



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SODIŠČA (tretji senat)

z dne 6. oktobra 2015*

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Modeli — Direktiva 98/71/ES — Člen 14 — Uredba (ES) št. 6/2002 — Člen 110 — Tako imenovana „določba o popravilu“ — Uporaba znamke s strani tretje osebe brez soglasja imetnika za nadomestne dele ali dodatke motornih vozil, ki so enaki izdelkom, za katere je registrirana znamka“

V zadevi C-500/14,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Tribunale di Torino (okrožno sodišče v Torinu, Italija) z odločbo z dne 21. oktobra 2014, ki je prispela na Sodišče 10. novembra 2014, v postopku

Ford Motor Company

proti

Wheeltrims srl

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Ó Caoimh, sodnik, C. Toader, sodnica, E. Jarašiūnas in C. G. Fernlund, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Ford Motor Company A. Camusso, odvetnik,
- za Wheeltrims srl. D. Rizzo, odvetnik,
- za nemško vlado T. Henze in J. Kemper, agenta,
- za Evropsko komisijo V. Di Bucci in J. Samnadda, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da odloči z obrazložitvenim sklepom v skladu s členom 99 Poslovnika Sodišča,

* Jezik postopka: italijanščina.

sprejema naslednji

Sklep

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 14 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120) in člena 110 Uredbe Sveta ES št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Ford Motor Company (v nadaljevanju: Ford) in družbo Wheeltrims srl (v nadaljevanju: Wheeltrims) glede trženja kolesnih pokrovov vozil, ki jih je tržila družba Wheeltrims in na katerih je bil znak, enak znamki, ki jo je družba Ford med drugim registrirala za take izdelke.

Pravni okvir

Pravo Unije

Predpisi o modelih

- 3 V uvodni izjavi 7 Direktive 98/71 je navedeno:

„ker ta direktiva za modele ne izključuje uporabe nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Skupnosti glede varstva, ki ga ne zagotavlja registracija ali objava videza izdelka, na primer zakonodaje, ki se nanaša na pravice iz neregistriranega modela, blagovne znamke, patente in uporabne modele, nelojalno konkurenco ali civilno odgovornost“.

- 4 Člen 2 te direktive, naslovljen „Področje uporabe“, določa:

„1. Ta direktiva se uporablja za:

- (a) modele, registrirane pri osrednjih uradih za industrijsko lastnino držav članic;
- (b) modele, registrirane pri Uradu Beneluksa za modele;
- (c) modele, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državi članici;
- (d) prijave za modele pod točko (a), (b) in (c).

2. Za namene te direktive registracija modela zajema tudi objavo, ki sledi vložitvi prijave modela pri uradu za industrijsko lastnino v državi članici, kjer pravica na modelu začne obstajati s takšno objavo.“

- 5 Člen 14 navedene direktive, naslovljen „Prehodna določba“, določa:

„Dokler spremembe te direktive ne bodo sprejete na predlog [Evropske] komisije v skladu z določbo člena 18, države članice ohranijo svoje obstoječe določbe v zvezi z uporabo videza sestavnega dela, uporabljenega za popravilo kompleksnega izdelka za obnovo njegovega prvotnega videza, in jih spremenijo le z namenom liberalizacije trga s takšnimi deli.“

6 Člen 16 te direktive, naslovljen „Odnos do drugih oblik varstva“, določa:

„Določbe te uredbe ne vplivajo na določbe zakonodaje Skupnosti ali zakonodaje zadevne države članice v zvezi z neregistriranimi pravicami iz modela, blagovnimi znamkami ali drugimi razlikovalnimi znaki, patenti in uporabnimi modeli, tipografskimi simboli, civilno odgovornostjo ali nelojalno konkurenco.“

7 V uvodnih izjavah 5 in 31 Uredbe št. 6/2002 je navedeno:

„(5) Zaradi tega je potrebno uvesti model Skupnosti, ki neposredno velja v vsaki državi članici, saj je le na ta način mogoče z eno samo prijavo, naslovljeno na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), v skladu z enim samim postopkom po eni zakonodaji pridobiti en model za eno območje, ki zajema vse države članice.

[...]

(31) Ta uredba ne izključuje uporabe zakonov o industrijski lastnini in drugih ustreznih zakonov držav članic, na primer zakonov v zvezi z varstvom modela, doseženim z registracijo, ali v zvezi z neregistriranimi modeli, blagovnimi znamkami, patenti in uporabnimi modeli, nelojalno konkurenco ali civilnopravno odgovornostjo pri videzih izdelka, varovanih z modeli Skupnosti.“

8 Člen 1 te uredbe, naslovljen „Model skupnosti“, določa:

„1. Model, ki ustreza pogojem iz te uredbe, je v nadaljnjem besedilu ‚model Skupnosti‘.

