



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 26. aprila 2018¹

Zadeva C-129/17

**Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
proti
Duma Forklifts,
G.S. International**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Hof van beroep Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija))

„Vprašanje za predhodno odločanje – Blagovna znamka Evropske unije – Pravice iz blagovne znamke – Vzporedni uvoz v EGP – Preznamčenje izdelkov pred njihovim uvozom v EGP“

1. Na podlagi registracije razlikovalnega znaka kot blagovne znamke ima njen imetnik v razmerju do tretjih vrsto pravic, s katerimi lahko ta znak uveljavlja nasproti svojim konkurentom. Ena od teh pravic je ta, da prepove, da se znamka brez njegove privolitve uporablja v gospodarskem prometu.
2. Z zakonodajo Unije je poleg tega varovana pravica imetnika, da na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora (EGP) dovoli prvo dajanje na trg izdelkov, označenih s to znamko. Po uveljavitvi te pravice pride do tako imenovanega *izčrpanja pravice iz znamke*, tako da lahko njen imetnik naknadnim prodajam teh izdelkov nasprotuje le še v določenih opredeljenih primerih.²
3. V primeru, ki je predmet predloga za sprejetje predhodne odločbe, sta podani dve posebni okoliščini:
 - na eni strani je tretja oseba brez soglasja imetnika znamke odstranila (*de-branding*) razlikovalne znake te znamke z viličarjev, ki prej niso bili dani na trg EGP, ker so bili postopku carinskega skladiščenja;
 - na drugi strani je tretja oseba te znake odstranila za to, da bi to blago po označitvi z lastnim razlikovalnim znakom (*re-branding*³) uvozila ali dala na trg v EGP.
4. Predložitveno sodišče je na tej dejanski podlagi Sodišču predstavilo svoje dvome o mejah pravic, ki jih ima imetnik znamke v skladu z zakonodajo, ki se uporabi na področju razlikovalnih znakov. Natančneje, vprašuje o tem, ali je tretja oseba, ki je ravnala v zgoraj opisanem smislu, *uporabila* registrirano blagovno znamko in kršila pravice, s katerimi je varovan njen imetnik.

¹ Jezik izvirnika: španščina.

² Vendar do tega izčrpanja ne pride, če je bilo blago, označeno z registrirano znamko, prvič prodano v tretjih državah.

³ V nadaljevanju bom za zadevni dejanji, angleška izraza za kateri sta *de-branding* in *re-branding*, uporabljal izraza „razznamčenje“ in „preznamčenje“, čeprav se bom občasno izrazil tudi opisno.

I. Pravni okvir

5. V pravu Unije ureditev o varstvu blagovnih znamk tvorijo ukrepi za harmonizacijo nacionalnih zakonodaj (zlasti Direktiva 2008/95/ES⁴, katere poznejše spremembe niso upoštevne za obravnavani primer)⁵ in določbe, s katerimi je urejena blagovna znamka Unije,⁶ ki se uporabljajo za subjekte, ki se odločijo za uporabo te pravice intelektualne lastnine, ki velja na celotnem območju Unije.⁷

A. Zakonodaja o blagovnih znamkah

1. Direktiva 2008/95

6. V uvodni izjavi 11 je navedeno:

„Varstvo, ki ga zagotovi registrirana blagovna znamka in katerega funkcija je zlasti zagotovitev, da blagovna znamka označuje izvor, bi moralo biti popolno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev. Varstvo bi moralo veljati tudi v primeru podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. [...]“

7. Člen 5, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, v odstavkih 1 in 3 določa:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.

[...]

3. Na podlagi odstavkov 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

⁴ Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

⁵ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1) ima enak naslov kot predhodnica, ki jo je spremenila, vendar se za primer *ratione temporis* ne uporabi.

⁶ Različica, ki se uporabi v obravnavani zadevi, je ta iz Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). Poznejša različica, ki se *ratione temporis* za dejansko stanje prav tako ne uporabi, je kodificirana v Uredbi (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

⁷ Na podlagi člena 1(2) Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 1) se od 23. marca 2016 dalje „blagovne znamke Skupnosti“ imenujejo „blagovne znamke Evropske unije“. V nadaljevanju bom zanj uporabljal izraz „znamke Unije“.

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.“

8. Člen 7 („Izčrpanje pravice iz blagovne znamke“) določa:

„1. Blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to blagovno znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

2. Uredba št. 207/2009

9. V uvodni izjavi 9 je navedeno:

„Iz načela prostega pretoka blaga izhaja, da imetnik blagovne znamke [Evropske unije] ne sme imeti pravice, da tretji osebi prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je imetnik dal v promet v [Evropski uniji] s to blagovno znamko ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem, razen če obstajajo utemeljeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga.“

10. Člena 9 („Pravice iz blagovne znamke [Evropske unije]“) oziroma 13 („Izčrpanje pravice iz blagovne znamke [Evropske unije]“) te uredbe sta enakovredna členoma 5 oziroma 7 Direktive 2008/95.

B. Carinska zakonodaja

11. Postopek carinskega skladiščenja, ki se *ratione temporis* uporabi za obravnavano zadevo, je bil kot eden od posebnih postopkov zajet v točki (b) člena 135 („Področje uporabe“) iz poglavja I („Splošne določbe“) naslova VII Uredbe (ES) št. 450/2008 o carinskem zakoniku Unije.⁸

12. Člen 141 („Običajno ravnanje“) Carinskega zakonika Unije določa:

„Blago, ki je dano v carinsko skladiščenje, v postopek predelave ali v prosto cono, je lahko predmet običajnega ravnanja, katerega namen je blago ohraniti, izboljšati njegov izgled ali tržno kakovost ali ga pripraviti za distribucijo ali nadaljnjo prodajo.“

13. Člen 531 Uredbe o izvajanju carinskega zakonika⁹ določa, da je „[n]eskupnostno blago [...] lahko predmet običajnih ravnanj, naštetih v Prilogi 72“. V tej prilogi je pojasnjen pojem „običajnih ravnanj“, s katerim so, kar zadeva obravnavani primer, zajeta tudi:

„16. pakiranje, razpakiranje, zamenjava pakiranja, pretočitev ali preprost prenos v zabojnike, čeprav to privede do drugačne osemmestne tarifne oznake KN, pritrjevanje, odstranjevanje ali spreminjanje oznak, žigov, nalepk, listkov s ceno ali drugih podobnih razpoznavnih znakov“.¹⁰

⁸ Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (UL 2008, L 145, str. 1). Nadomeščena je bila z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269, str. 1).

⁹ Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3) v različici, ki se je uporabila za dejansko stanje v glavni stvari (v nadaljevanju: Uredba o izvajanju carinskega zakonika).

¹⁰ Člen 180 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL 2015, L 343, str. 1), ki se *ratione temporis* ne uporabi, se sklicuje na člen 220 zakonika in v zvezi z njim napotuje na prilogo 71-03 k delegirani uredbi, katere številka 18 ima enako besedilo kot številka 16 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).

C. Zakonodaja o nelojalni konkurenci

14. Ker ni izključeno, da bi bili lahko upoštevni predpisi o nelojalni konkurenci, je treba navesti člen 10bis Pariške konvencije¹¹, ki določa:

„1) Države unije se zavezujejo, da bodo zagotovile pripadnikom unije učinkovito varstvo pred nelojalno konkurenco.

2) Dejanje nelojalne konkurence je sleherno konkurenčno dejanje, ki nasprotuje poštenim običajem v industriji ali trgovini.

