



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 25. julija 2018 *

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5 – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 9 – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba odstrani vse znake, enake tej znamki, in da proizvode, enake proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana, opremi z novimi znaki zaradi njihovega uvažanja ali dajanja na trg v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)“

V zadevi C-129/17,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo hof van beroep te Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija) z odločbo z dne 7. februarja 2017, ki je na Sodišče prispela 13. marca 2017, v postopku

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

proti

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader, A. Prechal, sodnici, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 8. februarja 2018,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV P. Maeyaert in J. Muyldermans, advocaten,
- za Duma Forklifts NV in G.S. International BVBA K. Janssens in J. Keustermans, advocaten, in M. R. Gherghinaru, avocate,

* Jezik postopka: nizozemščina.

- za nemško vlado T. Henze, M. Hellmann in J. Techert, agenti,
- za Evropsko komisijo J. Samnadda, E. Gippini Fournier in F. Wilman, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 26. aprila 2018

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago 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 (UL 2008, L 299, str. 25) in člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (v nadaljevanju: Mitsubishi) in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (v nadaljevanju: MCFE) na eni strani ter družbama Duma Forklifts NV (v nadaljevanju: Duma) in G.S. International BVBA (v nadaljevanju: GSI) na drugi strani zaradi zahteve, naj zadnjenavedeni med drugim z viličarjev Mitsubishi, pridobljenih zunaj Evropskega gospodarskega prostora, prenehata odstranjevati znake, ki so enaki kot znamke, katerih imetnica je družba Mitsubishi, in naj jih prenehata opremljati z novimi znaki.

Pravni okvir

- 3 V uvodnih izjavah 1 in 2 Direktive 2008/95 je navedeno:
 - „(1) Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami [(UL 1989, L 40, str. 1)] je bila spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.
 - (2) Zakonodaja o blagovnih znamkah, ki se je uporabljala v državah članicah pred začetkom veljavnosti Direktive 89/104/EGS, je vsebovala neskladnosti, ki so lahko ovirale prost pretok blaga in storitev ter izkrivljale konkurenco na skupnem trgu. Za dobro delovanje notranjega trga je zato bilo treba približati zakonodaje držav članic.“
- 4 Člen 5 te direktive, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, 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 [odstavka 1] 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;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]“

- 5 Člen 7 navedene direktive, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke“, v odstavku 1 določa:

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

- 6 Z Uredbo št. 207/2009 je bila kodificirana Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki [Evropske unije] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146). Člen 9 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke [Evropske unije]“, je določal:

„1. „Blagovna znamka [Evropske unije] 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 [Evropske unije,] za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije];
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki [Evropske unije] in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko [Evropske unije] in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[...]

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.

[...]“

- 7 Člen 13 te uredbe, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke [Evropske unije]“, je v odstavku 1 določal:

„Blagovna znamka [Evropske unije] imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je dal imetnik na trg [Evropske unije] ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem.“

- 8 Uredba št. 207/2009 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki [Evropske unije] in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES)

št. 2869/95 o pristoibinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016 in ki se od tega dne dalje uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari.

- 9 Z Uredbo 2015/2424 je bil v člen 9 Uredbe št. 207/2009 vstavljen nov odstavek 4, v katerem je navedeno:

„Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU tudi pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi v gospodarskem prometu v Unijo vnesle blago, ne da bi bilo to blago tam sproščeno v prosti promet, če takšno blago, vključno z embalažo, prihaja iz tretjih držav in brez dovoljenja nosi blagovno znamko, ki je enaka blagovni znamki EU, registrirani za takšno blago, ali je v njenih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od take blagovne znamke.

