



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 25. júla 2018*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 9 – Právo majiteľa ochrannej známky namietat' proti odstráneniu všetkých označení zhodných s touto ochrannou známkou treťou osobou a umiestneniu nových označení na výrobky zhodné s výrobkami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore (EHP)“

Vo veci C-129/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko) zo 7. februára 2017 a doručený Súdnemu dvoru 13. marca 2017, ktorý súvisí s konaním:

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

proti

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, sudcovia A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas (spravodajca),

generálny advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 8. februára 2018,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, v zastúpení: P. Maeyaert a J. Muyltermans, advocation,
- Duma Forklifts NV a G.S. International BVBA, v zastúpení: K. Janssens a J. Keustermans, advocation, a M. R. Gherghinaru, avocate,

* Jazyk konania: holandčina.

- nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze, M. Hellmann a J. Techert, splnomocnení zástupcovia,
- Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, E. Gippini Fournier a F. Wilman, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 26. apríla 2018,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) a článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (ďalej len „Mitsubishi“), Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ďalej len „MCFE“) a spoločnosťami Duma Forklifts NV (ďalej len „Duma“) a G.S. International BVBA (ďalej len „GSI“) vo veci návrhu, ktorého predmetom je najmä, aby posledné uvedené spoločnosti z vysokozdvížných vozíkov značky Mitsubishi nadobudnutých mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prestali odstraňovať označenia zhodné s ochrannou známkou, ktorej majiteľkou je Mitsubishi, a umiestňovať na ne nové označenia.

Právny rámec

- 3 Odôvodnenia 1 a 2 smernice 2008/95 znejú:
 - „(1) Smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk [(Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92)] bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.
 - (2) Právne predpisy v oblasti ochranných známk, ktoré boli uplatniteľné v členských štátoch pred nadobudnutím účinnosti smernice 89/104/EHS, obsahovali rozdiely, ktoré mohli brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré mohli deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu. Bolo preto potrebné na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu aproximovať právne predpisy členských štátov.“
- 4 Článok 5 tejto smernice, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, stanovuje:
 - „1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:
 - a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
 - b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

...

3. Ak sú splnené podmienky podľa [odseku 1], možno zakázať najmä:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

5 Článok 7 uvedenej smernice, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, v odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v [Európskej únii].“

6 Nariadenie č. 207/2009 kodifikovalo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146). Článok 9 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Práva z ochrannej známky [Európskej únie]“ stanovoval:

„1. K ochrannej známke [Európskej únie] vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie], pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou [Európskej únie] a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, existuje pravdepodobnosť zámieny verejnosťou; pravdepodobnosť zámieny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

...

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

- a) umiestňovanie označenia na tovar alebo na obaly;
- b) ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto označením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením;
- c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;
- d) používanie označenia v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

- 7 Článok 13 tohto nariadenia s názvom „Vyčerpanie práv z ochrannnej známky [Európskej únie]“ v odseku 1 stanovoval:

„Ochranná známka [Európskej únie] neopravňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v [Európskej únii] pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannnej známky alebo s jeho súhlasom.“

- 8 Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke [Európskej únie], a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016 a je od tohto dátumu uplatniteľné na skutkové okolnosti vo veci samej.
- 9 Nariadenie 2015/2424 zaviedlo do článku 9 nariadenia č. 207/2009 nový odsek 4, ktorý znie:

„Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannnej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannnej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannnej známky.

Právo majiteľa ochrannnej známky EÚ podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či došlo k porušeniu práv z ochrannnej známky EÚ, ktoré sa začalo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 [z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 2013, s. 15)], deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannnej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.“

- 10 Analogické ustanovenie stanovuje článok 10 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá prepracovala smernicu 2008/95, pričom ju s účinnosťou od 15. januára 2019 zrušila, ale ktorá nie je uplatniteľná na skutkové okolnosti vo veci samej.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 11 Mitsubishi, so sídlom v Japonsku, je majiteľkou týchto ochranných známk (ďalej len „ochranné známky spoločnosti Mitsubishi“):