2. Videz izdelka je varovan:

(a) z ‚neregistriranim modelom Skupnosti‘, če je ta dostopen javnosti na način, predviden v tej uredbi;

(b) z ‚registriranim modelom Skupnosti‘, če je registriran na način, predviden s to uredbo.

3. Model Skupnosti je enotnega značaja. Na celotnem območju [Evropske unije] ima enak učinek. Ne da se ga registrirati, prenesti ali odpovedati ali razglasiti z odločbo za ničnega niti prepovedati njegove uporabe razen za celotno območje [Unije]. To načelo in njegove posledice veljajo, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.“

9 Člen 96(1) navedene uredbe, naslovljen „Razmerje do drugih oblik varstva po nacionalni zakonodaji“, določa:

„Določbe te uredbe ne posegajo v nobene določbe zakonodaje [Unije] oziroma zakonodaje držav članic v zvezi z neregistriranimi modeli, blagovnimi znamkami ali drugimi razlikovalnimi znaki, patenti in uporabnimi modeli, tipografskimi simboli, civilnopravno odgovornostjo in nelojalno konkurenco.“

10 Člen 110 te uredbe, naslovljen „Prehodna določba“, določa:

„1. Dokler zadevne spremembe k tej uredbi na predlog Komisije ne začnejo veljati, varstvo kot v primeru modela Skupnosti ne velja za videz izdelka, ki predstavlja sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja v pomenu člena 19(1) za namen popravila tega kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni videz.

2. Predlog Komisije iz odstavka 1 se predloži in obravnava skupaj z vsemi spremembami, ki jih Komisija predlaga za isto področje v skladu s členom 18 Direktive [98/71].“

Predpisi o blagovnih znamkah

11 Člen 5 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25, in popravek UL 2009, L 11, str. 86), naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, določa:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, 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.

2. Vsaka država članica lahko določi, da ima imetnik pravico tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobn[i] tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke.

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 opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

4. Če se po zakonu države članice uporaba znaka pod pogoji iz odstavka 1(b) ali odstavka 2 ni dal[a] prepovedati pred datumom, na katerega so v zadevni državi članici začeli veljati predpisi, potrebni za uskladitev s [Prvo 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)], se pravice, podeljene z blagovno znamko, ne da uveljavljati za preprečitev nadaljnje uporabe znaka.

5. Odstavki od 1 do 4 ne vplivajo na predpise v kateri koli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“

12 Člen 6 te direktive, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, določa:

„1. Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu:

- (a) lastnega imena in naslova;
- (b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

- (c) blagovne znamke, kadar je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

pod pogojem, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

2. Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji stranki prepove uporabo v gospodarskem prometu prejšnje pravice, ki velja le na določenem področju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in znotraj meja področja, na katerem je priznana.“

13 Člen 7 navedene direktive obravnava izčrpanje pravice iz znamke.

14 Člen 8 te direktive obravnava licence, katerih predmet je lahko znamka.

15 V skladu s členom 17 Direktive 2008/95 je Direktiva 89/104 razveljavljena, sklicevanja na razveljavljeno direktivo pa se upoštevajo kot sklicevanja na to prvo direktivo.

16 Člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), naslovljen „Pravice iz blagovne znamke Skupnosti“, določa:

„1. Blagovna znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti;
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;
- (c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.

2. Po odstavku 1 je med drugim lahko prepovedano:

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

3. Pravice iz blagovne znamke Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam od dneva objave registracije blagovne znamke. Ustrezno nadomestilo pa se lahko zahteva za dejanja, do katerih pride po datumu objave prijave blagovne znamke Skupnosti, ki bi bile po objavi registracije blagovne znamke prepovedane na podlagi te objave. Sodišče, ki mu je primer dodeljen, ne sme meritorno odločati o zadevi, dokler registracija ni objavljena.“

17 Člen 12 te uredbe, naslovljen „Omejitev pravic iz blagovne znamke Skupnosti“, določa:

„Blagovna znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo:

- (a) svojega imena ali naslova;
- (b) označb vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitve;
- (c) blagovne znamke, če je treba označiti namen proizvoda ali storitve, še zlasti dodatkov ali nadomestnih delov,

