Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 26 kwietnia 2018 r.[1]

**Sprawa C-129/17**

**Mitsubishi Shoji Kaisha,**
**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe**
**przeciwko**
**Duma Forklifts,**
**G.S. International**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia)]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Prawa przyznane przez znak towarowy – Import równoległy w EOG – „Re-branding" produktów poprzedzający ich przywóz do EOG

1. Od momentu zarejestrowania oznaczenia odróżniającego jako znaku towarowego jego właścicielowi przysługuje wobec osób trzecich szereg praw chroniących ten znak towarowy wobec konkurencji. Do praw tych należy zwłaszcza prawo do zakazania używania znaku towarowego w obrocie handlowym bez zgody jego właściciela.

2. Ponadto regulacje prawa Unii chronią prawo właściciela znaku towarowego do wyrażenia zgody na pierwsze wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) towarów oznaczonych tym znakiem towarowym. Po wprowadzeniu do obrotu następuje tzw. *wyczerpanie prawa ze znaku towarowego*, co oznacza, że jego właściciel, poza określonymi przypadkami, nie może już przeciwstawić się dalszemu zbywaniu tych towarów[2].

3. W niniejszym odesłaniu prejudycjalnym występują dwie szczególne okoliczności:

– Z jednej strony osoba trzecia dokonała usunięcia, bez zgody właściciela znaku towarowego, oznaczeń odróżniających („de-branding") znajdujących się na wózkach widłowych, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w EOG, gdyż były objęte procedurą składu celnego.

– Z drugiej strony usunięcie takich oznaczeń przez osobę trzecią miało na celu przywóz tych towarów do EOG lub wprowadzenie ich tam do obrotu, po uprzednim opatrzeniu ich własnym znakiem (*re-branding*)[3].

1 Język oryginału: hiszpański.

2 Niemniej jednak do tego wyczerpania nie dochodzi, jeżeli pierwsza sprzedaż towarów oznaczonych znakiem towarowym miała miejsce w państwie trzecim.

3 Dalej używam pojęcia „desmarcado" i „remarcado", odnosząc się do działań określanych w języku angielskim jako *de-branding* i *re-branding*, przy czym czasami używam parafrazy. [W tłumaczeniu polskim użyte zostały określenia pochodzące z języka angielskiego: *de-branding* i *re-branding* oraz, w niektórych przypadkach, tłumaczenie opisowe].

4. W oparciu o powyższe fakty sąd odsyłający przedłożył Trybunałowi swoje wątpliwości odnośnie do granic praw przyznanych właścicielowi znaku towarowego przez przepisy mające zastosowanie w zakresie oznaczeń odróżniających. W szczególności sąd odsyłający zadaje pytanie, czy osoba trzecia, która wykonywała opisane wyżej czynności, *używała* zarejestrowanego znaku towarowego, naruszając w ten sposób prawa przysługujące jego właścicielowi.

## I. Ramy prawne

5. W prawie Unii na prawny reżim ochrony znaków towarowych składają się zarówno środki harmonizujące prawa krajowe (w szczególności dyrektywa 2008/95/WE [4], której późniejsze zmiany nie dotyczą niniejszej sprawy) [5], jak też przepisy regulujące unijne znaki towarowe [6], obowiązujące podmioty występujące o przyznanie tego tytułu własności przemysłowej w zakresie kontynentalnym [7].

### *A. Przepisy dotyczące znaków towarowych*

#### *1. Dyrektywa 2008/95*

6. Motyw 11 tej dyrektywy brzmi:

„Ochrona udzielana [wspólnotowemu] znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami […]”.

7. Artykuł 5 („Prawa wynikające ze znaku towarowego”) stanowi w ust. 1 i 3:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), o takim samym tytule jak poprzednia, zmieniła tę ostatnią, ale – *ratione temporis* – nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

6 Wersja mająca zastosowanie w niniejszej sprawie to rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Istnieje wersja późniejsza w postaci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1), która – również *ratione temporis* – nie dotyczy niniejszej sprawy.

7 Od dnia 23 marca 2016 r. „wspólnotowe” znaki towarowe są określane jako „znaki towarowe Unii Europejskiej” lub „unijne znaki towarowe”, na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). W dalszej części będę je określać jako „unijne znaki towarowe”.

[…]

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie".

8. Artykuł 7 („Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy") stanowi:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

*2. Rozporządzenie nr 207/2009*

9. Zgodnie z brzmieniem motywu 9:

„Z zasady swobodnego przepływu towarów wynika, że właściciel [unijnego] znaku towarowego nie może zakazać używania tego znaku osobie trzeciej w stosunku do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w [Unii Europejskiej] z tym znakiem towarowym przez niego lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione przyczyny sprzeciwu właściciela dla dalszego obrotu towarami".

10. Artykuły 9 („Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy") i 13 („Wyczerpanie praw przyznanych przez [unijny] znak towarowy") odpowiadają art. 5 i 7 dyrektywy 2008/95.

### *B. Przepisy celne*

11. Procedura składu celnego mająca ratione temporis zastosowanie do niniejszej sprawy była określona, jako jedna z procedur specjalnych, w tytule VII, rozdział 1 („Przepisy ogólne"), art. 135 („Zakres zastosowania") lit. b) rozporządzenia nr 450/2008 w sprawie wspólnotowego kodeksu celnego [8].

12. Artykuł 141 („Zwyczajowe zabiegi") wspólnotowego kodeksu celnego stanowił:

„Towary objęte składowaniem celnym lub procedurą przetwarzania lub znajdujące się w wolnym obszarze celnym mogą zostać poddane zwyczajowym zabiegom mającym na celu ich utrzymanie, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży".

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. 2008, L 145, s. 1). Rozporządzenie to zostało następnie zastąpione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. 2013, L 269, s. 1).

13. Artykuł 531 rozporządzenia wykonawczego do kodeksu celnego [9] przewiduje, że „towary niewspólnotowe mogą przechodzić zwyczajowe zabiegi wymienione w załączniku 72". Załącznik ten wymienia „zwyczajowe zabiegi" i, co jest istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy, wskazuje m.in.:

„16. pakowanie, rozpakowywanie, zmiana opakowań, przelewanie i proste przenoszenie do kontenerów, nawet jeśli skutkiem jest inny ośmiocyfrowy kod CN; dodawanie, usuwanie lub zmiana oznaczeń, pieczęci, etykiet, metek z ceną lub innych podobnych oznakowań wyróżniających [10]".

### *C. Przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji*

14. Wziąwszy pod uwagę, że nie można wykluczyć możliwości odwołania się do przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, należy przywołać art. 10 bis konwencji paryskiej [11], który brzmi następująco:

„1) Państwa będące członkami związku są zobowiązane zapewnić osobom fizycznym i prawnym państw będących członkami związku skuteczną ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji.

2) Aktem nieuczciwej konkurencji jest każdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi zwyczajami w dziedzinie przemysłu lub handlu.

3) W szczególności powinny być zabronione:

1) wszelkie działania mogące w jakikolwiek sposób spowodować pomyłkę co do przedsiębiorstwa, produktów albo działalności przemysłowej lub handlowej konkurenta;

2) fałszywe dane w wykonywaniu handlu, mogące narazić na utratę opinii przedsiębiorstwo, produkty bądź działalność przemysłową lub handlową konkurenta;

3) oznaczenia lub dane, których używanie w handlu może wprowadzić odbiorców w błąd co do rodzaju, sposobu wytwarzania, cech, nadawania się do użycia lub ilości towarów".

