

Anonimizirana različica

Prevod

C-76/24 – 1

Zadeva C-76/24

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

1. februar 2024

Predložitveno sodišče:

Bundesgerichtshof (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

23. januar 2024

Tožena stranka in revidentka:

Tradeinn Retail Services S.L.

Tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku:

PH

Overjen prepis

BUNDESGERICHTSHOF (ZVEZNO VRHOVNO SODIŠČE, NEMČIJA)

SKLEP

[...] (ni prevedeno)

razglašen:
23. januarja 2024
[...] (ni prevedeno)

v sporu

Tradeinn Retail Services S.L., [...] (ni prevedeno) Celrà (Girona), Španija,

tožena stranka in revidentka,

[...] (ni prevedeno)

proti

PH, [...] (ni prevedeno) Schierling,

tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku,

[...] (ni prevedeno)

I. civilni senat Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je po obravnavi z dne 31. avgusta 2023 [...] (ni prevedeno)

sklenil:

- I. Postopek se prekine.
- II. Sodišču Evropske unije se zaradi razlage člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1) v predhodno odločanje predložita ti vprašanji:
 1. Ali lahko imetnik nacionalne znamke v skladu s členom 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 doseže prepoved, da oseba v tujini skladišči blago, ki krši znamko, z namenom, da blago ponuja v državi varstva ali ga v tej državi daje na trg?
 2. Ali je v zvezi s pojmom skladiščenja v smislu člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 odločilna dejanska možnost dostopa do blaga, ki krši znamko, ali pa zadostuje možnost vplivanja na tistega, ki ima dejanski dostop do tega blaga?

Obrazložitev:

- 1 A. Tožeča stranka je imetnik besednih/figurativnih znamk, ki sta pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, Nemčija) registrirani med drugim za „potapljaške aparate, potapljaške obleke, rokavice za potapljače, potapljaške maske in dihalne aparate za potapljanje“:

št. 30426551



in št. 30426550

2

Anonimizirana različica



- 2 Tožena stranka s poslovnim sedežem v Španiji je oglaševala oziroma ponujala prek svoje spletne strani www.scubastore.com ter prek trgovske platforme www.amazon.de potapljaško opremo z uporabo znamk tožeče stranke. Pri tem so bile delno uporabljene fotografije proizvodov, na katerih je bilo prikazano blago z znamkama tožeče stranke.
- 3 Tožena stranka je med drugim pod znamkama tožeče stranke prek trgovske platforme www.amazon.de oglaševala žep za uteži, ki ga je tožeča stranka 8. junija 2019 kupila v okviru testnega nakupa. Ne na embalaži ne na dobavljenem žepu za uteži nista bili natisnjeni znamki tožeče stranke.
- 4 Tožeča stranka je po neuspešnem opominu z dne 15. septembra 2020 predlagala, naj se toženi stranki pod grožnjo podrobneje navedenih denarnih kazni naloži, naj preneha:

