Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

25. srpnja 2018.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. – Pravo nositelja žiga da se usprotivi tomu da treća strana ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i da proizvode identične onima za koje je navedeni žig registriran obilježi novim znakovima radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP)”

U predmetu C-129/17,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio hof van beroep te Brussel (Žalbeni sud u Bruxellesu, Belgija), odlukom od 7. veljače 2017., koju je Sud zaprimio 13. ožujka 2017., u postupku

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

protiv

Duma Forklifts NV,

G. S. International BVBA,

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič, predsjednik vijeća, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 8. veljače 2018.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, P. Maeyaert i J. Muyldermans, *advocaten*,

– za Duma Forklifts NV i G. S. International BVBA, K. Janssens i J. Keustermans, *advocaten* te M. R. Gherghinaru, *avocate*,

– za njemačku vladu, T. Henze, M. Hellmann i J. Techert, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: nizozemski

– za Europsku komisiju, J. Samnadda, E. Gippini Fournier i F. Wilman, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 26. travnja 2018.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 5. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) i članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Zahtjev je podnesen u okviru spora između društava Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (u daljnjem tekstu: Mitsubishi) i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (u daljnjem tekstu: MCFE), s jedne strane, i društava Duma Forklifts NV (u daljnjem tekstu: Duma) i G. S. International BVBA (u daljnjem tekstu: GSI), s druge strane, u vezi sa zahtjevom da potonji, među ostalim, prestanu uklanjati znakove istovjetne žigovima čiji je nositelj Mitsubishi i da njegove viličare kupljene izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) više ne obilježavaju novim znakovima.

Pravni okvir

3 U uvodnim izjavama 1. i 2. Direktive 2008/95 određeno je:

„(1) Sadržaj Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima [(SL 1989., L 40, str. 1.)] izmijenjen je. Radi jasnoće i racionalnosti tu bi direktivu trebalo kodificirati.

(2) Zakonodavstvo o žigovima koje se primjenjivalo u državama članicama prije stupanja na snagu Direktive 89/104/EEZ sadržavalo je nedostatke koji su mogli spriječiti slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Stoga je bilo nužno uskladiti zakonodavstvo država članica da bi se osiguralo pravilno djelovanje unutarnjeg tržišta.”

4 U skladu s člankom 5. te direktive, naslovljenim „Prava koja proizlaze iz žiga”:

„1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste [rabe]:

(a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.

[…]

3. Na temelju [stavka 1.] među ostalim se može zabraniti:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;

(d) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

[…]”

5 Članak 7. spomenute direktive, naslovljen „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga”, propisuje u stavku 1.:

„Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u [Europskoj uniji] pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.”

6 Uredbom br. 207/2009 kodificirana je Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu [Europske unije] (SL 1994., L 11, str. 1.). Članak 9. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga [Europske unije]”, određivao je:

„1. Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

(a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig [Europske unije] registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[…]

2. Sukladno odredbama stavka 1., *inter alia*, može se zabraniti sljedeće:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

(d) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

[…]”

7 Članak 13. te uredbe, naslovljen „Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga [Europske unije]”, propisivao je u stavku 1.:

„Žig [Europske unije] ne daje nositelju pravo zabraniti njegovu uporabu u odnosu na proizvode koji su, pod tim žigom, stavljeni na tržište [Europske unije] od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.”

8 Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu [Europske unije] te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. i od tog se datuma primjenjuje na činjenice u glavnom postupku.

9 Uredbom br. 2015/2424 u članak 9. Uredbe br. 207/2009 unesen je novi stavak 4., koji glasi:

„Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga [Europske unije], nositelj tog žiga [Europske unije] također ima pravo onemogućiti trećim stranama da u trgovačkom prometu u državu članicu u kojoj je žig registriran [u Uniju] unose proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako ti proizvodi, uključujući pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu [Europske unije] registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.

Pravo nositelja žiga [Europske unije] u skladu s prvim podstavkom prestaje važiti ako tijekom postupka za utvrđivanje počinjenja povrede žiga [Europske unije], pokrenutog u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [od 12. lipnja 2013.] o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva [i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL 2013., L 181, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 24., str. 214.)], deklarant ili držatelj proizvodâ dokaže da nositelj žiga [Europske unije] nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.”

