SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA ANTONIA TIZZANA, predstavljeni 9. decembra 2004[1]

I – Uvod

1. Predmet te zadeve je predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Suomen Korkein Oikeus (finsko vrhovno sodišče) in se nanaša na razlago člena 6(1)(c) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami[2] (v nadaljevanju: Direktiva 89/104 ali le Direktiva). V povzetku nacionalno sodišče sprašuje Sodišče, v katerih okoliščinah je uporaba znamke tretje osebe zakonita v smislu Direktive.

1 — Jezik izvirnika: italijanščina.

2 — UL 1989, L 40, str. 1.

II – Pravni okvir

Upoštevno pravo Skupnosti

2. Skupnost je uredila pravo znamk, kolikor je upoštevno v obravnavanem primeru, s sprejetjem Direktive 89/104, ki v določenih vidik približuje zakonodaje držav članic, a jih ne uskladi popolnoma.

3. Najprej naj opozorim na deseto uvodno izjavo te direktive, ki med drugim določa, da je cilj varstva, ki ga zagotovi registrirana znamka, „še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora".

4. Nadalje je za namen te zadeve pomemben člen 5(1), ki določa:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko."

5. Temeljnega pomena je tudi člen 6(1) Direktive, ki določa:

„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

[...]

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji."

6. Končno je potrebno omeniti Direktivo Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju[3], kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997, tako da vključuje primerjalno oglaševanje[4] (v nadaljevanju: spremenjena Direktiva 84/450 oziroma Direktiva 97/55), katere namen je v skladu s

3 — UL L 250, str. 17.
4 — UL L 290, str. 18.

členom 1 „varstvo potrošnikov, oseb, ki opravljajo trgovsko, poslovno ali obrtno dejavnost ali svobodno poklicno dejavnost, in varstvo interesov širše javnosti proti zavajajočemu oglaševanju in nepravičnim posledicam takega oglaševanja ter določiti pogoje, pod katerimi je dovoljeno primerjalno oglaševanje".

7. Člen 3a(1) spremenjene Direktive 84/450 določa:

„Kar zadeva primerjavo, se dovoli primerjalno oglaševanje, če so izpolnjeni ti pogoji:

[...]

(d) ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurenti ali med blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov;

(e) ne diskreditira ali črni blagovnih znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, blaga, storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta;

[...]

(g) se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov;

(h) ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime."

Nacionalno pravo

8. Na Finskem ureja znamke Tavaramerkkilaki (finski zakon o znamkah, v nadaljevanju: Tavaramerkkilaki)[5].

5 — Zakon št. 1964/7 z dne 10. januarja 1964 o znamkah.

9. V členu 4(1) Tavaramerkkilaki so izključne pravice imetnika znamke opredeljene tako:

„Pravica do namestitve razlikovalnega znaka na svoje blago, določena v členih od 1 do 3 tega zakona, zajema prepoved, da nobena oseba razen imetnika znaka ne sme v gospodarskem prometu uporabljati kot znaka za svoje blago oznak, ki bi lahko povzročile zmedo, bodisi na blagu ali njegovi embalaži, v oglaševanju ali poslovni dokumentaciji ali na drug način, kar vključuje ustno uporabo."

10. Člen 4(2) dalje podrobneje določa:

„Za neupravičeno uporabo v smislu odstavka 1 med drugim šteje tudi dejstvo dajanja na trg nadomestnih delov, dodatkov itd., ki so združljivi s proizvodom, ki ga proizvaja ali prodaja druga oseba in ki omenja znamko na primeren način, da bi ustvaril vtis, da proizvod, dan na trg, izvira od imetnika znamke ali da je ta odobril uporabo te znamke."

11. Iz predložitvene odločbe izhaja, da se zadnjenavedena določba šteje kot odstopanje od izključnih pravic imetnika znamke, tako da je kršitev pravic imetnika izključena, če oseba trži svoje proizvode z navedbo znamke tretje osebe tako, da ne daje vtisa, da tržen proizvod izvira od imetnika znamke ali da je ta dovolil njeno uporabo.

III – Dejansko stanje in postopek

12. Ameriška družba Gillette je imetnik znamk „Gillette" in „Sensor", ki sta obe registrirani na Finskem za določeno število proizvodov, vključno z britvami. Njena finska hčerinska družba Gillette Group Finland Oy (v nadaljevanju za obe družbi skupaj: Gillette) ima izključno pravico do uporabe teh znamk na Finskem, kjer trži različne brivnike, med njimi britve, sestavljene iz ročaja in zamenljive britvice, kakor tudi samo navedene britvice.

13. Družba LA-Laboratories Ltd Oy (v nadaljevanju: družba LA) tudi prodaja na Finskem istovrstne proizvode, in sicer britve, sestavljene iz ročaja in zamenljive britvice, in britvice, ki se prodajajo posebej. Družba LA

je britvice tržila pod znamko „Parason Flexor" in njihova embalaža je bila opremljena z etiketo z napisom: „Vsi ročaji Parason Flexor in Gillette Sensor se ujemajo s to britvico".

14. Iz predložitvene odločbe izhaja, da družba LA ni bila pooblaščena z licenco ali s kakršno koli drugo pogodbo za uporabo znamk Gillette.

15. Družba Gillette je tako vložila tožbo zoper družbo LA pred Helsingin käräjäoikeusom (sodišče prve stopnje v Helsinkih, Finska), v kateri zatrjuje, da je ravnanje tožene stranke škodovalo registriranima znamkama „Gillette" in „Sensor". Po mnenju tožeče stranke so dejanja družbe LA dajale napačen vtis, da so bili proizvodi družbe LA enaki ali primerljivi z njenimi proizvodi ali da je bila družba LA pooblaščena, na podlagi licence ali drugega pravne podlage, zakonito uporabljati navedeni znamki.