– slovná ochranná známka Európskej únie MITSUBISHI zapísaná 24. septembra 2001 pod číslom 118042, ktorá označuje najmä výrobky patriace do triedy 12 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, vrátane motorových vozidiel, elektrických vozidiel a vysokozdvížných vozíkov,

- nižšie zobrazená obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 3. marca 2000 pod číslom 117713, ktorá označuje najmä výrobky patriace do triedy 12 tejto dohody, vrátane motorových vozidiel, elektrických vozidiel a vysokozdvížných vozíkov:



- slovná ochranná známka Beneluxu MITSUBISHI zapísaná 1. júna 1974 pod číslom 93812, ktorá označuje najmä výrobky patriace do triedy 12, vrátane vozidiel a vnútrozemských dopravných prostriedkov, a triedy 16, vrátane kníh a tlačovín,
 - slovná ochranná známka Beneluxu MITSUBISHI zapísaná 1. júna 1974 pod číslom 92755, ktorá označuje výrobky patriace do triedy 12, vrátane vozidiel a vnútrozemských dopravných prostriedkov, a triedy 16, vrátane kníh a tlačovín, a ktorá je zhodná s obrazovou ochrannou známkou Európskej únie.
- 12 MCFE, so sídlom v Holandsku, má výhradné právo vyrábať a uvádzať na trh v rámci EHP vysokozdvížné vozíky opatrené v Európe ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi.
 - 13 Duma, so sídlom v Belgicku, má ako svoju hlavnú činnosť v celosvetovom meradle kúpu a predaj tak nových, ako aj použitých vysokozdvížných vozíkov. Na predaj ponúka aj vlastné vysokozdvížné vozíky pod značkami „GSI“, „GS“ alebo „Duma“. Okrem toho patrila do siete oficiálnych distribútorov vysokozdvížných vozíkov značky Mitsubishi v Belgicku.
 - 14 GSI, tiež so sídlom v Belgicku, je prepojená so spoločnosťou Duma, s ktorou má spoločnú administratívu a sídlo. Vyrába a opravuje vysokozdvížné vozíky, ktoré ako veľkoobchodník spolu s ich náhradnými dielmi dováža a vyváža na svetovom trhu. Zameriava sa na prispôbenie týchto vozíkov normám platným v Európe, pridáva im vlastné sériové číslo a dodáva ich spoločnosti Duma s osvedčením EÚ o zhode.
 - 15 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že v období od 1. januára 2004 do 12. novembra 2009 Duma a GSI uskutočňovali paralelný dovoz vysokozdvížných vozíkov s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi bez súhlasu ich majiteľa.
 - 16 Od 20. novembra 2009 Duma a GSI nadobúdali od spoločnosti zo skupiny Mitsubishi mimo územia EHP vysokozdvížné vozíky, ktoré dovážali na územie EHP, kde ich umiestnili do režimu colného uskladňovania. Z týchto výrobkov pritom odstránili všetky označenia zhodné s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi, vykonali potrebné úpravy na ich prispôbenie normám platným v Únii, nahradili identifikačné tabuľky a sériové čísla a umiestnili na ne vlastné označenia. Dovážali ich a následne ich predávali v EHP a tretích krajinách.
 - 17 Mitsubishi a MCFE podali na Rechtbank van koophandel te Brussel (Obchodný súd Brusel, Belgicko) návrhy, ktorých predmetom je, aby sa okrem iného nariadilo ukončenie týchto praktík. Vzhľadom na to, že ich návrhy boli rozsudkom zo 17. marca 2010 zamietnuté, podali proti nemu odvolanie na Hof van beroep Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko), v ktorom uviedli, že žiadajú o zákaz paralelného obchodovania s vysokozdvížnými vozíkmi označenými ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi, ako aj dovozu a obchodovania s vysokozdvížnými vozíkmi, z ktorých boli odstránené označenia zhodné s týmito ochrannými známkami a na ktoré boli umiestnené nové označenia.

