

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 17. marca 2005*

V zadevi C-228/03,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) z odločbo z dne 23. maja 2003, ki je na Sodišče prispela 26. maja 2003, v postopku

The Gillette Company,

Gillette Group Finland Oy

proti

LA-Laboratories Ltd Oy,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. Rosas, predsednik senata, A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Löhmus in A. Ó Caoimh (poročevalec), sodniki,

* Jezik postopka: finščina.

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

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. oktobra 2004,

na podlagi pisnih stališč, ki so jih predložili:

- za The Gillette Company in Gillette Group Finland Oy R. Hilli in T. Groop, asianajajat,
- za LA-Laboratories Ltd Oy M. L. Latikka, hallituksen puheenjohtaja,
- za finsko vlado T. Pynnä, zastopnica,
- za vlado Združenega kraljestva C. Jackson, zastopnica, skupaj z M. Tappinom, barrister,
- za Komisijo Evropskih skupnosti M. Huttunen in N. B. Rasmussen, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi
9. decembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 6(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

- ² Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama The Gillette Company in Gillette Group Finland Oy (v nadaljevanju: družba Gillette Company, skupina Gillette Finska in, skupaj, družbi Gillette) ter družbo LA-Laboratories Ltd Oy (v nadaljevanju: družba LA-Laboratories), ker je slednja opremila embalaže proizvodov, ki jih trži, z znamkama Gillette in Sensor.

Pravni okvir

Določbe Skupnosti

- ³ V skladu s prvo uvodno določbo Direktive 89/104 so med zakoni o blagovnih znamkah, ki se trenutno uporabljajo v državah članicah, neskladnosti, ki lahko ovirajo prosti pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu. V

skladu s to uvodno določbo je zato glede ustanovitve in delovanja notranjega trga nujno približati zakone držav članic. Tretja uvodna določba te direktive določa, da popolno približevanje nacionalnih zakonov o blagovnih znamkah ni nujno.

- 4 Deseta uvodna določba navedene direktive opozarja, da je funkcija varstva, ki ga zagotovi registrirana znamka, še zlasti v zagotavljanju znamke kot označbe izvora.

- 5 Člen 5(1) iste direktive določa:

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

- a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
- b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

6 Člen 5(3)(a) in (b) Direktive 89/104 določa:

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

- a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom [...]“

7 Člen 6 navedene direktive, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, določa:

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

[...]

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

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

[...]“

- 8 Direktiva Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o zavajajočem oglaševanju in primerjalnem oglaševanju (UL L 250, str. 17), kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 (UL L 290, str. 18), ima, v skladu s svojim členom 1, namen zaščititi potrošnike, osebe, ki opravljajo trgovsko, poslovno, obrtno dejavnost ali svobodno poklicno dejavnost, in interese širše javnosti pred zavajajočim oglaševanjem in nepoštenimi posledicami takega oglaševanja ter oblikovati pogoje za dovoljeno primerjalno oglaševanje.
- 9 V skladu z besedilom člena 3a(1) navedene direktive:

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

[...]

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

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

[...]

- (g) se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov;
- (h) ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime.“

Nacionalne določbe

- 10 Na Finskem pravo znamk ureja tavaramerkkilaki (zakon o znamkah) (7/1964) z dne 10. januarja 1964, kakor je bil spremenjen z zakonom 39/1993 z dne 25. januarja 1993 (v nadaljevanju: tavaramerkkilaki).

- 11 Člen 4(1) tavaramerkkilakija o vsebini izključnih pravic imetnika znamke določa:

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

12 V skladu z besedilom odstavka 2 navedenega člena:

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

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

13 Gillette Company je na Finskem registrirala znamki Gillette in Sensor za upoštevne proizvode iz razreda 8 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, to je: ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno orožje; brivniki. Skupina Gillette Finska, ki ima izključno pravico uporabljati te znamke na Finskem, je v tej državi članici tržila brivnike, zlasti britve, sestavljene iz ročaja in zamenljive britvice, kakor tudi samo navedene britvice.