10 Analogna odredba postoji u članku 10. stavku 4. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.) kojom je Direktiva 2008/95 stavljena izvan snage s 15. siječnja 2019., ali koja nije primjenjiva na činjenice u glavnom postupku.

Glavni postupak i prethodna pitanja

11 Mitsubishi, društvo sa sjedištem u Japanu, nositelj je sljedećih žigova (u daljnjem tekstu: žigovi Mitsubishi):

– verbalnog žiga Europske unije MITSUBISHI, registriranog 24. rujna 2001. pod brojem 118042, kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, uključujući motorna vozila, električna vozila i viličare;

– figurativnog žiga Europske unije, prikazanog dolje, koji je registriran 3. ožujka 2000. pod brojem 117713 i kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12. tog sporazuma, uključujući motorna vozila, električna vozila i viličare:



– verbalnog žiga Beneluksa MITSUBISHI, registriranog 1. lipnja 1974. pod brojem 93812, kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12., uključujući vozila i kopnena prijevozna sredstva te proizvodi iz razreda 16., uključujući knjige i tiskane materijale;

– figurativnog žiga Beneluksa MITSUBISHI, registriranog 1. lipnja 1974. pod brojem 92755, kojim se označavaju proizvodi iz razreda 12., uključujući vozila i kopnena prijevozna sredstva te proizvodi iz razreda 16., uključujući knjige i tiskane materijale, koji je istovjetan figurativnom žigu Europske unije;

12 MCFE, sa sjedištem u Nizozemskoj, ima isključivo pravo proizvodnje i stavljanja na tržište u EGP-u viličarâ marke Mitsubishi.

13 Glavna djelatnost Dume, sa sjedištem u Belgiji, kupoprodaja je na svjetskoj razini novih i rabljenih viličara. Također prodaje vlastite viličare pod nazivima „GSI”, „GS” ili „Duma”. Nekoć je to društvo bilo službeni poddistributer viličara Mitsubishi u Belgiji.

14 GSI, također sa sjedištem u Belgiji, povezan je s Dumom, s kojom dijeli upravitelja i sjedište. Izrađuje i popravlja viličare koje, zajedno s njihovim rezervnim dijelovima, na veliko uvozi sa svjetskog tržišta i izvozi na njega. Također ih prilagođava važećim europskim normama, na njih stavlja vlastite serijske brojeve i isporučuje ih Dumi prilažući izjave EU-a o sukladnosti.

15 Iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da su Duma i GSI u razdoblju od 1. siječnja 2004. do 19. studenoga 2009. usporedno uvozili u EGP viličare označene žigovima Mitsubishi bez odobrenja njihovih nositelja.

16 Počevši od 20. studenoga 2009. Duma i GSI kupuju od jednog društva grupe Mitsubishi viličare koje unose na područje EGP-a, gdje ih stavljaju u postupak carinskog skladištenja. Potom s te robe uklanjaju sve znakove istovjetne žigovima Mitsubishi, provode odgovarajuće izmjene kako bi viličare uskladili s važećim normama Unije, zamjenjuju natpisne pločice i serijske brojeve te na viličare postavljaju vlastite znakove. Potom ih uvoze i stavljaju na tržište EGP-a i izvan njega.

17 Mitsubishi i MCFE podnijeli su tužbe rechtbanku van koophandel te Brussel (Trgovački sud u Bruxellesu, Belgija), zahtijevajući, među ostalim, da naloži prestanak spornog postupanja. Budući da su njihove tužbe odbijene presudom od 17. ožujka 2010., žalili su se hofu van beroep te Brussel (Žalbeni sud u Bruxellesu), zahtijevajući zabranu usporedne trgovine viličarima označenima žigovima Mitsubishi te uvoza i stavljanja na tržište viličara s kojih su uklonjeni znakovi istovjetni tim žigovima i postavljeni novi znakovi.

18 Pred tim sudom Mitsubishi je tvrdio da se uklanjanjem starih znakova i postavljanjem novih na viličare kupljene izvan EGP-a, uklanjanjem natpisnih pločica i serijskih brojeva te uvozom i stavljanjem na tržište tih viličara u EGP-u povređuju njegova prava koja proizlaze iz žigova Mitsubishi. Osobito je istaknuo da uklanjanje znakova istovjetnih tim žigovima, bez njegova odobrenja, predstavlja povredu prava nositelja žiga da kontrolira prvo stavljanje na tržište u EGP-u proizvoda označenih tim žigom i ugrožava njegove funkcije podrijetla i kvalitete te njegovu investicijsku i oglašivačku funkciju. U tom pogledu Mitsubishi je napomenuo da, unatoč tom uklanjanju znakova, potrošač i dalje prepoznaje da je riječ o Mitsubishijevim viličarima.