brez soglasja imetnika znamk uporabljati zadevna znaka (nemški besedni/figurativni znamki št. 30426551 in/ali št. 30426550 tožeče stranke) v gospodarskem prometu v Zvezni republiki Nemčiji za potapljaško opremo, podrobneje, naj preneha z zadevnima znakoma opremljati potapljaško opremo ali njeno ovojnino ali embalažo, pod tema znakoma ponujati, proizvajati, prodajati ali kako drugače dajati na trg potapljaško opremo, to opremo oglaševati ali jo skladiščiti za prej navedene namene.
- 5 Poleg tega je predlagala, naj se ugotovi odškodninska obveznost tožene stranke in njena dolžnost posredovanja informacij ter da naj se toženi stranki naloži povračilo stroškov opomina skupaj z obrestmi.
- 6 Tožena stranka je pripoznala tožbeni zahtevek v delu, v katerem je tožeča stranka predlagala, naj se ji naloži opustitev ponujanja potapljaške opreme pod zadevnima znamkama ali oglaševanje te opreme, in v delu, v katerem je tožeča stranka – nanašajoč se na ta ravnanja – zahtevala posredovanje informacij in ugotovitev njene odškodninske obveznosti.
- 7 Deželno sodišče je ob upoštevanju pripoznave tožene stranke izdalo delno sodbo na podlagi pripoznave in končno sodbo ter tožeči stranki poleg tega prisodilo povračilo stroškov opomina v višini 1398,25 EUR skupaj z obrestmi. V preostalem je tožbo zavrnilo.
- 8 Pritožbeno sodišče je po pritožbi, ki jo je vložila tožeča stranka, naložitev opustitve toženi stranki dopolnilo z besedami „ter jo prodajati ali skladiščiti za prej navedene namene“, naknadne predloge, ki so se nanašali na to, razširilo na ta dejanja in toženi stranki poleg tega naložilo povračilo stroškov opomina v višini 1822,96 EUR skupaj z obrestmi. V preostalem je pritožbo tožeče stranke zavrnilo.

(Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče v Nürnbergu, Nemčija), GRUR 2023, 260).

- 9 Tožena stranka z revizijo, ki jo je dopustilo pritožbeno sodišče in katere zavrnitev predlaga tožeča stranka, predlaga potrditev odločitve, kot je bila sprejeta s sodbo deželnega sodišča.
- 10 B. Uspeh revizije je odvisen od razlage člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436. Pred odločitvijo o reviziji je zato treba prekiniti postopek in na Sodišče Evropske unije na podlagi člena 267, prvi odstavek, točka (b), in tretji odstavek, PDEU vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe.
- 11 I. Pritožbeno sodišče je pritožbo tožeče stranke štelo za dopustno in deloma utemeljeno. V obrazložitvi je, kolikor je upoštevno za revizijski postopek, navedlo:
- 12 Mednarodna pristojnost nemških sodišč je utemeljena na podlagi člena 7, točka 2, in člena 26(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Uredba Bruselj Ia).
- 13 Opustitveni zahtevek zaradi kršitve naj bi se poleg kršitev v zvezi z „oglaševanjem“ in „ponujanjem“, glede česar je tožena stranka zahtevek pripoznala, raztezal tudi na po naravi enaki ravnanji „prodaje“ in „skladiščenja“. V tem pogledu naj bi bilo treba izhajati iz načela, da so vse modalitete ravnanja iz člena 14(3) Markengesetz (nemški zakon o znamkah, v nadaljevanju: MarkenG) po naravi enake in da se v primeru uresničitve zgolj ene modalitete ravnanja domneva ponovitev nevarnosti razteza tudi na vse druge. Glede na stanje stvari naj ne bi bilo povsem nemogoče, da je tožena stranka proizvode, ki so kršili znamki, ne le oglaševala in ponujala prek interneta, temveč da je oglaševane in ponujane proizvode tudi prodajala in skladiščila. Glede ravnanj „prodaje“ in „skladiščenja“ naj bi obstajala tudi uveljavljena stranska zahtevka za določitev odškodnine in posredovanje informacij.
- 14 Tožeča stranka naj bi bila v primeru v celoti utemeljenega opomina upravičena do povračila stroškov v višini 1822,96 EUR skupaj z obrestmi. Zmanjšanje te pravice z vidika le deloma utemeljenega opomina naj v nasprotju s stališčem deželnega sodišča ne bi prišlo v poštev.
- 15 II. Tožba je dopustna (v zvezi s tem točka B II 1). Uspeh revizije tožene stranke je odvisen od razlage člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 (v zvezi s tem točka B II 2).
- 16 1. Tožba je dopustna. Mednarodna pristojnost nemških sodišč [...] (ni prevedeno) za toženo stranko s sedežem v Španiji vsekakor izhaja iz tega, da se je brez ugovaranja spustila v postopek v skladu s členom 26(1), prvi stavek, Uredbe Bruselj Ia. [...] (ni prevedeno)