- 18 Mitsubishi na tomto súde uviedla, že odstránenie označení a umiestnenie nových označení na vysokozdvížne vozíky nadobudnuté mimo EHP, odstránenie identifikačných tabuliek a sériových čísel a dovoz, ako aj uvádzanie týchto vysokozdvížnych vozíkov na trh v rámci EHP porušujú ich práva vyplývajúce z ochranných známk spoločnosti Mitsubishi. Tvrdí najmä, že odstránenie označení zhodných s týmito ochrannými známkami bez jej súhlasu je obchádzaním práva majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov, ktoré sú označené touto ochrannou známkou, do obehu v EHP a obmedzenie funkcie označenia pôvodu a kvality, ako aj investičných a reklamných funkcií ochrannej známky. V tejto súvislosti poznamenáva, že napriek tomuto odstráneniu sú vysokozdvížne vozíky značky Mitsubishi pre spotrebiteľa naďalej rozpoznateľné.
- 19 Duma a GSI najmä tvrdia, že sa majú považovať za výrobcov vysokozdvížnych vozíkov, ktoré kúpili mimo EHP, pretože ich prispôsobujú normám platným v Únii, a teda majú právo umiestniť na ne vlastné označenia.
- 20 V súvislosti s paralelným dovozom vysokozdvížnych vozíkov označených ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi do EHP vnútroštátny súd konštatoval, že tento dovoz je porušením práva ochranných známk, a vyhovel návrhom spoločností Mitsubishi a MCFE. Pokiaľ ide o dovoz a uvádzanie na trh v EHP vysokozdvížnych vozíkov značky Mitsubishi od 20. novembra 2009 s pôvodom v krajine, ktorá nie je súčasťou EHP, z ktorých boli odstránené označenia zhodné s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi a na ktoré boli umiestnené nové označenia, vnútroštátny súd tvrdí, že Súdny dvor ešte nerozhodol o otázke, či také praktiky, akých sa dopustili Duma a GSI, sú používaním, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať, pričom uviedol, že judikatúra Súdneho dvora naznačuje, že na túto otázku treba odpovedať kladne.
- 21 Za týchto okolností Hof van beroep te Brussel (Odvolací súd Brusel) rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. a) Zahŕňajú článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009 právo majiteľa ochrannej známky brániť sa voči tomu, že tretia strana bez jeho súhlasu odstráni všetky označenia umiestnené na výrobkoch, ktoré sa zhodujú s ochrannými známkami (tzv. debranding), keď ide o výrobky, ktoré sa rovnako ako tovar umiestnený do režimu colné uskladňovanie ešte nepredávali v [EHP], a odstránenie, ktoré vykonala tretia strana, sa uskutočňuje s cieľom dovozu týchto výrobkov do [EHP], resp. s ich uvádzaním na trh v rámci [EHP]?
- b) Závisí odpoveď na prvú otázku písm. a) od toho, či sa dovoz výrobkov do [EHP] alebo ich uvedenie na trh v rámci tohto priestoru uskutočňuje pod vlastnou identifikačnou značkou, ktorú umiestnila tretia osoba (tzv. rebranding)?
2. Má vplyv na odpoveď na prvú otázku skutočnosť, že relevantný priemerný spotrebiteľ ešte stále identifikuje dovezené alebo na trh uvedené výrobky podľa vonkajšej podoby alebo modelu ako výrobky, ktoré pochádzajú od majiteľa ochrannej známky?“

O návrhu na opätovné začatie ústnej časti konania

- 22 Podaním doručeným do kancelárie Súdneho dvora 20. júna 2018 Mitsubishi navrhla Súdnemu dvoru nariadiť opätovné začatie ústnej časti konania na základe článku 83 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Mitsubishi na podporu tohto návrhu v podstate tvrdí, že návrhy generálneho advokáta sú založené na nesprávnom posúdení, podľa ktorého používanie v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 a článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 predpokladá pozitívny a viditeľný úkon. Okrem toho sa domnieva, že tieto návrhy neodpovedali na jej argumenty, že odstránenie označení obmedzuje rôzne funkcie ochrannej známky.