Imetnik blagovne znake EU izgubi pravico iz prvega pododstavka, če deklarant ali imetnik blaga med postopkom ugotavljanja morebitne kršitve blagovne znamke EU, sproženem v skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL 2013, L 181, str. 15)], predloži dokazila o tem, da imetnik blagovne znamke EU nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v državi, v katero je namenjeno.“

- 10 Podobno določbo vsebuje člen 10(4) Direktive (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), s katero je bila Direktiva 2008/95 prenovljena in z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena, vendar se za dejansko stanje v postopku v glavni stvari ne uporablja.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 11 Družba Mitsubishi s sedežem na Japonskem je imetnica teh znamk (v nadaljevanju: znamke Mitsubishi):
- besedna znamka Evropske unije MITSUBISHI, ki je bila registrirana 24. septembra 2001 pod številko 118042 in ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, vključno z motornimi vozili, električnimi vozili in viličarji;
 - spodaj upodobljena figurativna znamka Evropske unije, ki je bila registrirana 3. marca 2000 pod številko 117713 in ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12 tega aranžmaja, vključno z motornimi vozili, električnimi vozili in viličarji:



- besedna znamka Beneluksa MITSUBISHI, ki je bila registrirana 1. junija 1974 pod številko 93812 in ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12, vključno z vozili in kopenskimi prevoznimi sredstvi, ter iz razreda 16, vključno s knjigami in tiskovinami;
- figurativna znamka Beneluksa MITSUBISHI, ki je bila registrirana 1. junija 1974 pod številko 92755 in ki označuje proizvode iz razreda 12, vključno z vozili in kopenskimi prevoznimi sredstvi, ter iz razreda 16, vključno s knjigami in tiskovinami, pri čemer je enaka figurativni znamki Evropske unije.

- 12 Družba MCFE s sedežem na Nizozemskem je izključno pooblaščenca za proizvodnjo in dajanje na trg viličarjev, ki so označeni z znamkami Mitsubishi, v EGP.
- 13 Glavna dejavnost družbe Duma s sedežem v Belgiji je nakup in prodaja novih in rabljenih viličarjev po vsem svetu. Prodaja tudi lastne viličarje, poimenovane „GSI“, „GS“ ali „Duma“. Nekoč je bila tudi uradni poddistributer viličarjev Mitsubishi v Belgiji.
- 14 Družba GSI, ki ima prav tako sedež v Belgiji, je povezana z družbo Duma, s katero imata isto upravo in sedež. Izdeluje in popravlja viličarje, ki jih skupaj z nadomestnimi deli na debelo uvaža in izvaža na svetovnem trgu. Prilagaja jih veljavnim standardom v Evropi, opremi jih z lastnimi serijskimi številkami in jih dobavi družbi Duma z izdajo izjav EU o skladnosti.
- 15 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da sta družbi Duma in GSI v obdobju od 1. januarja 2004 do 19. novembra 2009 v EGP vzporedno uvažali viličarje znamk Mitsubishi brez soglasja njihovega imetnika.
- 16 Družbi Duma in GSI od 20. novembra 2009 zunaj EGP od družbe iz skupine Mitsubishi pridobivata viličarje, ki jih vnašata na ozemlje EGP, kjer jih vključita v postopek carinskega skladiščenja. Pri tem s tega blaga odstranita vse znake, enake znamkam Mitsubishi, izvedeta prilagoditve, potrebne za to, da bi blago ustrezalo veljavnim standardom v Uniji, nadomestita identifikacijske ploščice in serijske številke ter jih opremita s svojimi znaki. To blago nato uvažata in dajeta na trg v EGP ter zunaj njega.
- 17 Družbi Mitsubishi in MCFE sta pri rechtbank van koophandel te Brussel (sodišče za gospodarske spore v Bruslju, Belgija) vložili zahtevo, naj se zlasti odredi prenehanje tega ravnanja. Ker sta bili njuni zahteve s sodbami z dne 17. marca 2010 zavrnjeni, sta zoper to sodbo vložili pritožbo pri hof van beroep te Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija), pred katerim sta zahtevali prepoved tako vzporednega dajanja na trg viličarjev znamk Mitsubishi kot tudi uvoza in dajanja na trg viličarjev, s katerih so bili znaki, enaki tem znamkam, odstranjeni, in ki so bili opremljeni z novimi znaki.
- 18 Družba Mitsubishi je pred tem sodiščem trdila, da so z odstranitvijo znakov in namestitvijo novih znakov na viličarje, ki so bili kupljeni zunaj EGP, z odstranitvijo identifikacijskih ploščic in serijskih števil ter z uvozom in dajanjem na trg teh viličarjev v EGP kršene pravice, ki ji jih dajejo znamke Mitsubishi. Zlasti je trdila, da odstranitev znakov, enakih tem znamkam, brez njenega soglasja pomeni obid pravice imetnika znamke, da nadzoruje prvo sprostitve proizvodov, označenih s to znamko, v promet v EGP, in da posega v funkcijo označbe izvora in kakovosti ter v investicijsko in oglaševalsko funkcijo znamke. V zvezi s tem je poudarila, da lahko potrošnik viličarje Mitsubishi kljub tej odstranitvi še vedno prepozna.
- 19 Družbi Duma in GSI sta zlasti navedli, da ju je treba šteti za proizvajalki viličarjev, ki jih kupita zunaj EGP, ker na njih izvedeta prilagoditve, da jih uskladijo z zakonodajo Unije, in da sta zato upravičeni do tega, da jih opremita z lastnimi znaki.
- 20 Predložitveno sodišče je glede vzporednega uvoza viličarjev, označenih z znamko Mitsubishi, v EGP menilo, da gre pri tem za poseg v pravico iz znamk, in je ugodilo zahtevam družb Mitsubishi in MCFE. Glede uvoza in dajanja viličarjev Mitsubishi – ki prihajajo iz države, ki ni članica EGP, in s katerih so bili znaki, ki so enaki znamkam Mitsubishi, odstranjeni, ter ki so bili opremljeni z novimi znaki – na trg v EGP od 20. novembra 2009, je poudarilo, da Sodišče še ni odločilo o vprašanju, ali ravnanja, kakršna so ravnanja družb Duma in GSI, pomenijo uporabo, ki jo lahko imetnik znamke prepove, pri čemer je navedlo, da lahko na podlagi sodne prakse Sodišča domneva, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen.