9 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. 1993, L 253, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rodz. 2, t. 6, s. 3), w wersji znowelizowanej mającej zastosowanie do faktów objętych postępowaniem głównym (zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym do kodeksu celnego").

10 Artykuł 180 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. 2015, L 343, s. 1), który w niniejszej sprawie nie ma zastosowania *ratione temporis*, odsyła do art. 220 kodeksu, który z kolei odsyła do swojego załącznika 71-03, którego pkt 18 ma brzmienie identyczne z brzmieniem pkt 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. (Dz.U. 1992, L 302, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rodz. 2, t. 4, s. 307).

11 Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, podpisana w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., ostatni raz zmieniona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz w dniu 28 września 1979 r. (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, s. 305 – Zbiór umów międzynarodowych Narodów Zjednoczonych, t. 828, nr 11851, s. 305).

## II. Stan faktyczny w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne

### *A. Stan faktyczny*

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., spółka mająca siedzibę w Japonii (zwana dalej „Mitsubishi"), zarządza portfelem znaków towarowych grupy Mitsubishi na całym świecie. Jako taka jest m.in. właścicielem następujących znaków towarowych (zwanymi dalej „znakami towarowymi Mitsubishi"):

– dwóch unijnych znaków towarowych: pierwszego, słownego, „MITSUBISHI", zarejestrowanego w dniu 24 września 2001 r., i drugiego, graficznego, zarejestrowanego w dniu 3 marca 2000 r., którego przedstawienie graficzne znajduje się na końcu tego tiret; oba znaki zostały zarejestrowane m.in. dla towarów należących do klasy 12, w szczególności takich jak pojazdy mechaniczne, pojazdy napędzane energią elektryczną i wózki widłowe:



– dwóch znaków towarowych Beneluksu zarejestrowanych w dniu 1 czerwca 1974 r.: pierwszego, słownego, „MITSUBISHI" i drugiego, graficznego, identycznego z graficznym unijnym znakiem towarowym; oba oznaczają m.in. towary należące do klasy 12, włącznie z pojazdami i lądowymi środkami transportu.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwana dalej „MCFE"), mająca siedzibę w Niderlandach, jest wyłącznie uprawniona do produkcji wózków widłowych marki Mitsubishi i wprowadzania ich do obrotu w EOG. MCFE współpracuje z oficjalnymi dystrybutorami, którzy sprzedają wózki widłowe w EOG. Produkcja wózków widłowych marki Mitsubishi poza terytorium EOG dokonywana jest zasadniczo przez Mitsubishi Heavy Industries Ltd., która także jest spółką należącą do grupy Mitsubishi, ale jest niezależna od spółki zarządzającej znakami towarowymi.

17. Duma Forklifts NV (zwana dalej „Dumą") ma siedzibę w Belgii, a jej główna działalność polega na zakupie i sprzedaży, na całym świecie, wózków widłowych, zarówno nowych, jak i używanych, m.in. takich marek jak Mitsubishi, Caterpillar, Nissan i Toyota. Ponadto Duma produkuje własne wózki widłowe pod nazwami „GSI", „GS" czy „Duma" oraz prowadzi sprzedaż hurtową wózków widłowych, koparek, małych traktorów i wózków podnośnikowych, które sprzedaje zarówno na terytorium EOG, jak i poza nim. Do połowy lat dziewięćdziesiątych należała do sieci oficjalnych dystrybutorów wózków widłowych Mitsubishi w Belgii.

18. G.S. International BVBA (zwana dalej „GSI"), również mająca siedzibę w Belgii, jest powiązana z Dumą – jest kierowana przez te same osoby i ma tę samą siedzibę. GSI zajmuje się produkcją i naprawą wózków widłowych oraz ich przywozem, wywozem i hurtową sprzedażą na rynkach światowych, wraz z częściami zamiennymi do tych wózków. Zajmuje się także przystosowaniem wózków widłowych do obowiązujących przepisów europejskich, przy czym opatruje je własnym numerem serii. Po przeprowadzeniu określonych działań GSI dostarcza maszyny Dumie wraz z certyfikatami zgodności UE, które ona sama wystawia.

19. Jak wskazano w postanowieniu odsyłającym, pomiędzy dniem 1 stycznia 2004 r. a 12 listopada 2009 r. Duma i SGI dokonywały niezgodnego z prawem handlu równoległego, tzn. bez zgody właściciela znaków towarowych Mitsubishi, którymi opatrzone były te wózki. Działalność ta nie jest jednak przedmiotem pytań prejudycjalnych.

20. Natomiast od dnia 20 listopada 2009 r. Duma i GSI nabywały ten sam typ wózków od firmy wchodzącej w skład grupy Mitsubishi i obejmowały je procedurą składu celnego. W czasie trwania tej procedury oba przedsiębiorstwa:

– pozbawiały maszyny całkowicie znaków towarowych, usuwając znaki towarowe Mitsubishi;

– dokonywały modyfikacji koniecznych w celu przystosowania wózków do przepisów unijnych;

– umieszczały na wózkach własne znaki towarowe i zastępowały tablice znamionowe i numery serii własnymi;

– dokonywały przywozu, a następnie sprzedaży pojazdów na terytorium EOG i w państwach trzecich.

### *B. Postępowanie przed sądami krajowymi*

21. W dniu 10 listopada 2008 r. Mitsubishi i MCFE wniosły pozew do Rechtbank van koophandel te Brussel (sądu gospodarczego w Brukseli, Belgia), żądając zaprzestania przywozu równoległego oraz „de-brandingu" i „re-brandingu", które zarzucały Dumie i GSI. Wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r. sąd oddalił pozew jako niezasadny.

22. Mitsubishi i MCFE wniosły apelację od wyroku pierwszej instancji. Zażądały, w skrócie, aby Hof van beroep Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia) uchylił zaskarżony wyrok i zakazał handlu równoległego zarówno wózkami widłowymi noszącymi znaki towarowe Mitsubishi, jak i wózkami pozbawionymi tych znaków.

23. Wnoszący apelację twierdzą, że działanie polegające na usunięciu znaków towarowych i umieszczeniu nowych znaków towarowych na wózkach oraz na ich przywozie do EOG narusza ich prawa do znaku towarowego. Zaskarżona działalność nie tylko pomija funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towaru, ale także narusza prawo właściciela znaku towarowego do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium EOG towarów opatrzonych jego znakami towarowymi. Skład celny nie może przekształcić się w strefę, w której nie obowiązuje żadne prawo, a po „de-brandingu" i „re-brandingu" konsument nadal rozpozna wózki Mitsubishi.

24. Duma i GSI zaprzeczają zarzutom o naruszenie praw Mitsubishi. Znaki towarowe usunięte w składzie celnym były znakami azjatyckimi, nie zaś europejskimi. Ponadto dokonanie przystosowania wózków do przepisów europejskich czyni z nich producentów tych wózków, a co za tym idzie, mają oni prawo do umieszczenia własnych znaków towarowych.