3) Prepovedati je treba zlasti:

- i) sleherno dejanje, s katerimi se lahko na kakršen koli način ustvari zmedo v zvezi s podjetjem, proizvodi ali industrijsko oziroma trgovsko dejavnostjo konkurenta;
- ii) krive pripombe v trgovskem poslovanju, ki so takšne, da diskreditirajo podjetje, proizvode ali industrijsko oziroma trgovsko dejavnost konkurenta;
- iii) označbe ali navedbe, katerih uporaba v trgovini utegne spraviti javnost v zmotno glede izvora, načina proizvodnje, lastnosti, primernosti za uporabo ali količine blaga.“

II. Dejansko stanje spora v glavni stvari in vprašnji za predhodno odločanje

A. Dejansko stanje

15. Družba Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd s sedežem na Japonskem (v nadaljevanju: Mitsubishi) na svetovni ravni upravlja s portfeljem znamk skupine Mitsubishi. Kot taka je imetnica teh znamk (v nadaljevanju: znamke Mitsubishi):

- znamki Unije: besedna znamka „MITSUBISHI“, registrirana 24. septembra 2001, in v nadaljevanju prikazana figurativna znamka, registrirana 3. marca 2000; obe sta bili registrirani za blago razreda 12, med drugim in zlasti za motorna vozila, električna vozila in viličarje;



- blagovni znamki Beneluksa, registrirani 1. junija 1974: besedna znamka „MITSUBISHI“ in figurativna znamka, ki je enaka zgoraj prikazani figurativni blagovni znamki Unije; obe veljata za – med drugim – blago razreda 12, vključno z vozili in kopenskimi prevoznimi sredstvi.

16. Družba Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (v nadaljevanju: MCFE) s sedežem na Nizozemskem je izključno pooblaščen za proizvodnjo in dajanje na trg viličarjev blagovne znamke Mitsubishi v EGP. Družba MCFE sodeluje z uradnimi distributerji, ki viličarje prodajajo v EGP. Zunaj tega ozemlja viličarje Mitsubishi proizvaja predvsem družba Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ki prav tako pripada skupini Mitsubishi, vendar je neodvisna od družbe, ki upravlja znamke.

¹¹ Konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 ter spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305).

17. Glavna dejavnost družbe Duma Forklifts NV (v nadaljevanju: Duma) s sedežem v Belgiji je nakup in prodaja novih in rabljenih viličarjev znamk – med drugim – Mitsubishi, Caterpillar, Nissan in Toyota po vsem svetu. Proizvaja tudi lastne viličarje, poimenovane „GSI“, „GS“ ali „Duma“; ukvarja se tudi s prodajo na debelo viličarjev, bagrov, malih traktorjev in nakladalnikov, ki jih trži tako v EGP kot zunaj njega. Do sredine 90. let prejšnjega stoletja je bila del mreže uradnih distributerjev viličarjev Mitsubishi v Belgiji.

18. Družba G.S. International BVBA (v nadaljevanju: GSI), ki ima prav tako sedež v Belgiji, je povezana z družbo Duma; obe družbi imata isto vodstvo in isti sedež. Družba GSI izdeluje in popravlja viličarje, ki jih skupaj z nadomestnimi deli zanje na debelo uvaža in izvaža na svetovnem trgu. Ukvarja se tudi s predelavo viličarjev, da ustrezajo veljavnim evropskim standardom, ter jih opremlja z lastno serijsko številko. Po vrsti sprememb družba GSI stroje skupaj z ustreznim potrdilom EU o skladnosti, ki ga izda sama, dobavi družbi Duma.

19. Iz predložitvenega sklepa izhaja, da sta družbi Duma in GSI od 1. januarja 2004 in 12. novembra 2009 nezakonito – torej brez soglasja imetnika znamk Mitsubishi – vzporedno trgovali z viličarji, označenimi z navedenimi znamkami. Vendar to ravnanje ni predmet vprašanj za predhodno odločanje.

20. Družbi Duma in GSI sta od 20. novembra 2009 od družbe iz skupine Mitsubishi pridobili viličarje istega tipa in jih dali v postopek carinskega skladiščenja. Med vključenostjo v ta postopek sta družbi:

- stroje povsem razznamčili in z njih odstranili znamke Mitsubishi;
- izvedli modifikacije, potrebne za to, da bi viličarji ustrezali standardom Unije;
- viličarje označili z lastnimi znamkami ter identifikacijske ploščice in serijske številke nadomestili z lastnimi;
- vozila nazadnje uvozili v EGP in tretje države ter jih tam prodajale.

B. Postopek pred nacionalnima sodiščema

21. Družbi Mitsubishi in MCFE sta 10. novembra 2008 pri Rechtbank van koophandel te Brussel (trgovsko sodišče v Bruslju, Belgija) vložili tožbo, s katero sta zahtevali, naj družbi Duma in GSI prenehata z očitanim vzporednim uvozom ter razznamčevanjem in preznamčevanjem. Navedeno sodišče je s sodbo z dne 17. marca 2010 tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

22. Družbi Mitsubishi in MCFE sta se zoper sodbo sodišča prve stopnje pritožili. Predlagata, če povzamem, naj Hof van beroep Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija) prvostopenjsko sodbo razveljavi in nasprotnima strankama prepove vzporedno trgovanje z viličarji, ki so označeni z znamkami Mitsubishi, in viličarji, s katerih so bile te znamke odstranjene.

23. Pritožnici trdita, da pomenita praksa razznamčevanja in preznamčevanja viličarjev z drugim znakom ter njihov naknadni uvoz v EGP kršitev njunih pravic iz znamke. Pri spornem ravnanju naj ne bi šlo le za nespoštovanje funkcije označbe izvora izdelka, temveč tudi za kršitev pravice imetnika znamke, da nadzoruje prvo dajanje blaga, označenega z njegovimi znamkami, na trg EGP. Carinsko skladišče ne sme postati območje brezpravja, potrošnik pa naj bi tudi po razznamčenju in preznamčenju lahko razpoznal, da gre za viličarje Mitsubishi.

24. Družbi Duma in GSI trdita, da pravice družbe Mitsubishi niso kršene. Znamke, ki so bile med carinskim skladiščenjem odstranjene, naj bi bile azijske, in ne evropske. Poleg tega naj bi se zato, ker sta viličarje predelali tako, da izpolnjujejo evropske standarde, šteli za proizvajalki teh vozil in imeli posledično pravico, da jih označita z lastnimi blagovnimi znamkami.

25. Pritožbeno sodišče je v sklepu, s katerim je predložilo vprašanji za predhodno odločanje, že (deloma) ugodilo – kar zadeva dejstva pred 20. novembrom 2009 – pravnima sredstvoma družb Mitsubishi in MCFE. Vendar ima dvome glede tega, ali se tožbe zaradi kršitve znamke lahko nanašajo na dejanja po tem datumu, torej ta, pri katerih je šlo za odstranitev blagovnih znamk Mitsubishi, njihovo nadomestitev z drugimi znamkami v lasti družb Duma in GSI ter odstranitev identifikacijskih ploščic in serijskih številok vozil. Meni, da se Sodišče glede prakse odstranjevanja znamk, kakršno sta izvajali družbi Duma in GSI, še ni opredelilo.