- 14 Družba LA-Laboratories prodaja, prav tako na Finskem, britve, sestavljene iz ročaja in zamenljive britvice, kakor tudi samo britvice, podobne tistim, ki jih trži skupina Gillette Finska. Te britvice se prodajajo pod znamko Parason Flexor in njihova embalaža je opremljena z etiketo z napisom: „Vsi ročaji Parason Flexor in Gillette Sensor se ujemajo s to britvico“.
- 15 Iz predložitvene odločbe izhaja, da družba LA-Laboratories ni bila pooblaščen z licenco v zvezi z znamko ali s kakršno koli drugo pogodbo za uporabo znamk, katerih imetnik je družba Gillette Company.
- 16 Družbi Gillette sta vložili tožbo pred Helsingin käräjäoikeusom (Finska) (sodišče prve stopnje v Helsinkih) (Finska), v kateri zatrjujeta, da je družba LA-Laboratories škodovala registriranima znamkama Gillette in Sensor. Po mnenju teh družb so dejanja družbe LA-Laboratories v mišljenju potrošnikov ustvarjale zvezo med proizvodi, ki jih je tržila slednja, in tistimi družb Gillette, kar je privedlo do stališča, da je bila ta družba pooblaščen, na podlagi licence ali iz drugega razloga, uporabljati znamki Gillette in Sensor, kar ni bilo res.
- 17 V svoji sodbi z dne 30. marca 2000 je Helsingin käräjäoikeus menilo, da je, na podlagi člena 4(1) tavaramerkkilakija, družbama Gillette pridržana izključna pravica opremiti svoje proizvode in embalaže le-teh z znamkama Gillette in Sensor, kakor tudi uporabljati te znamke pri oglaševanju. Zato je družba LA-Laboratories, s tem da je na viden način omenjala navedene znamke na embalažah svojih proizvodov, kršila to izključno pravico. Med drugim je treba, po mnenju Helsingin käräjäoikeusa, člen 4(2) tavaramerkkilakija, ki določa izjemo od tega načela izključnosti, razlagati strogo

ob upoštevanju člena 6(1)(c) Direktive 89/104. Dejansko se ta določba ne nanaša na bistvene sestavine proizvoda, temveč samo na nadomestne dele, dodatke in druge podobne dele, ki se ujemajo s proizvodom, ki ga proizvaja ali trži druga oseba.

- 18 To sodišče je presodilo, da morata tako ročaj kot britvica šteti za bistveni sestavini britve in ne za nadomestna dela ali njena dodatka. Posledično je razsodilo, da se izjema, določena v členu 4(2) tavaramerkkilakija, ne uporablja. Iz teh razlogov je to sodišče odločilo, da je družbi LA-Laboratories prepovedano, da še naprej ali ponovno škoduje pravicam, pridržanim družbam Gillette v zvezi z znamkama Gillette in Sensor, in ji je naložilo, po eni strani, naj odstrani in uniči etikete, uporabljane na Finskem, ki so vsebovale omembo teh znamk, in, po drugi strani, naj družbama Gillette plača skupni znesek 30.000 FIM iz naslova odškodnine za škodo, ki sta jo utrpeli slednji.

- 19 V pritožbi je Helsingin hovioikeus (pritožbeno sodišče v Helsinkih) (Finska), v odločbi z dne 17. maja 2001, menilo, prvič, da, kakor hitro je britev običajne vrste, kakršna je bila tista v postopku v glavni stvari, sestavljena iz ročaja in britvice, lahko potrošnik slednji del zamenja, ker si je priskrbel novo britvico, ki se prodaja posebej. Ta, ki nadomešča prejšnji del britve, bi se lahko torej primerjala z nadomestnim delom v smislu člena 4(2) tavaramerkkilakija.