- 17 2. V delu, v katerem tožena stranka z revizijo izpodbija presojo pritožbenega sodišča, da je treba ugoditi zahtevkom glede skladiščenja potapljaške opreme, ki krši znamki tožeče stranke, je uspeh pravnega sredstva odvisen od odgovora na zadevni vprašanji glede razlage člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436. Od tega je tudi odvisno, ali je bilo v tem okviru pravilno, da je navedeno sodišče toženi stranki naložilo posredovanje informacij in ugotovilo njeno odškodninsko obveznost.
- 18 a) Zahtevke, ki jih uveljavlja tožeča stranka, je treba presojati po nemškem pravu. V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 864/2007 (Uredba Rim II) se za nepogodbene obveznosti, nastale zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine, uporablja pravo države, za katero se zahteva zaščita. V skladu s tem pravom je zlasti treba presojati obstoj pravice, imetništvo pravice s strani oškodovanca, vsebino in obseg varstva ter dejansko stanje in pravne posledice kršitve (ustaljena sodna praksa; glej Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, v nadaljevanju tudi: BGH), GRUR 2022, 1675 [juris točka 31], Google – posredovanje podatkov o tretjih osebah, navedena sodna praksa). Ker so predmet tožbe zahtevki zaradi kršitve nemških znamk, je treba v obravnavani zadevi uporabiti nemško pravo znamk.
- 19 b) Uporaba znakov, ki jo očita tožeča stranka, izkazuje potrebno gospodarsko upošteveno zvezo z državo.
- 20 aa) Na podlagi teritorialnega načela, upoštevnega v pravu intelektualne lastnine, je območje varstva nacionalne znamke omejeno na ozemlje Zvezne republike Nemčije. Pogoj za opustitveni zahtevek v skladu s členom 14(2) in (5) MarkenG ter odškodninski zahtevek in zahtevek za posredovanje informacij v skladu s členoma 14(6) in 19(1) MarkenG je torej uporaba znotraj države, ki krši pravico iz znaka (glej BGH (zvezno vrhovno sodišče), sodba z dne 13. oktobra 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 [juris točka 21] = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; sodba z dne 7. novembra 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris točka 25] = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson). Za tako uporabo gre vedno, kadar se v državi pod zadevnim znakom ponujajo blago ali storitve (BGH (zvezno vrhovno sodišče), GRUR 2005, 431 [juris točka 21] – HOTEL MARITIME; BGH (zvezno vrhovno sodišče), sodba z dne 8. marca 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [juris točka 34] = WRP 2012, 716 – OSCAR; sodba z dne 9. novembra 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [juris točka 37] = WRP 2018, 466 – rezistograf). Vendar pa vsaka ponudba storitev ali blaga iz tujine na internetu, do katere je mogoče dostopati iz države, v primeru enakosti ali verjetnosti zmede z nacionalnim znakom ne utemeljuje zahtevkov na podlagi prava znamk. Potrebno je namreč, da ponudba izkazuje zadostno gospodarsko upošteveno zvezo z državo („commercial effect“). Ta pogoj je izpolnjen, če je težišče očitane ravnanja v državi in ne v tujini. Če je težišče očitane ravnanja v tujini, je treba na podlagi celovite presoje okoliščin ugotoviti, ali obstaja zadostna gospodarsko upoštevena zveza z državo (glej BGH (zvezno vrhovno sodišče), GRUR 2018, 417 [juris točka 37] – rezistograf, navedena sodna praksa; GRUR 2020, 647 [juris točka 28] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Težišče ravnanja, očitane toženi stranki, ni v tujini, temveč v državi. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je tožena stranka prek pojavljanja na internetu, dostopnega iz Nemčije in namenjenega domačemu prometu, oglaševala in ponujala proizvode, ki kršijo znamki. Poleg tega je ugotovilo, da je tožena stranka blago, ki ga je ponujala in oglaševala pod znamkama, v zvezi s katerima je bila vložena tožba, dobavljala v Nemčijo in ga tam dajala na trg. Te kršitve utemeljujejo potrebno zvezo z državo, tudi če ima tožena stranka poslovni sedež v Španiji, vzdržuje evropsko spletno prodajno mrežo, ne dobavlja le v Nemčijo in blago, ki ga prodaja, skladišči v Španiji. Ker je težišče ravnanja, očitane toženi stranki, v državi in ne v tujini, ni potrebna posebna ugotovitev v okviru celovite presoje zadevnih interesov in okoliščin glede tega, ali ima očitano ravnanje zadostno gospodarsko upoštevno zvezo z državo.
- 22 c) Od osebe, ki brez soglasja imetnika znamke v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporablja znak, enak znamki, za blago ali storitve, enake tistim, za katere je bilo podeljeno varstvo, lahko imetnik znamke v skladu s členom 14(2), prvi stavek, točka 1, in (5), prvi stavek, MarkenG v primeru ponovitvene nevarnosti zahteva opustitev. Ta pravica v skladu s členom 14(5), drugi stavek, MarkenG obstaja tudi takrat, če kaže, da bo šele prvič prišlo do kršitve. Če se izpolnjeni pogoji iz člena 14(2) MarkenG, je zlasti prepovedano, da se pod znakom blago ponuja, daje na trg ali skladišči v te namene (člen 14(3), točka 2, MarkenG) ter da se znak uporablja na poslovni dokumentaciji ali v oglaševanju (člen 14(3), točka 6, MarkenG). S temi določbami v členu 14(2) in (3) MarkenG so v nacionalno zakonodajo prenesene določbe člena 10(2)(a) in (3)(b) in (e) Direktive (EU) 2015/2436 in jih je zato treba razlagati v skladu z navedeno direktivo (glej BGH (zvezno vrhovno sodišče), sodba z dne 28. junija 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris točka 15] = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; sodba z dne 12. januarja 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris točka 14] = WRP 2023, 715 – DACHSER).
- 23 d) Pritožbeno sodišče je svojo presojo utemeljilo s tem, da je tožena stranka kršila znamki v skladu s členom 14(2), prvi stavek, točka 1, MarkenG, ker je brez soglasja tožeče stranke v gospodarskem prometu uporabljala znaka, enaka znamkama, v zvezi s katerima je bila vložena tožba, za enako blago. Bilo naj bi nesporno, da je tožena stranka prek svoje spletne strani ter prek trgovske platforme www.amazon.de ponujala in oglaševala proizvode, ki kršijo znamki. Pritožbeno sodišče je v tem pogledu izhajalo tudi iz tega, da obstaja ponovitvena nevarnost. Ta presoja med strankama ni sporna. Tožena stranka je že v prvostopenjskem postopku pripoznala zahtevke, uveljavljane s tožbo, kar zadeva elementa uporabe „oglaševanje“ in „ponujanje“ potapljaške opreme.
- 24 e) Po mnenju senata niso utemeljene navedbe v reviziji, s katerimi se izpodbija presoja pritožbenega sodišča, da je treba, ne glede na tožbena zahtevka tožeče stranke v zvezi z dejanjema kršitve „oglaševanje“ in „ponujanje“, ki ju je pripoznala tožena stranka, ugoditi tudi tožbenemu zahtevku tožeče stranke v zvezi s prodajo (člen 14(2), prvi stavek, točka 1, (3), točki 2 in 6, (5), prvi stavek, in (6) ter člen 19(1) MarkenG).