26. Hof van beroep Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija) je v teh okoliščinah Sodišču predložilo ti vprašanji za predhodno odločanje:

- „1. (a) Ali člen 5 Direktive 2008/95/ES in člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 [...] obsegata pravico imetnika blagovne znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba z blaga brez njegovega soglasja odstrani vse znake, enake blagovnim znamkam (*de-branding*), če gre za blago, ki – tako kot blago, dano v postopek carinskega skladiščenja – še ni bilo dano na trg v Evropskem gospodarskem prostoru in odstranitev opravi tretja oseba v zvezi z uvozom blaga v Evropski gospodarski prostor ali dajanjem blaga na trg Evropskega gospodarskega prostora?
- (b) Ali je odgovor na vprašanje 1(a) odvisen od tega, ali uvoz blaga v Evropski gospodarski prostor oziroma dajanje blaga na trg Evropskega gospodarskega prostora poteka pod lastnim razpoznavnim znakom, ki ga namesti tretja oseba (*re-branding*)?
2. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva to, da upoštevni povprečni potrošnik blago, ki je bilo tako uvoženo ali dano na trg, glede na zunanji videz ali model še vedno identificira kot blago, ki izvira od imetnika blagovne znamke?“

III. Postopek pred Sodiščem in stališča strank

A. Postopek

27. Sodno tajništvo Sodišča je predložitveni sklep prejelo 13. marca 2017; pisna stališča so predložile družbi Mitsubishi in Duma, nemška vlada ter Komisija.

28. Obravnava, ki so se je udeležile družbi Mitsubishi in Duma ter Komisija, je bila 8. februarja 2018.

B. Povzetek stališč strank

29. Družba Mitsubishi¹² trdi, da je edini razlog, iz katerega družbi Duma in GSI na viličarjih, pridobljenih zunaj EGP, opravita opisane spremembe, izogibanje določbam o izčrpanju pravic iz blagovne znamke. Predlaga, naj se člen 5 Direktive 2008/95 in njegov ustreznik iz Uredbe št. 207/2009 (člen 9) razlagata tako, da je z njima imetniku znamke priznana pravica, da nasprotuje temu, da tretja oseba brez njegovega soglasja odstrani znake, nameščene na izdelke, če gre za blago, ki še ni bilo dano na trg EGP, kakršno je to, dano v carinsko skladišče.

¹² Družba MCFE v tem postopku predhodnega odločanja ni predložila stališča.

30. Navaja tudi, da je naštetje uporab znamke, ki jih njen imetnik lahko prepove tretjim osebam, iz člena 5(3) Direktive 2008/95 in člena 9(2) Uredbe št. 207/2009 eksemplifikativno.¹³ Meni, da je pravica imetnika, da nadzoruje prvo dajanje na trg, specifičen predmet pravice iz znamke.¹⁴ Čeprav se vnos blaga v okviru odložnega postopka carinskega skladiščenja ne šteje za uporabo blagovne znamke, pa to še ne pomeni, da je dovoljeno, da se v zvezi z blagom opravijo spremembe, katerih edini namen je izogibanje pravici imetnika, da nadzoruje njegovo sprostitvev v promet na trgu.

31. S temi dejanji naj bi se poleg tega poseglo v funkcije znamke, in sicer tako v funkcijo zagotovila izvora izdelka in njegove kakovosti¹⁵ kot investicijsko¹⁶ in oglaševalsko¹⁷ funkcijo. Meni, da to, da se blago preznamči z znakom uvoznika, in to, da lahko potrošnik prepozna, da je proizvajalec viličarjev družba Mitsubishi, ni pomembno. Zadnjenavedeni podatek naj bi poleg tega pomenil, da se pri potrošniku ustvarja vtis, da obstaja trgovska povezava z imetnikom izvirne znamke, s čimer naj bi družbi Duma in GSI izkoriščali znamke izdelovalca in tako škodovali njihovem ugledu.¹⁸

32. Družba Duma pa trdi, da je treba na vprašanji za predhodno odločanje odgovoriti nikalno. Svojo trditev utemeljuje s tem, da nikakor ne uporablja znaka, ki bi bil enak ali podoben kateri od evropskih blagovnih znamk družbe Mitsubishi, saj se stroji v Unijo uvozijo šele po odstranitvi teh znamk.¹⁹ Meni, da je upoštevna sodna praksa Sodišča, na podlagi katere imetnik blagovne znamke ne more nasprotovati samemu vnosu v Unijo – v okviru postopka carinskega skladiščenja – z znamko označenih izvirnih proizvodov, ki prej niso bili dani na trg EGP.²⁰

33. Opozarja, da lahko v skladu s to sodno prakso imetnik pravice sprostitvi blaga v prosti promet nasprotuje le, če je označeno z blagovno znamko ali če se dokaže, da se bo prodajalo ali ponujalo v EGP, kar bi nujno pomenilo, da bo na tem območju dano na trg.²¹ Vendar poudarja, da ta možnost imetnika znamke zajema le primere, v katerih se na trg da blago, označeno z znamko.²² Ker pa uporabe znaka, ki bi bil enak ali podoben znamkam Mitsubishi, ni bilo, družba Duma meni, da je dojetanje povprečnega potrošnika povsem neupoštevno.

34. Nemška vlada prav tako predlaga, naj se na vprašanji za predhodno odločanje odgovori nikalno. Na podlagi besedila člena 5 Direktive 2008/95 in člena 9 Uredbe št. 207/2009 sklepa, da je predpostavka za uveljavljanje pravic iz znamke njena „uporaba“, ki je pojem, ki ga je treba v obeh določbah razlagati enako.²³ S sistematičnim pristopom naj bi se prišlo do enakega izida, saj je iz primerov, ki se v skladu z obema določbama štejejo za *uporabo*, za katero je potrebno dovoljenje imetnika znamke, razvidno, da se mora znak kot tak pojaviti v trgovskem prometu, kar pa ni podano, če se z izdelka odstrani vsakršna znamka. Vendar ne izključuje, da bi se imetnik znamke za nasprotovanje uvozu preznamčenega blaga lahko skliceval na pravila s področja nelojalne konkurence.

13 Ob sklicevanju na sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, točka 38), in z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 16).

14 V zvezi s tem navaja sodbi z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 38), in z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi (C-379/14, EU:C:2015:497, točka 32).

15 Med drugimi omenja sodbi z dne 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, točka 24), in z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 81).

16 Sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 62).

17 Sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 92).

18 Med drugimi navaja sodbi z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 51), in z dne 14. julija 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, točka 37).

19 Med drugimi se sklicuje na sodbi z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 71 in 72), ter z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točka 57).

20 Med drugimi navaja sodbi z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 50), ter z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točka 56).

21 Napotuje na sodbo z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točki 71 in 72).

22 Med drugimi sodbi z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točki 58 in 60), ter z dne 9. novembra 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, točka 26).

23 Navaja sklep z dne 19. februarja 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, točka 42).

35. Nemška vlada meni, da se s popolnim razznamčenjem ne posega v nobeno od funkcij znamke.²⁴ Še manj je v tej zadevi lahko govora o kršitvi pravice, da se nadzira prvo dajanje blaga na trg EGP, saj se imetnik znamke za nasprotovanje dajanju svojega blaga na trg na pravico iz znamke ne more sklicevati neodvisno od tega, ali je blago označeno z znamko.²⁵ V tem okviru zavrača, da je ta presoja v nasprotju s sodbo Portakabin²⁶, saj se spor, ki je bil podlaga zanjo, ni nanašal na popolno odstranitev znamke z blaga, temveč na njeno uporabo v oglasu s strani tretje osebe.