16. Helsingin käräjäoikeus je ugodilo tej trditvi in z odločbo z dne 30. marca 2000 razsodilo, da je družba LA, s tem da je uporabila navedeni znamki na embalažah britvic „Parason Flexor", ki jih trži, kršila izključno pravico družbe Gillette na podlagi člena 4(1) Tavaramerkkilaki.

17. Helsingin käräjäoikeus je v obravnavani zadevi izključilo uporabo izjeme iz člena 4(2) Tavaramerkkilaki. Ta izjema, ki jo je treba razlagati ozko glede na Direktivo 89/104, še posebej člen 6(1)(c), ni veljala za glavni proizvod, temveč samo za nadomestne dele, dodatke in druge tovrstne dele. Po mnenju Käräjäoikeus je bilo treba ročaj in britvici obravnavati kot glavni sestavini britve in zato nista sodili v področje uporabe izjeme.

18. Finsko sodišče je zato družbi LA prepovedalo nadaljevati ali ponavljati njena ravnanja, pri čemer ji je odredilo, da mora med drugim umakniti embalaže z navedbama „Gillette" in „Sensor", uničiti etikete s tema navedbama, ki se uporabljajo na Finskem, in družbi Gillette povrniti povzročeno škodo.

19. Družba LA je zoper to odločbo vložila pritožbo na Helsingin Hovioikeus (pritožbeno sodišče v Helsinkih), ki je s sodbo z dne 17. maja 2001 v celoti razveljavilo odločbo nižjega sodišča.

20. Pritožbeno sodišče je najprej menilo, da britvice pomenijo nadomestne dele v smislu člena 4(2) Tavaramerkkilaki. V vsakem primeru je potrošnik, ki že ima ročaj „Gillette Sensor", zaradi navedbe na etiketi obveščen, da je mogoče ročaj uporabiti ne le za britvice, ki jih prodaja družba Gillette, temveč tudi za britvice „Parason Flexor". Sodišče je tudi ugotovilo, da so bile embalaže družbe LA vidno označene z znamkama „Parason" in „Flexor", kar je jasno dokazovalo izvor proizvodov, medtem ko sta bili znamki „Gillette" in „Sensor" navedeni z majhnimi črkami na etiketah relativno majhne velikosti, nameščenih na embalažah britvic. To izključuje možnost, da gre v tem primeru za gospodarsko izkoriščanje znamke tretje osebe ali da obstaja vtis, da imetniki različnih znamk pomenijo gospodarsko enoto. Pritožbeno sodišče je zato zaključilo, da je družba LA znamki družbe Gillette uporabila pod pogoji, ki so dovoljeni na podlagi člena 4(2) Tavaramerkkilaki.

21. Družba Gillette se je pritožila na Korkein oikeus, ki je nato izrazilo dvom glede razlage člena 6(1)(c) Direktive 89/104.

22. Zato je s sklepom z dne 23. maja 2003 prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„Za namene uporabe člena 6(1)(c) Direktive 89/104

1. katera merila

   a) omogočajo določitev, ali proizvod šteje za nadomestni del ali dodatek, in

   b) omogočajo določitev proizvodov, razen tistih, ki štejejo za nadomestne dele ali dodatke, ki lahko prav tako spadajo na področje uporabe zgoraj navedene določbe?

2. Ali je treba dovoljeni značaj uporabe znamke, ki pripada drugi osebi, upoštevati drugače, ko je proizvod primerljiv z nadomestnim delom ali dodatkom ali ko gre za proizvod, ki iz kakega drugega razloga ne spada v obseg uporabe zgoraj navedene določbe?

3. Kako je treba razlagati zahtevo, da mora biti uporaba ‚potrebna' za označitev namena proizvoda? Ali je merilu potrebnosti torej mogoče zadostiti, če je mogoče samo po sebi označiti ta namen brez izrecnega navajanja znamke, ki pripada drugi osebi, in pri tem upoštevati, na primer, tehnično načelo delovanja proizvoda? Kako pomembno je dejstvo, da je način predstavitve proizvoda morda manj jasen za potrošnike brez izrecne navedbe znamke, ki pripada drugi osebi?

4. Katere dejavnike je treba upoštevati za presojo spoštovanja dobrih poslovnih običajev? Ali omemba znamke, ki pripada drugi osebi, ob trženju lastnih proizvodov, kaže na to, da so ti proizvodi enakovredni tako po svoji kakovosti kot po svojih tehničnih in drugih značilnostih proizvodom, ki se prodajajo pod znamko druge osebe?

5. Ali dejstvo, da gospodarski subjekt, ki se sklicuje na znamko, ki pripada drugi osebi, trži ne le nadomestne dele ali dodatke, temveč tudi sam proizvod, s katerim se ta nadomestni del ali ta dodatek predvidoma uporablja, vpliva na pravilnost uporabe znamke, ki pripada drugi osebi?"

23. V postopku, ki je sledil, so tožeča stranka v postopku v glavni stvari, vlada Združenega kraljestva, finska vlada in Komisija predložili pisna stališča.

24. Stranke v postopku v glavni stvari, finska vlada in Komisija so se udeležile obravnave dne 21. oktobra 2004.

IV – Pravna analiza

Uvod

25. Kot sem povedal in kot izhaja iz desete uvodne izjave Direktive 89/104 ter ustaljene sodne prakse, je bistvena funkcija znamke zagotavljanje izvora proizvodov.[6]

6 — Glej med drugim sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffman-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7), z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51), z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 36) in z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch (C-245/02, ZOdl, str. I-10989, točka 59).

26. Da bi bila ta funkcija učinkovito zagotovljena, mora biti imetniku znamke omogočeno, da prepreči nepooblaščeno uporabo tretjih, ki bi lahko privedla do zmote potrošnikov, tako da bi napačno menili, da je določen proizvod izdelal imetnik znamke. Tako člen 5(1) Direktive podeljuje imetniku izključno pravico do uporabe znamke.