- 25 f) Če tožeča stranka predlaga, naj se toženi stranki naloži opustitev skladiščenja potapljaške opreme, se postavljajo vprašanja v zvezi z razlago prava Unije, ki jih je treba razjasniti.
- 26 aa) Pritožbeno sodišče je menilo, da ugoditvi zahtevku glede tega, da tožena stranka nepooblaščno skladišči blago, označeno z znamkama, v zvezi s katerima je bila vložena tožba, z namenom, da bi to blago ponujala ali dajala na trg v Zvezni republiki Nemčiji, ne nasprotuje, da ima tožena stranka svoj sedež v Španiji in blago skladišči tam. Skladiščenje blaga za namen prodaje ali dajanja na trg naj bi bil tipičen predhodni položaj, pri katerem ni bistveno, ali do skladiščenja, ki je v okviru podjetja načelno interno, pride v državi ali v tujini (Evropski uniji). Odločilno naj bi le bilo, ali je do s tem povezanega namena ponujanja ali dajanja na trg v državi že prišlo oziroma je tik pred tem. Internetna ponudba tožene stranke naj bi bila namenjena nemškim potrošnikom, zaradi česar naj bi do skladiščenja prišlo neposredno z namenom ponujanja v tej državi. Skladiščenje se poleg tega izvaja za namen dajanja na trg v Nemčiji. Tožena stranka naj bi sedež imela v tujini v Evropski uniji in v schengenskem območju, imela naj bi evropsko spletno prodajno mrežo s 17 posameznimi trgovinami in naj bi lahko prejeta naročila izvršila neposredno in s podobnimi stroški kot nemški trgovci.
- 27 bb) Senat izrek in obrazložitev v sodbi pritožbenega sodišča razlaga tako, da je pritožbeno sodišče toženi stranki prepovedalo skladiščenje potapljaške opreme, ki krši znamki, za namen ponujanja in prodaje. V izreku se sicer glede na zgradbo stavka in besedilo prepoved skladiščenja blaga, ki krši znamki, nanaša le na „navedeni namen“ prodaje. Iz obrazložitve sodbe pa nedvomno izhaja, da naj bi bilo prepovedano tudi skladiščenje za namen ponujanja blaga, ki krši znamki. Senat bo po potrebi v svoji sodbi v okviru revizijskega postopka pojasnil izrek sodbe pritožbenega sodišča.
- 28 Izrek sodbe je dalje treba razlagati tako, da je pritožbeno sodišče toženi stranki prepovedalo skladiščenje za navedene namene v Zvezni republiki Nemčiji in Kraljevini Španiji. Pritožbeno sodišče je tožbeni predlog v tem pogledu ustrezno razlagalo na podlagi obrazložitve tožbe.
- 29 cc) Za izpolnitev elementov ravnanja neupravičenega skladiščenja blaga v skladu s členom 14(3), točka 2, MarkenG mora biti kot objektivni element izpolnjen pogoj skladiščenja blaga, ki krši znamko, kot subjektivni element pa pogoj namernega skladiščenja s ciljem, da se blago z nekim pravnim poslom, vključno s ponujanjem, da na trg (glej sklepne predloge generalnega pravobranilca v zadevi C-567/18 z dne 28. novembra 2019, točka 48). Ker je varstvo nacionalne znamke omejeno na območje Zvezne republike Nemčije, mora obstajati namen ponujanja ali dajanja blaga, ki krši znamko, na trg znotraj te države.
- 30 dd) Glede na ugotovitve pritožbenega sodišča je na strani tožene stranke izpolnjen subjektivni element. Potapljaško opremo, ki krši znamki, v zvezi s katerima je bila

