SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 23. februarja 2006*

V zadevi C-59/05,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) z odločbo z dne 2. decembra 2004, ki je na Sodišče prispela 10. februarja 2005, v postopku

Siemens AG

proti

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, J. N. Cunha Rodrigues (poročevalec), K. Lenaerts, M. Ilešič in E. Levits, sodniki,

* Jezik postopka: nemščina.

generalni pravobranilec: A. Tizzano,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

na podlagi stališč, ki so jih predložili:

— za Siemens AG S. Jackermeier, odvetnik, in D. Laufhütte, Patentanwalt,

— za VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH A. Osterloh in E. Osterloh, odvetnika,

— za Republiko Poljsko T. Nowakowski, zastopnik,

— za Komisijo Evropskih skupnosti A. Aresu in F. Hoffmeister, zastopnika,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi odločeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3a(1)(g) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984, ki ureja zavajajoče in primerjalno oglaševanje (UL L 250, str. 17), kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 (UL L 290, str. 18, v nadaljevanju: Direktiva 84/450).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru postopka med družbo Siemens AG (v nadaljevanju: družba Siemens) in družbo VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (v nadaljevanju: družba VIPA) zaradi oglaševanja družbe VIPA z namenom pospeševanja prodaje sestavnih delov, ki so združljivi z avtomati, ki jih prodaja in trži družba Siemens.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

3 V skladu s členom 2(2a) Direktive 84/450 pomeni „primerjalno oglaševanje“ v tej direktivi „vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent“.

4 Člen 3a(1) te direktive določa:

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

[…]

(c) objektivno primerja eno ali več objektivnih […], pomembnih, preverljivih in reprezentativnih lastnosti takega blaga ali storitev, s čimer so mišljene tudi cene;

[…]

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

[…]“

5 Druga, štirinajsta in petnajsta uvodna izjava Direktive 97/55 navajajo:

„(2) ker bo dokončna vzpostavitev notranjega trga pomenila večji obseg izbire; ker potrošniki lahko in naj bi kar najbolje izrabili notranji trg in ker je oglaševanje

zelo pomembno sredstvo pri ustvarjanju resničnih trgov in prodajnih mest oziroma plasmajev za vse blago in storitve v Skupnosti, naj bi bila temeljna načela, ki urejajo obliko in vsebino primerjalnega oglaševanja v državah članicah, usklajena; ker bo izpolnitev teh pogojev pomagala objektivno prikazati odlike raznih primerljivih izdelkov; ker lahko primerjalno oglaševanje tudi spodbuja konkurenco med dobavitelji blaga in storitev v korist potrošnikov;

[…]

(14) ker je vendarle lahko nujno, če naj bo primerjalno oglaševanje učinkovito, določiti identiteto blaga ali storitev konkurenta, se sklicevati na blagovno znamko ali trgovsko ime, katerega lastnik je konkurent;

(15) ker uporaba blagovne znamke ali trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ne krši te izključne pravice, če je v skladu s pogoji, določenimi v tej direktivi, torej če je cilj take uporabe le razločevanje med konkurenti in objektivno poudarjanje razlik.“

Nacionalna ureditev

6 Člen 6 zakona z dne 7. junija 1909 o preprečevanju nelojalne konkurence (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, v nadaljevanju: UWG) določa zlasti:

„(1) Primerjalno oglaševanje je vsako oglaševanje, ki z nakazovanjem ali izrecno določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent.

(2) Primerjalno oglaševanje je nedopustno […] če se s primerjavo:

[…]

4. neupravičeno okorišča z ugledom znamke konkurenta ali se mu škodi. […]“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

7 Družba Siemens proizvaja in trži, med drugim, programljive krmilnike z imenom „Simatic“. Leta 1983 je za te krmilnike in njihove dopolnilne sestavne dele uvedla sistem številk za naročanje, sestavljen iz kombinacije več velikih črk in številk.

8 Družba VIPA prav tako izdeluje in prodaja sestavne dele, ki so združljivi s krmilniki „Simatic“, za katere od leta 1988 uporablja identifikacijski sistem, ki je skoraj enak sistemu, ki ga uporablja družba Siemens. Prvi del kombinacije znakov, ki sestavljajo številko za naročanje družbe Siemens, na primer „6ES5“ ali „6ES7“, je namreč

nadomestila s kratico družbe „VIPA“, ki mu sledi osrednji element številke za naročanje izvirnega proizvoda družbe Siemens. Ta osrednji element številke za naročanje kaže na lastnosti zadevnega proizvoda in njegovo uporabo v sistemu in ga je treba za zagon krmilnika vnesti v sistem.

