

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

F. G. JACOBSA,

predstavljeni 26. maja 2005¹

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe *Gerechthshof te 's-Gravenhage* (regionalno pritožbeno sodišče v Haagu) se v bistvu nanaša na razlago izraza „uporabe [znaka] v gospodarskem prometu“ v členu 5 Direktive o blagovnih znamkah.² Natančneje, predložitevno sodišče sprašuje, (i) ali vnos v Skupnost v okviru zunanega tranzitnega postopka neskupnostnega blaga, označenega z originalno blagovno znamko, njegovo skladiščenje v carinskem skladišču Skupnosti, ali ponujanje za prodajo, ali prodaja tako skladiščenega blaga veljajo za „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5 in (ii) katera stranka nosi dokazno breme v postopkih kršitve blagovne znamke, ki nastanejo v takih položajih.

To načelo, ki ga je Sodišče razvilo v okviru členov 30 in 36 Pogodbe ES (ki sta po spremembi postala člena 28 ES in 30 ES), je sedaj ponovljeno v členu 7 Direktive o blagovnih znamkah. Bistvo tega načela je, da imetnik blagovne znamke ne more uveljavljati pravic za blago, ki ga v Skupnosti pod to blagovno znamko trži sam ali ki se v Skupnosti trži z njegovim soglasjem.³

Ustrezne določbe Skupnosti*Zakonodaja o blagovnih znamkah*

2. Soglasje imetnika blagovne znamke za te transakcije se upošteva zaradi načela izčrpanja pravic iz blagovne znamke v Skup-

3. Člen 5 Direktive o blagovnih znamkah določa:

¹ — Jezik izvirnika: angleščina.

² — Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o blagovnih znamkah).

³ — V skladu s členom 65(2), skupaj s Prilogo XVII, točka 4, k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3), je bil člen 7(1) za namene Sporazuma spremenjen, tako, da je izraz „v Skupnosti“ nadomestil izraz „v pogodbenici“.

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

4. Člen 9(1)(a) in (2)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94⁴ v zvezi z znamkami Skupnosti določajo isto kot člen 5(1)(a) in (3)(b) in (c) Direktive o blagovnih znamkah.

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

Carinska zakonodaja

[...]

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

5. Člen 24 ES določa:

- (a) [...]

- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

„Za izdelke iz tretjih držav velja, da so v prostem prometu v neki državi članici, če so bile v tej državi zanje opravljene uvozne formalnosti in plačane vse predpisane carine [...] in če te carine ali dajatve niso bile v celoti ali delno povrnjene.“

- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;“

⁴ — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, 14.1.1994, str. 1).

6. Člen 37(1) Uredbe št. 2913/92⁵ o carinskem zakoniku Skupnosti določa, da je blago, ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti, od trenutka vnosa predmet carinskega nadzora. Člen 38(1)(a) določa, da ga mora tisti, ki ga vnese v Skupnost, nemudoma prepeljati do carinskega urada, ki ga določijo carinski organi. Člen 48 določa, da mora neskupnostno blago, predloženo carini, pridobiti eno od carinsko dovoljenih rab ali uporab.

2. Skupnostno blago, ki je bilo deklarirano za [...] tranzitni postopek ali za postopek carinskega skladiščenja, se nahaja pod carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske deklaracije, do iznosa blaga s carinskega območja Skupnosti, uničenja ali razveljavitve carinske deklaracije.“

Zunanji tranzitni postopek

7. Člen 4(15) Uredbe št. 2913/92 opredeljuje „carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga“ tudi kot vnos blaga v carinski postopek. Člen 4(16) določa, da „carinski postopek“ vključuje tudi „tranzit“ in „carinsko skladiščenje“.

9. Zunanji tranzitni postopek splošno zadeva blago, vneseno iz tretjih, ki ni v prostem prometu v Skupnosti. Sodišče je pravno fikcijo na podlagi postopka pojasnilo tako:

8. Člen 59 določa:

„1. Za vsako blago, ki naj bi bilo dano v carinski postopek, je treba vložiti deklaracijo za ta carinski postopek.

„Blago v tem postopku ni ne predmet ustreznih uvoznih dajatev ne drugih ukrepov trgovinske politike; kot da ne bi prispelo na ozemlje Skupnosti. V resnici je uvoženo iz tretjih držav in potuje skozi eno ali več držav članic, preden je izvoženo v drugo tretjo državo.“⁶

5 — Uredba Sveta (ES) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, str. 1).

6 — Sodba z dne 6. aprila 2000 v zadevi Polo proti Lauren (C-383/98, Recueil, str. I-2519, točka 34).

10. Člen 91(1) Uredbe št. 2913/92 določa, da zunanji tranzitni postopek „omogoča gibanje od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti [...] neskupnostnega blaga, ne da bi bilo to blago predmet plačila uvoznih ali drugih dajatev ali ukrepov trgovinske politike.“

11. Člen 92 določa, da se zunanji tranzitni postopek konča, „ko so blago in ustrezni dokumenti predloženi namembnemu carinskemu uradu v skladu z določbami posameznega postopka“. Namembni carinski urad je carinski urad, v katerem je treba predložiti blago, dano v skupnostni tranzitni postopek, da se postopek lahko konča.⁷

dajatve. Sodišče je odločilo, da je „glavni namen carinskega skladiščenja zagotoviti skladiščenje blaga“, ne pa dovoljevati, da blago prehaja iz ene stopnje trženja v drugo.⁸

13. Ker carinsko skladiščenje spada med carinske postopke z ekonomskim učinkom,⁹ je njegova uporaba pogojena z izdajo dovoljenja carinskih oblasti.¹⁰ Dovoljenje se izda samo osebam, ki nudijo vsa zavarovanja, potrebna za pravilno izvedbo postopkov, in zgolj kadar carinski organi lahko nadzorujejo in spremljajo postopek, ne da bi morali uvesti administrativne postopke, ki bi bili nesorazmerni z gospodarskimi potrebami samega postopka.¹¹

Carinsko skladiščenje

12. Carinsko skladiščenje je postopek, ki omogoča uvoznikom skladiščenje uvoženega blaga, če ob uvozu še ni znano, kako bo blago prodano. Blago se lahko pozneje ponovno izvozi, kar pomeni, da ni treba plačati uvoznih dajatev, ali pa je sproščeno v prosti promet, pri čemer je treba plačati uvozne

Postopek v glavni stvari in predložena vprašanja

14. Družba SmithKline Beecham plc, registrirana v Združenem kraljestvu, je imetnica dveh blagovnih znamk v Beneluksu za blago v razredu 3 (zobne paste in sredstva za

7 — Člen 340b(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (UL L 253, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2787/2000 z dne 15. decembra 2000 (UL L 330, str. 1).