36. Komisija se zavzema za pritrديلen odgovor na vprašanja za predhodno odločanje. Izhaja iz tega, da v skladu s pravom Unije ni izčrpanja pravice iz znamke na mednarodni ravni, tako da lahko v tem primeru zaradi neobstoja prodaje v EGP imetnik znamke nasprotuje temu, da se na trg tega prostora da blago z njegovo znamko.²⁷ Meni, da čeprav to – da tretja oseba blago da v postopek, kakršen je postopek carinskega skladiščenja, ne pomeni kršitve izključne pravice imetnika znamke²⁸ – pa ni tako, če se v Uniji izvajajo določene komercialne dejavnosti, kakršni sta ponujanje ali oglaševanje, ali če so podani razlogi za bojazen, da bo prišlo do preusmeritve blaga v EGP.²⁹

37. Komisija meni, da sta družbi Duma in GSI postopek carinskega skladiščenja za vnos viličarjev na ozemlje EGP uporabili zato, da bi formalizirali njihov uvoz; v tem primeru to, da bi se razznamčenje blaga z vidika nelojalne konkurence lahko štelo za nezakonito ravnanje, ne bi bilo upoštevno.

IV. Preučitev

A. Pristop in uvodni opombi

38. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali lahko v skladu s členom 5 Direktive 2008/95 in členom 9 Uredbe št. 207/2009 družba Mitsubishi nasprotuje odstranitvi svojih znamk z viličarjev, kakor sta storili družbi Duma in GSI.

39. Ker predmet spora ni niti neobstoj soglasja imetnika znamke niti uporaba v gospodarskem prometu (torej dva od pogojev za uporabo navedenih dveh določb), se vprašanje v bistvu nanaša na to, ali je prišlo do *uporabe* spornih znamk. Skušal bom pojasniti, zakaj po mojem mnenju uporabe ni bilo (razdelek B).

40. To, da sta družbi Duma in GSI viličarje med tem, ko so bili v postopku carinskega skladiščenja, razznamčili in nato nanje namestili lastne znake, naj bi bil zgolj pravni maneuver za izognitev pravici imetnika znamk, da jima prepove vzporedni uvoz blaga, ki jo ima, ker v pravu Unije izčrpanje pravice iz znamke na mednarodni ravni ni priznано. To je stališče družbe Mitsubishi, na katero se sklicuje predložitveno sodišče. Zato bo treba v drugem koraku preveriti, ali je v škodo pravic imetnika znamke prišlo do izigravanja pravil ali obida zakona (razdelek C).

41. Na koncu bom na kratko obravnaval pravila o nelojalni konkurenci, ki bi lahko bila podlaga za ukrepanje proti ravnanjem, kakršna so ta iz spora v glavni stvari (razdelek D).

24 Omenja sodbo z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točki 75 in 77 ter navedena sodna praksa).

25 V zvezi s tem napotuje na sodno prakso v zvezi s ponovnim embalaranjem zdravil, v kateri je poudarjeno, da mora biti izvorna znamka nekako prisotna na embalaranem izdelku, da bi njen imetnik lahko nasprotoval njegovemu trženju; pri tem se izrecno sklicuje na sodbo z dne 23. aprila 2000, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točka 7).

26 Sodba z dne 8. julija 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, točka 86).

27 Med drugimi omenja sodbi z dne 16. julija 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, točka 31), in z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 33).

28 Med drugimi se sklicuje na sodbi z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točka 56), ter z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi (C-379/14, EU:C:2015:497, točka 34).

29 Med drugimi navaja sodbi z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 58), ter z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 67).

42. Pred preučitvijo bi rad navedel dve opombi. Prva je ta, da se je treba za rešitev problema pri razpravi osredotočiti na uporabo (ali neuporabo) znaka, torej na določbe Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009, s katerimi so urejena pooblastila imetnika znamke. Menim, da bo na ključno vprašanje predložitvenega sklepa, ki se nanaša prav na člen 5 Direktive in člen 9 Uredbe, mogoče odgovoriti na podlagi teh – in ne carinskih – določb.

43. Druga opomba je ta, da so bili v skladu s podatki, zajetimi v spisu in navedenimi na obravnavi, viličarji, ki jih je tržila družba Duma in so bili izvorno sicer izdelek družbe Mitsubishi ter označeni z znamkami tega podjetja, med nahajanjem v carinskem skladišču strukturno spremenjeni. S temi spremembami je skušala družba Duma vozila prilagoditi varnostnim in okoljskim zahtevam prava Unije, da bi jih nato dala na trg EGP. Dajanje na trg se izvaja že pod znamkami družbe Duma, ki se v razmerju do potrošnika predstavlja kot subjekt, ki je odgovoren za viličarje, za katere zagotavlja prodajne storitve, in konkurira družbi Mitsubishi.

B. Razznamčenje kot „uporaba“ znamk Mitsubishi

1. Pravice imetnika znamke

44. Sodišče je navedlo, da v „skladu s členom 5(1), prvi stavek, Direktive^[30] registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Na podlagi istega odstavka, točka (a), ta izključna pravica imetniku omogoča, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka“.³¹

45. Vendar je Sodišče prav tako ugotovilo, da je „zakonodajalec Skupnosti v členih od 5 do 7 Direktive [89/104] določil pravilo o izčrpanju na ravni Skupnosti, torej pravilo, da na podlagi pravice iz znamke njen imetnik ne more prepovedati njene uporabe za izdelke, ki jih na trg EGP da sam ali kdo drug z njegovim privoljenjem. S sprejetjem teh določb zakonodajalec [Unije] državam članicam ni priznal možnosti, da v svojih nacionalnih pravih določijo izčrpanje pravic iz znamke za izdelke, ki so bili dani na trg v tretjih državah (sodba z dne 16. julija 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, [EU:C:1998:374], točka 26)“.³²

46. V okviru tega spora je treba izpostaviti omejitev pravice imetnika znamke, da nadzoruje prvo dajanje na trg EGP: ni mogoče šteti, da gre pri „pretok[u] blaga med carinskimi uradi oziroma njegov[i] hramb[i] v skladišču pod carinskim nadzorom [...] za prodajo blaga v Uniji“.³³

47. Ta premisa izhaja iz tega, da „z blagom, ki je bilo dano v odložni carinski postopek, zgolj zaradi tega vnosa ne morejo biti kršene pravice intelektualne lastnine, ki veljajo v Uniji“.³⁴ Le v primeru ponudbe ali prodaje izdelkov v EGP tretjim lahko pride do posega v izključno pravico imetnika.

30 Gre za Direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92)

31 Sodba z dne 11. septembra 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, točka 14).

32 Sodba z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, točka 32).

33 Sodba z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točka 55 in navedena sodna praksa).

34 *Ibidem*, točka 56.

2. Razlaga pojma „uporaba“

48. Sodišče je ugotovilo, da za uporabo, s katero se posega v pravico iz znamke, ne gre pri: ustni omembi konkurenčne znamke, denimo med pogajanji,³⁵ oglasih v zvezi z dodatki in nadomestnimi deli za popravilo in vzdrževanje avtomobilov;³⁶ in trgovskih imenih, če so spoštovani dobri poslovni običaji.³⁷ Vendar doslej, če se ne motim, še ni obravnavalo „neuporabe“ v okoliščinah, ki bi bile podobne tem iz obravnavane zadeve.

49. V sodbi Portakabin³⁸ je bilo preučeno bolj ali manj podobno ravnanje, s to pomembno razliko, da je šlo za uporabo znamke v oglaševanju, za katero njen imetnik ni dal privoljenja.³⁹ Sodišče je ugotovilo, da lahko imetnik oglaševalcu prepove oglaševanje *na podlagi ključne besede, ki je enaka ali podobna tej znamki*, ki jo je oglaševalec izbral brez soglasja imetnika. Vprašanje nacionalnega sodišča se je v navedeni zadevi nanašalo na uporabo zaščitenega znaka v internetnem oglasu, pomenljivo pa je ravno to, da ni bilo nikakršnih poizvedb v zvezi z odstranitvijo znamke. V sodbi ni navedeno, da je podjetje, ki je bilo imetnik pravic iz znamke, zatrijevalo njeno kršitev zaradi prakse razznamčenja in preznamčenja.

a) Jezikovna razlaga

50. S semantičnega vidika je prvi pomen besede *uporabiti* „narediti, da kaj opravi določeno delo“. Izkoriščanje znamke za identificiranje izdelkov nekega proizvajalca torej pomeni uporabo te znamke.