vložena tožba, skladišči z namenom, da bo blago z nekim pravnim poslom, vključno s ponujanjem, dala na trg v Zvezni republiki Nemčiji.

- 31 ee) Postavlja pa se vprašanje, ali imetnik nacionalne znamke v skladu s členom 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 lahko doseže prepoved, da oseba v tujini skladišči blago, ki krši znamko, z namenom, da blago ponuja v državi varstva ali ga v tej državi daje na trg (prvo vprašanje za predhodno odločanje).
- 32 (1) Temu bi lahko nasprotovalo načelo teritorialnosti. Načelo teritorialnosti, značilno za pravo intelektualne lastnine, v skladu z ujemajočima sodnima praksama Sodišča Evropske unije in Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) po eni strani pravi, da se pri pogojih varstva nacionalne pravice upošteva pravo države, v kateri se to varstvo zahteva, in po drugi strani, da nacionalne pravice intelektualne lastnine uživajo le varstvo, omejeno na državno ozemlje, in da se lahko sankcionirajo le dejanja, storjena v državi (glede pravice iz znamke glej Sodišče Evropske unije, sodba z dne 22. junija 1994, C-9/93, Recueil, str. I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 [juris točka 22] – IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger [Ideal Standard]; sodba z dne 19. aprila 2012, C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris točka 25] – Wintersteiger; BGH (zvezno vrhovno sodišče), sodba z dne 25. aprila 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 [juris točke 17, 23 in 24] = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH (zvezno vrhovno sodišče), GRUR 2020, 647 [juris točka 25] – Club Hotel Robinson, navedena sodna praksa; glede avtorske pravice glej Sodišče Evropske unije, sodba z dne 14. julija 2005, C-192/04, ZOdl., str. I-7199 = GRUR 2006, 50 [juris točka 46] – Lagardère Active Broadcast). To bi kazalo na to, da tisti, ki blago skladišči v tujini, tudi če z namenom ponujanja tega blaga in njegovega dajanja na trg pod zadevnim znakom v državi, ne krši nacionalne znamke.
- 33 (2) Možno pa je tudi, da za kršitev nacionalne znamke, kot je to menilo pritožbeno sodišče, zadošča, da se blago skladišči v tujini z namenom, da se bo pod zadevnim znakom ponujalo v državi varstva in tam dajalo na trg. Tako je Sodišče Evropske unije v zvezi z avtorsko pravico že razsodilo, da se pravico, varovano v državi, lahko krši tudi z ravnanji, do katerih pride v tujini. Tako trgovec s sedežem v tujini, ki oglaševanje usmeri na državo varstva in vzpostavi ali omogoči poseben sistem dobave in način plačila ali to dovoljuje tretji osebi in zainteresiranim osebam v državi varstva omogoči dobavo blaga, ki je predmet kršitve, v državi varstva izvrši ravnanje, ki krši pravico (glede avtorske pravice glej Sodišče Evropske unije, sodba z dne 21. junija 2012, C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris točka 30] = WRP 2012, 927 – Donner).
- 34 (3) Na prvo vprašanje za predhodno odločanje na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije ni mogoče jasno odgovoriti. Sodišče Evropske unije je sicer odločilo, da sodišče, pri katerem je vložena tožba, v državi, v kateri pravica intelektualne lastnine uživa varstvo, za to lahko prizna varstvo tudi v primeru, če škoda temelji na ravnanjih, storjenih v tujini, ki lahko pripeljejo do škode v državi. To nacionalno sodišče je potem pristojno le za odločanje o škodi, ki je bila povzročena na ozemlju države članice, kateri pripada (glej Sodišče Evropske