25. W tym samym postanowieniu, które zawiera pytania prejudycjalne, sąd uznał (częściowo) za zasadne apelacje Mitsubishi i MCFE w odniesieniu do faktów mających miejsce przed dniem 20 listopada 2009 r. Niemniej jednak sąd powziął wątpliwości, czy zarzuty z zakresu prawa znaków towarowych mogą mieć zastosowanie również do działań mających miejsce po tym dniu, tzn. do usuwania znaków towarowych Mitsubishi, zastępowania ich własnymi znakami towarowymi Dumy i GSI oraz usuwania tablicy znamionowej i numeru serii tych pojazdów. Sąd jest zdania, że Trybunał do tej pory nie wypowiedział się w kwestii „de-brandingu" przeprowadzanego w taki sposób, jak czyniły to Duma i GSI.

26. W tych okolicznościach Hof van beroep Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli) przedstawia Trybunałowi następujące pytania o charakterze prejudycjalnym:

„1) a) Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95/WE i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwienia się temu, by osoba trzecia bez jego

zgody usuwała wszystkie znajdujące się na towarach oznaczenia, które są identyczne ze znakami towarowymi (de-branding), jeżeli towary te – jak w przypadku towarów objętych procedurą składu celnego – nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dokonywane przez osobę trzecią usuwanie ma na celu przywóz towarów lub ich wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym?

b) Czy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) zależy od tego, czy przywóz lub wprowadzenie do obrotu towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym następuje pod własnym znakiem identyfikacyjnym umieszczonym przez osoby trzecie (re-branding)?

2) Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ to, że w ten sposób przywiezione lub wprowadzone do obrotu towary są ciągle rozpoznawalne dla właściwego kręgu odbiorców składającego się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie zewnętrznym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego?”.

## III. Postępowanie przed Trybunałem i stanowiska stron

### *A. Postępowanie*

27. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 13 marca 2017 r., uwagi na piśmie przedstawiły Mitsubishi, Duma, rząd niemiecki i Komisja.

28. W dniu 8 lutego 2018 r. odbyła się rozprawa z udziałem przedstawicieli Mitsubishi, Dumy i Komisji.

### *B. Synteza argumentacji stron*

29. Mitsubishi[12] twierdzi, że jedynym powodem, dla którego Duma i GSI poddają wózki widłowe nabywane poza EOG opisanym wyżej działaniom, jest chęć obejścia przepisów dotyczących wyczerpania praw ze znaku towarowego. Proponuje, aby art. 5 dyrektywy 2008/95 i jego odpowiednik z rozporządzenia nr 207/2009 (art. 9) interpretować w ten sposób, że przyznają one właścicielowi znaku towarowego prawo do sprzeciwienia się usuwaniu przez osobę trzecią bez jego zgody oznaczeń umieszczonych na towarach jeszcze niewprowadzonych do obrotu w EOG, tak jak ma to miejsce w przypadku towarów znajdujących się w składzie celnym.

30. Twierdzi jednocześnie, że zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wyliczenie rodzajów używania znaku towarowego, których jego właściciel może zakazać osobom trzecim, nie ma charakteru wyczerpującego[13]. Zdaniem Mitsubishi prawo właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu stanowi szczególny element prawa do znaku towarowego[14]. Chociaż poddanie towarów zawieszającej procedurze składu celnego nie jest uważane za używanie znaku towarowego, nie wynika z tego upoważnienie do poddania towarów działaniom, których jedynym celem byłoby ominięcie prawa właściciela znaku towarowego do nadzoru nad wprowadzeniem towaru na rynek.

12 MCFE nie przedstawiło uwag w niniejszym postępowaniu.

13 Zobacz na przykład wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 38); z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 16).

14 Cytuje w tym zakresie wyroki: z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604, pkt 38); z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 32).

31. Ponadto działania te naruszają również funkcje znaku towarowego, zarówno tę gwarantowania pochodzenia towaru i jego jakości [15], jak i funkcje inwestycyjną [16] i reklamową [17]. Mitsubishi uważa, że nowe oznaczenie znakiem importera nie ma znaczenia, a konsument rozpozna, że producentem wózków jest Mitsubishi. Oznaczałoby to także, że konsument mógłby odnieść wrażenie, że istnieją powiązania gospodarcze z właścicielem pierwotnego znaku towarowego, a co za tym idzie, Duma i GSI mogłyby czerpać korzyść ze znaku towarowego, co może mieć wpływ na renomę tego znaku [18].

32. Z kolei Duma popiera udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytania prejudycjalne. Swoje twierdzenia opiera na założeniu, że nie dochodzi do żadnego używania znaku identycznego z którymkolwiek z europejskich znaków towarowych Mitsubishi lub podobnego do nich, gdyż urządzenia są wwożone na terytorium Unii po usunięciu tych znaków towarowych [19]. Za mogące mieć zastosowanie w sprawie uznaje wyroki Trybunału, zgodnie z którymi właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się samemu tylko wprowadzeniu na terytorium Unii, w ramach procedury składu celnego, oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, które uprzednio nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty [20].

33. Przypomina, że zgodnie z przytoczonym orzecznictwem właściciel prawa [do znaku towarowego] może sprzeciwić się wprowadzeniu towarów do swobodnego obrotu tylko wówczas, gdy są one oznaczone znakiem towarowym lub gdy zostanie udowodnione, że towary mają być sprzedawane lub oferowane na terytorium EOG, co nieodzownie wiązałoby się z ich wprowadzeniem do obrotu na tym terytorium [21]. Podkreśla jednak, że uprawnienie to mogłoby dotyczyć jedynie takich przypadków, w których na rynek wprowadzane są towary oznaczone znakiem towarowym [22]. Ponieważ używanie oznaczeń identycznych z znakami towarowymi Mitsubishi lub do nich podobnych nie miało miejsca, Duma uznaje, że postrzeganie [towaru] przez przeciętnego konsumenta nie ma żadnego znaczenia.

34. Rząd niemiecki również zaleca udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytania prejudycjalne. Z dosłownego brzmienia art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 wywodzi, że wykonywanie praw przyznanych przez znak towarowy wymaga „używania" tego znaku, które to pojęcie w przypadku obu przepisów jest interpretowane jednakowo [23]. Podejście od strony systematyki prowadzi również do takiego samego wniosku, ponieważ w przypadkach, w których oba przepisy do *używania* wymagają zgody właściciela znaku towarowego, konieczne jest pojawienie się znaku towarowego jako takiego w obrocie handlowym, co nie nastąpiłoby w przypadku całkowitego usunięcia znaku z towaru. Nie wyklucza to jednak możliwości sprzeciwienia się przez właściciela znaku towarowego przywozowi towarów poddanych „re-brandingowi" w oparciu o przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji.

15 Wymienia między innymi wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot, (C-349/95, EU:C:1997:530, pkt 24); z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 81).

16 Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604, pkt 62).

17 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 92).

18 Przywołuje między innymi wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 51); z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 37).

19 Nawiązuje między innymi do wyroków: z dnia 18 października 2005 r., Class Internaitonal (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 71, 72); z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 57).

20 Cytuje między innymi wyroki: z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 50); z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56).

21 Odsyła do wyroku z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 71, 72).

22 Między innymi wyroki: z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58, 60); z dnia 9 listopada 2006 r., Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, pkt 26).