- 21 V teh okoliščinah je hof van beroep te Brussel (višje sodišče v Bruslju) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
- „1. (a) Ali člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe 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 [EGP] in odstranitev opravi tretja oseba v zvezi z uvozom blaga v [EGP] ali dajanjem blaga na trg [EGP]?
(b) Ali je odgovor na vprašanje (a) odvisen od tega, ali uvoz blaga v [EGP] oziroma dajanje blaga na trg [EGP] 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?“

Predlog za ponovno odprtje ustnega postopka

- 22 Družba Mitsubishi je z vlogo, ki je bila v sodnem tajništvu Sodišča vložena 20. junija 2018, predlagala, naj se na podlagi člena 83 Poslovnika Sodišča odredi ponovno odprtje ustnega dela postopka. V utemeljitev tega predloga je družba Mitsubishi v bistvu navedla, da sklepni predlogi generalnega pravobranilca temeljijo na napačni ugotovitvi, da se za uporabo blaga v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1) Direktive 2008/95 in člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 zahteva pozitivno in vidno ravnanje. Poleg tega meni, da v teh sklepnih predlogih ni podan odgovor na njene trditve, da odstranitev znakov posega v različne funkcije znamk.
- 23 Na podlagi člena 83 Poslovnika lahko Sodišče po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odredi ponovno odprtje ustnega dela postopka, zlasti če meni, da zadeva ni dovolj razjasnjena, če stranka po koncu ustnega dela postopka navede novo dejstvo, ki je odločilno za odločitev Sodišča, ali če je v zadevi treba odločiti na podlagi trditve, o kateri stranke ali zainteresirani subjekti iz člena 23 Statuta Sodišča Evropske unije niso razpravljali.
- 24 V obravnavani zadevi ne gre za tak primer. Obstoj novega dejstva namreč ni zatrjevan. Družba Mitsubishi je lahko poleg tega tako kot ostale zainteresirane stranke, ki so sodelovale v tem postopku, tako v pisnem kot ustnem delu tega postopka predložila dejanske in pravne elemente, za katere meni, da so upoštevni za odgovor na vprašanja, ki ju je postavilo predložitveno sodišče, zlasti v zvezi s pojmom „uporaba v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive 2008/95 in člena 9(1) Uredbe št. 207/2009. Tako Sodišče po opredelitvi generalnega pravobranilca ugotavlja, da ima na voljo vse potrebne elemente za odločitev v zadevi.
- 25 Poleg tega je treba v zvezi s kritiko, ki jo je družba Mitsubishi podala glede sklepnih predlogov generalnega pravobranilca, opozoriti, prvič, da v Statutu Sodišča Evropske unije in Poslovniku navedenega sodišča ni določena možnost zadevnih strank, da predložijo stališča v odgovor na sklepne predloge generalnega pravobranilca (sodba z dne 20. decembra 2017, *Acacia* in *D'Amato*, C-397/16 in C-435/16, EU:C:2017:992, točka 26 in navedena sodna praksa).
- 26 Drugič, na podlagi člena 252, drugi odstavek, PDEU je dolžnost generalnega pravobranilca, da popolnoma nepristransko in neodvisno javno predstavi obrazložene sklepne predloge o zadevah, pri katerih se v skladu s statutom Sodišča Evropske unije zahteva njegovo sodelovanje. V zvezi s tem Sodišča ne zavezujejo niti sklepni predlogi generalnega pravobranilca niti obrazložitev, ki ga pripelje do njih. Zato nestrinjanje zainteresirane stranke s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca, ne glede