8 — Sodba z dne 20. aprila 1983 v zadevi Komisija proti Nizozemski (49/82, str. 1195, točka 10).

9 — Člen 84(1)(b) Uredbe št. 2913/92.

10 — Člen 85 Uredbe št. 2913/92.

11 — Člen 86 Uredbe št. 2913/92.

čiščenje zob). Družba Beecham Group plc, registrirana v Združenem kraljestvu, je imetnica blagovne znamke v Beneluksu in blagovnih znamk Skupnosti, vse za blago v razredu 3. Blagovne znamke so figurativne blagovne znamke Aquafresh, sestavljene iz rdeče, bele in modre črte, oblikovane po dolžini zobne paste. Družbi SmithKline Beecham plc in Beecham Group plc skupaj naslavljam kot „toženi stranki“.¹²

rejenega in piratskega blaga v carinsko skladiščenje in zunanje tranzitne postopke¹³, v skladu s katerimi lahko carinski urad zadrži blago, za katero meni, da je ponarejeno ali piratskega izvora, ko imetnik domnevno kršene blagovne znamke pridobi od ustreznih carinskih oblasti odločbo s tem učinkom. Naknadno se je izkazalo, da zadevno blago ni bilo ponarejeno ali piratskega izvora, kot to določa ta zakonodaja.

15. Družba Class International BV („tožeča stranka“), registrirana na Nizozemskem, je v letih 2001 in 2002 kupila nekaj zabojnikov blaga od podjetja v Južni Afriki. Ta postopek se nanaša na zabojnik izdelkov zobne paste z zadevnimi blagovnimi znamkami. Blago je bilo februarja 2002 na zahtevo tožeče stranke pripeljano iz Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP) v Rotterdam in bilo vneseno v tamkajšnjem carinskem skladišču. Izdelki so dejansko blago z originalno blagovno znamko, toda tožeči stranki nista dali in še vedno nočeta dati dovoljenja za njegov vnos v EGP.

16. Carinske oblasti so 5. marca 2002 na zahtevo toženih strank zadržale zadevni zabojnik. Iz pisne vloge tožeče stranke izhaja, da je zadržanje potekalo v skladu z zakonodajo Skupnosti, ki prepoveduje vnos pona-

17. Zahtevo tožeče stranke za sprostitev blaga in odškodninski zahtevek je predsednik Rechtbank v Rotterdamu zavrnil. Tožeča stranka se je pritožila na Gerechtshof te 's-Gravenhage, toženi stranki sta vložili nasprotno pritožbo. Pritožba in nasprotna pritožba se nanašata na vprašanje, ali je treba začasno skladiščenje blaga z originalno blagovno znamko v carinskem skladišču v Skupnostnem tranzitnem postopku in/ali tranzit tega blaga v države zunaj EGP razumeti kot uporabo blagovne znamke v skladu s členom 5 Direktive o blagovnih znamkah.

12 — Iz predložitvenega sklepa ni jasno, kako sta drugi toženi stranki (družbi Colgate-Palmolive Company in Unilever NV) vključeni v nacionalne postopke. Tožeča stranka meni, da so bili nacionalni postopki v zvezi s tema strankama ustavljeni.

13 — Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o ukrepih za preprečitev sprostitev ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odloženega postopka (UL L 341, str. 8).

18. Gerechtshof te 's-Gravenhage ugotavlja, da ni bilo dokazano, da bi ob vstopu izdelkov na nizozemsko ozemlje niti ob njegovem zadržanju že obstajal kupec zobne paste. Gerechtshof predvsem meni, da tožeča stranka ni zadostno dokazala, da je zobna pasta že prodana in da bo dostavljena stranki v Ukrajini. Prav tako ni dokazal, da so bili prodani in da bodo dostavljeni stranki s sedežem v EGP. Vendar pa Gerechtshof ne izključuje možnosti, da se lahko izkaže, da ima prvi kupec zobne paste sedež v EGP.

(3)(b) in (c) Direktive in člena 9(1), prvi stavek, ter (2)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 zajema uskladiščenje izvirnih proizvodov (z znamko v smislu zgoraj navedene direktive, [Eenvormige Beneluxwet op de merken (enotnega zakona Beneluksa o znamkah) in/ali Uredbe št. 40/94], ki jih v EGP ni uvozil imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem ter imajo izvor zunaj EGP in imajo po carinskih predpisih status neskupnostnega blaga (na primer T1 ali DAA [spremni administrativni dokument]), v carinskem uradu ali v skladišču na ozemlju države članice?

19. Gerechtshof te 's-Gravenhage je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje temu, da se brez njegovega soglasja vnese (neposredno ali posredno) blago iz tretjih držav, ki je označeno z znamko v smislu [Direktive o blagovnih znamkah] in/ali Uredbe (ES) št. 40/94, na ozemlje države članice (v obravnavanem primeru na ozemlje Nizozemske ali držav Beneluksa), in sicer pri prevozu blaga v tranzitu ali v tranzitni trgovini v smislu, ki je opredeljen v nadaljevanju?

3. Ali na odgovor na prvo in drugo vprašanje vpliva to, ali je končna namenskost tega blaga določena oziroma ali je bil za to blago v trenutku, ko je vstopilo na zgoraj navedeno ozemlje, sklenjen dogovor (o nakupu) s stranko v tretji državi?

2. Ali izraz ‚uporaba [znaka] v gospodarskem prometu‘ v smislu povezanih določb člena 5(1), prvi stavek, ter

4. Ali je treba pri odgovoru na prvo, drugo in tretje vprašanje upoštevati tudi dodatne okoliščine, kot so:

- (a) okoliščina, da ima trgovec, ki je lastnik zadevnega blaga oziroma ki z blagom lahko razpolaga in/ali je aktiven v vzporedni trgovini, sedež v eni od držav članic;
 - (b) okoliščina, da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v eni od držav članic, pri čemer kraj dostave (še) ni določen;
 - (c) okoliščina, da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v eni državi članici, pri čemer je kraj dostave blaga, ki je tako ponujeno v prodajo ali prodano, določen, ni pa določena njegova končna namenskost, niti z izrecno navedbo niti s pogodbeno določbo, da gre za neskupnostno blago (v tranzitu);
 - (d) okoliščina, da trgovec s sedežem v eni državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago trgovcu s sedežem zunaj EGP, pri čemer sta ali pa nista določena kraj dostave in/ali končna namenskost blaga;
 - (e) okoliščina, da trgovec s sedežem v eni državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago trgovcu s sedežem zunaj EGP, o katerem trgovec (vzporeden) ve ali upravičeno domneva, da bo to blago prodal naprej ali dostavil končnim potrošnikom v EGP?
5. Ali je treba v okoliščinah, ki so navedene v tretjem in četrtem vprašanju, besedo ‚ponuditi‘ v določbah, ki so navedene v prvem vprašanju, razumeti tako, da iz njih izhaja tudi ponudba (za prodajo) izvirnih proizvodov (z znamko v smislu Direktive, [enotnega zakona Beneluksa o znamkah] in/ali Uredbe št. 40/94), ki so uskladiščeni v carinskem uradu ali v skladišču na ozemlju ene države članice in jih v EGP ni uvozil imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem ter imajo izvor zunaj EGP in imajo status neskupnostnega blaga (na primer TI ali DAA [spremni administrativni dokument])?
6. Katera stranka nosi dokazno breme za operacije, ki so navedene v prvem, drugem in petem vprašanju?“