27. Toda ta pravica ni absolutna. Člen 6 Direktive namreč predvideva, da se lahko v določenih primerih znamka zakonito namesti na proizvode, ki jih ni proizvedel imetnik znamke.

28. Še posebej je v skladu s to določbo uporaba znamke s strani tretje osebe dovoljena, če: označuje namen proizvoda; je potrebno z njo označiti namen proizvoda; se uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

29. Samo Sodišče je pojasnilo razloge, ki upravičujejo tako omejitev izključne uporabe znamke. Na podlagi ustaljene sodne prakse je „z omejitvijo učinkov pravic, ki jih ima imetnik znamke na podlagi člena 5 Direktive 89/104, namen člena 6 te direktive [...] združiti temeljne interese zaščite pravic iz znamke in tiste o prostem pretoku blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu, in sicer na način, da pravica iz znamke lahko izpolni svojo vlogo temeljnega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati.“[7]

30. Zato je mogoče trditi, da je z omejitvijo izključne pravice iz člena 5 namen člena 6(1)(c) Direktive 89/104 izenačiti interes imetnika do tega, da lahko znamka v celoti izpolni svojo funkcijo zagotavljanja izvora proizvodov, ki jih proizvaja, z interesom drugih gospodarskih subjektov do tega, da imajo popoln dostop do trga, vendar ne da bi s tem izključili – kot bi se zdelo, da potrjuje izčrpno sklicevanje na svoboščine prostega pretoka v zgoraj navedenem odlomku sodbe Sodišča in kot bomo videli pozneje – možnost udeležbe drugih interesov.

Prvo in drugo vprašanje

31. Po predhodnih ugotovitvah se sedaj posvetim vprašanjem, ki jih je postavilo predložitveno sodišče.

7 — Sodba z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 16, in v tej sodbi navedena sodna praksa).

32. Navedeno sodišče s prvima dvema vprašanjema, ki ju bom obravnaval skupaj, v bistvu sprašuje, po katerih merilih je treba za namene uporabe člena 6(1)(c) Direktive 89/104 razlikovati glavne proizvode od nadomestnih delov ter ugotoviti, kateri drugi proizvodi razen nadomestnih delov in dodatkov lahko sodijo v področje uporabe te določbe. Cilj je ugotoviti, ali je treba za te druge proizvode zakonitost namestitve znamke s strani tretje osebe presoditi drugače kot v primeru nadomestnih delov in dodatkov.

33. Kot je navedeno zgoraj, je eden od pogojev, da tretja oseba lahko zakonito namesti znamko na proizvod, da je funkcija navedene znamke označba namena navedenega proizvoda, ne njegovega izvora.

34. S tega vidika menim, da možnost uporabe znamke s strani tretjega za označbo namena, ne da bi se dodalo karkoli glede izvora, obstaja v bistvu enako za vsak proizvod ali storitev.

35. Seveda se bo tako vprašanje pogosteje pojavilo za dodatke in nadomestne dele, ki jih je treba uporabiti skupaj z glavnim proizvodom, ki ga je v večini primerov mogoče označiti le z znamko. Pomisliti je treba – da navedemo primere, na katere se sklicuje vlada Združenega kraljestva – na izpušno cev ali nosilec za kolesa, predvidena posebej za vozila Volkswagen Polo. Toda enak položaj lahko nastane tudi pri dveh proizvodih, ki se lahko uporabljata skupaj, a noben ni dodatek ali nadomestni del drugega. Če spet navedemo primere, ki jih je podala vlada Združenega kraljestva, si lahko predstavljamo žepni računalnik, ki ga je izdelalo podjetje A, in operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje B, ki sta medsebojno združljiva. To nista niti dodatka niti nadomestna dela, ker vsak proizvod samostojno obstaja. Vendar je upravičeno, da zadevno podjetje javnost obvesti, da je namen njegovega proizvoda proizvod drugega podjetja in obratno.

36. Zato menim, da načeloma nobenega proizvoda ali storitve ni mogoče izključiti iz področja uporabe člena 6(1)(c) Direktive na podlagi obravnavanega pogoja. Če je uporaba znamke tretje osebe potrebna za označbo namena proizvoda, je treba pogoj, ki ga tu obravnavam, šteti za izpolnjenega, ne glede na to, ali je zadevni proizvod glavni proizvod, dodatek ali nadomestni del.

37. Po mojem mnenju to razlago potrjujejo tudi drugi argumenti. Če izhajam iz besedila zadevne določbe, opažam, da je pred navedbo dodatkov in nadomestnih delov izraz „še posebej". Zato lahko upravičeno menim, da se lahko omejitev izključne pravice nanaša tudi na proizvode, ki niso dodatki ali nadomestni deli, še toliko bolj, ker je, kot opozarja Komisija, njen izvirni predlog Direktive posebej izključil to možnost, a je bil kasneje prav v tej točki spremenjen.[8]

38. Poleg tega, kot je ugotovila vlada Združenega kraljestva, je v zadevni določbi navedba namena ne le blaga, temveč tudi storitev, pri katerih bi težko govorili o nadomestnih delih ali dodatkih.

39. Menim, da vse to potrjuje, da za namene uporabe člena 6(1)(c) Direktive ni treba predhodno opredeliti proizvoda kot glavnega proizvoda ali dodatka ali nadomestnega dela, ker je temeljni dejavnik *v vseh primerih* vprašanje, ali je navedba znamke tretje osebe potrebna za označitev namena proizvoda (ali storitve) in ali to ne ustvarja zmede glede njegovega izvora.

40. Toda, če je tako, se mi v tem primeru ne zdi potrebno, da Sodišče odloči glede meril za opredelitev glavnih proizvodov in za njihovo razlikovanje od dodatkov ali nadomestnih delov, kot je zaprošeno v prvem vprašanju.