19 Duma i GSI među ostalim su tvrdili da ih treba smatrati proizvođačima viličara koje su kupili izvan EGP-a jer na njima provode izmjene kojima ih usklađuju s Unijinim propisima, zbog čega imaju pravo na njih postavljati vlastite znakove.

20 Što se tiče usporednog uvoza u EGP viličara označenih žigovima Mitsubishi, sud koji je uputio zahtjev ocijenio je da se njime povređuje pravo žiga te je prihvatio žalbe Mitsubishija i MCFE-a. Što se tiče uvoza i stavljanja na tržište u EGP-u, počevši od 20. studenoga 2009., viličara Mitsubishi koji potječu iz zemlje nečlanice EGP-a, s kojih su uklonjeni znakovi istovjetni žigovima Mitsubishi i postavljeni novi znakovi, taj je sud istaknuo da se Sud još nije izjašnjavao o pitanju čine li postupci poput onih društava Duma i GSI uporabu koju nositelj žiga može zabraniti, pri čemu napominje da sudska praksa Suda pruža naznake koje navode na pretpostavku da je odgovor na to pitanje potvrdan.

21 U tim je okolnostima hof van beroep te Brussel (Žalbeni sud u Bruxellesu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. (a) Obuhvaćaju li članak 5. Direktive 2008/95 i članak 9. Uredbe br. 207/2009 pravo nositelja žiga da se usprotivi tomu da treća strana bez njegova odobrenja ukloni sve znakove kojima su proizvodi obilježeni a istovjetni su žigovima (*debranding*) kada je riječ o proizvodima koji – poput robe stavljene u postupak carinskog skladišta – još nisu stavljeni na tržište u [EGP-u], a treća strana provede uklanjanje radi uvoza ili stavljanja na tržište proizvoda u [EGP-u]?

(b) Ovisi li odgovor na pitanje 1.a o tomu je li uvoz ili stavljanje na tržište proizvoda u Europskom gospodarskom prostoru izvršeno pod vlastitim razlikovnim znakom kojim ga je obilježila treća strana (*rebranding*)?

2. Utječe li na odgovor na prvo pitanje to što proizvode koji su tako uvezeni ili stavljeni na tržište relevantni prosječni potrošač prema vanjskom izgledu ili dizajnu i dalje identificira kao proizvode koji potječu od nositelja žiga?”

Zahtjev za ponovno otvaranje usmenog postupka

22 Podneskom tajništvu Suda od 20. lipnja 2018. Mitsubishi je zatražio da se naloži ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, u skladu s člankom 83. Poslovnika Suda. U prilog tom zahtjevu Mitsubishi u biti ističe da se mišljenje nezavisnog odvjetnika temelji na pogrešnom zaključku prema kojem uporaba u trgovačkom prometu, u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 i članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, podrazumijeva aktivnu i vidljivu radnju. Usto smatra da to mišljenje ne daje odgovore na njegove argumente prema kojima uklanjanje znakova ugrožava različite funkcije žiga.

23 U skladu s člankom 83. Poslovnika, Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka po zatvaranju tog dijela postupka iznese novu činjenicu koja je takve prirode da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta Suda Europske unije.

24 To u ovom predmetu nije slučaj. Naime, uopće se ne tvrdi da postoje nove činjenice. Nadalje, Mitsubishi je mogao, kao i ostale zainteresirane osobe koje su sudjelovale u ovom postupku, iznijeti – i u njegovu pisanom i u njegovu usmenom dijelu – činjenične i pravne elemente koje smatra relevantnima za davanje odgovora na pitanja suda koji je uputio zahtjev, osobito kada je riječ o pojmu „uporaba u trgovačkom prometu” u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 i članka 9. stavka 1. Uredbe 207/2009. Sud stoga zaključuje, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da raspolaže svim potrebnim informacijama za donošenje odluke.