- 20 Drugič, to sodišče je menilo, da bi označba, navedena na etiketi, nameščeni na embalaži britvic za britve, ki jih trži družba LA-Laboratories, po mnenju katere so se, razen tega, da so se navedene britvice ujemale z ročaji vrste Parason Flexor, prav

tako ujemale s tistimi, ki sta jih tržili družbi Gillette, lahko bila uporabna za potrošnika in da bi tako družba LA-Laboratories lahko upravičila nujnost omembe znamk Gillette in Sensor na navedeni etiketi.

- 21 Tretjič, Helsingin hovioikeus je razsodilo, da embalaže britvic za britve, ki jih trži družba LA-Laboratories na viden način, vsebujejo razlikovalna znaka Parason in Flexor, ki nedvomno označujeta izvor proizvoda. Sicer pa je to sodišče priznalo, da omemba znamk Gillette in Sensor standardnega značaja majhne velikosti na etiketah relativno majhne velikosti, nameščena na zunanjo stran navedenih embalaž, ni mogla na noben način privedi do stališča, da obstaja tržna zveza med družbama Gillette in LA-Laboratories in da je slednja torej omenjala navedeni znamki pod pogoji, dovoljenimi s členom 4(2) tavaramerkkilakija. Helsingin hovioikeus je iz tega razloga razveljavilo sodbo Helsingin käräjäoikeusa in zavrnilo tožbo, ki sta jo vložili družbi Gillette.

- 22 Družbi Gillette sta vložili pritožbo pri Korkein oikeusu, ki je presodilo, da postopek v glavni stvari zastavlja vprašanja razlage člena 6(1)(c) Direktive 89/104 glede meril, ki omogočajo določitev, ali je proizvod po svoji naravi primerljiv ali ne z nadomestnim delom ali dodatkom, po kateri mora biti uporaba znamke, ki pripada drugi osebi, nujna za določitev namena blaga in pojem dobrih poslovnih običajev, razlaga teh določb pa mora prav tako upoštevati Direktivo 84/450.

- 23 V teh pogojih je Korkein oikeus prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„Za namene uporabe člena 6(1)(c) Prve direktive 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

1. katera merila

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

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

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

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

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

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

Prvo, drugo in tretje vprašanje

- 24 S prvim, drugim in tretjim vprašanjem, ki jih je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, po katerih merilih je treba razlagati zahtevo, v skladu s katero je, za uporabo znamke s strani tretje osebe, ki ni njen imetnik,

nujno označiti namen proizvoda v smislu člena 6(1)(c) Direktive 89/104. To sodišče prav tako sprašuje, po eni strani, po katerih merilih se morajo proizvodi šteti za dodatke ali nadomestne dele v smislu navedene določbe, in, po drugi strani, ali so merila presojanja zakonitosti uporabe znamke, kar zadeva slednje proizvode, drugačna od tistih, ki se uporabljajo za druge proizvode.

25 Predhodno je treba opozoriti, da je pravica do znamke temeljni element sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati. V takem sistemu mora biti podjetjem omogočeno, da si pridobijo klientelo s kakovostjo svojih proizvodov ali svojih storitev, kar ni mogoče drugače kot s pomočjo obstoja razlikovalnih znakov, ki omogočajo njihovo identifikacijo (glej zlasti sodbe z dne 17. oktobra 1990 v zadevi Hag GF, C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13; z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 21, in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, str. I-10273, točka 47).

26 V tem pogledu je temeljna funkcija znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto porekla proizvoda ali storitve, ki ga označuje znamka, kar mu omogoča razlikovanje, brez mogoče zmede, tega proizvoda ali storitev od tistih, ki izvirajo od drugih. Dejansko, da bi znamka lahko igrala vlogo temeljnega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati, mora pomeniti jamstvo, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, proizvedeni ali opravljeni pod nadzorom edinstvenega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost (glej zlasti sodbi z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, str. 1139, točka 7, in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30, ter zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točka 48).