na vprašanja, ki jih preizkusi v njih, kot tako ne more biti razlog, ki bi upravičeval ponovno odprtje ustnega postopka (sodba z dne 20. decembra 2017, Acacia in D'Amato, C-397/16 in C-435/16, EU:C:2017:992, točka 27 in navedena sodna praksa).

- 27 Sodišče glede na zgornje preudarke meni, da ni treba odrediti ponovnega odprtja ustnega dela postopka.

Vprašanja za predhodno odločanje

- 28 Predložitveno sodišče želi z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu izvedeti, ali je treba člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da tretja oseba brez njegovega soglasja odstrani znake, ki so enaki tej znamki, in proizvode, dane v postopek carinskega skladiščenja, kot v postopku v glavni stvari, opremi z drugimi znaki, da bi jih uvažala in jih dajala na trg v EGP, kjer še nikoli niso bili prodajani.
- 29 Člen 5(1) Direktive 2008/95 in člen 9(1) Uredbe št. 207/2009, katerih vsebina je identična, je treba razlagati enako (glej v tem smislu sklep z dne 19. februarja 2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, točka 42).
- 30 V ta namen je treba spomniti, da je cilj Direktive 2008/95, s katero je bila kodificirana Direktiva 89/104, kot izhaja iz njenih uvodnih izjav 1 in 2, odpraviti neskladja med državami članicami glede znamk, ki lahko ovirajo prosti pretok blaga in storitev ter izkrivljajo pogoje konkurence na notranjem trgu. Pravo znamk je tako bistveni del sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima pravo Unije namen vzpostaviti in ohranjati. V takem sistemu morajo podjetja imeti možnosti pritegniti stranke s kakovostjo svojih izdelkov ali storitev, kar je mogoče le z obstojem razlikovalnih znakov, na podlagi katerih jih je mogoče opredeliti (sodba z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točki 46 in 47 ter navedena sodna praksa).
- 31 Spomniti je treba tudi, da člen 7(1) Direktive 2008/95 in člen 13(1) Uredbe št. 207/2009 izčrpanje pravice imetnika znamke določata samo, če so proizvodi dani na trg v EGP. Imetniku omogočata, da svoje proizvode prodaja zunaj EGP, ne da bi ta prodaja izčrpala njegove pravice znotraj EGP. Zakonodajalec Unije je s pojasnilom, da dajanje na trg zunaj EGP ne izčrpa imetnikove pravice, da nasprotuje uvozu teh proizvodov brez njegovega soglasja, imetniku znamke tako omogočil, da nadzira prvo dajanje z znamko označenih proizvodov na trg v EGP (glej v tem smislu sodbe z dne 16. julija 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, točka 26; z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točki 32 in 33, ter z dne 18. oktobra 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, točka 33).
- 32 V zvezi s tem je Sodišče večkrat poudarilo, da je za zagotovitev varstva pravic iz znamke bistveno, da lahko imetnik znamke, registrirane v eni ali več državah članicah, nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih s to znamko, na trg v EGP (sodbe z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi, C-324/08, EU:C:2009:633, točka 32; z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 60, ter z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi, C-379/14, EU:C:2015:497, točka 31). Iz sodne prakse Sodišča je še razvidno, da se ta pravica imetnika nanaša na vsak primerek tega proizvoda (glej v tem smislu sodbi z dne 1. julija 1999, Sebago in Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, točki 19 in 20, ter z dne 3. junija 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, točka 31).
- 33 Poleg tega člen 5(1), prvi stavek, Direktive 2008/95 in člen 9(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 imetniku registrirane znamke dajeta izključno pravico, ki v skladu s členom 5(1)(a) in (b) te direktive ter členom 9(1)(a) in (b) te uredbe imetniku omogoča, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabljajo znak, ki je enak znamki, za blago ali storitve, enake