51. Po obratnem sklepanju in logiki pomeni izbris ali odstranitev znamke z določenega izdelka nasprotje od uporabe tega razlikovalnega znaka. Zato se strinjam z nemško vlado,⁴⁰ da se popolna odstranitev znamke ne more šteti za njeno *uporabo*. Težko bi bilo zagovarjati, da ta, ki z izdelka odstrani znamko, zaradi katere se je ta izdelek doslej razlikoval od ostalih, s tem ravnanjem znak, ki ni več prisoten, še naprej *uporablja* kot element za označevanje izvora blaga.

52. Do uporabe znamke mora priti „v gospodarskem prometu“, kot je določeno v členu 5(1) Direktive 2008/95 in členu 9(1) Uredbe št. 207/2009. V sodni praksi je bilo večkrat ugotovljeno, da je s tem izrazom opisana uporaba, ki spada v okvir poslovne dejavnosti z namenom pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebno področje.⁴¹ Posledica odstranitve znamke z izdelkov, katerih del je bila, bo torej neobstoj te znamke na trgu, to je v gospodarskem prometu, zaradi česar je potrošnik ne bo mogel zaznati.

35 Sodba z dne 14. maja 2002, Hölderhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, točke od 14 do 16).

36 Sodba z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točke od 37 do 42).

37 Sodba z dne 11. septembra 2007 (Céline, C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Sodba z dne 8. julija 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, točka 86).

39 Imetnik znamke je želel „prepovedati tretjemu, da objavi oglas za proizvode ali storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, na podlagi ključnih besed, enakih ali podobnih tej znamki, ki jih je ta tretji brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu“.

40 Točki 19 in 20 njenih pisnih stališč.

41 Sodba z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi (C-379/14, EU:C:2015:497, točka 43).

53. Kot je navedla družba Duma, obstajata le dva hipotetična primera, v katerih bi se neobstoje razlikovalnega znamka lahko štela za *uporabo*, zaradi katere bi bile lahko kršene pravice imetnika znamke, in sicer: (a) če je znamka sama tridimenzionalna oblika izdelka, registrirana po izvedbi preizkusa obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(b), (c) in (e) Direktive 2008/95,⁴² in (b) če je bila barva, registrirana kot znamka, uporabljena tako dosledno, da je pridobila razlikovalni značaj.⁴³ V obravnavani zadevi ne gre za nobenega od teh dveh primerov.

b) Sistematična razlaga

54. S sistematičnega vidika se je treba osredotočiti na člen 5(3) Direktive 2008/95 in člen 7(3) Uredbe št. 207/2009. Pri naštetju uporab, ki so brez soglasja imetnika znamke prepovedane, ni navedeno ravnanje, pri katerem gre za odstranitev znaka z blaga, katerega del je bil dotlej.

55. Seznam vrst uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove, iz teh dveh členov *ni taksativen*.⁴⁴ Vendar je – kot navaja nemška vlada – to, da odstranitev znamke ni vključena v ta seznam, skladno z njegovo naravo: po logiki obeh določb se mora domnevno uporabljeni znak pojaviti na trgu, da bi lahko na njem učinkoval kot sporočilno sredstvo.⁴⁵

56. Po mojem mnenju je jasno, da družbi Duma in GSI po tem, ko sta z viličarjev odstranili znamke Mitsubishi in jih nadomestili z lastnimi, nista *uporabljali* razlikovalnih znakov družbe Mitsubishi. Drugo vprašanje bi bilo, ali so bili znaki, s katerimi je bilo preznamčenje izvedeno („Duma“ in „GSI“), kakor koli podobni znamkam Mitsubishi; vendar obstoja podobnosti niti ne zatrjuje imetnik teh znakov niti se ne zdi verjeten (čeprav je to dejansko vprašanje, za katerega razjasnitev je pristojno predložitveno sodišče).

57. Če je – kot menim – tako, je z vidika prava znamk neupoštevno, da je blago, ki ga dajeta na trg družbi Duma in GSI, bolj ali manj podobno blagu družbe Mitsubishi. V tej zadevi je treba rešiti vprašanje o uporabi znamk v lasti določenega imetnika – torej o razlikovalnem znaku kot takem – in ne o večji ali manjši podobnosti izdelkov, ki jih označujejo.

c) Teleološka razlaga

58. Sodišče je ugotovilo, da je v členu 2 Direktive 2008/95 bistvena funkcija, ki jo mora znamka izpolnjevati, določena s tem, da je lahko znamka sestavljena le iz znakov, s katerimi je mogoče blago ali storitve nekega podjetja *razlikovati* od blaga ali storitev drugih podjetij.⁴⁶

59. Z znamko je torej varovan način, kako njen imetnik razlikuje svoje izdelke: prizna se mu izključna uporaba znaka, ki ga lahko uveljavlja proti tretjim, da zaradi informacijske preglednosti na trgu z njim označuje svoje izdelke, da bi se povezovali z zaščitenim znakom. Odstranitev znaka, s katerim se je blago doslej razločevalo, lahko pri potrošniku povzroči zmedo ali pomeni nelojalno poslovno ravnanje, vendar zaradi tega – ponavljam – ne pride do neupravičene *uporabe* znamke, ki je bila do tedaj na tem blagu.

60. Kot bom pojasnil spodaj, so za sodno varstvo proti takšnemu ravnanju, pri katerem gre za zavajanje potrošnika ali nepošteno poslovno ravnanje, ustrezna druga pravna sredstva.

42 Ali iz njegovega ustreznika, člena 7(1)(b), (c) in (e) Uredbe št. 207/2009. Glej sodbo z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi (C-53/01, C-54/01 in C-55/01, EU:C:2003:206), in sicer o prijavi za registracijo iz oblike izdelka sestavljenega znaka za motorizirana vozila in druge premične stroje z vozniško kabino, zlasti viličarje.

43 O pogojih, pod katerimi se lahko barva registrira kot znamka, glej sodbo z dne 21. oktobra 2004, KWS Saat/UUNT (C-447/02 P, EU:C:2004:649, točka 79).

44 Sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 65 in navedena sodna praksa).

45 Točke od 24 do 26 njenih pisnih stališč.

46 Sodba z dne 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, točka 21 in navedena sodna praksa).

d) Primerjalnopravna opomba

61. Potrditev za to stališče je mogoče najti v pravu nekaterih držav članic. Omejil se bom na tri primere.

62. V Združenem kraljestvu⁴⁷ imetnik znamke zaradi odstranitve znamke z izdelkov, ki so bili z njo označeni, ne pridobi pravice, da nasprotuje razznamčenju (*de-branding*), če je to popolno, to je, če so bili odstranjeni vsi prejšnji znaki. V britanski sodni praksi je sprejeta rešitev, v skladu s katero ni mogoče šteti, da ta, ki tako ravna, krši pravico imetnika znamke, da nasprotuje njeni uporabi s strani tretjih oseb.⁴⁸