23 Cytuje postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, pkt 42).

35. Zdaniem rządu niemieckiego całkowite pozbawienie towarów znaków towarowych nie narusza żadnej z funkcji znaku towarowego [24]. Tym bardziej w przedmiotowej sprawie nie można mówić o naruszeniu prawa do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, gdyż prawo ze znaku towarowego nie udziela właścicielowi znaku towarowego ochrony wobec wprowadzenia towaru do obrotu niezależnie od oznakowania towaru [25]. W tym kontekście rząd ten uznaje, że powyższa ocena nie jest sprzeczna z wyrokiem Portakabin [26], gdyż tamta sprawa dotyczyła nie całkowitego usunięcia znaków towarowych, lecz ich używania przez osobę trzecią w reklamie.

36. Komisja opowiada się za udzieleniem odpowiedzi twierdzącej na pytania prejudycjalne. Wychodzi z założenia, że prawo Unii nie uznaje międzynarodowego wyczerpania [praw przyznanych przez znak towarowy], a zatem, w tym przypadku, wobec braku sprzedaży w EOG, właściciel może sprzeciwić się wprowadzeniu do obrotu towarów z jego znakiem na tym terytorium [27]. Twierdzi ona, że chociaż objęcie towarów procedurą składu celnego przez osobę trzecią nie pociąga za sobą naruszenia wyłącznego prawa właściciela znaku towarowego [28], nie jest tak jednak w przypadku wykonania określonych działań handlowych w Unii, takich jak przedstawienie oferty czy reklamowanie, bądź kiedy istnieje obawa, że towary zostaną skierowane do EOG [29].

37. Zdaniem Komisji Duma i GSI używały procedury składu celnego, aby wprowadzić wózki widłowe na terytorium EOG w celu dokonania ich przywozu, w którym to przypadku nie ma znaczenia, że usunięcie znaków towarowych mogłoby zostać uznane za bezprawne z punktu widzenia nieuczciwej konkurencji.

## IV. Analiza

### *A. Stanowisko i uwagi wstępne*

38. Sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 pozwalają Mitsubishi sprzeciwić się usunięciu znaków towarowych Mitsubishi z wózków widłowych w taki sposób, w jaki uczyniły to Duma i GSI.

39. Ponieważ nie ulegają wątpliwości ani brak zgody właściciela znaku towarowego, ani użycie w obrocie handlowym (tzn. dwie z przesłanek zastosowania tych dwóch przepisów), pytanie zasadniczo koncentruje się na tym, czy miało miejsce „używanie" spornych znaków towarowych. Postaram się wyjaśnić, dlaczego uważam, że to nie nastąpiło (pkt B).

40. Fakt umieszczenia przez Dumę i GSI, po usunięciu pierwotnych znaków towarowych, ich własnych oznaczeń na wózkach widłowych w czasie, gdy były one objęte procedurą składu celnego, jest niczym innym, niż sztuczką prawną zastosowaną w celu ominięcia prawa właściciela znaku towarowego do zakazania przywozu równoległego towarów, które to prawo istnieje ze względu na brak uznania

24 Nawiązuje do wyroku z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 75, 77 i przytoczone tam orzecznictwo).

25 W tym zakresie odsyła do orzecznictwa dotyczącego przepakowywania lekarstw, zgodnie z którym, aby właściciel znaku towarowego mógł się sprzeciwić wprowadzeniu do obrotu towaru przepakowanego, na towarze tym w jakikolwiek sposób powinien znajdować się jego znak towarowy; cytuje wyrok z dnia 23 kwietnia 2000 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 7).

26 Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 86).

27 Wymienia między innymi wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, pkt 31); z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 33).

28 Przywołuje między innymi wyroki: z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56); z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 34).

29 Przywołuje między innymi wyroki: z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58); z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 67).

międzynarodowego wyczerpania [praw przyznanych przez znak towarowy] w porządku prawnym Unii. Na takie stanowisko Mitsubishi powołuje się sąd odsyłający. Na dalszym etapie przystąpię zatem do analizy, czy miało miejsce obejście zgodne z prawem, czy też nadużycie, z uszczerbkiem dla praw właściciela znaku towarowego (pkt C).

41. Wreszcie, zasadne będzie zwięzłe przywołanie przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, które to przepisy mogłyby ułatwić właściwą reakcję wobec działań takich jak te w niniejszym wypadku (pkt D).

42. Przed rozpoczęciem mojej analizy chciałbym poczynić dwie uwagi. Po pierwsze, rozwiązanie problemu wymaga ukierunkowania debaty na użycie (lub na brak użycia) oznaczeń, tzn. w kierunku przepisów dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia nr 207/2009, które określają uprawnienia właściciela znaku towarowego. Moim zdaniem to te przepisy, a nie przepisy celne, umożliwiają udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytanie, które dotyczy właśnie art. 5 dyrektywy i art. 9 rozporządzenia.

43. Po drugie, jak wynika z akt sprawy i co zostało przedstawione w czasie rozprawy, wózki wprowadzane do obrotu przez Dumę, chociaż pierwotnie pochodziły od Mitsubishi i były oznaczone znakami towarowymi tej firmy, były poddawane, w czasie gdy znajdowały się w składzie celnym, modyfikacjom konstrukcyjnym. Celem tych modyfikacji było przystosowanie pojazdów do wymagań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska wynikających z prawa Unii, aby następnie wprowadzić je do obrotu na terytorium EOG. Sam obrót odbywał się już pod własnymi znakami towarowymi Dumy, przedstawiającej się klientom jako podmiot odpowiedzialny za wózki, prowadzący dla nich serwis posprzedażowy i konkurujący w tym zakresie z Mitsubishi.

## *B. W przedmiocie „de-brandingu" jako „używania" znaków towarowych Mitsubishi*

### *1. Prawa właściciela znaku towarowego*

44. Jak stwierdził Trybunał, „[z]godnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy[30] zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy te wyłączne prawa uprawniają właściciela do zakazania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany"[31].

45. Niemiej jednak Trybunał zaznaczył jednocześnie, że „w art. 5 i 7 dyrektywy [89/104] prawodawca wspólnotowy ustanowił zasadę wspólnotowego wyczerpania, zgodnie z którą prawa przyznane przez znak towarowy nie uprawniają jego właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym przez niego samego lub za jego zgodą. Przyjmując takie przepisy, prawodawca [Unii] nie zostawił państwom członkowskim możliwości wprowadzenia w ich wewnętrznych porządkach prawnych instytucji wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w państwie trzecim (wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, [EU:C:1998:374], pkt 26)"[32].

30 Trybunał odnosił się do dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

31 Wyrok z dnia 11 września 2007 r., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, pkt 14).

32 Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, pkt 32).

46. W zakresie, w jakim jest to istotne dla niniejszej sprawy, należy wskazać ograniczenie prawa właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium EOG: „przepływ towarów między urzędami celnymi oraz magazynowanie towarów w składzie pod nadzorem celnym […] jako takie nie mogą być postrzegane jako wprowadzenie towarów do obrotu w Unii” [33].