tistim, za katere je bila ta registrirana, ali znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

- 34 Sodišče je večkrat imelo priložnost ugotoviti, da je bila izključna pravica imetnika znamke podeljena zato, da bi ta lahko zaščitil svoje posebne interese kot imetnik te znamke, in sicer, da bi se zagotovilo, da lahko zadnjenavedena izpolnjuje svoje funkcije, in da mora biti zato uresničevanje te pravice pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke. Med te funkcije ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošnikom jamčiti za poreklo proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, kot so med drugim zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej sodbe z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 51; z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 58; z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točki 77 in 79, ter z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točki 37 in 38).
- 35 Glede teh funkcij je treba opozoriti, da je bistvena funkcija znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega blaga ali storitve, tako da mu omogoča razlikovati ta proizvod ali storitev od proizvodov in storitev, ki imajo drugo poreklo (sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 82 in navedena sodna praksa). Služi predvsem jamstvu, da so bili vsi proizvodi in storitve, ki jih ta znamka označuje, izdelani ali dobavljeni pod nadzorom edinega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost, in sicer za to, da bi lahko imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence (glej v tem smislu sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 48, in z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 80).
- 36 Investicijska funkcija znamke pomeni možnost imetnika znamke, da to znamko uporablja zato, da pridobi ali ohranja ugled, s katerim je mogoče prek različnih tržnih tehnik privabiti potrošnike ali ohraniti njihovo zvestobo. Kadar imetnika znamke uporaba znaka – ki je enak njegovi znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila ta znamka registrirana – s strani tretje osebe, kot je konkurent imetnika znamke, bistveno ovira pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo, ta uporaba posega v to funkcijo. Navedeni imetnik lahko zato na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 ali, če gre za znamko Evropske unije, na podlagi člena 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 tako uporabo prepove (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točke od 60 do 62).
- 37 Oglaševalska funkcija znamke pa je uporaba znamke za oglaševanje, torej za obveščanje oziroma prepričevanje potrošnika. Imetnik znamke ima zato med drugim pravico prepovedati, da se brez njegovega soglasja uporablja znak, ki je enak njegovi znamki, za blago ali storitve, enake tistim, za katere je ta znamka registrirana, kadar ta uporaba posega v to, kako znamko njen imetnik uporablja kot element pospeševanja prodaje ali kot instrument poslovne strategije (glej v tem smislu sodbo z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točki 91 in 92).
- 38 Glede pojma „uporaba v gospodarskem prometu“ je Sodišče že ugotovilo, da seznam vrst uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove, iz člena 5(3) Direktive 2008/95 in člena 9(2) Uredbe št. 207/2009 ni taksativen (glej sodbe z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 38; z dne 25. januarja 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, točka 16, ter z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 65) in vsebuje izključno dejanja tretje osebe (glej sodbo z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, točka 40).