20. Tožeča stranka, toženi stranki in Komisija Evropskih skupnosti so predložile pisna stališča.

21. Ker ima člen 5 Direktive o blagovnih znamkah identičen učinek kot člen 9 Uredbe o blagovni znamki Skupnosti, se bom pri obravnavi predloženih vprašanj zaradi poenostavitve skliceval zgolj na Direktivo.

nosti in zato, formalno, ni bilo uvoženo v Skupnost ter zato, dokler je tako, ohrani status neskupnostnega blaga. Transzitivna trgovina lahko zajema blago, ki je predmet postopka carinskega skladiščenja Skupnosti; vprašanje, ali skladiščenje blaga v carinskem skladišču pomeni kršitev blagovnih znamk, s katerimi je označeno blago, je predmet drugega predloženega vprašanja, medtem ko je vprašanje, ali ponujanje v prodajo ali prodaja tako skladiščenega blaga pomeni kršitev, predmet petega predloženega vprašanja.

Prvo vprašanje

22. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem sprašuje, ali lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje temu, da se brez njegovega soglasja vnese blago iz tretjih držav, ki je označeno z njegovo blagovno znamko, na ozemlje države članice, in sicer pri prevozu blaga v tranzitu ali tranzitni trgovini.

23. Ne zdi se sporno, da predložitveno sodišče „tranzit“ razume kot pretok neskupnostnega blaga po ozemljih držav članic, ki je zavezano z zunanjim tranzitnim postopkom Skupnosti, in da „tranzitno trgovino“ razume kot transakcijo z neskupnostnim blagom, za katero niso bile opravljene uvozne formal-

24. Tožeča stranka predlaga, da bi morali na prvo vprašanje odgovoriti nikalno. Če je treba vnos neskupnostnega blaga na ozemlje Skupnosti s tranzitno trgovino šteti za „uporab[o] [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive o blagovnih znamkah, se s tem pomembno omejujejo gospodarstva držav članic, saj bi ves tranzit ali tranzitna trgovina blaga z blagovno znamko brez soglasja imetnika blagovne znamke kršila blagovno znamko. To ne more biti niti cilj niti učinek zakonodaje Skupnosti. Poleg tega iz sodb Komisija proti Franciji¹⁴ in Rioglass¹⁵ jasno izhaja, da taka omejitev v pravo Skupnosti ni upravičena.

14 — Sodba z dne 26. septembra 2000 (C-23/99, Recueil, str. I-7653).

15 — Sodba z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Rioglass in Transremar (C-115/02, Recueil, str. I-12705).

25. Toženi stranki sta zavzela nasprotno stališče. Trdita, da „uporaba v gospodarskem prometu“ vključuje vse ekonomske ali profesionalne, z izjemo izključno znanstvene, uporabe. Uvoz blaga z blagovno znamko v smislu člena 5(3)(c) Direktive o blagovnih znamkah pomeni vnos blaga na ozemlje države članice. Z uvozom – vsaj v obravnavani zadevi – se išče ekonomska korist. Dejstvo, da uvozne formalnosti še niso bile končane in da zato blago še ni v prostem prometu, ni pomembno. Večina tranzitnih postopkov vključuje tveganje, da bo blago dano v prosti promet v EGP brez dovoljenja imetnika blagovne znamke, ki mu mora biti zato dana možnost nasprotovanja uvozu blaga in njegovi navzočnosti, tudi začasni.

26. Komisija je zavzela stališče, da „uvoz [...] blaga pod [...] znakom“ v smislu člena 5(3)(c) Direktive o blagovnih znamkah ne zajema njegovega vnosa v Skupnost v tranzitnem postopku. Čeprav člen 5(3)(c) ni popolnoma jasen, pripravljalni akti dokazujejo, da je bil cilj, da imetnik blagovne znamke lahko nasprotuje le uvozu zaradi trženja v Skupnosti. Ta razlaga je v skladu z opredelitvijo blaga v prostem prometu v členu 24 ES, saj uvozne formalnosti ne bodo opravljene oziroma ne bodo odmerjene carinske dajatve, če je blago v tranzitu.

27. Menim, da se prvo vprašanje, čeprav je oblikovano zelo splošno, v bistvu nanaša na razlago člena 5 Direktive o blagovnih znamkah v zvezi s pravicami iz znamke. Člen 5(1) določa, da blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. V skladu s členom 5(1)(a) ima imetnik na podlagi te izključne pravice pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka. V obravnavani zadevi imetnik nasprotuje temu, da se brez njegovega soglasja v Skupnost vnese blago, ki je označeno z njegovo originalno blagovno znamko, pri čemer je ta vnos potekal v okviru zunanjega Skupnostnega tranzitnega postopka. Vprašanje se torej v bistvu nanaša na to, ali se z vnosom blaga z blagovno znamko iz tretjih držav v Skupnost v okviru zunanjega tranzitnega postopka krši izključna pravica, podeljena imetniku blagovne znamke v skladu s členom 5(1) Direktive o blagovnih znamkah, in, zlasti, ali zanj velja „uporaba [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1)(a).

28. Sodišče je odločilo, da je uporaba znaka, ki je enak znamki, „uporaba v gospodarskem prometu, kadar poteka v okviru trgovinske dejavnosti zaradi ekonomske koristi in ne kot

zasebna zadeva.¹⁶ Prav tako je jasno odločilo, da je bila imetniku blagovne znamke podeljena izključna pravica v skladu s členom 5(1)(a), da lahko imetnik znamke varuje svoje posebne interese, ki jih ima kot imetnik znamke, to je za to, da se zagotovi, da znamka lahko izpolnjuje svoje naloge. Zato mora biti izvrševanje te pravice omejeno na zadeve, ko uporaba znaka s strani tretje osebe škoduje ali bi lahko škodovala nalogam znamke in predvsem njeni bistveni nalogi, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvoda.¹⁷ Posledično, imetnik ne more prepovedati uporabe znaka, identičnega blagovni znamki, za blago, identično tistemu, za katero je znamka registrirana, če ta uporaba ne more vplivati na njegov interes kot imetnika znamke, upoštevajoč njene funkcije.¹⁸

29. Ne vidim, kako je lahko ogrožena bistvena naloga blagovne znamke zgolj zato, ker je blago, označeno z originalno znamko, predmet zunanjega tranzitnega postopka in torej, po opredelitvi, ni v prostem prometu znotraj Skupnosti. Izključno tak položaj, po mojem mnenju, ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistvene naloge blagovne znamke.