unije, sodba z dne 3. oktobra 2013, C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris točki 39 in 47] = WRP 2013, 1456 – Pinckney/KDG Mediatech). Ta odločitev Sodišča Evropske unije pa ni bila sprejeta v zvezi z vprašanjem, ali je do kršitve zadevne nacionalne pravice intelektualne lastnine prišlo z dejanjem, storjenim v tujini, vendar usmerjenim na državo, temveč v zvezi z vprašanjem, do kam seže mednarodna pristojnost nacionalnega sodišča države varstva. Tudi odločitev Sodišča Evropske unije v zadevi „Donner“ (Sodišče Evropske unije, GRUR 2012, 817) ne odgovori na prvo vprašanje za predhodno odločanje. Ta odločitev ni bila sprejeta v zvezi s pravom znamk, temveč v zvezi z avtorskim pravom. Tam je šlo za vprašanje, ali je s prodajo primerkov dela iz tujine kršena pravica avtorja do distribuiranja v državi varstva. V obravnavanem primeru se prvo vprašanje za predhodno odločanje ne nanaša na to, ali je treba toženi stranki prepovedati ponujanje blaga ali prodajo iz tujine v državi, temveč na to, ali se – s sklicevanjem na nacionalno znamko – lahko prepove že skladiščenje blaga, ki krši znamko, v tujini, do katerega pride z namenom ponujanja in prodaje blaga. Odgovor glede tega ne izhaja iz odločitve Sodišča Evropske unije v zadevi „Donner“.

- 35 ff) V obravnavani zadevi se dalje postavlja vprašanje, ali je v zvezi s pojmom skladiščenja v smislu člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 odločilna dejanska možnost dostopa do blaga, ki krši znamko, ali pa zadostuje možnost vplivanja na tistega, ki ima dejanski dostop do tega blaga (drugo vprašanje za predhodno odločanje).
- 36 (1) V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije je treba izraze iz določbe prava Unije, ki se za opredelitev smisla in obsega ne sklicujejo izrecno na pravo držav članic, običajno razlagati samostojno in enotno v celotni Evropski uniji (glej Sodišče Evropske unije, sodba z dne 3. septembra 2014, C-201/13, GRUR 2014, 972 [juris točka 14] = WRP 2014, 1181 – Deckmyn in Vrijheidsfonds; sodba z dne 13. oktobra 2022, C-256/21, GRUR 2022, 1669 [juris točka 33] = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Ker se Direktiva (EU) 2015/2436 glede pojma skladiščenja ne sklicuje izrecno na pravo držav članic, senat izhaja iz tega, da je treba ta pojem razlagati samostojno in enotno v celotni Uniji.
- 37 (2) V skladu z nemškim pravom je treba pojem posesti razlagati široko (glej BeckOGK.BGB/Götz, stanje: 1. oktober 2023, člen 854, točke od 25 do 30). V skladu s členom 854(1) Bürgerliches Gesetzbuch (civilni zakonik, v nadaljevanju: BGB) se posest na stvari pridobi z dejansko oblastjo nad stvarjo; posest preneha, ko se posestnik odpove dejanski oblasti nad stvarjo oziroma jo izgubi na kak drug način (člen 856(1) BGB). V skladu z nemškim pravom pod skupni pojem posesti poleg posesti, za katero je v skladu z zgornjimi določbami značilna neposredna, dejanska oblast nad stvarjo, spada tudi posredna posest. Če nekdo poseduje stvar na podlagi razmerja, zaradi katerega je za nekaj časa upravičen do posesti ali zanjo zadolžen, je v skladu s členom 868 BGB tudi druga oseba (posredni) posestnik. V primeru nakupa po pošti – kakršen je v obravnavanem primeru nakup prek interneta – je v skladu z nemškim pravom zadevni ponudnik logističnih storitev, ki blago prepelje od prodajalca do kupca, neposredni posestnik. Pošiljatelj je po predaji blaga špediterju ali prevozniku prav tako posestnik, vendar

le posredni (glej BGH (zvezno vrhovno sodišče), sodba z dne 28. junija 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [juris točka 19]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. izdaja [stanje: 1. avgust 2023], člen 854, točka 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9. izdaja, člen 854, točka 1). V skladu z nemškim pravom zato tožena stranka, če naroči odpošiljanje blaga, ki krši znamko, v trenutku, ko blago prispe v Nemčijo, v Nemčiji izvršuje (posredno) posest na tem blagu. To bi se ji lahko – kakor predlaga tožeča stranka – za ozemlje Zvezne republike Nemčije prepovedalo, če bi bilo treba posredno posest, kot jo pozna nemško pravo, šteti za protipravno posest [skladiščenje] v smislu člena 14(3), točka 2, MarkenG in člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436.