25 Nadalje, kad je riječ o kritikama koje na račun mišljenja nezavisnog odvjetnika iznosi Mitsubishi, treba s jedne strane podsjetiti da Statut i Poslovnik Suda Europske unije ne predviđaju mogućnost da zainteresirane stranke iznesu svoja zapažanja kao odgovor na mišljenje nezavisnog odvjetnika (presuda od 20. prosinca 2017., Acacia i D’Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, t. 26. i navedena sudska praksa).

26 S druge strane, sukladno članku 252. drugom stavku UFEU-a, dužnost je nezavisnog odvjetnika, djelujući posve nepristrano i neovisno, da na javnoj raspravi iznosi obrazložena mišljenja o predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. U tom smislu Sud nije vezan ni mišljenjem nezavisnog odvjetnika ni obrazloženjem koje je dovelo do tog mišljenja. Stoga neslaganje jedne od stranaka s mišljenjem nezavisnog odvjetnika, bez obzira na pitanja

koja je ondje razmatrao, ne može samo za sebe biti opravdan razlog za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka (presuda od 20. prosinca 2017., Acacia i D'Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, t. 27. i navedena sudska praksa).

27 Imajući u vidu prethodna razmatranja, Sud smatra da nema potrebe za ponovnim otvaranjem usmenog dijela postupka.

O prethodnim pitanjima

28 Svojim dvama pitanjima, koja valja razmotriti zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 5. Direktive 2008/95 i članak 9. Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se nositelj žiga može usprotiviti tomu da treća strana bez njegova odobrenja ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i drugim znakovima te obilježi proizvode stavljene u postupak carinskog skladišta, kao što je to slučaj u glavnom postupku, radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u EGP-u, gdje ranije nisu bili komercijalizirani.

29 Članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95 i članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, čiji su sadržaji istovjetni, valja tumačiti jednako (vidjeti u tom smislu rješenje od 19. veljače 2009., UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, t. 42.).

30 U tu svrhu treba podsjetiti da je cilj Direktive 2008/95, kojom je kodificirana Direktiva 89/104, taj da – kako to proizlazi iz njezinih uvodnih izjava 1. i 2. – ukloni razlike među državama članicama u području žigovnog prava koje mogu onemogućiti slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Pravo koje proizlazi iz žiga na taj način čini ključan element sustava nenarušenog tržišnog natjecanja koji pravo Unije nastoji uspostaviti i održati. U takvom sustavu poduzetnici se moraju moći približiti klijentima kvalitetom svojih proizvoda i usluga, što je moguće samo zahvaljujući postojanju prepoznatljivih znakova koji omogućuju identifikaciju tih proizvoda i usluga (presuda od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 46. i 47. i navedena sudska praksa).

31 Također treba podsjetiti da članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95 i članak 13. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 ograničavaju iscrpljenje prava dodijeljenog nositelju žiga na slučajeve u kojima su proizvodi stavljeni na tržište u EGP-u. Oni dopuštaju nositelju stavljanje na tržište svojih proizvoda izvan EGP-a, čime se ne iscrpljuju njegova prava u EGP-u. Precizirajući da se stavljanjem na tržište izvan EGP-a ne iscrpljuje pravo nositelja da se usprotivi uvozu tih proizvoda bez njegova odobrenja, zakonodavac Unije omogućio je nositelju žiga kontrolu nad prvim stavljanjem na tržište u EGP-u proizvoda označenih tim žigom (vidjeti u tom smislu presude od 16. srpnja 1998., Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, t. 26.; od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 32. i 33. i od 18. listopada 2005., Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, t. 33.).

32 U tom pogledu Sud je u više navrata naglasio da je za osiguravanje zaštite prava koja proizlaze iz žiga ključno to da nositelj žiga registriranog u jednoj državi članici ili više njih može kontrolirati prvo stavljanje na tržište proizvoda zaštićenih tim žigom u EGP-u (presude od 15. listopada 2009., Makro Zelfbedieningsgroothandel i dr., C-324/08, EU:C:2009:633, t. 32.; od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 60. i od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 31.). Osim toga, iz sudske prakse Suda proizlazi da se spomenuto nositeljevo pravo odnosi na sve primjerke tog proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu od 1. srpnja 1999., Sebago i Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, t. 19. i 20. i od 3. lipnja 2010., Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, t. 31.).