63. V okviru nemškega prava se v pravni teoriji prav tako zagovarja, da odstranitev izvirne znamke ne izpolnjuje pogojev za ugotovitev kršitve prava znamk.⁴⁹ Pri tem izhaja iz sodne prakse Bundesgerichtshof (vrhovno sodišče, Nemčija), v skladu s katero, podobno kot v britanski sodni praksi, velja, da „*ko se blago, spremenjeno ali ne, po odstranitvi znamke proizvajalca odtuji, ta ne more uveljavljati zahtevkov po pravu znamk, ker do uporabe njegove registrirane znamke ni prišlo*“.⁵⁰

64. V Franciji „odstranitev ali sprememba običajno nameščene znamke“ sicer res pomeni kršitev pravice imetnika te znamke. Vendar je tako zato, ker je zakonodajalec v členu L 713-2 Code de la propriété intellectuelle (zakonik o intelektualni lastnini) izrecno določil, da je tako ravnanje prepovedano, če zanj imetnik znamke ni dal privolitve.⁵¹ Iz tega, da je bilo treba to pravilo določiti kot dopolnitev pravila o varstvu pred neupravičeno uporabo znamke, je razvidno, da brez te dopolnitve ne bi bilo mogoče izhajati iz tega, da je ta prepoved zajeta v svežnju pooblastil, ki jih ima imetnik znamke v skladu s členom 5(3) Direktive 2008/95 in členom 9(2) Uredbe št. 207/2009.

65. Zavedam se sicer, da se ti primeri nanašajo na notranji pravni red, v okviru katerega velja načelo izčrpanja, vendar ni nikjer razvidno, da bi bila utemeljitev privzetega stališča (ki bi ga bilo mogoče povzeti v pravilu „*no use, no infringement*“) povezana z navedenim načelom.

e) Funkcija zakonodajalca

66. Razlog za to, da so med pravnimi redi držav članic opazne razlike glede tega, ali sta razznamčenje in preznamčenje določeni kot primera neupravičene uporabe znamke, je v tem, da zakonodajalec Unije v zvezi s tem ni sprejel nobene odločitve. S členom 5(3) Direktive 2008/95 in členom 9(2) Uredbe št. 207/2009 so urejene le in zgolj uporabe znamk: države članice lahko zato v okviru svobode oblikovanja svoje zakonodaje določijo lastna – dopuščajoča ali prepovedujoča – pravila v zvezi z neuporabo (ali odstranitvijo) razlikovalnega znaka.

47 Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, str. 84 in 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (pritožbeno sodišče, civilni oddelek, Združeno kraljestvo), sodba z dne 21. februarja 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. V točkah od 51 do 53 je navedeno: „Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form.* Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket“. V izvirniku ni poudarka.

49 Glej na primer, Hacker, F., „Teil I Anwendungsbereich - § 2“, v Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz - Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9. izdaja, Köln, 2009, str. 48, točka 62.

50 Sodba z dne 12. julija 2007, „CORDARONE“ (I ZR 148/04, točka 24). Prosti prevod.

51 Določba je bila v navedeni zakonik uvedena z zakonom 92-597 z dne 1. julija 1992 (priloga k JORF z dne 3. julija 1992).

67. Če bi se sprejela razlaga, da neobstoj uporabe kljub vsemu pomeni *uporabo* v smislu obeh navedenih členov, bi se pravu Unije dal pomen, ki po mojem mnenju presega smisel, ki mu ga je treba pripisati v skladu s to ureditvijo in ki ga države članice niso predvidele (kot je razvidno iz tega, da ga nekatere še vedno zavračajo). Čeprav bi s tem na papirju opravili *razlagalno* nalogo, bi šlo verjetno pravzaprav za sprejetje *zakonodajne* rešitve.

3. Funkcije znamke

68. V sodni praksi Sodišča je – razen v primerih „dvoje identičnosti“ iz člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 – izvrševanje izključne pravice iz znamke omejeno na primere, v katerih „*uporaba znaka* s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v katero od funkcij znamke, ne glede na to, ali gre za bistveno funkcijo, ki je označba izvora proizvoda ali storitve, na katero se nanaša znamka, ali pa za eno od drugih funkcij znamke“. ⁵² Med preostale funkcije spadajo zlasti funkcija zagotavljanja kakovosti tega proizvoda ali storitve ter sporočilna, investicijska ali oglaševalska funkcija. ⁵³

69. Vendar je očitno, da Sodišče vselej poudarja uporabo zaščitenega znaka. Ker zagovarjam, da v tej zadevi dejansko ni prišlo do uporabe znamk družbe Mitsubishi, se mi vprašanja o morebitnem poseganju v funkcije teh znamk ne zdi potrebno obravnavati, saj bi to vprašanje imelo smisel le, če bi bila podana njihova uporaba.

70. Če bi bila v pojmu uporabe, ki jo imetnik znamke lahko prepove, zajeta ravnanja, kot so ta, ki so predmet preučitve, pa bi bilo treba raziskati, ali se je poseglo v funkcijo znamke označbe izvora blaga. ⁵⁴ Pri tem bi šlo prej za dejansko vprašanje, ki bi ga moralo razjasniti predložitveno sodišče, pri čemer bi izhajalo iz tega, da zaradi posebnosti viličarjev, ki se uporabljajo pri dejavnostih skladiščenja in njim podobnim dejavnostim, potrošnika na splošno pomenijo strokovnjaki z večjo sposobnostjo razlikovanja. ⁵⁵

71. V zvezi s tem bi bil lahko upošteven podatek, ki je razviden iz predložitvenega sklepa: če – kot navaja predložitveno sodišče (drugo vprašanje za predhodno odločanje) – bi potrošniki kljub preznamčenju izdelkov te še vedno dojemali kot izdelke družbe Mitsubishi, se zdi verjetno, da zmede glede njihovega trgovskega izvora ne bi bilo. ⁵⁶

C. Vključitev blaga v postopek carinskega skladiščenja

72. Na podlagi zgornjih pojasnil sklepam, da odstranitev znaka z nekega izdelka ne pomeni uporabe znamke, za katero je nujno soglasje njenega imetnika. Ta bi zaradi namestitve drugega znaka lahko prepovedal dajanje izdelkov na trg le, če bi bilo preznamčenje opravljeno z znakom, ki je enak ali podoben izvirnemu znaku, kar pa v tej zadevi ni bilo ugotovljeno.

⁵² Sodbi z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 79), ter z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 38). Moj poudarek.

⁵³ Sodba z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 58).

⁵⁴ Za tako se šteje funkcija, ki „omogoča opredeliti proizvod ali storitev, ki ju znamka označuje, kot proizvod ali storitev, ki izhajata iz nekega podjetja, to podjetje pa je tisto, pod nadzorom katerega se blago ali storitev trži“. Sodba z dne 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, točka 20 in navedena sodna praksa).

⁵⁵ V tem smislu glej sklep z dne 6. februarja 2009, MPDV Mikrolab/UUNT (C-17/08 P, EU:C:2009:64, točki 28 in 29).

⁵⁶ Sodba z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 24).

73. Če je tako, so vprašanja v zvezi z uporabo carinskega prava za ta spor pravzaprav veliko manj upoštevna. Načeloma velja, da do posega v pravice iz znamke, ki so varovane na ozemlju Unije, ne more priti, dokler je blago v carinskem skladišču. Poleg tega bi se vprašanja o prvem dajanju na trg EGP z vidika prava znamk postavila le, če bi šlo za izdelke, opremljene z razlikovalnim znakom, ki bi bil po mnenju njegovega imetnika kršen. Če pa na blagu tega znaka ni, potem se imetnik znamke, ponavljam, pri svojem ukrepanju ne more več opreti na ta naslov (na druge pa morebiti da).