47. Wychodząc z tego założenia, Trybunał wywodzi, że „towary objęte celną procedurą zawieszającą nie mogą wyłącznie z uwagi na takie ich objęcie naruszać praw własności intelektualnej znajdujących zastosowanie w Unii” [34]. Do negatywnego wpływu na wyłączne praw właściciela znaku towarowego może dojść jedynie w przypadku oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym osobom trzecim na terytorium EOG.

*2. Wykładnia pojęcia „używania”*

48. Trybunał uznał, że słowna wzmianka o konkurencyjnym znaku towarowym użyta jako przykład między przedsiębiorcami [35], reklamy dotyczące akcesoriów i części zamiennych do naprawy i konserwacji pojazdów mechanicznych [36] i szyldy sklepowe, pod warunkiem zgodności z uczciwymi praktykami handlowymi lub przemysłowymi [37], nie mogą zostać uznane za używanie naruszające prawa ze znaku towarowego. Nie zajmował się on jednak do tej pory (o ile się nie mylę) „nieużywaniem” w warunkach podobnych do tych występujących w niniejszej sprawie.

49. W wyroku Portakabin [38] analizowane było zachowanie zbliżone, ale występował tam kluczowy czynnik różnicujący, którym było użycie, w celach reklamowych, znaku towarowego bez zgody jego właściciela [39]. Trybunał ocenił, że właściciel znaku towarowego ma prawo zakazać reklamodawcy publikowania reklam *według słów kluczowych identycznych ze znakiem towarowym lub do niego podobnych*, wybranych przez reklamodawcę bez zgody właściciela. Pytanie sądu krajowego dotyczyło używania w reklamie internetowej oznaczenia chronionego i właśnie brak jakichkolwiek konsultacji dotyczących usunięcia znaku towarowego okazał się decydujący. W wyroku tym nie stwierdzono, że firma będąca właścicielem praw do znaku towarowego wywodziła ich naruszenie ze względu na działanie polegające na „de-brandingu” i „re-brandingu”.

*a) Wykładnia językowa*

50. Z semantycznego punktu widzenia wyraz używać w swoim podstawowym znaczeniu oznacza „robić użytek z rzeczy w jakimś celu”. Używanie znaku towarowego w celu identyfikacji towarów danego producenta oznacza więc używanie tego znaku towarowego.

51. Przeciwnie, logicznie rzecz biorąc, usunięcie lub pozbawienie określonego towaru znaku towarowego jest przeciwieństwem używania tego oznaczenia odróżniającego. Zgadzam się zatem z rządem niemieckim [40], że całkowite usunięcie znaku towarowego nie może być uważane za jego *używanie*. Trudno byłoby uznać, że poprzez usunięcie znaku towarowego, który do tego momentu odróżniał dany towar od innych, osoba dokonująca tego usunięcia nadal *używa* już nieistniejącego oznaczenia jako elementu identyfikującego pochodzenie towaru.

33 Wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 Ibidem, pkt 56.

35 Wyrok z dnia 14 maja 2002 r., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 14–16).

36 Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 37–42).

37 Wyrok z dnia 11 września 2007 r., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 86).

39 Właściciel znaku towarowego chciał zakazać „osobie trzeciej zlecania zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które ta osoba trzecia wybrała bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych”.

40 Punkty 19 i 20 uwag złożonych na piśmie.

52. Używanie znaku towarowego musi mieć miejsce „w obrocie handlowym”, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Trybunał konsekwentnie orzekał, że wyrażenie to odnosi się do używania w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej [41]. Usunięcie znaku towarowego z towarów nim opatrzonych będzie zatem skutkowało nieobecnością znaku towarowego na rynku, czyli w obrocie handlowym, w związku z czym znak ten nie będzie mógł zostać zauważony przez konsumenta.

53. Jak wskazuje Duma, istnieją tylko dwa przypadki, w których brak oznaczenia odróżniającego mógłby zostać uznany za *używanie* mogące spowodować naruszenie praw właściciela znaku towarowego: a) gdy znak towarowy stanowi trójwymiarowy kształt towaru, zarejestrowany po przeprowadzeniu oceny pod kątem wystąpienia bezwzględnych podstaw odmowy określonych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) i e) dyrektywy 2008/95 [42], i b) kiedy kolor zarejestrowany jako znak towarowy byłby niezmiennie używany aż do uzyskania charakteru odróżniającego [43]. Żaden z tych przypadków w niniejszej sprawie nie zachodzi.

*b) Wykładnia systemowa*

54. Z systemowego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Przepisy te, wskazując niedozwolone, bez zgody właściciela znaku towarowego, rodzaje jego używania, nie wymieniają zachowania polegającego na usunięciu oznaczenia z towarów, które do tej pory były tym oznaczeniem opatrzone.

55. Wyliczenie rodzajów używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać, tak jak to zostało ujęte w tych artykułach, *nie ma charakteru wyczerpującego* [44]. Jak wskazuje jednak rząd niemiecki, brak w tym wykazie usunięcia znaku towarowego jest zgodny z logiką obu przepisów: do użycia oznaczenia wymagane jest jego pojawienie się na rynku, aby mogło ono zostać wykorzystane jako narzędzie komunikacji [45].

56. Od momentu, gdy Duma i GSI pozbawiły wózki widłowe znaków towarowych Mitsubishi, zastępując je własnymi, jest dla mnie jasne, że nie *używały* oznaczeń identyfikacyjnych Mitsubishi. Inną kwestią jest, czy oznaczenia, którymi opatrywano towary w ramach „re-brandingu” („Duma” i „GSI”), wykazywały podobieństwo do znaków towarowych Mitsubishi – podobieństwo, które ani nie wydaje się być prawdopodobne, ani nie wskazuje na nie właściciel znaków towarowych Mitsubishi (chociaż jest to kwestia odnosząca się do stanu faktycznego, której rozstrzygnięcie należy do sądu odsyłającego).

57. Jeżeli jest tak, jak sądzę, to bez znaczenia jest – z punktu widzenia prawa znaków towarowych – że towary wprowadzane do obrotu przez Dumę i GSI są mniej lub bardziej podobne do towarów Mitsubishi. W niniejszym wypadku chodzi o kwestie związane z używaniem znaków towarowych należących do właściciela, czyli związane z oznaczeniem odróżniającym jako takim, a nie o większe lub mniejsze podobieństwo produktów identyfikowanych przez znaki towarowe.

41 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 43).

42 Lub w będącym jego odpowiednikiem art. 7 ust. 1 lit. b), c) i e) rozporządzenia nr 207/2009. Zobacz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in. (C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EU:C:2003:206), dotyczący zgłoszenia do rejestracji oznaczenia stanowiącego kształt produktu, dla wózków samochodowych i innych maszyn samojezdnych z kabiną kierowcy, zwłaszcza z podnośnikiem widłowym.

43 Odnośnie do warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby zarejestrować kolor jako znak towarowy, zob. wyrok z dnia 21 października 2004 r., KWS Saat/OHIM (C-447/02 P, EU:C:2004:649, pkt 79).

44 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo).

45 Punkty 24–26 uwag złożonych na piśmie.

*c) Wykładnia celowościowa*

58. Według Trybunału w art. 2 dyrektywy 2008/95 zapisana jest podstawowa funkcja, jaką ma pełnić znak towarowy, ponieważ przepis ten przewiduje, że jedynie oznaczenia, które umożliwiają *odróżnianie* towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, mogą stanowić znak towarowy [46].