30. To stališče v podobnem smislu potrjuje sodba Sodišča v zadevi Rioglass.¹⁹ Ta zadeva se je nanašala položaj, v katerem je blago z blagovno znamko, ki je bilo zakonito proizvedeno v Španiji, izvoženo iz Španije na Poljsko na podlagi tranzitnega certifikata Skupnosti, ki dovoljuje pretok med dvema točkama na carinskem ozemlju Skupnosti in na Poljskem, brez plačila uvoznih dajatev, davka ali ukrepov trgovinske politike. Blago so v Franciji zadržali carinski uradniki na podlagi suma o kršitvi blagovne znamke. Proizvajalec in prevoznik blaga sta zahtevala sprostitev blaga. Sodišču je bilo postavljeno vprašanje, ali so nacionalni ukrepi zadržanja blaga v takih okoliščinah v nasprotju s členom 28 ES, ki določa, da so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom.

31. Ker se zadeva ni nanašala na Direktivo o blagovnih znamkah, je Sodišče uporabilo razlago zgodnejše sodne prakse o blagovnih znamkah, nastale pred to direktivo. Sodišče je po tem, ko je odločilo, da so ukrepi v nasprotju s členom 28, obravnavalo vprašanje morebitne utemeljenosti na podlagi člena 30 ES. Sklicevalo se je na ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero je poseben namen pravice iz blagovne znamke zlasti, zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamke pri prvi sprostitvi proizvoda v promet. Sodišče je nato navedlo, da je uresničitev takega varstva povezana s trženjem blaga, in sklenilo, da postopek, kot je

16 — Sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 40).

17 — Zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 51. Glej tudi sodbo z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, Recueil, str. I-4187, točka 15).

18 — Zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 54.

19 — Navedena v opombi 15.

postopek v glavni stvari, ki se nanaša na prevoz zakonito proizvedenega blaga v državi članici v tretjo državo, preko ene ali več držav članic, ne vključuje nikakršnega trženja zadevnega blaga in zato ne more kršiti posebnega namena pravice iz blagovne znamke.²⁰

lahko ponarejeno blago, dano v zunanji tranzitni postopek, z goljufigo vneseno na trg Skupnosti“. Toženi stranki se sklicujeta na to trditev v podporo svoji trditvi, da zunanji tranzitni postopek ne zagotavlja, da blago v transportu ne bo končalo v prostem prometu.

32. Toženi stranki želita tisto sodno odločbo ločiti od obravnavane zadeve na podlagi trditve, da naj bi šlo tu le za tranzit skupnostnega blaga, zakonito proizvedenega v državi članici. To je seveda res. Vendar pa menim, da to ne slabi podpore, ki lahko izhaja iz odločbe Sodišča, v skladu s katero golo dejstvo, da je blago prešlo državo članico „ne vključuje nikakršnega trženja zadevnega blaga in zato, ne more kršiti posebnega namena pravice iz blagovne znamke“. Če bi Sodišče zavzelo tako stališče do blaga v prostem prometu v Skupnosti, bi resnično lahko mislili, da bi to veljalo *a fortiori* za neskupnostno blago, za katerega uvozne formalnosti niso bile opravljene.

33. Toženi stranki se sklicujeta tudi na sodbo Sodišča v zadevi Polo proti Lauren²¹, še zlasti na trditev, da „obstaja tveganje, da je

34. Vendar pa je bila trditev Sodišča v zadevi Polo proti Lauren dana v zelo drugačnem smislu od obravnavane zadeve in menim, da toženima strankama ne pomaga niti ob uporabi analogije. V tej sodbi je Sodišče odločalo, ali je člen 113 Pogodbe (po spremembi postal, člen 133 ES), ki se nanaša na skupno trgovinsko politiko, ustrezna pravna podlaga za uredbo,²² ki se je uporabljala za najdeno ponarejeno ali piratsko blago, dano, med drugim, v zunanji tranzitni postopek. Tveganje, da je lahko ponarejeno blago v zunanjem tranzitu z goljufigo vneseno na trg Skupnosti, je očitno treba upoštevati pri preučitvi veljavnosti Uredbe, katere namen je pooblastiti carinske oblasti, da

20 — Točke od 25 do 27.

21 — Navedena v opombi 6, točka 34.

22 — Uredba št. 3295/94, navedena v opombi 13.

ukrepajo, kadar je tako blago najdeno med preverjanjem blaga v zunanjem tranzitu.

upravičen nasprotovati njegovemu „uvozu“ v skladu s členom 5(3)(c) Direktive o blagovnih znamkah. Navedemo lahko, da člen 50(1)(a) Sporazuma TRIPs²⁶ zahteva, da so nacionalne sodne oblasti pristojne „odredi[t]i“ takojšnje in učinkovite začasne ukrepe, [...] da bi preprečili nastanek kršitve kakršnekoli pravice intelektualne lastnine, zlasti pa da bi preprečili blagu vstop v trgovinske tokove na njihovem jurisdikcijskem območju, vključno z uvoženim blagom takoj po carinjenju“.

35. V vsakem primeru trditev Sodišča v sodbi Polo proti Lauren ne zagotavlja podlage za uresničevanje pravic iz blagovne znamke zgolj na podlagi vnosa neskupnostnega blaga, danega v zunanji tranzitni postopek.

36. Na zaskrbljenost toženih strank, da je lahko to blago, kot tisto v postopku v glavni stvari, sproščeno v prosti promet v Skupnosti brez njunega dovoljenja, s čimer se kršijo njune pravice iz blagovne znamke, moramo odgovoriti s sklicevanjem na podrobne določbe carinskega zakonika²³ in njegovega izvedbenega ukrepa²⁴, ki zagotavljata, da je neskupnostno blago, dano v zunanji tranzitni postopek, predmet carinskega nadzora od trenutka vnosa pa dokler ne zapusti Skupnosti.²⁵ Če blago dejansko ne zapusti Skupnosti, ampak je sproščeno v prosti promet, bo na tej točki lastnik blagovne znamke

37. Glede na to menim, da imetnik blagovne znamke ne more nasprotovati temu, da se brez njegovega soglasja na carinsko območje Skupnosti vnese neskupnostno blago iz tretjih držav, ki je označeno z njegovo blagovno znamko in ki je predmet zunanjega

23 — Uredba št. 2913/92, navedena v opombi 5.