- 23 Podľa článku 83 rokovacieho poriadku Súdny dvor môže kedykoľvek po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť o opätovnom začatí ústnej časti konania, najmä ak usúdi, že nemá dostatok informácií alebo ak účastník konania uviedol po skončení tejto časti konania novú skutočnosť, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie Súdneho dvora, alebo ak sa má vo veci rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.
- 24 V prejednávanej veci o takýto prípad nejde. Existenciou novej skutočnosti totiž nikto neargumentoval. Mitsubishi, ako aj iné osoby, ktoré sa zúčastnili tohto konania, okrem iného mohla tak v písomnej, ako aj v ústnej časti tohto konania uviesť skutkové a právne okolnosti, ktoré považovala za relevantné na účely odpovede na otázky položené vnútroštátnym súdom, najmä v súvislosti s pojmom „používanie v obchodnom styku“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 a článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Súdny dvor sa tak po vypočutí generálneho advokáta domnieva, že má k dispozícii všetky skutočnosti potrebné na rozhodnutie.
- 25 Okrem toho, pokiaľ ide o kritiku vyslovenú spoločnosťou Mitsubishi voči návrhom generálneho advokáta, na jednej strane je potrebné pripomenúť, že Štatút Súdneho dvora Európskej únie ani jeho rokovací poriadok neupravujú možnosť účastníkov konania podať pripomienky v reakcii na návrhy prednesené generálnym advokátom (rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 26, ako aj citovaná judikatúra).
- 26 Na druhej strane podľa článku 252 druhého odseku ZFEÚ má generálny advokát za úlohu nestranne a nezávisle predkladať na verejných pojednávaniach odôvodnené návrhy v prípadoch, ktoré si v súlade so Štatútom Súdneho dvora Európskej únie vyžadujú jeho účasť. V tejto súvislosti ani návrhy generálneho advokáta, ani odôvodnenie, ktorým k nim dospel, nie sú pre Súdny dvor záväzné. V dôsledku toho nesúhlas dotknutého účastníka konania s návrhmi generálneho advokáta bez ohľadu na otázky, ktoré v nich skúmal, nemôže byť sám osebe dôvodom opodstatňujúcim opätovné otvorenie ústnej časti konania (rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 27, ako aj citovaná judikatúra).
- 27 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy sa Súdny dvor domnieva, že nie je potrebné nariadiť opätovné otvorenie ústnej časti konania.

O prejudiciálnych otázkach

- 28 Svojimi dvomi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009 majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietiť proti tomu, aby tretia osoba bez jeho súhlasu odstránila všetky označenia zhodné s touto ochrannou známkou a na tovar v režime colného uskladňovania, tak ako vo veci samej, umiestnila iné označenia s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v EHP, kde sa predtým nepredávali.
- 29 Článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 a článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorých obsah je zhodný, sa majú vykladať tým istým spôsobom (pozri v tomto zmysle uznesenie z 19. februára 2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, bod 42).
- 30 Na tento účel treba pripomenúť, že cieľom smernice 2008/95, ktorá kodifikovala smernicu 89/104, je, ako to vyplýva z jej odôvodnení 1 a 2, odstrániť rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti ochranných známk, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a slobodnému poskytovaniu služieb a ktoré môžu skresľovať podmienky hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu. Právo ochranných známk je teda podstatným prvkom systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý chce právo Únie vytvoriť a zachovať. V takom systéme musia byť podniky schopné pritiahnúť zákazníkov kvalitou svojich

výrobkov alebo služieb, čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikáciu (rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, body 46 a 47, ako aj citovaná judikatúra).