- 38 (3) Sporno je, ali je v skladu s členom 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 dopusten tak pripis skladiščenja s strani tretjih.
- 39 Generalni pravobranilec je v zadevi „Coty“ opozoril na to, da pojma „posest“ ne vsebujejo vse jezikovne različice člena 9(3)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije. Le francoska („détenir“) in nemška različica („besitzen“) naj bi vsebovali besede, ki so neposredno povezane s pravnim institutom posesti („possessio“). V drugih različicah, na primer španski, italijanski, portugalski, angleški in švedski („almacénarlos“, „stoccaggio“, „armazená-los“, „stocking“ oziroma „lagra“), naj bi bili uporabljeni glagoli ali samostalniki, ki označujejo dejanje skladiščenja blaga. Generalni pravobranilec je v tej zadevi menil, da gre v vseh jezikih za koncept s komercialnimi nameni, saj je skladiščenju oziroma posesti dodana zahteva, da se to izvaja „v te namene“, torej v namene ponujanja ali dajanja blaga na trg, pri čemer med jezikovnimi različicami glede tega drugega dela stavka ni razhajanj (sklepni predlogi generalnega pravobranilca z dne 28. novembra 2019 v zadevi C-567/18, točki 46 in 47).
- 40 Okoliščina, da druge jezikovne različice Direktive (EU) 2015/2436 pogosto namesto pojma „posesti“ uporabljajo pojem „skladiščenje“, bolj kaže na to, da je za skladiščenje [v nemščini: Besitz – posest] v smislu člena 10(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 potrebna neposredna možnost dostopa do blaga in tisti, ki blago preda špediterju ali prevozniku, s predajo izgubi posest, saj v tem trenutku preneha „skladiščenje“.
- 41 Po drugi strani pa pravo Unije dopušča, da se trgovcu pripišejo ravnanja ponudnika logističnih storitev oziroma prevoznika, ki ga je vključil trgovec, če ta dejanja posegajo v pravico, za katero je po nacionalnem pravu podeljeno varstvo. Tako je Sodišče Evropske unije štelo, da trgovec ni odgovoren le za ravnanja, ki jih izvede sam, temveč tudi za ravnanja, ki se izvedejo za njegov račun, če je bil namen zadevnega trgovca ta, da v državi varstva ponuja in prodaja proizvode, ki so predmet kršitve, in je za ravnanja zadevne tretje osebe moral vedeti (glede avtorske pravice glej Sodišče Evropske unije, GRUR 2012, 817 [juris točka 27] – Donner).
- 42 (4) Na drugo vprašanje za predhodno odločanje na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije glede prava znamk ni mogoče jasno odgovoriti. Sodba v zadevi

„Donner“ je bila sprejeta v zvezi z avtorsko pravico in ne govori o vprašanju pripisa skladiščenja. Prav tako ne obstaja sodna praksa Sodišča Evropske unije glede razlage pojma skladiščenja, s katerim se kršijo pravice, v določbah prava Unije, ki zadevajo druge pravice industrijske lastnine in v katerih se – podobno kot v okviru prava znamk – uporablja ta pojem (člen 12(1), drugi stavek, Direktive 98/71/ES o pravnem varstvu modelov in člen 19(1), drugi stavek, Uredbe [ES] št. 6/2002 o modelih Skupnosti).

[...] (ni prevedeno)

Sodišči na nižjih stopnjah:

Landgericht Nürnberg- Fürth (deželno sodišče Nürnberg- Fürth, Nemčija), sodba z dne 3. februarja 2022 [...] (ni prevedeno)

Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče v Nürnbergu), sodba z dne 29. novembra 2022 [...] (ni prevedeno) datum:

overitev

[...] (ni prevedeno)

DELOVNI DOKUMENT