24 — Uredba št. 2454/93, navedena v opombi 7.

25 — Natančneje člena 94 in 96 zakonika in členi 345, 349, 356, 357, 361, 365 in 366 Uredbe št. 2454/93.

26 — Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne, lastnine določen v Prilogi 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije („Sporazum STO“); ki ga je z vidika zadev v njeni pristojnosti odobrila Evropska Skupnost s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994) v imenu Evropske skupnosti v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, str. 1).

tranzitnega postopka Skupnosti, na podlagi tega, da tak vnos, sam po sebi, pomeni „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Prve direktive Sveta.

38. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem prav tako sprašuje, ali lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje temu, da se brez njegovega soglasja v Skupnost vnese neskupnostno blago, ki je označeno z njegovo blagovno znamko, v tranzitni trgovini, natančneje, transakcijah z neskupnostnim blagom, ki je predmet zunanjega tranzitnega postopka ali postopka carinskega skladiščenja. S tem vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali taki posli pomenijo kršitev blagovnih znamk, s katerimi je označeno blago. Zato bom to obravnaval v okviru četrtega in petega vprašanja predložitvenega sodišča, saj vsebinsko zadeva status takih transakcij v skladu z Direktivo o blagovnih znamkah.

Drugo vprašanje

39. Sodišče, ki je predložilo zadevo, v drugem vprašanju sprašuje, ali je v „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5 Direktive o blagovnih znamkah zajeto skladiščenje originalnega, neskupnostnega blaga, označenega z blagovno znamko, v carinskem skladišču, ko imetnik blagovne znamke ni dovolil vnosa tega blaga v EGP.

40. Tožeča stranka trdi, da iz njenih analiz prvega predloženega vprašanja izhaja, da mora biti skladiščenje neskupnostnega blaga v takih okoliščinah tudi dovoljeno, saj bi v nasprotnem primeru tranzit in tranzitna trgovina postala nepraktična, kar pa ni mogel biti namen zakonodajalca Skupnosti.

41. Toženi stranki vsebinsko ponavljata svoje trditve iz prvega vprašanja, da vsaka trgovinska uporaba, z izjemo izključno znanstvene, vključuje uporabo znaka v gospodarskem prometu, in trdita, da moramo za skladiščenje blaga v carinskem uradu ali skladišču domnevat, da je storjeno zaradi ekonomske koristi.

42. Komisija ugotavlja, da člen 5(3)(b) Direktive o blagovnih znamkah izrecno omenja „ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene“.²⁷ To pomeni, da imetnik blagovne znamke lahko nasprotuje samo skladiščenju blaga v namen njegovega trženja v Skupnosti. Če je tako ugotovljeno, da blago ne bo dano na trg Skupnosti, imetnik blagovne znamke ne more nasprotovati njegovemu skladiščenju v carinskem skladišču.

²⁷ — Moj poudarek.

43. Menim, da je treba na drugo vprašanje predložitvenega sodišča odgovoriti podobno kot na prvo vprašanje. Bistvena naloga blagovne znamke ne more biti ogrožena zgolj s skladiščenjem neskupnostnega blaga z blagovno znamko v carinskem skladišču Skupnosti. Tako skladiščenje samo po sebi ne more učinkovati in ne more biti tako, da bi učinkovalo na funkcije blagovne znamke.

Tretje vprašanje

45. S tretjim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, ali bi bil odgovor na prvi dve vprašanji drugačen, če bi ob vnosu na carinsko ozemlje Skupnosti (i) bila navedena končna namenskost blaga ali (ii) ne bi bil s stranko v tretji državi sklenjen dogovor o prodaji tega blaga.

44. Glede zaskrbljenosti toženih strank, da je lahko to blago kot tisto v sporu v postopku v glavni stvari sproščeno v prosti promet v Skupnosti, brez njunega soglasja, s čimer se kršijo njune pravice iz blagovne znamke, moramo odgovoriti s sklicevanjem na podrobne določbe carinskega zakonika²⁸, ki zagotavljajo, da je blago v carinskih skladiščih pod carinskim nadzorom.²⁹ Kot sem navedel zgoraj, če je blago sproščeno v prosti promet v Skupnosti, bo imel imetnik znamke pravico, da nasprotuje njegovemu „uvozu“ v skladu s členom 5(3)(c) Direktive o blagovnih znamkah. Še enkrat, popolnoma se zavedam, da lahko imetnik znamke svoje pravice varuje le, če so ogrožene, vendar ne razumem, na kakšni podlagi bi lahko bile te pravice razširjene v primeru blaga, danega v carinsko skladiščenje.

46. Tožeča stranka in toženi stranki menijo, da dejavniki, ki jih navaja predložitveno sodišče, ne vplivajo na njihove analize prvega in drugega vprašanja.

47. Tudi sam menim, da ti dejavniki ne vplivajo na odgovore, ki jih predlagam na prvo in drugo vprašanje. Ta vprašanja se omejujejo na to, ali lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje vnosu neskupnostnega blaga z blagovno znamko na carinsko ozemlje Skupnosti v okviru tranzita ali postopka carinskega skladiščenja. Razložil sem, zakaj menim, da tak vnos sam po sebi ne učinkuje in verjetno ne bo učinkoval na funkcije blagovne znamke. Menim, da to velja tudi, kadar je navedena končna namenskost blaga ali pa ni bil sklenjen dogovor o prodaji tega blaga s stranko v tretji državi.

28 — Naveden v opombi 5.

29 — Natančneje, členi 85 in 86 (navedena v točki 13 zgoraj) ter 101 in 105 Uredbe št. 2913/92.

Položaj bi bil drugačen le, če bi bila končna namenskost določena znotraj EGP. V tem primeru bi obstajalo resno tveganje, da bi bilo blago sproščeno v prosti promet v Skupnosti, dejavnik, ki ga obravnavam v okviru petega predloženega vprašanja.

dostave in/ali končna namenskost blaga; in (e) da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago trgovcu s sedežem zunaj EGP, o katerem trgovec (vzporeden) ve ali upravičeno domneva, da bo to blago prodal naprej ali dostavil končnim potrošnikom v EGP.