- 39 Sodišče je tudi poudarilo, da se za uporabo znaka, ki je enak ali podoben znamki, v gospodarskem prometu zahteva, da do te uporabe pride v okviru poslovne dejavnosti z namenom pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebnem področju (glej sodbo z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi, C-379/14, EU:C:2015:497, točka 43 in navedena sodna praksa). Pojasnilo je, da besednih zvez „uporaba“ in „v gospodarskem prometu“ ni mogoče razlagati tako, da se nanašata zgolj na neposredna razmerja med trgovcem in potrošnikom ter, natančneje, da gre za uporabo znaka, enakega znamki, če zadevni gospodarski subjekt uporabi znak v okviru svoje poslovne komunikacije (glej sodbo z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi, C-379/14, EU:C:2015:497, točki 40 in 41 ter navedena sodna praksa).
- 40 V obravnavani zadevi je iz predložitvene odločbe razvidno, da družbi Duma in GSI brez soglasja družbe Mitsubishi zunaj EGP pridobivata viličarje Mitsubishi, ki jih vnašata na ozemlje EGP, kjer jih vključita v postopek carinskega skladiščenja. Ko je to blago še v tem postopku, ti družbi z njega popolnoma odstranita znake, enake znamkam Mitsubishi, izvedeta prilagoditve, da ga uskladita z veljavnimi standardi Unije, nadomestita identifikacijske ploščice in serijske številke ter blago opremita z lastnimi znaki, nato pa ga uvozita in prodajata v EGP in zunaj njega.
- 41 Za razliko od zadev, v katerih so bile izdane sodbe, navedene v točki 31 te sodbe, proizvodi iz postopka v glavni stvari torej ob uvozu in prodaji v EGP, potem ko so bili vključeni v postopek carinskega skladiščenja, niso označeni z zadevnimi znamkami. Prav tako se za razliko od drugih sodb, navedenih v točkah od 34 do 39 te sodbe, ne zdi, da bi tretje osebe v tem trenutku kakor koli uporabljale znake, enake zadevnim znamkam, ali znake, ki so jim podobni, zlasti v okviru njihove poslovne komunikacije. Po tem se zadeva v postopku v glavni stvari razlikuje tudi od okoliščin, navedenih v točki 86 sodbe z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), ki jo je omenilo predložitveno sodišče in v kateri je Sodišče poudarilo, da kadar preprodajalec brez soglasja imetnika znamke odstrani navedbo te znamke na proizvodih in to navedbo nadomesti z etiketo z imenom preprodajalca, tako da je znamka proizvajalca zadevnih proizvodov povsem prikrita, ima imetnik znamke pravico, da nasprotuje temu, da preprodajalec uporablja navedeno znamko za oglaševanje te preprodaje, ker to posega v bistveno funkcijo znamke.
- 42 Vendar je treba poudariti, prvič, da odstranitev znakov, enakih znamki, preprečuje, da bi bili proizvodi, za katere je bila ta znamka registrirana, ob prvem dajanju na trg v EGP označeni z navedeno znamko, in zato njenemu imetniku onemogoča uveljavljanje temeljne pravice, ki mu je priznana s sodno prakso, na katero je bilo opozorjeno v točki 31 te sodbe, da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih z znamko, na trg v EGP.
- 43 Drugič, odstranitev znakov, enakih znamki, in namestitve novih znakov na proizvode za njihovo prvo dajanje na trg v EGP posegata v funkcije znamke.
- 44 Glede funkcije označbe izvora zadostuje spomniti, da je Sodišče v točki 48 sodbe z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi (C-379/14, EU:C:2015:497), že navedlo, da vsako dejanje tretje osebe, ki imetniku znamke, registrirane v eni ali več državah članicah, preprečuje izvrševanje njegove pravice, da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih s to znamko, na trg v EGP, po naravi posega v to bistveno funkcijo znamke.
- 45 Predložitveno sodišče se sprašuje o vplivu, ki ga lahko ima dejstvo, da upoštevni povprečni potrošnik proizvode, ki so bili uvoženi ali dani na trg, glede na zunanji videz ali model še vedno identificira kot proizvode, ki izvirajo od imetnika znamke. Navaja namreč, da upoštevni potrošniki kljub odstranitvi znakov, enakih znamki, in namestitvi novih znakov na viličarje, te dojemajo kot viličarje Mitsubishi. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je poseg v bistveno funkcijo znamke sicer mogoč neodvisno od tega dejstva, vendar je očitno, da to dejstvo ta poseg povečuje.