- 31 Treba tiež pripomenúť, že článok 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článok 13 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 obmedzujú vyčerpanie práv majiteľa z ochrannej známky na prípady výrobkov uvedených na trh v EHP. Umožňujú majiteľovi ochrannej známky uvádzať ich na trh mimo EHP bez toho, aby boli vyčerpané jeho práva na území EHP. Keďže bolo spresnené, že uvedenie na trh mimo EHP nevyčerpáva práva majiteľa z ochrannej známky zabrániť dovozu týchto výrobkov bez jeho súhlasu, normotvorca Únie tak umožnil majiteľovi ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených ochrannou známkou na trh v rámci EHP (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, bod 26; z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, body 32 a 33, ako aj z 18. októbra 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, bod 33).
- 32 Súdny dvor v tejto súvislosti opakovane zdôraznil, že na účely zabezpečenia ochrany práv priznaných ochrannou známkou je nevyhnutné, aby majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo vo viacerých členských štátoch mohol kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP (rozsudky z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., C-324/08, EU:C:2009:633, bod 32; z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, bod 60, ako aj zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i., C-379/14, EU:C:2015:497, bod 31). Z judikatúry Súdneho dvora navyše vyplýva, že toto právo majiteľa sa vzťahuje na každý exemplár tohto výrobku (pozri v tomto zmysle rozsudky z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, body 19 a 20, ako aj z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, bod 31).
- 33 Okrem toho, článok 5 ods. 1 prvá veta smernice 2008/95 a článok 9 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 207/2009 priznávajú majiteľovi zapísanej ochrannej známky výhradné právo, ktoré podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice a článku 9 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia oprávňuje majiteľa zakázať všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, pri ktorom z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s touto ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb chránených touto ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.
- 34 Súdny dvor pri viacerých príležitostiach konštatoval, že výhradné právo bolo priznané majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na účely zabezpečenia, aby táto ochranná známka plnila vlastné funkcie, a preto musí byť výkon tohto práva vyhradený na prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou obmedzuje alebo je spôsobilé obmedziť funkcie ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb, ale takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality týchto tovarov a služieb, alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (pozri rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 51; z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58; z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 77 a 79, ako aj z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 37 a 38).
- 35 V súvislosti s týmito funkciami treba pripomenúť, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu výrobku alebo služby označených ochrannou známkou a zároveň mu umožniť odlíšiť tento výrobok alebo túto službu od výrobkov alebo služieb iného pôvodu (rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 82, ako aj citovaná judikatúra). Slúži najmä na potvrdenie toho, že všetky výrobky alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu, aby ochranná známka mohla mať postavenie

základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 48, ako aj z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, bod 80).

- 36 Investičná funkcia ochrannej známky znamená, že majiteľ ochrannej známky má možnosť použiť ju prostredníctvom rôznych obchodných techník na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilaj pritiahnúť alebo zaviazať si spotrebiteľov. Ak teda tretia osoba, ako napríklad konkurent majiteľa ochrannej známky, použitím označenia zhodného s touto známkou pre výrobky alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto známka zapísaná, podstatným spôsobom obmedzuje použitie ochrannej známky týmto majiteľom na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilaj pritiahnúť alebo zaviazať si spotrebiteľov, toto použitie obmedzuje danú funkciu. Uvedený majiteľ je v dôsledku toho oprávnený zakázať takéto použitie podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/85 alebo v prípade ochrannej známky Európskej únie podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 60 až 62).
- 37 Reklamná funkcia ochrannej známky znamená, že ochranná známka sa použije na reklamné účely s cieľom informovať alebo presvedčiť spotrebiteľa. Preto je majiteľ ochrannej známky najmä oprávnený zakázať používanie označenia zhodného s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná táto ochranná známka, bez jeho súhlasu, keď toto používanie spôsobuje zasahovanie do používania ochrannej známky jej majiteľom ako prostriedku podpory predaja a ako nástroja obchodnej stratégie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 91 a 92).
- 38 V súvislosti s pojmom „používanie v obchodnom styku“ Súdny dvor už konštatoval, že výpočet spôsobov používania, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať, obsiahnutý v článku 5 ods. 3 smernice 2008/95 a v článku 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, nie je taxatívny (pozri rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 38; z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, bod 16, ako aj z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 65) a že výlučne zahŕňa aktívne konanie tretích osôb (pozri rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 40).
- 39 Súdny dvor už takisto uviedol, že používanie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou v obchodnom styku predpokladá, že sa toto používanie vyskytuje v kontexte obchodnej činnosti, ktorej cieľom je hospodárska výhoda, a nie v súkromnej oblasti (pozri rozsudok zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i., C-379/14, EU:C:2015:497, bod 43, ako aj citovanú judikatúru). Spresnil, že pojmy „používanie“ a „v obchodnom styku“ nemožno vykladať v tom zmysle, že sa týkajú iba priamych vzťahov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, a najmä že o používanie označenia zhodného s ochrannou známkou ide v prípade, ak dotknutý hospodársky subjekt toto označenie použije v rámci svojej vlastnej obchodnej komunikácie (pozri rozsudok zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i., C-379/14, EU:C:2015:497, body 40 a 41, ako aj citovanú judikatúru).
- 40 V prejednávanej veci z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Duma a GSI nadobúdajú mimo EHP bez súhlasu spoločnosti Mitsubishi vysokozdvížne vozíky značky Mitsubishi, ktoré uvádzajú na územie EHP, kde ich umiestnia do režimu colného uskladňovania. Kým je tento tovar v tomto režime, odstránia z neho všetky označenia zhodné s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi, vykonajú potrebné úpravy na ich prispôbenie normám platným v Únii, nahradia identifikačné tabuľky a sériové čísla a umiestnia na ne vlastné označenia a potom ich dovezú a uvedú na trh v rámci EHP a mimo tohto priestoru.
- 41 Na rozdiel od vecí, v ktorých boli vydané rozsudky citované v bode 31 tohto rozsudku, teda výrobky dotknuté vo veci samej nie sú označené predmetnými ochrannými známkami, keď sú dovážané a uvádzané na trh v EHP po tom, ako boli umiestnené do režimu colného uskladňovania. Na rozdiel aj od iných rozsudkov citovaných v bodoch 34 až 39 tohto rozsudku tretie osoby zjavne žiadnym