- 27 Člen 5 Direktive 89/104 opredeljuje „pravice iz znamke“ in člen 6 le-te vsebuje določbe za „omejitev učinkov znamke“.
- 28 V skladu s členom 5(1), prvi stavek, Direktive 89/104 registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Na podlagi istega odstavka 1(a) ima imetnik pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka. Člen 5(3) te direktive našteva, neizčrpno, načine uporabe, ki jih imetnik lahko prepove na podlagi odstavka 1 tega člena.
- 29 Treba je poudariti, da ima, z omejitvijo učinkov pravic, ki jih ima imetnik znamke na podlagi člena 5 Direktive 89/104, člen 6 te direktive namen združiti temeljne interese zaščite pravic iz znamke in tiste o prostem pretoku blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu, in sicer na način, da pravica iz znamke lahko izpolni svojo vlogo temeljnega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati (glej zlasti sodbe z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 62, in z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 16).
- 30 V tem pogledu, najprej, v skladu s členom 6(1)(c) Direktive 89/104, imetnik znamke tretji osebi ne more prepovedati uporabe znamke v gospodarskem prometu, če je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele.

- 31 Poudariti je treba, da ta določba ne določa meril za določitev, ali namen, dan nekemu proizvodu, spada pod obseg uporabe le-te, temveč zahteva zgolj to, da je uporaba znamke nujna za označitev takega namena.
- 32 Sicer pa, če namen proizvodov za dodatke ali nadomestne dele ni podan, razen v primerih, v katerih gre verjetno za trenutne situacije, v katerih je nujno uporabiti znamko za označitev namena proizvoda, uporaba člena 6(1)(c) Direktive 89/104, kot sta upravičeno zatrjevali vlada Združenega kraljestva in Komisija v svojih pripombah, ni omejena na te situacije. Zato v okoliščinah v primeru v glavni stvari ni nujno določiti, ali mora proizvod šteti za dodatek ali nadomestni del.
- 33 Drugič, treba je poudariti, po eni strani, da je Sodišče že odločilo, da uporaba znamke, z namenom obvestiti javnost, da je oglaševalec specializiran za (ali specialist za) prodajo, v kateri zagotavlja popravilo in vzdrževanje proizvodov, ki jih označuje znamka, danih na trg pod znamko s strani imetnika le-te ali z njegovim privoljenjem, pomeni uporabo, ki označuje namen proizvoda ali storitve v smislu člena 6(1)(c) Direktive 89/104 (glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi BMW točke 54 in od 58 do 63). Ta informacija je nujna za ohranitev sistema neizkrivljene konkurence na trgu tega proizvoda ali te storitve.
- 34 Isto izhaja tudi iz postopka v glavni stvari, da se znamke, katerih imetnik je Gillette Company, uporabljajo s strani tretje osebe z namenom zagotoviti javnosti razumljivo

in popolno informacijo o namenu proizvoda, ki ga prodaja, to je o združljivosti le-tega s tistim, ki ga predstavljajo navedene znamke.

35 Po drugi strani zadošča opozoriti, da je taka uporaba znamke nujna v primeru, ko navedene informacije praktično ni mogoče sporočiti javnosti s strani tretje osebe, ne da bi uporabila znamko, ki ji ne pripada (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo v zadevi BMW, točka 60). Kot je poudaril generalni pravobranilec v točkah 64 in 71 svojih sklepnih predlogov, mora biti ta uporaba praktično edino sredstvo za zagotovitev take informacije.

36 V tem pogledu, da bi se zagotovilo, ali se lahko uporabijo drugi načini zagotovitve te informacije, je nujno upoštevati, na primer, mogoči obstoj tehničnih standardov ali pravil, ki se uporabljajo na splošno za tip proizvoda, ki ga tržijo tretje osebe in ki jih javnost, ki ji je namenjen, pozna. Ta pravila ali druge značilnosti morajo biti zmožna zagotoviti navedeni javnosti razumljivo in popolno informacijo o namenu proizvoda, ki ga trži tretja oseba, z namenom, zagotoviti sistem neizkrivljene konkurence na trgu tega proizvoda.