33 Nadalje, prva rečenica u članku 5. stavku 1. Direktive 2008/95 i prva rečenica u članku 9. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 daju nositelju registriranog žiga isključivo pravo da, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama (a) i (b) navedene direktive i člankom 9. stavkom 1. točkama (a) i (b) spomenute

uredbe, zabrani trećim stranama da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe znak istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je taj žig registriran odnosno da rabe znak za koji – zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti žigu i zbog istovjetnosti ili sličnosti proizvoda odnosno usluga obuhvaćenih žigom i znakom – postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu koja uključuje opasnost od povezivanja znaka i žiga.

34 Sud je u više navrata bio u prilici ustvrditi da je nositelju žiga dodijeljeno isključivo pravo kako bi mu se omogućilo da zaštiti svoje specifične interese u tom svojstvu, to jest kako bi se osiguralo da žig ispunjava svoje funkcije, zbog čega se ostvarivanje tog prava mora ograničiti na slučajeve u kojima treća strana uporabom znaka ugrožava ili može ugroziti funkcije žiga. Riječ je ne samo o temeljnoj funkciji žiga koja se sastoji u tome da se potrošačima zajamči podrijetlo proizvoda ili usluge nego i o njegovim ostalim funkcijama, među kojima su osiguravanje kvalitete proizvoda odnosno usluge, komunikacije, investicija ili oglašavanja (vidjeti presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 51.; od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 58.; od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 77. i 79. i od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 37. i 38.).

35 Kada je riječ o tim funkcijama, važno je podsjetiti da je temeljna funkcija žiga osigurati potrošaču odnosno krajnjem korisniku podrijetlo proizvoda i usluga označenih žigom, omogućavajući mu njihovo razlikovanje od proizvoda i usluga drugog podrijetla (presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 82. i navedena sudska praksa). Žig služi osobito tomu da se potvrdi činjenica da su svi proizvodi i usluge koji su njime označeni proizvedeni odnosno dobavljeni pod nadzorom jednog jedinog poduzetnika kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kvalitetu, čime žig ispunjava svoju ulogu ključnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja (vidjeti u tom smislu presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 48. i od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 80.).

36 Investicijska funkcija žiga uključuje mogućnost da nositelj žiga potonji upotrijebi kako bi stekao ili sačuvao ugled kojim može privući potrošače i osigurati njihovu vjernost različitim poslovnim metodama. Na taj način, kada treća strana, kao što je to konkurent nositelja žiga, uporabom znaka istovjetnog tom žigu za proizvode ili usluge istovjetne onima za koje on registriran znatno otežava nositeljevu uporabu žiga namijenjenu stjecanju ili očuvanju ugleda kojim može privući potrošače ili osigurati njihovu vjernost, tom se uporabom ugrožava spomenuta funkcija. Navedeni nositelj je stoga ovlašten zabraniti tu uporabu na temelju članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/95 odnosno, kada je riječ o žigu Europske unije, na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 60. do 62.).

37 Kada je riječ o oglašivačkoj funkciji žiga, ona omogućava njegovu uporabu u svrhe oglašavanja radi informiranja ili uvjeravanja potrošača. Stoga je nositelj žiga osobito ovlašten zabraniti to da se bez njegova odobrenja rabi znak istovjetan tom žigu za proizvode ili usluge identične onima za koje je on registriran, ako se time ugrožava nositeljeva uporaba tog žiga kao elementa prodajne promidžbe i instrumenta poslovne strategije (vidjeti u tom smislu presudu od 23. ožujka 2010, Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 91. i 92.).

38 Što se tiče pojma „uporaba u trgovačkom prometu", Sud je već utvrdio da vrste uporaba koje nositelj žiga može spriječiti u članku 5. stavku 3. Direktive 2008/95 i u članku 9. stavku 2. Uredbe br. 207/2009 nisu taksativno navedene (vidjeti presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 38.; od 25. siječnja 2007,, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, t. 16. i od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 65.) i da uključuju samo aktivne postupke treće strane (vidjeti presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 40.).

39 Sud je također istaknuo da uporaba u trgovačkom prometu znaka koji je istovjetan ili sličan žigu postoji kada se to događa u kontekstu gospodarske aktivnosti čiji je cilj gospodarski probitak, a ne u privatnoj domeni (vidjeti presudu od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 43. i navedenu sudsku praksu). Sud je pojasnio da se pojmovi „uporaba" i „u trgovačkom prometu" ne mogu tumačiti na način da se odnose samo na izravne veze između trgovca i potrošača i, osobito, da se radi o uporabi znaka istovjetnog žigu kad dotični gospodarski subjekt taj znak rabi u okviru vlastite poslovne komunikacije (vidjeti presudu od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 40. i 41. i navedenu sudsku praksu).