spôsobom nepoužívali označenia, ktoré boli zhodné s predmetnými ochrannými známkami alebo im boli podobné, a najmä nie vo svojej obchodnej komunikácii. To odlišuje spor vo veci samej aj od okolností uvedených v bode 86 rozsudku z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), uvedeného vnútroštátnym súdom, v ktorom Súdny dvor poukázal na to, že keď obchodník z výrobkov odstráni ochrannú známku bez súhlasu jej majiteľa a nahradí ju etiketou obchodníka takým spôsobom, že ochranná známka výrobcu dotknutých výrobkov je úplne nerozpoznateľná, majiteľ ochrannej známky je oprávnený namietať proti používaniu jeho ochrannej známky obchodníkom v inzerátoch na predaj, pretože to obmedzuje základnú funkciu ochrannej známky.

- 42 Treba však po prvé uviesť, že odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou bráni tomu, aby boli výrobky, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, po tom, ako sú uvedené na trh v EHP, označené touto ochrannou známkou, a že majiteľovi ochrannej známky sa v dôsledku toho odníme právo priznané judikatúrou uvedenou v bode 31 tohto rozsudku kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP.
- 43 Po druhé odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou a umiestnenie nových označení na výrobky s cieľom ich prvého uvedenia na trh v rámci EHP obmedzuje funkcie ochrannej známky.
- 44 Pokiaľ ide o funkciu označenia pôvodu, stačí pripomenúť, že Súdny dvor v bode 48 rozsudku zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i. (C-379/14, EU:C:2015:497), už uviedol, že každý úkon tretej osoby, ktorý bráni majiteľovi ochrannej známky zapísanej v jednom alebo vo viacerých členských štátoch vykonať svoje právo kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP, svojou povahou obmedzuje túto základnú funkciu ochrannej známky.
- 45 Vnútroštátny súd sa pýta na vplyv, ktorý môže mať skutočnosť, že relevantný priemerný spotrebiteľ ešte stále môže identifikovať dovezené alebo na trh uvedené výrobky podľa vonkajšej podoby alebo modelu ako výrobky, ktoré pochádzajú od majiteľa ochrannej známky. Uvádza totiž, že napriek odstráneniu označení zhodných s ochrannou známkou a umiestneniu nových označení na vysokozdvížne vozíky ich príslušní spotrebiteľia budú naďalej vnímať ako vysokozdvížne vozíky značky Mitsubishi. V tejto súvislosti treba poznamenať, že hoci základná funkcia ochrannej známky môže byť bez ohľadu na túto okolnosť ovplyvnená, táto okolnosť zrejme zvyrazňuje účinky takého ovplyvnenia.
- 46 Odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou a umiestnenie nových označení na výrobky okrem toho bránia možnosti majiteľa ochrannej známky pritiahnúť zákazníkov kvalitou svojich výrobkov a ovplyvňujú investičnú a reklamnú funkciu ochrannej známky, ak predmetný výrobok, ako je v prejednávanej veci, ešte nebol uvedený na trh majiteľom alebo s jeho súhlasom pod jeho ochrannou známkou. Skutočnosť, že výrobky majiteľa ochrannej známky boli uvedené na trh predtým, ako ich tento majiteľ opatrili touto ochrannou známkou, takže spotrebiteľia tieto výrobky spoznajú predtým, ako si ich s ňou mohli spojiť, totiž môže podstatným spôsobom brániť uplatneniu uvedenej ochrannej známky uvedeným majiteľom na nadobudnutie dobrého mena a pritiahnutie alebo zviazanie si spotrebiteľov a ako nástroj podpory predaja či obchodnej stratégie. Také konanie navyše oberá majiteľa o možnosť prostredníctvom prvého uvedenia na trh v rámci EHP realizovať hospodársku hodnotu výrobku označeného ochrannou známkou, ako aj svoju investíciu.
- 47 Po tretie odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou a umiestnenie nových označení na výrobky tretími osobami bez súhlasu majiteľa ochrannej známky s cieľom dovážať alebo uvádzať tieto výrobky na trh v rámci EHP a s cieľom obísť právo majiteľa zakázať dovoz týchto výrobkov označených jeho ochrannou známkou je v rozpore s cieľom zachovať nenarušenú hospodársku súťaž, pretože porušuje právo tohto majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP a obmedzuje funkcie ochrannej známky.
- 48 Napokon treba s prihliadnutím na judikatúru pripomenutú v bode 38 tohto rozsudku týkajúcu sa pojmu „používanie v obchodnom styku“ uviesť, že postup spočívajúci v odstránení označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou s cieľom umiestniť vlastné označenie je aktívnym konaním tejto