37 Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je, v okoliščinah postopka v glavni stvari, uporaba znamke nujna, ob upoštevanju zahtev, omenjenih v točkah te sodbe, in narave javnosti, kateri je namenjen proizvod, ki ga trži družba LA-Laboratories.

- 38 Tretjič, člen 6(1)(c) Direktive 89/104 ne razlikuje med mogočimi nameni proizvodov ob upoštevanju zakonitosti uporabe znamke. Merila presoje zakonitosti uporabe znamke, zlasti glede dodatkov ali nadomestnih delov, torej niso drugačna od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije mogočih namenov.
- 39 Glede na zgoraj navedeno je na prvo, drugo in tretje vprašanje treba odgovoriti, da je zakonitost uporabe znamke na podlagi člena 6(1)(c) Direktive 89/104 odvisna od tega, ali je ta uporaba nujna za navedbo namena proizvoda.

Uporaba znamke s strani tretje osebe, ki ni imetnik, je nujna za označitev namena proizvoda, ki ga trži ta tretja oseba, ko taka uporaba praktično pomeni edino sredstvo za to, da se javnosti zagotovi razumljiva in popolna informacija o tem namenu, zato da se ohrani neizkrivljen sistem konkurence na trgu tega proizvoda.

Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je, v postopku v glavni stvari, taka uporaba nujna, ob upoštevanju značaja javnosti, ki ji je namenjen proizvod, ki ga trži zadevna tretja oseba.

Ker člen 6(1)(c) Direktive 89/104 ne razlikuje med mogočimi nameni proizvodov ob presoji zakonitosti uporabe znamke, merila za presojo zakonitosti uporabe znamke, zlasti glede dodatkov ali nadomestnih delov, torej niso drugačna od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije mogočih namenov proizvodov.

Četrto vprašanje

- 40 S prvim delom četrtega vprašanja predložitveno sodišče sprašuje, kako je treba razlagati zahtevo, določeno v členu 6(1)(c) Direktive 89/104, v skladu s katero mora tretja oseba uporabljati znamko v smislu te določbe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Z drugim delom tega vprašanja predložitveno sodišče sprašuje, ali uporaba znamke s strani tretje osebe predstavlja oznako, v skladu s katero so proizvodi, ki jih trži ta tretja oseba, enakovredni tako po svoji kakovosti kot po svojih tehničnih ali drugih značilnostih proizvodom, zajetim z navedeno znamko.
- 41 V zvezi s prvim delom tega vprašanja je treba poudariti, da, v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča, pogoj „dobrih poslovnih običajev“ v smislu člena 6(1)(c) Direktive 89/104 pomeni v bistvu izraz obveznosti lojalnosti glede legitimnih interesov imetnika znamke (zgoraj navedeni sodbi BMW, točka 61, in Gerolsteiner Brunnen, točka 24). Taka obveznost je analogna tisti, ki ji je podvržen nadaljnji prodajalec, ko uporablja znamko drugega za označitev ponovne prodaje proizvodov, zajetih s to znamko (glej sodbo z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 45, in zgoraj navedeno sodbo BMW, točka 61).
- 42 Najprej, v tem pogledu uporaba znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ko je uporabljena na način, s katerim lahko daje vtis, da obstaja tržna zveza med tretjo osebo in imetnikom znamke (zgoraj navedena sodba BMW, točka 51).