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah.“

Italijansko pravo

18 Člen 20 zakonske uredbe št. 30 o zakoniku o industrijski lastnini (decreto legislativo n. 30 - Codice della proprietà industriale) z dne 10. februarja 2005 (GURI št. 52 z dne 4. marca 2005), kakor je bil spremenjen z zakonsko uredbo št. 131 z dne 13. avgusta 2010 (decreto legislativo n. 131, GURI št. 192 z dne 18. avgusta 2010, v nadaljevanju: CPI), naslovljen „Pravice, ki izhajajo iz znamke“, določa:

„1. Pravice imetnika registrirane znamke so v možnosti izključne uporabe znamke. Imetnik ima pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
- (b) kateri koli znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki, za enako ali podobno blago ali storitve, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med obema znakoma;
- (c) kateri koli znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki, za blago ali storitve, četudi si sploh niso podobni, če ima slednja ugled in če uporaba takega znaka brez upravičenega razloga omogoča izkoristiti ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.

2. V primerih iz odstavka 1 lahko imetnik znamke tretjim osebam prepove opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom; ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom, uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom in uporabo znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

3. Trgovec lahko na blago, ki ga prodaja, namesti svojo znamko, vendar pa ne sme izbrisati znamke proizvajalca ali trgovca, od katerega je prejel izdelke ali blago.“

19 Člen 21 CPI, naslovljen „Omejitve pravice iz znamke“, določa:

„1. Pravice iz registrirane znamke njenemu imetniku ne dajejo pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu, če je ta uporaba v skladu z načeli poklicne neoporečnosti:

- (a) lastnega imena in naslova;

- (b) označb vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali
- (c) znamke, če je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele.

2. Prepovedano je uporabljati znamko v nasprotju z zakonom in zlasti na način, ki na trgu povzroča verjetnost zmede z drugimi znaki, ki so znani kot razločevalni za podjetja, blago ali storitve druge osebe ali ki bi v vsakem primeru zavajali javnost zlasti glede vrste, kakovosti ali porekla blaga ali storitev zaradi načina ali okvira, v katerem se uporablja, ali ki škoduje avtorski pravici, pravici industrijske lastnine ali drugi izključni pravici tretjega.

3. Nihče ne sme uporabljati registrirane znamke po tem, ko je bila razglašena za nično, če je uporaba znamke zaradi razloga za ničnost nezakonita.“

20 Člen 241 CPI, naslovljen „Izključne pravice do sestavnih delov kompleksnih izdelkov“, določa:

„Dokler Direktiva [98/71] ne bo spremenjena na predlog Komisije v skladu s členom 18 navedene direktive, se na izključne pravice v zvezi s kompleksnimi izdelki ni mogoče sklicevati, da se preprečita proizvodnja in prodaja delov za popravilo kompleksnega izdelka, da se obnovi njegov prvotni videz.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 21 Družba Ford, ki je proizvajalka motornih vozil in dodatkov ter nadomestnih delov za taka vozila, označi svoje izdelke, tako da namesti vzdolžni ovalni znak, v katerem je v ležeči izmišljeni pisavi z barvnimi ali črno-belimi črkami izpisano ime „Ford“ (v nadaljevanju: znamka Ford). Ta znak je bil registriran kot znamka za vozila in nadomestne dele ter dodatke, vključno s kolesnimi pokrovi. Ford namreč s to znamko opremi kolesne pokrove, ki jih vgradi na platišča izdelanih vozil.
- 22 Družba Wheeltrims, dobaviteljica nadomestnih delov za motorna vozila, trži kolesne pokrove, na katerih je dosledna reprodukcija posameznih avtomobilskih proizvajalcev, med katerimi je tudi znamka Ford, ne da bi za to imela dovoljenje. Ta družba izdeluje in trži tudi „univerzalne“ kolesne pokrove, tj. kolesne pokrove brez kakršne koli znamke, po nižjih cenah od tistih, ki imajo znamko proizvajalca.
- 23 Družba Ford je 15. maja 2013 pri Tribunale di Torino (okrožno sodišče v Torinu) vložila tožbo zaradi kršitve pravic proti družbi Wheeltrims, da se, prvič, družbi Wheeltrims prepove proizvodnja in trženje kolesnih pokrovov, opremljenih z znamko Ford, in nedovoljena uporaba te znamke v Uniji, in, drugič, tej družbi naloži povrnitev škode, ki jo je utrpela družba Ford. Družba Ford meni, da pomeni namestitev navedene znamke na kolesne pokrove, ki jih trži družba Wheeltrims, brez njenega dovoljenja, kršitev izključnih pravic družbe Ford v smislu člena 20 CPI in člena 9 Uredbe št. 207/2009. Poleg tega taka uporaba nikakor ni upravičena z izjemo iz člena 21 CPI in člena 12 Uredbe št. 207/2009, ker namestitev znamke Ford na kolesne pokrove, ki jih trži družba Wheeltrims, ni nujna za oznako namena takega nadomestnega dela ali zagotavljanje drugih opisnih funkcij v smislu teh določb.
- 24 Družba Wheeltrims nasprotno trdi, da je njena uporaba znamke Ford le opisna. V tem smislu se sklicuje na odstopanje, t. i. „določbo o popravilu“ iz člena 241 CPI, ki določa pravico do obnovitve sestavnih delov kompleksnega izdelka, varovanih z znamko, brez pridobitve predhodnega soglasja lastnika te znamke, če mora ta reprodukcija omogočiti obnovo prvotnega videza kompleksnega izdelka (v nadaljevanju: določba o popravilu). Namen znamke Ford, ki jo je družba Wheeltrims namestila na kolesne pokrove, ki jih trži, ni bil označitev porekla teh delov, ampak označitev proizvajalca izdelka v celoti, to je motornega vozila, na katerega so vgrajeni kolesni pokrovi. Z uporabo znamke Ford bi se na nadomestnem delu obnovila videz in opisna lastnost zadevnega