tretej osoby, ktoré sa vzhľadom na to, že sa uskutočňuje s cieľom dovážať a uvádzať výrobky na trh v rámci EHP, a teda v kontexte obchodnej činnosti na účely získania hospodárskej výhody, môže v zmysle judikatúry pripomenutej v bode 39 tohto rozsudku považovať za používanie tejto ochrannej známky v obchodnom styku.

- 49 Zo všetkých týchto dôvodov treba konštatovať, že majiteľ ochrannej známky môže podľa článku 5 smernice 2008/95 a článku 9 nariadenia č. 207/2009 namietat proti takým praktikám.
- 50 Na tomto závere nemení nič ani skutočnosť, že k odstráneniu označení zhodných s ochrannou známkou a umiestneniu nových označení došlo, kým sa tovar nachádzal v režime colného uskladňovania, pretože tieto postupy sa uskutočňujú na účely dovozu a uvedenia týchto tovarov na trh v rámci EHP, ako to vo veci samej preukazuje skutočnosť, že Duma a GSI vykonali úpravy vysokozdvížných vozíkov, aby ich prispôsobili normám platným v Únii, ako aj okolnosť, že sa prinajmenšom sčasti skutočne doviezli a uviedli na trh v rámci EHP.
- 51 V tomto kontexte treba tiež uviesť, že článok 9 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, zmeneného nariadením 2015/2424, ktoré je uplatniteľné na skutkové okolnosti vo veci samej od 23. marca 2016, oprávňuje od tohto dátumu majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky. Toto právo majiteľa ochrannej známky zanikne, iba ak počas konania o určenie, či boli porušené práva z ochrannej známky, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.
- 52 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položené otázky odpovedať, že článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietat proti tomu, aby tretia osoba bez jeho súhlasu odstránila všetky označenia zhodné s touto ochrannou známkou a na výrobky v režime colného uskladňovania, ako sú vo veci samej, umiestnila iné označenia s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v rámci EHP, kde sa predtým nepredávali.

O trovách

- 53 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietat proti tomu, aby tretia osoba bez jeho súhlasu odstránila všetky označenia zhodné s touto ochrannou známkou a na výrobky v režime colného uskladňovania, ako sú vo veci samej, umiestnila iné označenia s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kde sa predtým nepredávali.

Podpisy