- 43 Nadalje, taka uporaba ne sme vplivati na vrednost znamke, s tem da se nepoštено okorišča z njenim razlikovalnim učinkom ali njenim ugledom (zgoraj navedena sodba BMW, točka 52).
- 44 Sicer, kot sta upravičeno poudarili vlada Združenega kraljestva in Komisija, uporaba znamke ni v skladu s členom 6(1)(c) Direktive 89/104, če diskreditira ali očrni te znamke.
- 45 Končno, v primeru, ko tretja oseba svoj proizvod predstavi kot imitacijo ali kopijo proizvoda, zajetega z znamko, ki ni njegova, taka uporaba te znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v smislu navedenega člena 6(1)(c).
- 46 Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je bila, v postopku v glavni stvari, uporaba znamk, katerih imetnik je Gillette Company, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti ob upoštevanju pogojev, navedenih v točkah od 42 do 45 te sodbe. V tem pogledu je pomembno upoštevati celostno predstavitev proizvoda, ki ga trži tretja oseba, zlasti pogoje, v katerih je znamka, katere lastnik ni tretja oseba, prikazana v tej predstavitvi, pogoje, v katerih se razlikuje med to znamko in znamko ali znakom tretje osebe, in trud tretje osebe za zagotovitev, da potrošniki razlikujejo njene proizvode od tistih, katerih ona ni imetnica znamke.
- 47 Glede drugega dela tega vprašanja, kakor je v svojih pripombah upravičeno zatrjevala vlada Združenega kraljestva, dejstvo, da tretja oseba uporablja znamko, ki

ji ne pripada, zato, da bi označila namen svojega proizvoda, ne pomeni nujno, da le-tega predstavlja, kot da je enake kakovosti ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod, zaščiten z navedeno znamko. Tako predstavljanje je odvisno od dejstev primera in predložitveno sodišče mora presoditi mogoč obstoj le-tega v luči okoliščin postopka v glavni stvari.

- 48 Med drugim, možnost predstavitve proizvoda, ki ga trži tretja oseba, kot da je enako kakovosten ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod znamke, ki je uporabljena, pomeni dejavnik, ki ga mora predložitveno sodišče upoštevati, ko preverja, ali je ta uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
- 49 Glede na zgoraj navedeno je na četrto vprašanje treba odgovoriti, da pogoj „dobrih poslovnih običajev“ v smislu člena 6(1)(c) Direktive 89/104 pomeni v bistvu izraz obveznosti lojalnosti glede legitimnih interesov imetnika znamke.

Uporaba znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti ko:

- je izvedena na način, ki lahko privede do stališča, da obstaja tržna zveza med tretjo osebo in imetnikom znamke;
- vpliva na vrednost znamke tako, da se nepošteno okorišča z njenim razlikovalnim učinkom ali njenim ugledom;

- diskreditira ali očrni navedeno znamko;
- ali ko tretja oseba predstavlja svoj proizvod kot imitacijo ali kopijo proizvoda, zajetega z znamko, ki ni njegova.

Dejstvo, da tretja oseba uporablja znamko, ki ji ne pripada, zato da bi označila namen svojega proizvoda, ne pomeni nujno, da tega predstavlja, kot da je enake kakovosti ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod, zaščiten z navedeno znamko. Tako predstavljanje je odvisno od dejstev primera in predložitveno sodišče mora presoditi njihov mogoč obstoj v luči okoliščin postopka v glavni stvari.

Možnost predstavitve proizvoda, ki ga trži tretja oseba, kot da je enako kakovosten ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod znamke, ki je uporabljena, je dejavnik, ki ga mora predložitveno sodišče upoštevati, ko preverja, ali je ta uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Peto vprašanje

- 50 S petim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, ali se nezmožnost imetnika znamke, prepovedati tretji osebi uporabo le-te, določena v členu 6(1)(c) Direktive 89/104, uporablja v primeru, ko tretja oseba trži ne le nadomestni del ali dodatek, temveč tudi sam proizvod, s katerim se nadomestni del ali dodatek predvidoma uporablja.