40 U predmetnom slučaju, iz odluke kojom je upućeno prethodno pitanje proizlazi da su Duma i GSI bez Mitsubishijeva odobrenja izvan EGP-a kupovali njegove viličare koje su potom unosili u taj prostor, gdje su ih stavljali u postupak carinskog skladištenja. Dok je ta roba bila u navedenom postupku, s nje su u cijelosti uklanjali znakove identične Mitsubishijevim žigovima, provodili su odgovarajuće izmjene kako bi viličare uskladili s važećim normama Unije, zamjenjivali su natpisne pločice i serijske brojeve te su na viličare postavljali vlastite znakove, nakon čega su ih uvozili i stavljali na tržište EGP-a i izvan njega.

41 Za razliku od predmeta u kojima su donesene presude navedene u točki 31. ove presude, proizvodi o kojima je riječ u glavnom postupku nisu, prema tome, označeni predmetnim žigovima prilikom uvoza i stavljanja na tržište, nakon što su stavljeni u postupak carinskog skladištenja. Također za razliku od ostalih presuda navedenih u točkama 34. do 39. ove presude, čini se da treće strane ni na koji način u tom trenutku nisu rabile znakove istovjetne ili slične predmetnim žigovima, osobito ne u svojoj poslovnoj komunikaciji. Glavni predmet razlikuje se također i od okolnosti navedenih u točki 86. presude od 8. srpnja 2010., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), koju je spomenuo sud koji je uputio zahtjev, u kojoj je Sud istaknuo da, kada preprodavač bez odobrenja nositelja žiga s proizvoda ukloni naznaku o žigu i zamijeni je etiketom sa svojim imenom, tako da je žig proizvođača predmetnih proizvoda u cijelosti skriven, nositelj žiga ovlašten je usprotiviti se uporabi navedenog žiga prilikom oglašavanja preprodaje jer to ugrožava temeljnu funkciju žiga.

42 Međutim,valja istaknuti, kao prvo, da uklanjanje znakova istovjetnih žigu onemogućuje to da se proizvodi za koje je on registriran označe, prilikom prvog stavljanja na tržište u EGP-u, spomenutim žigom, čime se njegovu nositelju oduzima temeljno pravo koje mu je priznato u sudskoj praksi navedenoj u točki 31. ove presude, a to je da kontrolira prvo stavljanje na tržište u EGP-u proizvoda označenih žigom.

43 Kao drugo, uklanjanje znakova istovjetnih žigu i postavljanje novih znakova na proizvode radi njihova prvog stavljanja na tržište u EGP-u ugrožavaju funkcije žiga.

44 Kada je riječ o funkciji označivanja podrijetla, valja podsjetiti da je u točki 48. presude od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr. (C-379/14, EU:C:2015:497), Sud već istaknuo da bilo koja radnja treće strane kojom se nositelja registriranog žiga sprečava da u jednoj ili više država članica ostvari pravo kontrole nad prvim stavljanjem na tržište u EGP-u proizvoda označenih tim žigom po svojoj prirodi ugrožava tu njegovu temeljnu funkciju.

45 Sud koji je uputio zahtjev dvoji o posljedicama do kojih može dovesti činjenica da proizvode koji su uvezeni ili stavljeni na tržište relevantni prosječni potrošač prema vanjskom izgledu ili dizajnu i dalje identificira kao proizvode koji potječu od nositelja žiga. Naime, on upozorava na činjenicu da, unatoč uklanjanju znakova istovjetnih žigu i postavljanju novih znakova na viličare, relevantni potrošači i dalje te viličare doživljavaju kao Mitsubishijeve. U tom pogledu valja napomenuti da, iako temeljna funkcija žiga može biti ugrožena neovisno o toj činjenici, ona može pojačati učinke takve ugroze.