41. Zato Sodišču predlagam, naj na prvo in drugo vprašanje odgovori tako, da ker je treba za namene uporabe člena 6(1)(c) Direktive 89/104 ugotoviti le, ali je označba namena proizvoda (ali storitve) potrebna in ali to ne ustvarja zmede glede njegovega izvora, se presoja zakonitosti uporabe znamke tretje osebe ne razlikuje, če gre za glavni proizvod ali dodatek ali nadomestni del.

Tretje vprašanje

42. Nacionalno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu želi izvedeti, katere dejavnike je

8 — V členu 5 predloga prve direktive Sveta o približevanju zakonodaj držav članic o znamkah, ki ga je Komisija predložila 25. novembra 1980, je bilo predvideno, da „[p]ravica, ki jo podeljuje znamka, ne dovoljuje, da se tretji osebi prepove uporaba v gospodarskem prometu: [...] (c) znamke za označitev namena dodatkov ali nadomestnih delov [...]" (UL C 351, str. 1).

treba upoštevati pri presoji, ali je uporaba znamke tretje osebe „potrebn[a]“ v smislu člena 6(1)(c) Direktive za označbo namena proizvoda.

43. Udeleženi stranki v stališčih, predloženih Sodišču, zastopata dve zelo različni razlagi zgoraj navedenega pogoja potrebnosti uporabe znamke tretje osebe.

44. Vlada Združenega kraljestva predlaga, naj se ugotovi, da je zadevni pogoj izpolnjen, če je uporaba znamke „učinkovito in natančno sredstvo“[9] obveščanja potencialnih kupcev proizvoda o njegovem namenu.

45. Opozarja, da je cilj zadevne določbe omogočiti razvoj neizkrivljene konkurence in da bi preozka razlaga zgoraj navedenega pogoja škodovala polnemu učinku te določbe.

46. Po mnenju Združenega kraljestva bi obstajalo tveganje, da se zadevna določba v praksi ne bi nikoli uporabila, če bi se za pogoj potrebnosti uporabe znamke tretje osebe štelo, da je izpolnjen le, če ne bi bilo mogoče potencialnim kupcem nikakor drugače sporočiti informacij, ki jih potrebujejo za razumevanje namena proizvoda. V skoraj vseh primerih bi si bilo mogoče predstavljati kak drug način kot uporabo znamke tretje osebe za označevanje namena proizvoda, na primer s sliko ali tehničnim opisom vrste proizvoda, s katerim je mogoče uporabljati zadevni proizvod.

47. S tem mnenjem se strinjata finska vlada in Komisija ter menita, da je treba upoštevati tudi značilnosti potencialnih kupcev proizvoda, ki je opremljen z znamko tretje osebe. Opredelitev tega, kar je „potrebn[o]“ sporočiti, se razlikuje glede na to, ali je proizvod namenjen končnim potrošnikom ali drugim podjetjem. Samo v zadnjenavedenem primeru lahko tehnične podrobnosti ustrezno posredujejo informacije v zvezi z namenom proizvoda, ne da bi bilo za to „potrebn[o]“ uporabiti znamko tretje osebe. Ob neuporabi

9 — V angleškem izvirniku stališč Združenega kraljestva: „[...] an efficient and accurate means“.

znamke pa bi povprečni potrošnik težje razumel namen proizvoda, vsaj če ne bi bilo splošno znanih tehničnih standardov, ki omogočajo tudi povprečnemu potrošniku, da z lahkoto razume predvideni namen proizvoda, ki ga zanima. Kot je bilo ugotovljeno na obravnavi, je značilen primer pnevmatik, za katere obstajajo lahko razumljive kode, ki omogočajo potencialnemu kupcu razumevanje modelov, namenjenih za njegov avto.

48. Družba Gillette se, nasprotno, zavzema za ozko in izključno ekonomsko razlago zadevnega pogoja. Po njenem mnenju je mogoče uporabo znamke tretje stranke šteti kot „potrebno" samo, če je edino sredstvo, s katerim lahko uporabnik trži svoj proizvod v razumnih gospodarskih razmerah.

49. Družba Gillette ob uporabi te teze v obravnavanem primeru navaja, da britvice družbe LA niso namenjene le za ročaje Gillette, temveč tudi za ročaje, ki jih izdeluje sama družba LA, ter da, kot je bilo ugotovljeno na obravnavi, tudi za ročaje drugih znamk. Iz tega po mnenju družbe Gillette sledi, da bi lahko imele britvice družbe LA dostop na trg in bi se lahko tržile v gospodarsko sprejemljivih razmerah, čeprav na njihovih embalažah ne bi bilo navedeno, da jih je mogoče namestiti na ročaje, ki jih izdeluje družba Gillette.

50. Drugače bi bilo, če brez navedbe zgoraj navedenih znamk ne bi bilo mogoče označiti nobenega namena britvic družbe LA, ker v tem primeru ne bi bilo povpraševanja po zadevnih britvicah, kar bi izključilo vsako možnost opravljanja dejavnosti v gospodarsko sprejemljivih razmerah. Kot poudarja družba Gillette, v tem primeru ni tako, saj tudi družba LA proizvaja ročaje, tako da britvicam družbe LA ob prepovedi navedbe znamk družbe Gillette na njihovih embalažah ne bi bil popolnoma onemogočen dostop na trg.

51. Sam lahko sprejmem, da pristop, ki ga predlaga družba Gillette, bolj sledi besedilu člena 6(1)(c) Direktive, ki se ne sklicuje na „učinkovito" temveč na „potrebno" uporabo znamke tretje osebe; tako iz tega jasno izhaja, da ta dva izraza nista sopomenki.

52. Poleg tega se zdi, da to potrjuje primerjava končnega besedila zadevne določbe in

izvirnega predloga Komisije.[10] Navedeni predlog je predvideval, da bi lahko tretje osebe uporabljale znamko tretjih *„za* označitev namena dodatkov ali nadomestnih delov"[11]; nasprotno, v končni različici lahko, kot smo videli, preberemo strožje izraze, ki določajo, da je taka uporaba dovoljena „ko je potrebno označiti predvideni namen [...]".