59. Znak towarowy chroni zatem sposób, w jaki jego właściciel ma wyróżniać swoje towary: przyznaje mu się wobec osób trzecich monopol na oznaczenie w celu zachowania transparencji informacyjnej na rynku i w celu identyfikacji tych towarów, tak aby były powiązane z chronionym oznaczeniem. Pozbawienie towaru oznaczenia, które dotychczas odróżniało go od innych, będzie mogło wprowadzić konsumenta w błąd lub też może prowadzić do zachowania stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji, jednak, powtarzam, nie oznacza to nieuprawnionego *używania* znaku towarowego, którym do tego momentu opatrzone były te towary.

60. Jak następnie wykażę, wobec powyższej praktyki, która skutkuje wprowadzeniem konsumenta w błąd lub stanowi nieuczciwą konkurencję, prawidłowa reakcja prawna wymaga innych środków procesowych.

*d) Wskazówki o charakterze prawnoporównawczym*

61. Stanowisko to potwierdza prawo niektórych państw członkowskich. Ograniczę się do trzech przykładów.

62. W Zjednoczonym Królestwie [47] usunięcie znaku towarowego z towarów, które były nim opatrzone, nie skutkuje po stronie właściciela [tego znaku] prawem do sprzeciwienia się „de-brandingowi", pod warunkiem jednak, że ma ono charakter całkowity, tzn. usunięte zostały wszystkie pierwotne oznaczenia. Stanowisko to podziela brytyjskie orzecznictwo, przeciwne uznaniu, że osoba dokonująca „de-brandingu" narusza prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu tego znaku przez osobę trzecią [48].

63. W prawie niemieckim doktryna również stoi na stanowisku, że usunięcie pierwotnych znaków towarowych nie spełnia warunków wymaganych do uznania [określonego działania] za naruszenie prawa do znaku towarowego [49]. Opiera się na ona orzecznictwie Bundesgerichtshof (sądu najwyższego, Niemcy), zgodnie z którym, podobnie jak w orzecznictwie brytyjskim, „kiedy towar, przekształcony lub nie, jest sprzedawany po usunięciu znaku towarowego producenta, producent nie może szukać ochrony prawnej w drodze roszczeń z zakresu prawa znaków towarowych, gdyż używanie jego zarejestrowanego znaku towarowego nie miało miejsca" [50].

46 Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

47 Ch. Stothers, *Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Portland (Oregon), Hart Publishing 2007, s. 84, 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (sąd apelacyjny, wydział cywilny, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 21 lutego 2008 r., Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. W pkt 51–53 tego wyroku czytamy: „Total de-branding in general is far from uncommon. […] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have […] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. […] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form*. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. […] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket". Wyróżnienie moje.

49 Zobacz np. F. Hacker, Teil I Anwendungsbereich – § 2, w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz – Kommentar*, Kolonia 2009,wydawnictwo Carl Heymanns, wydanie 9, s. 48, pkt 62.

50 Wyrok z dnia 12 lipca 2007 r., „CORDERONE" (I ZR 148/04), pkt 24. Tłumaczenie nieoficjalne.

64. Prawdą jest, że we Francji „usunięcie lub modyfikacja znaku towarowego przymocowanego na stałe" stanowi naruszenie prawa właściciela tego znaku. Jest tak jednak dlatego, że ustawodawca [francuski] bezpośrednio zakazał, w art. L 713-2 Code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej), takiego zachowania, chyba że właściciel znaku towarowego wyrazi na to zgodę[51]. Konieczność wprowadzenia tego przepisu, jako uzupełniającego ochronę przeciwko nieuprawnionemu *używaniu* znaku towarowego, świadczy o tym, że bez niego nie można by wyprowadzić takiej normy z zespołu uprawnień przyznanych właścicielowi znaku towarowego przez art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

65. Chociaż mam świadomość, że przykłady te dotyczą prawa krajowego, w którym obowiązuje zasada wyczerpania, w żadnym wypadku nie można uznać, że uzasadnienie przyjętego stanowiska (które można by podsumować jako regułę „no use, no infringement") jest z tą zasadą powiązane.

*e) Rola prawodawcy*

66. Istotne różnice w systemach prawnych państw członkowskich, jeśli chodzi o zaliczenie „de-brandingu" i „re-brandingu" do katalogu przypadków nieuprawnionego używania znaku towarowego, wynikają z tego, że prawodawca Unii powstrzymał się od podjęcia decyzji w tym zakresie. Artykuł 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ograniczają się do uregulowania *używania* znaku towarowego, ale nie wykraczają poza ten zakres: od tego momentu państwa członkowskie mogą wprowadzać własne regulacje, korzystne lub niekorzystne względem *nieużywania* (lub usunięcia) oznaczenia odróżniającego, w ramach swojej swobody regulacyjnej.

67. Gdybyśmy przyjęli, że brak używania oznacza mimo wszystko *używanie* w rozumieniu dwóch cytowanych artykułów, nadalibyśmy prawu Unii znaczenie, które moim zdaniem wykracza poza to, które należy przypisać tym przepisom, i którego państwa członkowskie nie przewidywały (na co wskazuje fakt, że niektóre z nich nadal takie znaczenie odrzucają). Pod przykryciem dokonania *wykładni* prawdopodobnie przyjęlibyśmy jednak rozwiązanie *prawodawcze*.

*3. Funkcje znaku towarowego*

68. W orzecznictwie Trybunału, przynajmniej w przypadku „podwójnej tożsamości" określonej w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, wykonywanie wyłącznego prawa do znaku towarowego jest ograniczone do przypadków, w których *używanie oznaczenia* przez osobę trzecią wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje, niezależnie od tego, czy dotyczy to podstawowej funkcji wskazania pochodzenia oznaczonych tym znakiem towaru lub usługi, czy też jednej z pozostałych funkcji znaku[52]. Do pozostałych funkcji znaku towarowego należy zaliczyć takie funkcje jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa[53].

69. W każdym razie należy jednak zauważyć, że Trybunał zawsze kładzie nacisk na używanie chronionego oznaczenia. Zgodnie z moim stanowiskiem, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do rzeczywistego używania znaków towarowych Mitsubishi, uważam, iż nie jest konieczne rozstrzyganie sporu co do ewentualnego negatywnego wpływu na funkcje tych znaków towarowych, który to spór ma sens tylko wtedy, gdy miało miejsce używanie znaku towarowego.

51 Przepis wprowadzony do tego kodeksu ustawą 92-597 z dnia 1 lipca 1992 r. (załącznik do JORF z dnia 3 lipca 1992 r.)

52 Wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 79); z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38). Wyróżnienie moje.

53 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 58).

70. Jeśli, przeciwnie, w pojęciu używania znaku towarowego, którego właściciel znaku towarowego może zabronić, mieszczą się analizowane zachowania, konieczne byłoby zbadanie, czy nie doszło do naruszenia funkcji znaku towarowego polegającej na wskazywaniu pochodzenia towarów [54]. Byłaby to bardziej kwestia dotycząca stanu faktycznego, która powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd odsyłający, z uwzględnieniem tego, że ze względu na szczególny charakter wózków widłowych poddanych składowaniu lub innym działaniom krąg konsumentów będzie się składał zasadniczo z profesjonalistów o dużym stopniu rozeznania [55].