- 51 Poudariti je treba, da, kakor sta v pripombah zatrjevali finska vlada in vlada Združenega kraljestva, nobena določba navedene direktive ne izključuje, da se lahko v takem primeru tretja oseba sklicuje na navedeni člen 6(1)(c). Vendar pa mora biti uporaba znamke s strani tretje osebe nujna za označitev namena proizvoda, ki ga ta trži, in se mora izvajati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
- 52 Vprašanje, ali je uporaba znamke s strani tretje osebe v okoliščinah, opredeljenih zgoraj, nujna za označitev namena proizvoda, ki ga ta trži, in ali je izvedena v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, je dejansko vprašanje, o katerem mora odločiti nacionalni sodnik glede na primerne okoliščine v vsakem primeru.
- 53 Glede na zgoraj navedeno je na peto vprašanje treba odgovoriti, da, v primeru, ko tretja oseba, ki uporablja znamko, ki ji ne pripada, trži ne le nadomestni del ali dodatek, temveč tudi sam proizvod, s katerim se nadomestni del ali dodatek predvidoma uporablja, taka uporaba spada na področje uporabe člena 6(1)(c) Direktive 89/104, če je nujna za označitev namena proizvoda, ki ga ta trži, in če je v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Stroški

- 54 Ker je ta postopek za stranke 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 (tretji senat) razsodilo:

- 1. Zakonitost uporabe znamke na podlagi člena 6(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je odvisna od tega, ali je ta uporaba nujna za navedbo namena proizvoda.**

Uporaba znamke s strani tretje osebe, ki ni imetnica, je nujna za označitev namena proizvoda, ki ga trži ta tretja oseba, ko je taka uporaba praktično edino sredstvo za to, da se javnosti zagotovi razumljiva in popolna informacija o tem namenu, zato da se ohrani neizkrivljen sistem konkurence na trgu tega proizvoda.

Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je v postopku v glavni stvari taka uporaba nujna, ob upoštevanju značaja javnosti, ki ji je namenjen proizvod, ki ga trži zadevna tretja oseba.

Ker člen 6(1)(c) Direktive 89/104 ne razlikuje med mogočimi nameni proizvodov ob presoji zakonitosti uporabe znamke, merila za presajo zakonitosti uporabe znamke, zlasti glede dodatkov ali nadomestnih delov, torej niso drugačna od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije mogočih namenov proizvodov.

- 2. Pogoj „dobrih poslovnih običajev“ v smislu člena 6(1)(c) Prve direktive 89/104 pomeni v bistvu izraz obveznosti lojalnosti glede legitimnih interesov imetnika znamke.**

Uporaba znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti ko:

- je izvedena na način, ki lahko privede do stališča, da obstaja tržna zveza med tretjo osebo in imetnikom znamke;**
- vpliva na vrednost znamke, s tem da se nepošteno okorišča z njenim razlikovalnim učinkom ali njenim ugledom;**
- diskreditira ali očrni navedeno znamko**

- ali ko tretja oseba predstavlja svoj proizvod kot imitacijo ali kopijo proizvoda, zajetega z znamko, ki ni njegova.

Dejstvo, da tretja oseba uporablja znamko, ki ji ne pripada, zato da bi označila namen svojega proizvoda, ne pomeni nujno, da le-tega predstavlja, kot da je enako kakovosten ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod, zaščiten z navedeno znamko. Tako predstavljanje je odvisno od dejstev primera in predložitveno sodišče mora presoditi mogoč obstoj tega ob upoštevanju okoliščin postopka v glavni stvari.

Možnost predstavitve značilnosti proizvoda, ki ga trži tretja oseba, kot da je enako kakovosten ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod znamke, ki je uporabljena, je dejavnik, ki ga mora predložitveno sodišče upoštevati, ko preverja, ali je ta uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

3. V primeru, ko tretja oseba, ki uporablja znamko, ki ji ne pripada, trži ne le nadomestni del ali dodatek, temveč tudi sam proizvod, s katerim se nadomestni del ali dodatek predvidoma uporablja, taka uporaba spada na področje uporabe člena 6(1)(c) Prve direktive 89/104, če je nujna za označitev namena proizvoda, ki ga ta trži, in če je v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Podpisi