9 Družba VIPA tako pod številko za naročanje „VIPA 928-3UB21“ trži sestavne dele, ki ustrezajo izvirnemu proizvodu družbe Siemens s številko za naročanje „6ES5 928-3UB21“. To številko navaja na svojih proizvodih in v katalogu skupaj s pojasnilom: „Prosimo, da v navodilu za uporabo vašega sistema preverite številko za naročanje pomnilniškega modula, ki ga potrebujete, ali nas pokličite! Številke za naročanje ustrezajo številkam za naročanje pomnilniških modulov družbe Siemens.“

10 Družba Siemens je zoper družbo VIPA vložila tožbo, v kateri ji je očitala, da se je nedopustno okoristila z ugledom njenih proizvodov. Prvostopenjsko sodišče je zahtevkom družbe Siemens ugodilo z odločbo, ki je bila v pritožbenem postopku spremenjena. Družba Siemens je nato na Bundesgerichtshof vložila revizijo.

11 Ker je Bundesgerichtshof menilo, da je za odločitev o sporu potrebna razlaga Direktive 84/450, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali gre za nepošteno okoriščanje z ugledom ‚drugega znaka razlikovanja‘ konkurenta v smislu člena 3a(1)(g) Direktive 84/450/EGS, če oglaševalec v strokovni javnosti znani znak razlikovanja svojega konkurenta (v postopku v glavni stvari sistem številk za naročanje) prevzame v enaki obliki in se pri oglaševanju sklicuje na to, da je ta znak razlikovanja prevzel v enaki obliki?

2. Ali je pri preizkusu nepoštenega okoriščanja z ugledom odločilni dejavnik prednost, ki jo tak prevzem znaka razlikovanja pomeni za oglaševalca in potrošnika?“

Vprašanji za predhodno odločanje

12 S tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali se konkurenčni dobavitelj s tem, da v svojih katalogih uporablja osrednji element razlikovalnega znaka proizvajalca, to je v strokovni javnosti znani sistem številk za naročanje, nepošteno okorišča z ugledom tega razlikovalnega znaka v smislu člena 3a(1)(g) Direktive 84/450 in ali je treba pri tem preizkusu upoštevati prednost, ki jo taka uporaba pomeni za potrošnika in oglaševalca.

13 Na podlagi člena 3a(1)(g) Direktive 84/450 se primerjalno oglaševanje dovoli zlasti takrat, ko se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov.

14 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba pri presoji, ali je bil spoštovan pogoj iz člena 3a(1)(g) Direktive 84/450, upoštevati petnajsto uvodno izjavo Direktive 97/55, po kateri uporaba blagovne znamke ali trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ne krši te izključne pravice, če je v skladu s pogoji, določenimi v Direktivi 84/450, torej če je cilj take uporabe le razločevanje med konkurenti in objektivno poudarjanje razlik (sodba z dne 25. oktobra 2001 v zadevi Toshiba Europe, C-112/99, Recueil, str. I-7945, točka 53).

15 Glede tega se ne šteje, da se oglaševalec nepošteno okorišča z ugledom razlikovalnih znakov svojega konkurenta, če je sklicevanje na te znake pogoj za učinkovito konkurenco na zadevnem trgu (zgoraj navedena sodba Toshiba Europe, točka 54).

16 Sodišče pa je presodilo, da to, da znamko uporabi tretja oseba, lahko pomeni nepošteno okoriščanje z razlikovalnim značajem ali ugledom znamke ali jima lahko škodi, na primer tako, da ustvari v javnosti napačen vtis o razmerjih med oglaševalcem in imetnikom znamke (zgoraj navedena sodba Toshiba Europe, točka 55).

17 Kot izhaja iz predložitvenega sklepa, je bila javnost s tem, da je družba VIPA prevzela osrednji element sistema številk za naročanje družbe Siemens, seznanjena z dejstvom, da imata oba zadevna proizvoda enake tehnične lastnosti. Posledično gre za primerjavo med bistvenimi, upoštevnimi, preverljivimi in reprezentativnimi lastnostmi proizvodov v smislu člena 3a(1)(c) Direktive 84/450 (zgoraj navedena sodba Toshiba Europe, točka 56).