originalnega dela, to je kolesnega pokrova, ker je treba to lastnost šteti za nujno za obnovitev prvotnega videza kompleksnega izdelka, ki sestavlja motorno vozilo kot celoto. Če proizvajalci nadomestnih delov motornih vozil znamk ne morejo uporabiti za to, bi to oviralo svobodno konkurenco na zadevnem trgu.

- 25 Tribunale di Torino (okrožno sodišče v Torinu) meni, da pomeni ravnanje, očitano družbi Wheeltrims, kršitev pravic iz znamke Ford, ki ni utemeljena z nobenim od razlogov iz člena 21 CPI ali člena 12 Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem se sklicuje na sodbo Gillette Company in Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ter meni, da uporaba znamke Ford s strani družbe Wheeltrims ni nujna, da se javnost seznaní z namenom zadevnih kolesnih pokrovov ali njihovo združljivostjo z izdelkom „Ford“ v smislu te sodbe.
- 26 To sodišče pa meni, da obstaja resen dvom o področju uporabe določbe o popravilu. Sodišče se še ni izreklo o razmerju med varstvom pravic iz znamke in to določbo. To sodišče meni, da člen 241 CPI in člen 110 Uredbe št. 6/2002 omogočata dve različni razlagi, o kateri sodna praksa italijanskih sodišč ni enotna.
- 27 V skladu s prvo razlago naj bi besedilo teh določb in mesto, ki ga imajo v predpisih, ki jih vsebujejo, kazali, da naj bi določba o popravilu proizvajalcu, kot je družba Wheeltrims, dovoljevala trženje nadomestnih delov, enakih originalnemu delu, samo če je namen proizvodnje teh nadomestnih delov obnoviti prvotni videz kompleksnega izdelka in pomeni le odstopanje od varstva modela in ne od druge pravice do varstva industrijske lastnine, natančneje registrirane znamke.
- 28 V skladu z drugo razlago naj bi bila določba o popravilu splošna in bi se moralo njeno področje uporabe zelo razširiti ob upoštevanju potrebe, da se kompleksnim izdelkom vrne njihov prvotni videz, neodvisno od obstoja drugih pravic varstva industrijske lastnine, zlasti tistih, ki izhajajo iz registracije znamke. Namen te potrebe je proizvajalcu nadomestnih delov omogočiti, da je na trgu v enakem položaju kot proizvajalci originalnih delov ne glede na naravo varstva, ki jo ta zahteva, s tem da temu proizvajalcu nadomestnih delov dovoli, da originalni del reproducira z vsemi njegovimi lastnostmi, povezanimi z delovanjem in videzom.
- 29 Navedeno sodišče pojasnjuje, da so to drugo razlago sprejela tudi druga italijanska sodišča, zlasti Corte di Appello di Milano (pritožbeno sodišče v Milanu).
- 30 Tribunale di Torino (okrožno sodišče v Torinu) poudarja, da so to razlago uporabili tudi sodniki, ki so na podlagi istega dejanskega stanja, kot je to, o katerem odločajo, zavrnil predlog družbe Ford za izdajo začasnih odredb. Sodniki za začasnih odredb so v bistvu ugotovili, da je določba o popravilu iz člena 241 CPI mogoče uveljavljati proti družbi Ford v delu, v katerem proizvajalcem nadomestnih delov zagotavlja temeljno gospodarsko pravico izdelati popoln nadomestek originalnega sestavnega dela kompleksnega izdelka.
- 31 V teh okoliščinah je Tribunale di Torino (okrožno sodišče v Torinu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