Četrto vprašanje

48. S četrtnim vprašanjem predložitevno sodišče sprašuje, ali so v okviru prvih treh vprašanj pomembne dodatne okoliščine, kot (a) da ima lastnik blaga sedež v eni od držav članic; (b) da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v eni državi članici, pri čemer kraj dostave (še) ni določen; (c) da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v eni državi članici, pri čemer je kraj dostave blaga, ki je tako ponujeno v prodajo ali prodano, določen, ni pa določena njegova končna namenskost, niti z izrecno navedbo niti s pogodbeno določbo, da gre za neskupnostno blago (v tranzitu); (d) da trgovec s sedežem v eni državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago trgovcu s sedežem zunaj EGP, pri čemer sta ali pa nista določena kraj

49. Tožeča stranka se strinja, da dejstvo, da je neskupnostno blago predmet določenega carinskega postopka, samo po sebi ne zadostuje za ugotovitev, da blagovna znamka ni bila kršena, če imetnik znamke lahko navede dovolj prepričljive dokaze, da je očiten cilj lastnika blaga dati blago na trg Skupnosti. Vendar pa ne meni, da so predpostavke, podane v četrtem predloženem vprašanju, zadostno odločilne.

50. Toženi stranki prav tako trdita, da nobena od okoliščin, podanih v četrtem vprašanju, ne vpliva na odgovore na prva tri vprašanja, čeprav menita, da so lahko okoliščine, navedene v točkah (b), (c) in (e), pomembne za odgovor na peto vprašanje.

51. Komisija trdi, da so lahko okoliščine, navedene v četrtem vprašanju, koristne pri opredelitvi, ali bi se blago lahko tržilo v Skupnosti, saj imetnik blagovne znamke lahko zadrži blago, če obstaja resna domneva o tem učinku. Vendar pa mora nacionalno sodišče presoditi dejstva in določiti, ali je bilo ugotovljeno, da blago ne bo sproščeno v prosti promet v Skupnosti.

53. V zvezi s točko (a) se strinjam s tožečo stranko, da kraj sedeža lastnika blaga z blagovno znamko ni pomemben za odgovor na vprašanje, ali dajanje blaga v postopek carinskega skladiščenja oziroma zunanjega tranzita pomeni uporabo znamke v gospodarskem prometu.

52. Po mojem mnenju moramo odgovor na četrto vprašanje nacionalnega sodišča, tako kot odgovore na njegova prejšnja vprašanja, izpeljati iz besedila in obsega člena 5(1) Direktive o blagovnih znamkah. V skladu s to določbo je imetnik blagovne znamke upravičen tretji strani preprečiti „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“. Da bi lahko bila uporaba predmet tožbe, mora, kot je navedeno zgoraj v okviru prvega vprašanja, učinkovati ali pa mora biti taka, da bi lahko učinkovala na funkcije blagovne znamke. Pojasnil sem že, zakaj menim, da golo dejstvo, da neskupnostno blago, označeno z blagovno znamko, dano v postopek tranzita ali carinskega skladiščenja Skupnosti, pomeni uporabo znamke v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1). Nacionalno sodišče v bistvu sprašuje, ali na tak zaključek vplivajo posebne okoliščine, ki jih navaja v točkah od (a) do (e).

54. Okoliščine, navedene v točkah od (b) do (e), vključujejo blago, ki je ponujeno v prodajo. Člen 5(3)(b) Direktive o blagovnih znamkah uvršča „ponujanje blaga“ med transakcije, ki so lahko v skladu s členom 5(1) prepovedane. Ker se peto vprašanje nanaša na poseben obseg „ponujanja“ v smislu člena 5(3)(b), menim, da je ustrezno obravnavati točke od (b) do (e), kolikor predvidene okoliščine vključujejo ponujanje blaga za prodajo v okviru tega vprašanja. Če te okoliščine predvidevajo, da bo blago prodano, je obseg pravic lastnika blagovne znamke odvisen od tega, ali je posledica prodaje, da je blago sproščeno v prosti promet v Skupnosti. Ker je to vprašanje postavljeno v okviru petega vprašanja, ga bom obravnaval tudi pod tem naslovom.

Peto vprašanje

55. S petim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, ali izraz „ponujanje“ v členu 5(3)(b) Direktive o blagovnih znamkah vključuje ponujanje za prodajo neskupnostnega blaga, označenega z blagovno znamko in skladiščenega v carinskem skladišču, ko imetnik blagovne znamke ni dal soglasja za vnos tega blaga v EGP, v okoliščinah, navedenih v tretjem in četrtem vprašanju.

56. Tožeča stranka meni, da ponujanje za prodajo neskupnostnega blaga, bodisi v ali zunaj Skupnosti, ne more pomeniti uporabe znamke v gospodarskem prometu v Skupnosti, upoštevajoč, da dajanje blaga z blagovno znamko na trg v Skupnosti ni niti njegov cilj niti posledica. Obstaja veliko oblik mednarodne trgovine z neskupnostnim blagom; če je ponujanje takega blaga za prodajo prepovedano po zakonodaji Skupnosti o blagovni znamki, trgovci, ki imajo sedež in ki delajo v Skupnosti, ne bi več mogli trgovati z blagom z blagovno znamko, kar ni mogel biti cilj zakonodajalca.

57. Toženi stranki trdita, da bi na peto vprašanje morali odgovoriti pritrdilno že zaradi razlogov, navedenih v okviru prejšnjih vprašanj.

58. Komisija trdi, da ponujanje za prodajo, kot je opisano v petem vprašanju, ne bo izpolnilo „ponujanj[a] za prodajo“ v smislu člena 5(3)(b), če ga lastnik blaga z blagovno znamko ponuja v Skupnosti možnemu kupcu, ki ga skoraj gotovo ne bo dal na trg Skupnosti.

59. Izhodišče za razlago izraza „ponujena za prodajo“ morajo biti ureditev in cilji Direktive o blagovnih znamkah. Podlaga za Direktivo je bil člen 100a Pogodbe ES (zdaj, po spremembi, člen 95 ES). Prva uvodna izjava se nanaša na neskladja med nacionalnimi zakoni o blagovnih znamkah, kar lahko ovira prosti pretok blaga in storitev. V tretji uvodni izjavi je navedeno, da je približevanje zakonov v skladu s to direktivo omejeno na nacionalne določbe zakonov, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. V deveti uvodni izjavi je navedeno, da je bistvenega pomena za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev, zagotoviti, da blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo.

60. Člen 5 je treba zato razlagati v okviru prostega pretoka blaga. Vendar pa se to načelo uporablja za proizvode, ki prihajajo iz tretjih držav, le če so v prostem prometu v Skupnosti.³⁰ Sodišče je jasno navedlo, da so proizvodi v prostem prometu proizvodi iz tretjih držav, ki so ustrezno uvoženi v eno od držav članic, v skladu z določbo, ki je zdaj člen 24 ES³¹, in da „naskupnostno blago, deklarirano za prosti promet, ne pridobi statusa blaga Skupnosti, dokler se ne uporabijo ukrepi trgovinske politike in zaključijo druge formalnosti, določene v zvezi z uvozom blaga, in dokler niso ne le zaračunane, temveč tudi plačane oziroma zavarovane, pravno določene uvozne dajatve“.³²

čil, da dajanje takega blaga na trg zunaj tega ozemlja ne izčrpa pravice imetnika [v skladu s členom 5] nasprotovati uvozu tega blaga brez njegovega dovoljenja in tako nadzorovati začetnega trženja blaga, označenega z znamko, v [EGP]³³, kar potrjuje stališče, da pride do uvoza, preden lahko imetnik blagovne znamke uveljavlja pravice iz člena 5.