18 Vendar je treba preveriti, ali se lahko zaradi takega prevzema v javnosti, na katero se usmerja oglaševanje družbe VIPA, ustvari vtis o povezanosti med proizvajalcem krmilnikov, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, in njihovih dopolnilnih sestavnih delov ter konkurenčnim dobaviteljem, ker bi omenjena javnost prenesla ugled proizvodov tega proizvajalca na proizvode, ki jih trži omenjeni dobavitelj.

19 Najprej je treba ugotoviti, da so proizvodi, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, namenjeni strokovni javnosti. Povezava med ugledom proizvodov družbe

Siemens in proizvodov družbe VIPA je tako veliko manj verjetna, kot če bi bili proizvodi namenjeni končnim uporabnikom (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Toshiba Europe, točka 52).

20 Dalje, dejstvo, da družba VIPA uporablja svojo lastno kratico v prvem delu številk za naročanje in da v svojem katalogu navaja, da te številke ustrezajo številkam pomnilniških modulov družbe Siemens, omogoča, da se ustvari razlika med identitetama družb VIPA in Siemens, in ni tako, da bi se ustvarjal napačni vtis bodisi o izvoru proizvodov družbe VIPA bodisi o povezavi med tema podjetjema (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Toshiba Europe, točka 59).

21 Končno, iz Sodišču predloženega spisa izhaja, da številke in črke, ki so osrednji element številke za naročanje, ne kažejo le na lastnosti zadevnega proizvoda, ampak tudi na njegovo uporabo v sistemu. Zagon krmilnika je namreč odvisen od vnosa teh številk in teh črk v omenjeni sistem.

22 Glede prednosti, ki jo ima prevzem razlikovalnega znaka v enaki obliki za oglaševalca in potrošnika, je Sodišče že razsodilo, da je namen primerjalnega oglaševanja, da se potrošnikom omogoči, da kar najbolje izrabijo notranji trg, ker je oglaševanje zelo pomembno sredstvo pri ustvarjanju resničnih trgov in prodajnih mest oziroma plasmajev za vse blago in storitve v Skupnosti (glej sodbo z dne 8. aprila 2003 v zadevi Pippig Augenoptik, C-44/01, Recueil, str. I-3095, točka 64).

23 Na drugi strani iz druge uvodne izjave Direktive 97/55 izhaja, da je namen primerjalnega oglaševanja tudi spodbujanje konkurence med dobavitelji blaga in storitev v korist potrošnikov.

24 Iz tega sledi, da je treba prednost, ki jo ima za potrošnike primerjalno oglaševanje, nujno upoštevati pri presoji nepoštenega okoriščanja, ki ga ima oglaševalec zaradi ugleda blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta.

25 Korist oglaševalca od primerjalnega oglaševanja, katere obstoj je v vseh primerih nesporen zaradi same narave takega oglaševanja, pa ne more biti sama po sebi odločilni element pri presoji zakonitosti oglaševalčevega ravnanja.

26 V obravnavanem primeru bi prevzem drugega osrednjega elementa številk za naročanje proizvodov, ki jih trži družba VIPA in so kot dopolnilni sestavni elementi namenjeni uporabi v krmilnikih družbe Siemens, zahteval od zadevnih uporabnikov, da s primerjalnim seznamom poiščejo ustrezne številke za naročanje proizvodov, ki jih ponuja družba Siemens. Kot ugotavlja predložitveno sodišče, bi to povzročalo težave potrošnikom in družbi VIPA. Omejevalni učinki na konkurenco na trgu dopolnilnih sestavnih delov za krmilnike, ki jih proizvaja družba Siemens, torej ne bi bili izključeni.

27 Glede na navedeno je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 3a(1)(g) Direktive 84/450 razlagati tako, da se konkurenčni dobavitelj v takih okoliščinah, kot se obravnavajo v postopku v glavni stvari, ko v katalogih uporablja osrednji element v strokovni javnosti znanega razlikovalnega znaka proizvajalca, z ugledom tega razlikovalnega znaka ne okorišča nepošteno.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člen 3a(1)(g) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984, ki ureja zavajajoče in primerjalno oglaševanje, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997, je treba razlagati tako, da se konkurenčni dobavitelj v takih okoliščinah, kot se obravnavajo v postopku v glavni stvari, ko v katalogih uporablja osrednji element v strokovni javnosti znanega razlikovalnega znaka proizvajalca, z ugledom tega razlikovalnega znaka ne okorišča nepošteno.

Podpisi