53. Če je to tako, se je vendar treba vprašati, če se razprava lahko omeji na filološko analizo ločenega odlomka iz zadevne določbe ali če se mora, nasprotno, razširiti splošneje glede na pomen in obseg te določbe ter cilje, ki jih zasleduje.

54. Natančneje, vprašati se je treba, ali je treba varstvo znamke, ki je nedvomno temeljni cilj Direktive, presojati samo ob upoštevanju zahtev imetnika znamke in je potemtakem, kot trdi družba Gillette, absolutno nepogrešljivo omejena le na ekonomskem področju, da se drugim podjetjem omogoči, da so prisotna na trgu, ali pa izjema iz člena 6(1) upošteva tudi druge zahteve.

55. Zdi se mi, da ta določba odpira vrata tudi vrednotam in interesom, ki v njej niso izrecno navedeni, a bi jih bilo v širši perspektivi težko izločiti. Še toliko bolj, ker se Sodišče nanje sklicuje v sodni praksi, navedeni zgoraj (glej zgoraj točko 29), v kateri trdi, da je člen 6(1) „namenjen usklajevanju temeljnih interesov varstva pravic znamke in interesov prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu, tako da lahko pravica znamke v celoti izpolni svojo bistveno vlogo v sistemu neizkrivljene konkurence, katero želi Pogodba vzpostaviti in ohraniti".

56. Kot natančno poudarja Sodišče, gre torej za vprašanje usklajevanja dveh različnih zadevnih interesov, ki pa sta oba namenjena zagotavljanju sistema neizkrivljene konkurence in tako tudi pravici potrošnikov, da izbirajo med več medsebojno zamenljivimi proizvodi. Z drugimi besedami, ugotoviti je treba, da želi Direktiva poleg varstva gospodarskih interesov imetnika znamke zagotoviti tudi možnost izbire potrošnikov, s tem da jim omogoči ne le zagotavljanje izvora

10 — Člen 5, točka c, naveden zgoraj v opombi 8.

11 — Moj poudarek.

proizvodov, temveč tudi popolno pridobitev ugodnosti konkurence med različnimi proizvodi, ki lahko zadovoljijo isto potrebo.

57. Če so torej različni zadevni interesi zaradi izjeme iz člena 6(1) predmet usklajevanja, iz tega sledi, da se v okviru širše analize določbe, omenjene zgoraj, ni mogoče omejiti le na navajanje besedilnih trditev, ki izhajajo iz enega odlomka navedene določbe, da bi se pojasnilo enega od teh interesov in izključila upoštevnost drugih, ker je po mnenju Sodišča cilj določbe uskladiti vse.

58. Poleg tega se mi zdi, da pomemben dokaz zahteve po upoštevanju in usklajevanju, kolikor je mogoče, različnih zadevnih zahtev najdemo ponovno v sodni praksi Skupnosti, in zlasti v dobro poznani sodbi BMW[12], v kateri je Sodišče zares uskladilo zahtevo po varstvu imetnika znamke in zahtevo varstva potrošnika, še posebej z vidika povečanja konkurence in popolnosti informacij, ki mu jih je treba zagotoviti.

12 — Sodba z dne 23. februarja 1999 (C-63/97, Recueil, str. I-905).

59. Kolikor je upoštevno v tem primeru, opozarjam, da je v zadevi, ki jo bom citiral, lastnik avtomehanične delavnice, ki ni bila povezana z mrežo družbe BMW, izvajal popravila avtomobilov te znamke, pri čemer je v reklamnih oglasih navajal dejstvo, da je „specializiran za vozila BMW". Družba BMW je menila, da takšno ravnanje ne sodi v izjemo iz člena 6(1)(c) Direktive in bi zato moralo pomeniti kršitev izključne pravice, katere imetnik je bila. Ker bi lahko podjetje z vidika ekonomskega preživetja njegove dejavnosti ponujalo storitve popravila tudi brez posebne navedbe imena izdelovalca avtomobilov (in torej brez navedbe imena znamke), po njenem mnenju omemba znamke BMW ni izpolnila pogoja potrebnosti, predvidenega v zgoraj navedeni določbi.

60. Zdi se mi, da Sodišče ni naklonjeno tej razlagi zadevnega pogoja, ki se po mojem mnenju ne razlikuje od razlage, ki jo zastopa družba Gillette v tej zadevi. Sodišče je, namesto da bi se osredotočilo na tržno preživetje dejavnosti popravljanja avtomobilov, če bi lastnik opustil sklicevanja na znamko BMW, upoštevalo izključno potrebo po zagotavljanju najpopolnejših možnih informacij njegovim potencialnim strankam.

61. Najprej je opozorilo, da „[je bila] uporaba [znamke BMW] namenjena opredelitvi

blaga, ki [je bilo] predmet opravljane storitve, [in je bila] potrebna za označitev namena [storitve]", in nadalje dodalo, da „če neodvisni trgovec izvaja vzdrževanje in popravilo vozil BMW ali je dejansko specializiran na tem področju, te informacije v praksi ni mogoče sporočiti njegovim strankam brez uporabe znamke BMW".[13]

62. Sodišče je pri tem pritrdilo tezi generalnega pravobranilca Jacobsa v sklepnih predlogih v tej zadevi[14], ko je poudaril, da je bilo vprašanje, ki se je v bistvu postavljalo v obravnavanem primeru, to, kakšno svobodo [bi moral imeti] trgovec v zgoraj opisanem položaju „[...] pri opisu narave storitev, ki jih ponuja".[15] Generalni pravobranilec je prišel do trditve, da „bi prepoved take uporabe znamke [v takih primerih pomenila] neupravičeno omejitev svobode trgovca".[16]

63. Zdi se mi, da iz te sodne prakse izhaja, da je razlaga zadevnega pogoja manj stroga od razlage, ki jo zatrjuje družba Gillette. Navedeni pogoj se zdi izpolnjen samo zato, ker je uporaba znamke tretje osebe edino učinkovito sredstvo za širitev palete proizvodov, med katerimi lahko izbira potencialni kupec.