62. Menim, da dokler blago ohrani status naskupnostnega blaga, ponujanje tega blaga za prodajo običajno ne bo pomenilo uporabe znamke v gospodarskem prometu, kar lahko po pravu Skupnosti lastnik znamke prepreči.

61. Zato mora biti naskupnostno blago ustrezno uvoženo v Skupnost, preden lahko uživa ugodnosti prostega pretoka. Menim, da to pojasnjuje, zakaj člen 5(3)(c) vključuje kot primer „uporabe [znaka] v gospodarskem prometu“ „uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom“. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je „s sprejetjem člena 7 Direktive [o blagovnih znamkah], ki omejuje ugasitev pravice iz blagovne znamke na primere, v katerih je bilo blago, označeno z znamko, dano na trg v [EGP], zakonodajalec Skupnosti jasno dolo-

63. Če pa je dejanski izid ponujanja blaga v prodajo ta, da je blago sproščeno v prosti promet v Skupnosti, bi bile s tako sprostitevjo seveda kršene pravice lastnika blagovne znamke in je ta, načeloma, upravičen preprečiti transakcijo. Vnovič bi omenil, da člen 50(1)(a) Sporazuma TRIPS³⁴ zahteva, da so nacionalne pravosodne oblasti pristojne „odredi[ti] takojšnje in učinkovite začasne ukrepe, [...] da bi preprečili nastanek kršitve

30 — Člen 23(2) ES.

31 — Sodba z dne 15. decembra 1976 v zadevi Donckerwolke (41/76, Recueil, str. 1921, točka 16).

32 — Sodba z dne 1. februarja 2001 v zadevi D. Wandel (C-66/99, Recueil, str. I-873, točka 36).

33 — Glej sodbo z dne 1. julija 1999 v zadevi Sebago in Maison Dubois (C-173/98, Recueil, str. I-4103, točka 21).

34 — Glej opombo 26.

kakršnekoli pravice intelektualne lastnine, zlasti pa, da bi preprečili blagu vstop v trgovinske tokove na njihovem jurisdikcijskem območju, vključno z uvoženim blagom takoj po carinjenju“.

64. Ob upoštevanju mojega mnenja, da ponujanje za prodajo neskupnostnega blaga, označenega z blagovno znamko, skladiščenega v carinskem skladišču, ko imetnik blagovne znamke ni dal soglasja za vnos tega blaga v EGP, načeloma ne pomeni uporabe znamke v gospodarskem prometu, bom preučil, kakšen učinek, če sploh, lahko imajo na to ugotovitev dodatne okoliščine od točke (b) do (e), ki jih predložitveno sodišče navaja v okviru četrtega vprašanja.

65. Navedene okoliščine v točki (b) so, da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v eni državi članici, pri čemer kraj dostave (še) ni določen. Navedene okoliščine v točki (c) so, da trgovec s sedežem v državi članici ponudi v prodajo ali proda navedeno blago iz te države članice drugemu trgovcu s sedežem v državi članici, pri čemer je kraj dostave določen, ni pa določena njegova končna namenskost, niti z izrecno navedbo niti s pogodbeno določbo, da gre za neskupnostno blago (v tranzitu).

66. Menim, da nobeden od teh dejavnikov ne vpliva na odgovor na peto vprašanje, ki ga predlagam. Čeprav dejstvo, da ima kupec blaga sedež v državi članici, lahko pomeni, da bo blago sproščeno v prosti promet, in takrat bo, kot smo že obravnavali, lastnik blagovne znamke upravičen uveljavljati svoje pravice, je tak izid še vedno špekulativen, kajti dokler ni določena končna namenskost, ima lahko kupec namen tržiti blago zunaj EGP.

67. Navedene okoliščine v točki (d) so, da blago ponudi v prodajo ali proda trgovec s sedežem v državi članici trgovcu s sedežem zunaj EGP, ko sta kraj dostave in/ali končna namenskost blaga določena ali pa tudi ne.

68. Razen v primeru ene izjeme menim, da iz razlogov, navedenih v okviru točk (b) in (c), niti položaj, na katerega se nanaša točka (d), ne vpliva na odgovor, ki sem ga predlagal na peto vprašanje. Vendar pa je, kjer je končna namenskost določena in se nahaja v EGP, očitno, da bo blago moralo biti sproščeno v prosti promet pred dobavo, in tako menim, da je imetnik blagovne znamke upravičen uveljavljati pravice prepovedi te sprostitev ali te dostave.

69. Nazadnje predložitveno sodišče v točki (e) predvideva, da trgovec s sedežem v eni državi članici ponudi v prodajo ali prodaja navedeno blago trgovcu s sedežem zunaj EGP, o katerem trgovec (vzporeden) ve ali upravičeno domneva, da bo to blago prodal naprej ali dostavil končnim potrošnikom v EGP.

70. V teh okoliščinah postane očitno, da je zelo verjetno, da bo blago sproščeno v prosti promet, da bi se izvedla dobava, in menim, da je lastnik blagovne znamke upravičen uveljavljati pravice prepovedi te sprostitev ali te dostave.

71. Dokazno breme, ki se zahteva za take postopke, je predmet šestega in s tem zadnjega vprašanja, ki ga je postavilo predložitveno sodišče.

Šesto vprašanje

72. S šestim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, katera stranka nosi dokazno breme v primerih, navedenih v prvem, drugem in petem vprašanju.

73. Prvo vprašanje se nanaša na vnos neskupnostnega blaga z blagovno znamko brez soglasja imetnika „v okviru tranzita ali tranzitne trgovine, kot je navedeno spodaj“. Razložil sem, zakaj menim, da to vprašanje vsebinsko sprašuje, ali za vnos blaga z blagovno znamko iz tretje države v Skupnost, dano v zunanji tranzitni postopek, velja „uporab[a] [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive o blagovnih znamkah. Z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali skladiščenje tega blaga v carinskem skladišču vključuje tako uporabo. S petim vprašanjem sprašuje, ali ponujanje tega blaga v prodajo pomeni „ponujanje blaga“ v smislu člena 5(3)(b) in „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1). Skleпам, da s šestim vprašanjem sprašuje, kdo nosi dokazno breme v postopku domnevne kršitve blagovne znamke v opisanih okoliščinah.