46 Osim toga, uklanjanje znakova istovjetnih žigu i postavljanje novih znakova na proizvode onemogućavaju nositelja žiga u tome da se približi klijentima kvalitetom svojih proizvoda i ugrožavaju investicijsku i oglašivačku funkciju žiga kada, kao u predmetnom slučaju, proizvod o kojem je riječ

nositelj žiga još nije stavio na tržište odnosno za to nije dao odobrenje. Naime, činjenica da su proizvodi nositelja žiga stavljeni na tržište prije nego li je to on sam učinio označivši ih tim žigom, tako da ih potrošači prepoznaju prije nego što ih mogu s njim povezati, može znatno otežati nositeljevu uporabu spomenutog žiga koja je namijenjena tomu da on stekne ugled kojim može privući potrošače ili osigurati njihovu vjernost i tomu da posluži kao element prodajne promidžbe ili instrument poslovne strategije. Nadalje, takvi postupci onemogućavaju nositelja u ostvarivanju – prvim stavljanjem na tržište u EGP-u – ekonomske vrijednosti proizvoda označenog žigom i, na taj način, svojeg ulaganja.

47 Kao treće, time što ugrožavaju pravo nositelja žiga da kontrolira prvo stavljanje na tržište u EGP-u njime označenih proizvoda kao i time što ugrožavaju funkcije žiga, uklanjanje znakova istovjetnih žigu i postavljanje novih znakova na proizvode – koje provodi treća strana, bez odobrenja spomenutog nositelja, radi uvoza te robe ili njezina stavljanja na tržište u EGP-u te radi zaobilaženja nositeljeva prava da zabrani njihov uvoz ako su označeni njegovim žigom – protivni su cilju koji se sastoji od osiguravanja nenarušenog tržišnog natjecanja.

48 Naposljetku, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 38. ove presude, povezanu s pojmom „uporaba u trgovačkom prometu”, valja istaknuti da radnja treće strane koja se sastoji od uklanjanja znakova istovjetnih žigu kako bi se postavili vlastiti znakovi podrazumijeva aktivno postupanje trećega koje se – s obzirom na to da mu je svrha uvoz i stavljanje na tržište proizvoda u EGP-u i da se stoga obavlja u okviru gospodarske aktivnosti čiji je cilj gospodarski probitak – može, u smislu sudske prakse navedene u točki 39. ove presude, smatrati uporabom žiga u trgovačkom prometu.

49 Zbog svih navedenih razloga, valja smatrati da se nositelj žiga može usprotiviti takvim postupcima na temelju članka 5. Direktive 2008/95 i članka 9. Uredbe br. 207/2009.

50 Na taj zaključak ne utječe činjenica da je do uklanjanja znakova istovjetnih žigu i postavljanja novih znakova došlo dok je roba još uvijek bila u postupku carinskog skladištenja jer su te radnje izvršene radi uvoza i stavljanja te robe na tržište u EGP-u, što u glavnom postupku dokazuje činjenica da su Duma i GS provodili izmjene kako bi viličare uskladili s važećim normama Unije i kako bi ih potom, barem djelomično, stvarno uvezli i stavili na tržište u EGP-u.

51 S tim u vezi također valja istaknuti da članak 9. stavak 4. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjen Uredbom br. 2015/2424 koja se na činjenice u glavnom postupku primjenjuje od 23. ožujka 2016., daje pravo nositelju žiga da onemogući trećim stranama da u trgovačkom prometu u Uniju uvoze proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako oni, uključujući pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu Europske unije registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može od njega razlikovati. To nositeljevo pravo prestaje vrijediti samo ako tijekom postupka za utvrđivanje počinjenja povrede žiga deklarant ili držatelj proizvodâ dokaže da nositelj nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.

52 S obzirom na prethodna razmatranja, na postavljena pitanja valja odgovoriti tako da članak 5. Direktive 2008/95 i članak 9. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se nositelj žiga može usprotiviti tomu da treća strana bez njegova odobrenja ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i drugim znakovima obilježi proizvode stavljene u postupak carinskog skladišta, kao što je to slučaj u glavnom postupku, radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u EGP-u, gdje ranije nisu bili komercijalizirani.

Troškovi

53 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

Članak 5. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i članak 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da se nositelj žiga može usprotiviti tomu da treća strana bez njegova odobrenja ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i drugim znakovima obilježi proizvode stavljene u postupak carinskog skladišta, kao što je to slučaj u glavnom postupku, radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u EGP-u, gdje ranije nisu bili komercijalizirani.

Potpisi