- „1. Ali je s pravom Unije združljiva uporaba člena 14 Direktive 98/71 in člena 110 Uredbe št. 6/2002 tako, da imajo proizvajalci nadomestnih delov in dodatkov na podlagi navedenih določb pravico, da uporabljajo registrirane znamke tretjih oseb, da bi končnemu kupcu omogočili obnoviti prvotni videz kompleksnega izdelka, in torej tudi če imetnik pravice iz znamke uporabi zadevni razlikovalni znak za nadomestni del ali dodatek za vgraditev v kompleksni izdelek, tako da je na zunaj viden in s tem prispeva k zunanjemu videzu kompleksnega izdelka?
2. Ali je treba določbo o popravilu iz člena 14 Direktive 98/71 in člena 110 Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da pomeni subjektivno pravico tretjih proizvajalcev nadomestnih delov in dodatkov, in ali ta subjektivna pravica vključuje pravico navedenih tretjih proizvajalcev, da

uporabljajo registrirano znamko tretjih oseb za nadomestne dele in dodatke z odstopanjem od določb Uredbe št. 207/2009 in Direktive 89/104, in torej tudi če imetnik pravice iz znamke uporabi zadevni razlikovalni znak za nadomestni del ali dodatek za vgraditev v kompleksni izdelek, tako da je na zunaj viden in s tem prispeva k zunanjemu videzu kompleksnega izdelka?“

Vprašani za predhodno odločanje

- 32 Člen 99 Poslovnika Sodišča določa, da če odgovor na vprašanje, predloženo v predhodno odločanje, ne dopušča nobenega razumnega dvoma, lahko Sodišče na predlog sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom.
- 33 To določbo je treba uporabiti pri tem predlogu za sprejetje predhodne odločbe.

Dopustnost

- 34 Nemška vlada ima pomisleke o dopustnosti predloga za sprejetje predhodne odločbe. Predložitveno sodišče namreč ni navedlo razlogov, zaradi katerih bi bilo treba za rešitev spora o glavni stvari odgovoriti na vprašanje o možnosti prenosa določbe o popravilu, ki je specifična za področje modelov, na področje znamk. Tako naveden problem naj bi bil torej hipotetičen.
- 35 V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso za vprašanja v zvezi z razlago prava Unije, ki jih nacionalna sodišča zastavijo v pravnem in dejanskem okviru, ki so ga pristojna opredeliti sama in katerega pravilnosti Sodišče ne preizkuša, velja domneva upoštevnosti. Sodišče lahko odločanje o predlogu nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je jasno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na zastavljena vprašanja dalo uporabne odgovore (sodbi *Fish Legal* in *Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, točka 30 in navedena sodna praksa, ter *Idrocinamica Spurgo Velox* in drugi, C-161/13, EU:C:2014:307, točka 29).
- 36 V obravnavani zadevi je iz predložitvene odločbe razvidno, da kolesni pokrovi v postopku v glavni stvari, ki jih proizvaja družba *Wheeltrims*, posnemajo znamko *Ford*, tako da je treba tega proizvajalca neoriginalnih delov obsoditi zaradi kršitve te znamke, če naj se uporabi razlaga, opisana v točki 27 tega sklepa, medtem ko pa ni kršitve navedene znamke, če je treba dati prednost razlagi, opisani v točki 28 tega sklepa.
- 37 Zato ni očitno, da je problem, ki se pojavlja v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe, hipotetičen. Zato je ta predlog dopusten.