74. Tožeča stranka trdi, da mora tisti, ki na podlagi posebnih dejstev zatrjuje, da sta tranzit in tranzitna trgovina nezakonita, dokazati ta dejstva, saj njegove trditve veljajo

za izjemo od temeljnega pravila prostega prevoza.³⁵ Še več, moral bo dokazati, da carinski dokumenti, ki določajo neskupnostni status blaga, niso pomembni. Nasprotno, dejstvo, da gre za tranzit ali tranzitno trgovino, mora na splošno na podlagi carinskih dokumentov dokazati lastnik blaga ali imetnik.

predpisi. Prav tako iz sodne prakse, še posebej iz sodb Sebago in Maison Dubois³⁶ ter Zino Davidoff in Levi Strauss,³⁷ jasno izhaja, da mora lastnik blaga priskrbeti dokaze, da je imetnik blagovne znamke dovolil, da se blago da v prosti promet. Analogno mora lastnik blaga, v okoliščinah, ki jih je navedlo predložitevno sodišče, dokazati, da blago ni bilo vneseno z namenom trženja v Skupnosti, temveč gre za logičen korak v postopku prevoza blaga v tretjo državo.

75. Toženi stranki trdita, da mora imetnik blagovne znamke dokazati, da so bile kršene njegove pravice iz blagovne znamke, če vloži tožbo na tej podlagi, tako, da mora dokazati, da je imetnik blagovne znamke za zadevno območje, da prihaja blago iz zunaj EGP in da je bilo blago vneseno na to ozemlje. Če imetnik to dokaže, mora stranka, obtožena kršitve blagovne znamke, dokazati, da ni uporabila znaka v gospodarskem prometu in ga tudi ne bo.

77. Strinjam se s Komisijo, da je iz preambule jasno, da je dokazno breme v primerih, povezanih s kršitvijo blagovne znamke, zadeva nacionalnih postopkov.

78. Vendar pa se ne strinjam s trditvijo, da je v tej zadevi sodna praksa ustrezna, na kar se sklicuje Komisija.

76. Komisija meni, da pravila, ki urejajo dokazno breme, niso bila usklajena niti z Direktivo o blagovnih znamkah niti z Uredbo o blagovni znamki Skupnosti. Poleg tega iz preambule Direktive, natančneje iz osme in desete uvodne izjave, jasno izhaja, da ta vprašanja urejajo nacionalni postopkovni

79. Ni mi jasno, zakaj se Komisija sklicuje na zgoraj navedeno sodbo Sebago in Maison Dubois, ki se ne nanaša na dokazno breme. Po drugi strani se nanj jasno nanaša sodba

³⁶ — Navedena zgoraj v opombi 33.

³⁷ — Sodba z dne 20. novembra 2001 (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691).

³⁵ — Sodba Rioglass, navedena zgoraj v opombi 15.

Zino Davidoff in Levi Strauss. Ta sodba se je nanašala na izčrpanje pravic, določenih v členu 7(1) Direktive o blagovnih znamkah. To določilo, kot izjema od pravila v členu 5(1), omogoča lastniku blagovne znamke, da prepreči vsem tretjim osebam, da „brez njegovega soglasja“ uvozijo blago, označeno z znamko,³⁸ in določa, da so pravice imetnika blagovne znamke izčrpane, če je imetnik dal blago na trg v EGP ali pa je „dal dovoljenje“. V sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss je Sodišče odločilo, da mora trgovec, ki trdi, da ima dovoljenje, to dokazati, namesto da imetnik blagovne znamke dokazuje, da ga nima.³⁹

okolščinah, kot je Sodišče navedlo, je bilo potrebno, da Sodišče poda enotno razlago koncepta „soglasja“ v smislu člena 7(1). Predložitveno sodišče je postavilo vprašanje, ali je lahko tako soglasje podano molče ali posredno. Sodišče je navedlo, da mora biti „soglasje ob upoštevanju resnega učinka na izčrpanje izključne pravice [imetnikov blagovne znamke] podano tako, da je namen odpovedi teh pravic nedvoumno pokazan“.⁴¹ Nadaljevalo je, da iz tega sledi, da mora trgovec, ki trdi, da ima soglasje, to tudi dokazati.⁴²

81. Nasprotno pa gre v obravnavani zadevi za položaj, ko imetnik blagovne znamke skuša trgovcu preprečiti uporabo znamke v gospodarskem prometu.

80. Vendar pa je bila odločitev sprejeta v zelo drugačnih okoliščinah, kot so te v obravnavani zadevi. V sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss je Sodišče odločilo, da je bilo dovoljenje za imetnika blagovne znamke za blago, dano na trg in označeno z njegovo blagovno znamko, „enakovredno odpovedi imetnika svojim izključnim pravicam po členu 5 Direktive, da prepreči vsem tretjim strankam uvoz blaga, označenega z njegovo blagovno znamko“ in je torej „odločilen dejavnik pri izčrpanju te pravice“.⁴⁰ V teh

82. V zgoraj navedeni sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss so obstajali tehtni razlogi za določitev pravil v zvezi z dokaznim bremenom. V obravnavani zadevi ni tako. Zaradi neobstoja tehtnih razlogov bi se morala za dokazno breme uporabiti nacionalna pravila.

38 — Glej točko 40 sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss.

39 — Točka 54.

40 — Točka 41.

41 — Točka 45.

42 — Točka 54.

Predlog

83. Na podlagi tega sklepam, da bi morali na vprašanja *Gerechthshof te 's Gravenhage* odgovoriti:

1. Imetnik blagovne znamke ne more nasprotovati temu, da se brez njegovega soglasja na carinsko območje Skupnosti vnese neskupnostno blago iz tretjih držav, ki je označeno z njegovo blagovno znamko in ki je predmet zunanega tranzitnega postopka Skupnosti ali postopka carinskega skladiščenja, na podlagi tega, da tak vnos, sam po sebi, pomeni „uporabo [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.
2. Dokler tako blago ohrani status neskupnostnega blaga, ponujanje v prodajo ne pomeni „uporabe [znaka] v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive 89/104.
3. Imetnik blagovne znamke, s katero je označeno blago, ima v skladu s členom 5(1) Direktive 89/104 pravico prepovedati sprostitev tega blaga v prosti promet v Evropskem gospodarskem prostoru.
4. Ob upoštevanju veljavnega prava Skupnosti, kadar imetnik blagovne znamke sproži postopke zaradi domnevne kršitve blagovne znamke, nacionalna pravila določajo, katera stranka nosi dokazno breme, razen v primeru, ko je bilo blago dano na trg v Evropskem gospodarskem prostoru, pod to blagovno znamko s soglasjem imetnika.