- 46 Poleg tega odstranitev znakov, enakih znamki, in namestitve novih znakov na proizvode, ovirata možnost imetnika znamke, da pritegne stranke s kakovostjo svojih proizvodov, ter vplivata na investicijsko in oglaševalsko funkcijo znamke, kadar imetnik znamke, tako kot v obravnavani zadevi, zadevnega proizvoda pod svojo znamko še ne prodaja na tem trgu oziroma to ni bilo storjeno z njegovim soglasjem. Dejstvo, da so proizvodi imetnika znamke dani na trg, preden jih ta imetnik označi s to znamko, tako da bodo potrošniki te proizvode poznali, preden bi jih lahko povezovali z znamko, namreč imetnika bistveno ovira pri uporabi te znamke, da pridobi ugled, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo, ter da služi kot element pospeševanja prodaje ali kot instrument poslovne strategije. Poleg tega taka ravnanja imetniku onemogočajo, da bi s prvim dajanjem na trg v EGP ustvaril ekonomsko vrednost proizvoda, označenega z znamko, in tako svoje investicije.
- 47 Tretjič, odstranitev znakov, enakih znamki, in to, da tretja oseba proizvode opremi z novimi znaki brez soglasja imetnika znamke zaradi uvažanja ali dajanja teh proizvodov na trg v EGP in z namenom obida pravice imetnika, da prepove uvoz teh proizvodov, označenih z njegovo znamko – s čimer se posega v pravico imetnika znamke, da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih s to znamko, na trg v EGP in v funkcije znamke – sta v nasprotju s ciljem zagotavljanja neizkrivljene konkurence.
- 48 Nazadnje, ob upoštevanju sodne prakse, na katero je bilo opozorjeno v točki 38 te sodbe in ki se nanaša na pojem „uporaba v gospodarskem prometu“, je treba poudariti, da dejanje tretje osebe, ki odstrani znake, enake znamki, nato pa namesti svoje znake, pomeni aktivno ravnanje te tretje osebe, ki ga je mogoče šteti za uporabo te znamke v gospodarskem prometu, ker je njegov namen uvažati in prodajati proizvode v EGP, torej v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi v smislu sodne prakse, na katero je bilo opozorjeno v točki 39 te sodbe.
- 49 Iz vseh teh razlogov je treba ugotoviti, da lahko imetnik znamke na podlagi člena 5 Direktive 2008/95 in člena 9 Uredbe št. 207/2009 takim ravnanjem nasprotuje.
- 50 Na to ugotovitev ne vpliva dejstvo, da do odstranitve znakov, enakih znamki, in namestitve novih znakov pride, ko je blago še v postopku carinskega skladiščenja, ker je namen teh dejanj uvoz in dajanje tega blaga na trg v EGP, kot v postopku v glavni stvari dokazuje dejstvo, da družbi Duma in GSI na viličarjih izvedeta prilagoditve, da jih uskladiata s standardi, ki veljajo v Uniji, pa tudi dejstvo, da so ti viličarji nato vsaj delno dejansko uvoženi in dani na trg v EGP.
- 51 V zvezi s tem je treba tudi poudariti, da člen 9(4) Uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 2015/2424, ki se od 23. marca 2016 uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari, zdaj imetniku daje pravico, da vsem tretjim osebam prepereči, da bi v gospodarskem prometu v Unijo vnesle blago, ne da bi bilo to blago tam sproščeno v prosti promet, če takšno blago, vključno z embalažo, prihaja iz tretjih držav in brez dovoljenja nosi znamko, ki je enaka znamki EU, registrirani za takšno blago, ali je v njenih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od take znamke. Imetnik to pravico izgubi le, če deklarant ali imetnik blaga med postopkom ugotavljanja morebitne kršitve znamke predloži dokazila o tem, da imetnik nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v državi, v katero je namenjeno.
- 52 Ob upoštevanju navedenih preudarkov je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da tretja oseba brez njegovega soglasja odstrani znake, ki so enaki tej znamki, in proizvode, dane v postopek carinskega skladiščenja, kot v postopku v glavni stvari, opremi z drugimi znaki, da bi jih uvažala ali jih dajala na trg v EGP, kjer še nikoli niso bili prodajani.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

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 in člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da tretja oseba brez njegovega soglasja odstrani znake, ki so enaki tej znamki, in proizvode, dane v postopek carinskega skladiščenja, kot v postopku v glavni stvari, opremi z drugimi znaki, da bi jih uvažala ali jih dajala na trg v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), kjer še nikoli niso bili prodajani.

Podpisi