71. W tym celu istotny może być fakt odzwierciedlony w postanowieniu odsyłającym: jeżeli, tak jak twierdzi sąd odsyłający (drugie pytanie prejudycjalne), pomimo „de-brandingu" towarów konsumenci nadal postrzegaliby te towary jako pochodzące od Mitsubishi, prawdopodobne wydaje się, że nie doszłoby do powstania błędu co do ich pochodzenia [56].

### *C. Objęcie towarów procedurą składowania celnego*

72. Z powyższych stwierdzeń wnoszę, że usunięcie z określonego produktu oznaczenia, którym ten produkt był opatrzony, nie stanowi używania znaku towarowego, które wymagałoby zgody jego właściciela. Właściciel znaku towarowego mógłby zakazać obrotu danymi towarami jedynie wówczas, gdyby nowe oznaczenie umieszczone w wyniku „re-brandingu" było identyczne z oznaczeniem pierwotnym lub do niego podobne, co nie zostało stwierdzone w niniejszej sprawie.

73. Jeżeli tak jest, to problemy związane z zastosowaniem przepisów celnych w rzeczywistości mają dużo mniejsze znaczenie w niniejszym postępowaniu. Co do zasady, dopóki towary znajdują się w składzie celnym, dopóty nie może dojść do naruszenia praw do znaku towarowego będących przedmiotem ochrony na terytorium Unii. Co więcej, kwestie związane z pierwszym wprowadzeniem do obrotu na terytorium EOG pojawiają się, z punktu widzenia prawa znaków towarowych, jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z towarami opatrzonymi oznaczeniem odróżniającym, które zdaniem jego właściciela zostało naruszone. Natomiast w przypadku przeciwnym, jeśli towary zostały pozbawione tego oznaczenia, powtarzam, reakcja właściciela usuniętego znaku towarowego nie może już opierać się na tej podstawie (ewentualnie – może na innych).

74. W każdym razie dodatkowo wypowiem się w przedmiocie pozostałych przedstawionych zarzutów.

#### *1. W przedmiocie zarzutu nadużycia*

75. Mitsubishi utrzymuje, że działania polegające na „de-brandingu" i „re-brandingu" naruszały prawo tej spółki do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu towarów opatrzonych jej znakiem towarowym [57] w sposób, którego jedynym celem było obejście lub zniesienie tego prawa. Na poparcie swoich twierdzeń przedstawia fragment z wyroku TOP Logistics i in. [58].

54 Rozumie się przez to funkcję, która „pozwala na określenie towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw". Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

55 W tym znaczeniu postanowienie z dnia 6 lutego 2009 r., MPDV Mikrolab/OAMI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, pkt 28, 29).

56 Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 24).

57 Cytuje wyroki: z dnia 1 lipca 1999 r., Sebago i Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, pkt 21); z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, pkt 33).

58 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r. (C-379/14, EU:C:2015:497), pkt 48: „każde działanie osoby trzeciej utrudniające właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego w jednym państwie członkowskim lub w większej ich liczbie wykonywanie jego prawa […] do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych tym znakiem towarowym poprzez swój charakter narusza wspomnianą [podstawową] funkcję znaku towarowego. Przywóz towarów bez zgody właściciela danego znaku towarowego i przechowywanie tych towarów w składzie podatkowym w oczekiwaniu na ich dopuszczenie do konsumpcji w Unii skutkują pozbawieniem właściciela tego znaku towarowego możliwości kontroli szczegółowych warunków pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych jego znakiem towarowym".

76. Nadużycie prawa jest trudne do udowodnienia. W istocie sąd odsyłający nawet nie przedkłada pytań w tym zakresie. Niemniej jednak wobec rozszerzenia przez sąd odsyłający pytania pierwszego (dotyczącego „de-brandingu") o zagadnienie przywozu lub wprowadzenia towarów do obrotu na terytorium EOG po usunięciu z nich znaków towarowych zasadne jest dokonanie analizy, czy zastosowanie przepisów celnych nie nosiło w niniejszej sprawie cech nadużycia prawa.

77. Trybunał stwierdził już w przeszłości, że podmioty prawa nie mogą w sposób oszukańczy lub stanowiący nadużycie powoływać się na przepisy prawa Unii [59]. Stwierdzenie zaistnienia tej okoliczności wymaga wystąpienia:

– „ogółu obiektywnych okoliczności [z których] musi wynikać, że pomimo formalnego poszanowania przesłanek przewidzianych w uregulowaniach Unii cel realizowany przez te uregulowania nie został osiągnięty",

– „[woli] uzyskania nienależnej korzyści wynikającej z uregulowania prawa Unii poprzez sztuczne stworzenie przesłanek wymaganych dla jej uzyskania" [60].

78. Tak więc, chociaż wykorzystując „de-branding", a następnie „re-branding", Duma i GSI mogą wprowadzać do EOG wózki widłowe pierwotnie wyprodukowane przez Mitsubishi, czynią to, przystosowując je do wymagań technicznych wynikających z prawa Unii. Należy także podkreślić, że nie dążą one do sprzedaży z wykorzystaniem znaków towarowych (i innych oznaczeń) tego producenta, lecz umieszczają własne oznaczenia.

79. Z tego względu Duma i GSI nie naruszają praw właściciela zarejestrowanego znaku towarowego, które obowiązują, gdy wprowadzane towary są opatrzone tym znakiem towarowym. Wynika to z art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2008/95 („przywóz lub wywóz *pod takim oznaczeniem*") [61].

80. Nawiązanie do wyroku TOP Logistics i in. [62], prawdę mówiąc, nie pomaga Mitsubishi. W wyroku tym jest mowa o prawie właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu towarów *oznaczonych tym znakiem towarowym*. W tamtej sprawie towary zostały dopuszczone do swobodnego obrotu, a następnie objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co w niniejszej sprawie nie zachodzi. Ponadto działania, którym Duma i GSI poddają wózki widłowe, mogą znaleźć ewentualnie umocowanie w art. 531 rozporządzenia wykonawczego do kodeksu celnego, który dopuszcza, w szczególności, zwyczajowe zabiegi polegające na „dodawaniu lub usuwaniu oznaczeń" [63].

81. Podsumowując, nie uważam, aby po stronie pozwanych doszło do nadużycia prawa lub oszustwa, gdyż:

– w czasie objęcia towarów procedurą składu celnego działania, którym te towary są poddawane, mają uzasadniony cel (w postaci przystosowania do wymagań technicznych), a towary w sensie prawnym nie znajdują się w EOG;

– właściciel znaków towarowych nie może sprzeciwić się dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w celu sprzedaży w EOG w sytuacji, gdy jego znaki towarowe nie są dla konsumenta dostrzegalne;

59 Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r., Torresi (C-58/13 i C-59/13, EU:C:2014:2088, pkt 42, przytoczone tam orzecznictwo).

60 Wyrok z dnia 28 stycznia 2015 r., Starjakob (C-417/13, EU:C:2015:38, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

61 Wyróżnienie moje.

62 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r. (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Nie sądzę, aby w tym zakresie konieczne było dokonywanie pogłębionej analizy, spór nie dotyczy bowiem przypadku określonego w art. 531 rozporządzenia wykonawczego do kodeksu celnego.