Vsebinska presoja

- 38 Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba preučiti skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14 Direktive 98/71 in člen 110 Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da z odstopanjem od določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009 proizvajalcu nadomestnih delov in dodatkov za motorna vozila, kot so kolesni pokrovi, dovoljujeta, da brez soglasja proizvajalca motornih vozil na svojih izdelkih uporabi znak, ki je enak registrirani znamki, med drugim tudi za take izdelke, z obrazložitvijo, da je taka uporaba te znamke edini način popravila zadevnega vozila, ki kompleksnemu izdelku povrne njegov prvotni videz.
- 39 Prvič, treba je opozoriti, da je iz besedila člena 14 Direktive 98/71 in člena 110 Uredbe št. 6/2002 razvidno, da te določbe določajo nekatere omejitve le za varstvo modelov, ne da bi se kakor koli sklicevale na varstvo znamk.

- 40 Drugič, ugotoviti je treba, da se Direktiva 98/71 v skladu s členom 2 uporablja le za registracijo modelov pri nekaterih nacionalnih in mednarodnih uradih, ter zahteve za registracijo modelov za to. Poleg tega je iz člena 1 Uredbe št. 6/2002 v povezavi z uvodno izjavo 5 te uredbe razvidno, da je njen namen uvesti model Skupnosti, ki neposredno velja v vseh državah članicah.
- 41 Tretjič, poudariti je treba, da po eni strani iz uvodne izjave 7 in člena 16 Direktive 98/71 ter po drugi strani uvodne izjave 31 in člena 96(1) Uredbe št. 6/2002 izhaja, da se ti akti prava Unije uporabljajo brez poseganja v določbe tega prava ali prava zadevne države članice, zlasti v zvezi z znamkami.
- 42 Iz navedenega izhaja, da člen 14 Direktive 98/71 in člen 110 Uredbe št. 6/2002 ne vsebujeta nobenega odstopanja od določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009.
- 43 V zvezi s trditvijo predložitvenega sodišča, ki jo zagovarja tudi družba Wheeltrims, da cilj Unije ohraniti sistem neizkrivljene konkurence zahteva razširitev uporabe člena 14 Direktive 98/71 in člena 110 Uredbe št. 6/2002 na varstvo znamk, je treba poudariti, da je zakonodajalec Unije ta cilj že upošteval v okviru Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009. Z omejitvijo učinkov pravic, ki jih ima imetnik znamke na podlagi člena 5 Direktive 2008/95 ali imetnik znamke Skupnosti na podlagi člena 9 Uredbe št. 207/2009, je namen člena 6 te direktive in člena 12 navedene uredbe združiti temeljne interese varstva pravic iz znamke in interese prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu, in sicer tako, da pravica iz znamke lahko izpolni svojo vlogo temeljnega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki se ga želi s Pogodbo uvesti in ohranjati (glej v tem smislu zlasti sodbi BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, točka 62, ter Gillette Company in Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, točka 29).
- 44 Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da se s členi od 5 do 7 Direktive 2008/95 popolnoma usklajujejo pravila v zvezi s pravicami iz znamke, s čimer so opredeljene pravice, ki jih imetniki znamk uživajo v Uniji. Zato razen v posebnih primerih, ki jih določajo člen 8 in naslednji navedene direktive, nacionalno sodišče v okviru spora, ki se nanaša na izvrševanje izključne pravice iz znamke, te izključne pravice ne more omejiti na način, ki presega omejitve, ki izhajajo iz navedenih členov od 5 do 7 (sodba Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, točki 54 in 55 ter navedena sodna praksa).
- 45 Glede na zgornje ugotovitve je treba na zastavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 14 Direktive 98/71 in člen 110 Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da proizvajalcu nadomestnih delov in dodatkov za motorna vozila, kot so kolesni pokrovi, ne dovoljujeta z odstopanjem od določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009, da brez soglasja proizvajalca motornih vozil na svojih izdelkih uporabi znak, ki je enak registrirani znamki, med drugim za take izdelke, z obrazložitvijo, da je taka uporaba te znamke edini način popravila zadevnega vozila, ki mu, kot kompleksnemu izdelku, povrne njegov prvotni videz.

Stroški

- 46 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški navedenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

Člen 14 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravem varstvu modelov in člen 110 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti je treba razlagati tako, da proizvajalcu nadomestnih delov in dodatkov za motorna vozila, kot so kolesni pokrovi, ne dovoljujeta z odstopanjem od določb Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in Uredbe Sveta ES št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009

o blagovni znamki Skupnosti, da brez soglasja proizvajalca motornih vozil na svojih izdelkih uporabi znak, ki je enak registrirani znamki, med drugim za take izdelke, z obrazložitvijo, da je taka uporaba te znamke edini način popravila zadevnega vozila, ki mu, kot kompleksnemu izdelku, povrne njegov prvotni videz.

Podpisi