64. Če se ta razlaga prenese tudi v obravnavano zadevo, iz tega sledi, da ob neobstoju omembe znamk družbe Gillette na embalažah britvic družbe LA potrošniki morda ne bi imeli drugih sredstev seznanitev z objektivno združljivostjo teh proizvodov in ročaji družbe Gillette, in bi tako tvegali, da bi izgubili informacijo, ki je koristna za njihovo tržno izbiro. Zato, če bi šlo zgolj za sredstvo zagotavljanja take informacije, bi se morala uporaba znamke družbe Gillette šteti kot „potrebna" v smislu Direktive.

65. Seveda bi moralo nacionalno sodišče odgovoriti na to vprašanje in zato preveriti, ali bi lahko bili potencialni kupci učinkovito obveščeni o možnosti uporabe navedenih britvic na ročajih, ki jih izdeluje družba Gillette, z drugimi sredstvi, če ne bi bilo sklicevanja na znamko Gillette. Uporaba znamk družbe Gillette na primer ne bi bila

13 — Sodba BMW, navedena zgoraj, točki 59 in 60.

14 — Generalni pravobranilec Jacobs je v sklepnih predlogih, predstavljenih 2. aprila 1998, kot „nerealno" opredelil tezo, da bi moral imeti popravljalec avtomobilov možnost ponujati svoje storitve, ne da bi bilo potrebno navesti ime določene avtomobilske znamke; trdil je, da „če se dejansko specializira za vzdrževanje in popravilo vozil BMW, je težko ugotoviti, kako bi lahko v praksi to informacijo sporočil svojim strankam, ne da bi uporabil znak BMW" (točka 54).

15 — Sklepni predlogi, navedeni zgoraj, točka 54.

16 — Sklepni predlogi, navedeni zgoraj, točka 55.

potrebna, če bi obstajali tehnični standardi, ki bi jih potrošniki poznali in ki bi navajali združljivost ročajev in britvic (kot je v prej navedenem primeru pnevmatik).

66. Na podlagi navedenega in ob izkazovanju prednosti zgornji rešitvi, je treba priznati, da poleg tega, da ne odstrani popolnoma ugovorov splošne narave (prekomerno zmanjšanje varstva imetnika znamke), ki jih je navedla družba Gillette, taka rešitev vsekakor dopušča široko področje negotovosti glede njegove uporabe. Vsekakor gre tu za posledico, ki se ji je po mojem mnenju težko izogniti, če se razprava še naprej omejuje na preizkus potrebnosti ostalih pogojev, določenih v členu 6(1), s tem da se zoži, kot sem omenil, na filološki spor o zadevnem odlomku te določbe.

67. Drugače je, če upoštevamo dejstvo, da ta preizkus ni edini, ki ga predvideva zadevna določba, ampak ga spremlja, in je z njim celo tesno povezan, natančen pogoj glede načina uporabe znamke, ki naj bi bila potrebna (in sicer spoštovanje dobrih poslovnih običajev). Z drugimi besedami, dejstvo, da je razlaga tega pogoja predmet ločenega vprašanja za predhodno odločanje, ne bi smelo razcepiti zadeve tako, da bi se izgubila neposredna povezava, ki obstaja med različnimi deli določbe in ki lahko prav zato vpliva na razlago vsakega od njih.

68. Zdi se mi, da se lahko to področje negotovosti, ki, kot sem povedal, neizogibno spremlja preizkus potrebnosti, razreši prav ob preverjanju pogojev in načina uporabe znamke v smislu člena 6(1). Prav ob tem preverjanju je tudi mogoče odgovoriti na upravičeno zaskrbljenost glede škode, ki se lahko zaradi manj stroge razlage pogoja potrebnosti povzroči varstvu znamke.

69. Bolj strogo ko je preverjanje zgoraj navedenih pogojev, bolj je mogoče sprejeti tako razlago. Istočasno je prav na konkretnejšem področju tega preverjanja mogoče bolje ovrednotiti dejansko „potrebnost“ uporabe in, če je potrebno, odpraviti dvome, ki se lahko teoretično vedno pojavijo v zvezi s tem.

70. Poleg tega Sodišče glede zadevnega vprašanja ni opravilo ločenih in zaporednih preizkusov, tj. najprej z „meritvijo“ stopnje

potrebnosti uporabe znamke tretje osebe, nato s preverjanjem, ali je ta uporaba skladna z „dobrimi poslovnimi običaji". Namesto tega je sprejelo enoten pristop, pri čemer se mi zdi, je bil poudarek manj na opredelitvi „potrebnosti" kot na spoštovanju dobrih poslovnih običajev, ker so odločilni za izogibanje kakršni koli zmedi glede izvora proizvoda in s tem za varstvo imetnika znamke.[17]

71. Zato le na podlagi zgoraj navedenih pojasnil Sodišču predlagam, naj na tretje vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da je uporaba znamke tretje osebe potrebna za označitev namena proizvoda, če je ta uporaba edino sredstvo, s katerim se potrošnikom zagotovi popolne informacije o možnih uporabah zadevnega proizvoda.

Četrto vprašanje

72. Sedaj bom podrobneje obravnaval razlago izraza „dobri poslovni običaji", za katero je nacionalno sodišče zaprosilo Sodišče s četrtim vprašanjem, saj je na podlagi člena 6(1) Direktive 89/104 možnost tretjih oseb, da uporabijo znamko druge osebe, zavezana spoštovanju teh poslovnih običajev.