74. Kljub temu se bom podredno opredelil glede ostalih navedenih očitkov.

1. Očitek obida

75. Družba Mitsubishi trdi, da se s praksama razznamčenja in preznamčenja krši njena pravica, da nadzoruje prvo dajanje na trg blaga, označenega z njeno znamko,⁵⁷ ker je njun edini namen izognitev tej pravici ali njena nevtralizacija. V podporo svoji trditvi navaja odlomek iz sodbe TOP Logistics in drugi.⁵⁸

76. Trditve o obidu zakona ni lahko dokazati. Predložitveno sodišče svojih vprašanj pravzaprav sploh ni oblikovalo v tem smislu. Ker pa je prvo vprašanje (o razznamčenju) razširilo z okoliščino v zvezi z uvozom ali dajanjem blaga na trg EGP po njegovem razznamčenju, ni ovir za preučitev, ali je bila carinska zakonodaja v tej zadevi uporabljena goljufivo.

77. Sodišče je ugotovilo, da se upravičenci na pravila Unije ne smejo sklicevati z namenom zlorabe ali goljufije.⁵⁹ Za ugotovitev obstoja takega ravnanja mora:

- „iz vseh objektivnih okoliščin izhajati, da kljub spoštovanju formalnih pogojev, določenih v ureditvi Unije, cilj, ki mu ta ureditev sledi, ni bil dosežen“,
- „obstajati namen pridobitve neupravičene koristi, ki izhaja iz ureditve Unije, tako da se umetno ustvari pogoji za pridobitev te koristi“.⁶⁰

78. Čeprav lahko družbi Duma in GSI zaradi razznamčenja in naknadnega preznamčenja v EGP vneseta viličarje, ki jih je prvotno proizvedla družba Mitsubishi, pa to storita tako, da jih obenem prilagodita tehničnim zahtevam, ki veljajo v pravu Unije. Poleg tega je treba poudariti, da viličarjev ne skušata prodajati pod znamko (in drugimi razlikovalnimi elementi) tega proizvajalca, temveč pod svojimi.

79. Družbi Duma in GSI zato ne posegata v pravico imetnika registrirane znamke, ki prevlada, če so ob vnosu izdelki še vedno označeni s to znamko. Tako izhaja iz člena 5(3)(c) Direktive 2008/95 („uvoz ali izvoz blaga *pod tem znakom*“).⁶¹

57 Navaja sodbi z dne 1. julija 1999, Sebago in Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, točka 21), ter z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, točka 33).

58 Sodba z dne 16. julija 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, točka 48): „[V]sako dejanje tretje osebe, ki imetniku znamke, registrirane v eni ali več državah članicah, preprečuje izvrševanje njegove pravice, priznane s sodno prakso, [...] da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih s to znamko, na trg v EGP, po naravi posega v navedeno bistveno funkcijo znamke. Uvoz proizvodov brez dovoljenja imetnika zadevne znamke in zadržanje teh proizvodov v trošarinskem skladišču zaradi njihove sprostitev v porabo v Uniji imetniku te znamke onemogočata nadzor nad načinom prvega dajanja proizvodov, ki so označeni z njegovo znamko, na trg v EGP.“

59 Sodba z dne 17. julija 2014, Torresi (C-58/13 in C-59/13, EU:C:2014:2088, točka 42 in navedena sodna praksa).

60 Sodba z dne 28. januarja 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, točka 56 in navedena sodna praksa).

61 Moj poudarek.

80. Družbi Mitsubishi sklicevanje na sodbo TOP Logistics in drugi⁶² v bistvu ne pomaga. V tej sodbi je bila obravnavana pravica imetnika znamke, da nadzoruje prvo dajanje na trg EGP izdelkov, *označenih s to znamko*. V navedeni zadevi je bilo blago sproščeno v prosti promet in nato dano v režim odloga plačila trošarine, kar v tej zadevi ni podano. Poleg tega bi bila dejanja, ki jih družbi Duma in GSI opravita v zvezi z viličarji, morda lahko zajeta v členu 531 Uredbe o izvajanju carinskega zakonika, v skladu s katerim so zlasti dopustna običajna ravnanja, pri katerih gre za „odstranjevanje ali spreminjanje oznak“.⁶³

81. Skratka, po mojem mnenju ni razvidno, da sta toženi stranki skušali obiti zakon ali zlorabiti pravo, ker

- imajo spremembe, ki se na blagu opravijo medtem, ko je v postopku carinskega skladiščenja, legitimni namen (prilagoditev tehničnim zahtevam), izdelki pa s pravnega vidika še niso v EGP;
- imetnik teh znamk ne more nasprotovati temu, da se izdelki za potrošnje v EGP sprostijo v prosti promet, če potrošnik njegovih znamk kot takih ne more zaznati;
- je v teh okoliščinah položaj imetnika prej primerljiv s položajem, ki nastane v primeru neposrednega uvoza blaga, do katerega pride po razznamčenju in preznamčenju, ki se opravita zunaj EGP.

2. Uporaba blaga, ki je v carinskem skladišču, v gospodarskem prometu

82. Komisija, po presoji katere obida sicer prav tako ni mogoče ugotoviti, meni, da bi bilo v primeru obstoja razlogov za sklepanje, da bi bili izdelki lahko preusmerjeni na potrošnike v EGP, čeprav so bili v postopku carinskega skladiščenja, mogoče govoriti o uporabi v gospodarskem prometu in v končni fazi o kršitvi pravice iz znamke.⁶⁴ V podporo tej trditvi navaja nekatere sodbe Sodišča.

83. Tri sodbe, ki jih je navedla Komisija, so se nanašale na piratsko blago (kopije ali posnetki), ponarejeno blago (znamka je bila nameščena na izdelke, ki jih ni proizvedel njen imetnik)⁶⁵ ali originalno blago, ki je imelo znamko proizvajalca in je izhajalo iz tretjih držav ter bilo dano v odložni postopek. V vseh teh kontekstih so se vprašanja nanašala na to, ali imetnik znamke lahko prodaji (ali ponudbi), do katere pride med tem, ko je blago v odložnem postopku, nasprotuje že na podlagi same nevarnosti, da bo dano na trg EGP.⁶⁶

84. V obravnavani zadevi pa iz pojasnil predložitvenega sodišča izhaja, da blago med tem, ko je bilo v postopku carinskega skladiščenja, z znakom proizvajalca (Mitsubishi) ni bilo predmet niti prodaje niti ponudbe v EGP. Poleg tega nosi v zvezi s tem dokazno breme o okoliščinah, ki omogočajo uveljavljanje pravice do prepovedi (člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe št. 207/2009), imetnik znamke, ki mora dokazati sprostitev neskupnostnega blaga, označenega z njegovo znamko, v prosti promet ali ponudbo ali prodajo tega blaga.⁶⁷

62 Sodba z dne 16. julija 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Menim, da v zvezi s tem ni potrebna poglobljena preučitev, saj se v sporu ni zatrijevala upoštevnost člena 531 Uredbe o uporabi carinskega zakonika.

64 Navaja sodbe z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 58); z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 67), ter z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točke od 57 do 62).

65 Glej točke 31, 32, 41, 42 in 51 sodbe z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Točke od 13 do 16 sodbe z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), ter od 26 do 32 sodbe z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Sodba z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, točka 75).

85. Če se tak dokaz ne predloži, zato z blagom, ki je v postopku carinskega skladiščenja, zgolj zaradi tega dejstva ne morejo biti kršene pravice industrijske lastnine.⁶⁸ Medtem ko je blago v tem postopku, je poleg tega lahko predmet običajnih ravnanj, ki se na podlagi člena 141 carinskega zakonika in zgoraj navedenega člena 531 uredbe o njegovem izvajanju štejejo za zakonita.