73. V zvezi s tem opozarjam, da na podlagi ustaljene sodne prakse „pogoj ‚dobri običaji' pomeni [...] izraz dolžnosti poštenega ravnanja ob upoštevanju upravičenih interesov imetnika znamke".[18] Glede na to je še vedno treba ugotoviti obseg te dolžnosti, ker v Direktivi 89/104 ni natančno opredeljena.

74. Zdi se mi, da je na to vprašanje mogoče odgovoriti, če preučimo upoštevno sodno prakso Sodišča, iz katere lahko že izluščim elemente, ki omogočajo opredelitev obsega zadevne dolžnosti. Sodišče je pojasnilo, da tretja oseba ne more uporabljati znamke „tako, da lahko daje vtis, da obstaja tržna zveza med tretjim podjetjem in imetnikom znamke, in zlasti, [...] da obstaja posebno razmerje med obema podjetjema".[19] Opozorilo je tudi, da podjetje z uporabo znamke

17 — Glej zgoraj navedeno sodbo BMW, točka 61 in naslednje, ter sklepne predloge v isti zadevi, točki 55 in 56.

18 — Glej zgoraj navedeni sodbi BMW, točka 61, in Gerolsteiner Bunnen, točka 24.

19 — Zgoraj navedena sodba BMW, točka 64.

tretje osebe ne sme „imeti neupravičene koristi od njenega razlikovalnega učinka ali ugleda". Korist je neupravičena še posebej, če se nanaša na to, da pri potencialnih kupcih povzroči prepričanje, da med imetnikom znamke in podjetjem, ki je proizvod izdelalo, obstaja zveza.[20]

75. Poleg sodne prakse lahko, kot predlagajo predložitveno sodišče, vlada Združenega kraljestva in Komisija, koristne podatke pridobimo tudi iz določb Skupnosti na področju zavajajočega in primerjalnega oglaševanja, še zlasti iz spremenjene Direktive 84/450.

76. Iz trinajste, štirinajste in petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 izhaja, da izključna pravica, ki je s členom 5 Direktive 89/104 podeljena imetniku znamke, ni kršena, če tretja oseba uporablja navedeno znamko v skladu s pogoji, določenimi v Direktivi 97/55.

77. Iz tega sledi, da če je sporočilo, posredovano z omembo znamke, zakonito v smislu določb o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, se lahko šteje, da so „dobri poslovni običaji" iz člena 6(1) Direktive 89/104 spoštovani.

78. Pogoji, ki jih določa člen 3a spremenjene Direktive 84/450 (člen, vstavljen na podlagi člena 1(4) Direktive 97/55) za zakonito primerjalno oglaševanje (in ki so v obravnavani zadevi najbolj upoštevni), se bistveno ne razlikujejo od pogojev, ki izhajajo iz zgoraj navedene sodne prakse Sodišča. Če povzamem, zadevno oglaševanje ne sme ustvarjati zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom (točka (d)) in se ne sme nepošteno okoriščati z ugledom znamke konkurenta (točka (g)).

79. Iz zgoraj navedene sodne prakse in določb spremenjene Direktive 84/450 sledi, da se uporaba znamke tretje osebe na način, ki pri potencialnih kupcih ustvarja zmedo glede izvora proizvoda, zagotovo šteje za nezakonito. Potencialnih kupcev zlasti ne sme privesti do prepričanja, da je proizvod povezan z imetnikom znamke in je zato enake kakovosti kot njegovi proizvodi.

20 — Prav tam, točki 52 in 53. Pojasniti je treba, da se je razlaga iz tega odlomka nanašala na člen 7(2) Direktive 89/104; vendar je Sodišče v točkah 62 in 63 trdilo, da isti preudarki „veljajo *mutatis mutandis* " za člen 6(1).

80. Vendar finska vlada in vlada Združenega kraljestva ugovarjata temu, da ko podjetje namesti znamko tretje osebe na svoj proizvod, ne namerava nujno predstaviti enake kakovosti svojih proizvodov in proizvodov imetnika znamke. Sodišče je v sodbi BMW v bistvu priznalo zakonitost uporabe znamke tretjega, ko je želelo podjetje „svoji dejavnosti dati občutek kakovosti".[21]

81. Kot sem opozoril zgoraj (glej zgoraj točko 59), pa se je ta odločba, kolikor je upoštevna za obravnavani primer, nanašala na izvrševanje popravil avtomobilov znamke BMW. Predmet dejavnosti podjetnika so bili proizvodi, ki so zakonito nosili znamko BMW; „občutka kakovosti", ki ga je trgovec izpeljeval iz predmeta svoje dejavnosti, se ni smelo šteti za nezakonitega, saj je odražal dejstvo, da je lahko delal s proizvodi, katerih kakovost je zagotavljala prisotnost znamke BMW.

82. Nasprotno pa je v obravnavanem primeru postopek proizvodnje britvic družbe LA že končan v trenutku, ko je posredovana informacija, da je navedene britvice mogoče uporabiti z ročaji družbe Gillette. Tudi združljivost obeh proizvodov ne bi smela vplivati na presojo potrošnikov glede kakovosti britvic družbe LA. Če pa bi uporaba znamke potrošnike privedla do prepričanja, da je kakovost obeh vrst britvic enaka, potem bi bilo treba šteti za pogoj skladnosti z dobrimi poslovnimi običaji kot da ni izpolnjen.

83. Zato mora nacionalno sodišče preveriti, ali je uporaba znamke družbe Gillette na embalažah britvic družbe LA namenjena obveščanju potencialnih kupcev zgolj o možnosti, da se lahko britvice družbe LA zaradi združljive vstavitve pritrdijo na ročaje družbe Gillette, ali da, nasprotno, obstaja vtis, da imajo britvice družbe LA enake lastnosti rezanja in so tako enake kakovosti kot britvice družbe Gillette.

84. Nacionalno sodišče bo moralo v ta namen kontekst „celovito presoditi ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov".[22] To je Sodišče zahtevalo v zvezi s podrobnimi pravili za presojo verjetnosti zmede, da bi omejilo obseg izključne pravice, ki jo ima imetnik znamke na podlagi člena 5(1)(b) Direktive 89/104. Ker pa opredelitev pogoja

21 — Zgoraj navedena sodba BMW, točka 53.