86. Po drugi strani je nevarnost preusmeritve blaga k evropskim potrošnikom v teh treh zadevah izhajala iz tega, da bi se blago v primeru ponudbe ali ponovne prodaje strankam v EGP lahko vneslo z *znakom* prvotnega proizvajalca, zaradi česar bi dejansko prišlo do kršitve pravice iz znamke. V tej zadevi pa ta okoliščina ni podana: to blago po spremembah (med drugim tudi razznamčenju in preznamčenju), ki so bile v zvezi z njim izvedene med tem, ko je bilo v odložnem postopku, na trgu ne bo konkuriralo drugemu, enakemu blagu, označenemu z istim znakom.

87. Mogoče je bilo tudi, da bi družba Duma spremenjene viličarje⁶⁹ izvozila v tretje države, kar pa ne bi vplivalo na pravico imetnika znamke, če prej niso bili sproščeni v prosti promet. V teh okoliščinah bi sprejetje zasega blaga pomenilo domnevo obstoja kršitve pravic iz znamke, ki ni skladna z zgoraj opisano sodno prakso.

88. Komisija se je osredotočila le na dajanje izdelkov na trg,⁷⁰ ni pa upoštevala, ali so ob njihovem morebitnem vnosu v EGP označeni z znamkami ali ne. Ta podatek pa je po mojem mnenju pomemben. Zaradi pravne fikcije, da blago v carinskem skladišču ni na trgu EGP, je to blago izenačeno z blagom, ki se uvozi neposredno iz tretjih držav in ki je bilo prav tako predmet razznamčenja in preznamčenja: v takih okoliščinah imetnik znamke za zadržanje tega blaga ne bi mogel uporabiti tožbe zaradi kršitve znamke in to ugotovitev je treba prenesti na obravnavano zadevo.

89. Povedano drugače: če imetnik znamke uvozu lastnega blaga, ki ga je tretji brez njegovega soglasja razznamčil in preznamčil, v EGP ne more nasprotovati, ker ne pride do uporabe njegovega registriranega znaka, tega prav tako ne more storiti za blago, ki je bilo prvotno njegovo in v zvezi s katerim so bile med tem, ko je bilo postopku carinskega skladiščenja, opravljene enake spremembe, saj gre po definiciji za neskupnostno blago.

D. Varstvo po zakonodaji o nelojalni konkurenci

90. Skupaj s pravom o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju⁷¹ je bilo v pravu Unije delno harmonizirano pravo o nelojalni konkurenci, in sicer v delu, ki se nanaša na poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov.⁷²

91. Nelojalna ravnanja med trgovci pa za zdaj v okviru prava Unije še niso bila posebej urejena. Za ukrepanje proti njim se je treba sklicevati na nacionalno zakonodajo, ki velja v vsaki posamezni državi članici. Ni mogoče trditi – tako kot Komisija na obravnavi – da bi bilo treba zaradi neobstoja harmonizacije pravil o nelojalni konkurenci med podjetji v Uniji pravico imetnika znamke okrepiti s sodno prakso. Posledica postopnosti nastajanja notranjega trga je, da je treba sprejeti, da so zaradi neobstoja ukrepov za harmonizacijo nacionalnih pravnih redov razhajanja med njimi upravičena, dokler se ta položaj ne odpravi z zakonodajnim delovanjem na ravni Unije.

68 Sodba z dne 1. decembra 2011, Philips in Nokia (C-446/09 in C-495/09, EU:C:2011:796, točka 56 in navedena sodna praksa).

69 Na obravnavi je družba Duma potrdila, da viličarje, označene s svojo znamko, izvažajo med drugim tudi v Maroko in Rusijo.

70 Točka 27 njenega pisnega stališča.

71 Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL 2006, L 376, str. 21). V zvezi z znamkami glej zlasti njen člen 4.

72 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta („Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“) (UL 2005, L 149, str. 22).

92. Iz trinajste uvodne izjave Direktive 2008/95 je poleg tega razvidno, da države članice obvezuje Pariška konvencija, v skladu s členom 10bis katere morajo zagotoviti učinkovito varstvo pred nelojalno konkurenco.⁷³ Kljub razlikam je torej mogoče razumno pričakovati, da v vseh državah članicah veljajo zakonske določbe, s katerimi se uresničuje ta cilj.

93. V nekaterih državah članicah⁷⁴ je bila uporaba določb Direktive o nepoštenih poslovnih praksah razširjena na področje razmerij med samimi trgovci. In dejansko bi bilo v skladu s to direktivo odstranitev znamke z izdelka in njeno nadomestitev z drugo verjetno in odvisno od okoliščin mogoče uvrstiti bodisi v splošno klavzulo iz člena 5(1) (kot „nepošteno poslovno prakso“) bodisi v odstavek 4(a) tega člena (kot „zavajajočo poslovno prakso“).

94. V drugih pravnih redih, kot je nemški, v teoriji prevladuje mnenje, da je treba primere razznamčenja in preznamčenja izdelkov šteti za ravnanja, ki načeloma lahko pomenijo oviro za konkurenco (Wettbewerbsbehinderung), in sicer zato, ker lahko pomenijo oviro za prodajo (Absatzbehinderung) ali oglaševanje (Werbebehinderung).⁷⁵

95. Z navedbo teh napotil se ne skušam vmešavati v presojo o možnostih, ki bi jih predložitveno sodišče v nacionalnem pravnem redu lahko našlo za opredelitev ravnanja, ki je predmet spora. Želim le nakazati okvir potencialno upoštevnih pravnih sredstev za ukrepanje proti nekemu morebiti nezakonitemu ravnanju, ki ne spadajo na področje samega prava o znamkah.⁷⁶

V. Predlog

96. Glede na zgornje preudarke predlagam, naj Sodišče na vprašanji, ki ju je predložilo Hof van beroep Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija), odgovori tako:

„To, da tretja oseba brez soglasja imetnika znamke z blaga odstrani znake, ne pomeni uporabe znamke v smislu člena 5 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Unije], če

- to blago prej ni bilo dano na trg Evropskega gospodarskega prostora, ker je bilo shranjeno v carinskem skladišču, v katerem so bile na njem zaradi prilagoditve tehničnim standardom Unije opravljene spremembe; in
- se odstranitev znakov izvede z namenom, da bi se to blago uvozilo v Evropski gospodarski prostor ali v njem dalo na trg z (novo) znamko, ki se razlikuje od prvotne.“

⁷³ Glej točko 14 teh sklepnih predlogov.

⁷⁴ Španski Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (zakon 29/2009 z dne 30. decembra o spremembi pravne ureditve o nelojalni konkurenci in oglaševanju zaradi izboljšanja varstva potrošnikov in uporabnikov, BOE, št. 315 z dne 31. decembra 2009, str. 112039) določa „enotno pravno ureditev v zvezi z nelojalnostjo zavajajočih in agresivnih dejanj, ki se preganjajo enako strogo ne glede na to, ali so zaradi njih prizadeti potrošniki ali podjetja“.

⁷⁵ Glej Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4. izdaja, C. H. Beck, München, 2009, str. 249, točki 87 in 88; pa tudi Hacker, F., v Ströbele, P., Hacker, F., *Markengesetz – Kommentar*, 9. izdaja, Založba Carl Heymanns, Köln, 2009, str. 48, točka 62. V obeh delih so navedki sodne prakse nemških sodišč.

⁷⁶ Čeprav predložitveno sodišče v zvezi s tem ni predložilo vprašanj, je družba Mitsubishi navedla, da njena tožba zoper družbi Duma in GSI podredno temelji tudi na belgijskih določbah o nelojalni konkurenci.