22 — Sodba z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40).

spoštovanja dobrih poslovnih običajev neizogibno privede do vpliva na obseg navedene izključne pravice, pri čemer jo bolj ali manj omejuje, se mi zdi, da mora nacionalno sodišče pri presoji izpolnjevanja tega pogoja upoštevati tudi to merilo.[23]

85. Na podlagi zgoraj navedenih preudarkov Sodišču predlagam, naj na četrto vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da gospodarski subjekt spoštuje „dobre poslovne običaje", če z uporabo znamke tretje osebe ne ustvarja vtisa, da obstaja tržna zveza med njim in imetnikom znamke, in se ne okorišča nepošteno z razlikovalnim učinkom ali ugledom navedene znamke. Dejstvo, da gospodarski subjekt prodaja tudi te proizvode in nanje dodaja znamko tretje osebe, ne pomeni nujno, da jih predstavlja, kot da so enako kakovostni kot proizvodi imetnika znamke. Zato je treba ravnanje gospodarskega subjekta presoditi celovito na podlagi vseh upoštevnih dejavnikov.

Peto vprašanje

86. Nacionalno sodišče s petim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali na presojo zakonitosti uporabe znamke tretje osebe vpliva dejstvo, da gospodarski subjekt, ki namesti znamko tretjega na svoj proizvod, prodaja tudi vrsto izdelka, s katerim bi bilo treba uporabljati prvonavedeni izdelek.

87. Za odgovor na to vprašanje se mi zdi potrebno ločeno preučiti dva različna vidika, od katerih se prvi nanaša na pogoj potrebnosti in drugi na pogoj spoštovanja dobrih poslovnih običajev, oba pa sem preučil v analizi tretjega in četrtega vprašanja za predhodno odločanje.

88. V zvezi s prvim vidikom je treba ugotoviti, da če bi k pogoju potrebnosti pristopili z ekonomskega vidika, za katerega se zavzema družba Gillette, bi dejstvo, da družba LA poleg britvic prodaja tudi ročaje, ki pomenijo enega od možnih namenov, ustvarilo dvome glede izpolnitve pogoja, saj bi tudi brez navedbe znamk družbe Gillette vsekakor obstajalo povpraševanje na trgu po britvicah družbe LA s strani imetnikov ročajev, ki jih trži družba LA.

23 — Opozarjam *in limine*, da je enak pristop Sodišče sprejelo za presojo izpolnjevanja pogojev, navedenih v spremenjeni Direktivi 84/450, ko je trdilo, da je za te namene „treba upoštevati celovito predstavitev spornega oglasa" (sodba z dne 25. oktobra 2001 v zadevi Toshiba Europe, C-112/99, Recueil, str. I-7945, točka 60).

89. Ker sem zaradi zgoraj navedenih razlogov zaključil, da je pogoj potrebnosti izpolnjen, če navedba znamke tretje osebe na proizvodu pomeni edino sredstvo zagotavljanja popolnih informacij o možnih načinih uporabe zadevnega proizvoda potrošnikom, se mi ne zdi, da na presojo zakonitosti uporabe znamke vpliva dejstvo, da tretja oseba prodaja tudi proizvod, ki je eden izmed možnih namenov proizvoda, na katerega namesti znamko drugega.

90. Glede vidika, ki se nanaša na spoštovanje „dobrih poslovnih običajev", se strinjam z ugotovitvijo Združenega kraljestva, Republike Finske in Komisije, da je element, ki je naveden v obravnavanem vprašanju, le eden od elementov, čeprav najpomembnejši, ki ga mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali uporaba znamke tretje osebe spoštuje dobre poslovne običaje.

91. Zato Sodišču predlagam, naj na peto vprašanje odgovori tako, da je dejstvo, da gospodarski subjekt, ki na svoj proizvod namesti znamko tretje osebe, prodaja tudi vrsto proizvoda, s katerim je treba uporabljati prvonavedenega, pomemben dejavnik pri presoji zakonitosti uporabe znamke, toda ne spreminja meril za to presojo.

V – Predlog

92. Glede na zgoraj navedene preudarke Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje Korkein oikeusa odgovori:

1. Ker je za namene uporabe člena 6(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z znamkami

treba ugotoviti le, ali je navedba znamke tretje osebe potrebna za označitev namena proizvoda (ali storitve) in ali to ne povzroči zmede glede njegovega izvora, se presoja zakonitosti uporabe znamke tretje osebe ne razlikuje, če gre za glavni proizvod ali dodatek ali nadomestni del.

2. Uporaba znamke tretje osebe je potrebna za označitev namena proizvoda, če je ta uporaba edino sredstvo za zagotavljanje popolnih informacij o možnih načinih uporabe zadevnega proizvoda potrošnikom.

3. Gospodarski subjekt spoštuje ‚dobre poslovne običaje', če z uporabo znamke tretje osebe ne ustvarja vtisa o obstoju tržne zveze med njim in imetnikom znamke ter se ne okorišča nepošteno z razlikovalnim učinkom ali ugledom navedene znamke. Dejstvo, da gospodarski subjekt prodaja tudi take proizvode in nanje namesti znamko tretje osebe, ne pomeni nujno, da jih predstavlja, kot da so enako kakovostni kot proizvodi imetnika znamke. Zato je treba ravnanje gospodarskega subjekta presoditi celovito na podlagi vseh upoštevnih dejavnikov.

4. Dejstvo, da gospodarski subjekt, ki na svoj proizvod namesti znamko tretje osebe, prodaja tudi vrsto proizvoda, s katerim je treba uporabljati prvonavedenega, je pomemben dejavnik pri presoji zakonitosti uporabe znamke, toda ne spreminja meril za to presojo.