– w tych okolicznościach sytuacja właściciela znaku towarowego jest porównywalna raczej do takiej, w której bezpośredni przywóz towarów następuje po przeprowadzeniu „de-brandingu" i „re-brandingu" poza terytorium EOG.

*2. Użycie w obrocie handlowym towarów pozostających w składzie celnym*

82. Komisja, chociaż również nie stwierdza nadużycia prawa, ocenia, że gdyby istniały dowody, by sądzić, że towary zostaną skierowane do konsumentów w EOG, należałoby mówić o użyciu w obrocie handlowym, a tym samym o naruszeniu praw do znaku towarowego pomimo objęcia towarów procedurą składu celnego [64]. Dla uzasadnienia tej tezy przytacza ona szereg wyroków Trybunału.

83. Trzy z przytoczonych przez Komisję wyroków dotyczyły towarów pirackich (kopii lub imitacji), podrobionych (znak towarowy umieszczano na towarze niewyprodukowanym przez właściciela znaku towarowego) [65] lub oryginalnych, które zachowały znak towarowy producenta, pochodzących z krajów trzecich i objętych procedurą zawieszającą. W każdej z tych spraw pytania odnosiły się do tego, czy właściciel praw do znaku towarowego jest uprawniony sprzeciwić się sprzedaży (lub ofercie sprzedaży) dokonanej w czasie objęcia towarów procedurą zawieszającą, jedynie wobec ryzyka, że zostaną one wprowadzone do obrotu w EOG [66].

84. A zatem w niniejszej sprawie z jednej strony z postanowienia sądu odsyłającego wynika, że towary, w czasie gdy były objęte procedurą składu celnego, nie były przedmiotem ani sprzedaży, ani oferty sprzedaży z oznaczeniem producenta (Mitsubishi) w EOG. Ponadto w tym zakresie to właściciel znaku towarowego powinien dostarczyć dowody na wystąpienie okoliczności uzasadniających wykonanie prawa zakazu (art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009) poprzez wykazanie bądź to dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem, bądź to oferowania lub sprzedaży towarów niewspólnotowych opatrzonych jego znakiem towarowym [67].

85. Dopóki zatem nie zostaną przedstawione tego typu dowody, towary objęte procedurą składu celnego nie mogą wyłącznie z uwagi na takie ich objęcie naruszać praw własności przemysłowej [68]. W czasie objęcia ich tą procedurą mogą być ponadto poddane zwyczajowym zabiegom prawnie uznanym za legalne na podstawie art. 141 kodeksu celnego i cytowanego już art. 531 rozporządzenia wykonawczego.

86. Z drugiej strony ryzyko skierowania towarów do europejskich konsumentów w tych trzech sprawach wynikało z tego, że w przypadku oferty lub ponownej sprzedaży klientom do EOG mogłyby zostać wprowadzone towary *z oznaczeniem* pierwotnego producenta, co rzeczywiście prowadziłoby do naruszenia praw do znaku towarowego. W niniejszej sprawie, przeciwnie, taka okoliczność nie wchodzi w grę: po poddaniu określonym działaniom w czasie procedury zawieszającej (m.in. „de-brandingu" i „re-brandingu") towary nie konfrontowały się na rynku z innymi, identycznymi towarami, opatrzonymi tymi samymi oznaczeniami.

64 Cytuje wyroki z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58); z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 67); z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 57–62).

65 Zobacz pkt 31, 32, 41, 42 i 51 wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Punkty 13–16 wyroku z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616); pkt 26–32 wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Wyrok z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, pkt 75).

68 Wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

87. Pozostaje ponadto możliwość, że przerobione wózki zostaną przez Dumę wywiezione do państw trzecich [69], co w żaden sposób nie wpłynie na prawa właściciela znaku towarowego, gdyż nie były one wcześniej dopuszczone do swobodnego obrotu. W tych okolicznościach zaakceptowanie zajęcia towarów oznaczałoby domniemanie naruszenia prawa do znaku towarowego, co byłoby niezgodne z uprzednio przytoczonym orzecznictwem.

88. Komisja koncentruje się jedynie na wprowadzeniu towarów do obrotu [70], nie bierze natomiast pod uwagę, czy w momencie ewentualnego wprowadzenia do EOG na towarach znajdują się znaki towarowe czy nie. Okoliczność ta jest moim zdaniem istotna. Fikcja prawna, że towary w składzie celnym nie znajdują się na rynku EOG, upodabnia te towary do produktów przywożonych bezpośrednio z państw trzecich, również poddanych „de-brandingowi" i „re-brandingowi"; w takich okolicznościach właściciel znaku towarowego nie mógłby szukać ochrony prawnej w drodze roszczeń z zakresu prawa znaków towarowych w celu zatrzymania tych produktów, co trzeba mieć na uwadze w niniejszej sprawie.

89. Innymi słowy: jeśli właściciel znaku towarowego nie może przeciwstawić się przywozowi do EOG swoich własnych produktów po poddaniu ich „de-brandingowi" i „re-brandingowi" przez osobę trzecią bez jego zgody, gdyż nie doszło do używania jego zarejestrowanego oznaczenia, nie może on uczynić tego również w stosunku do własnych produktów poddanych tym samym działaniom w procedurze składu celnego, jako że nie są one z definicji towarami wspólnotowymi.

### *D. Ochrona wynikająca z przepisów o nieuczciwej konkurencji*

90. Wraz z reklamą wprowadzającą w błąd i porównawczą [71] prawo Unii dokonało częściowej harmonizacji przepisów o nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów [72].

91. Tymczasem nieuczciwe zachowania między przedsiębiorcami są obecnie pozostawione poza szczególną regulacją na poziomie Unii. W celu zwalczania takich zachowań należy zatem zwrócić się do regulacji krajowych obowiązujących w każdym państwie członkowskim. Nie można twierdzić, tak jak to zrobiła Komisja podczas rozprawy, że wobec braku harmonizacji przepisów o nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorcami w Unii należy wzmocnić prawa właściciela znaku towarowego w drodze orzecznictwa. Stopniowe tworzenie rynku wewnętrznego wymaga zaakceptowania tego, że z uwagi na brak środków harmonizujących będą istniały, do momentu podjęcia działań legislacyjnych przez Unię, uzasadnione różnice między krajowymi systemami prawnymi.

92. Z motywu 13 dyrektywy 2008/95 wynika ponadto, że wszystkie państwa członkowskie związane są Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej, której art. 10 bis zobowiązuje je do zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją [73]. Można zatem rozsądnie oczekiwać, że pomimo różnic we wszystkich państwach członkowskich będą obowiązywały przepisy realizujące ten cel.

69 W toku rozprawy Duma potwierdziła, że eksportuje wózki widłowe opatrzone jej znakiem towarowym m.in. do Maroka i Rosji.

70 Punkt 27 uwag złożonych na piśmie.

71 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. 2006, L 376, s. 21). Zobacz w szczególności, w związku ze znakami towarowymi, jej art. 4.

72 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2005, L 149, s. 22).

73 Zobacz pkt 14 niniejszej opinii.

93. Niektóre państwa członkowskie [74] rozszerzyły zakres stosowania przepisów dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych na stosunki między przedsiębiorcami. Zgodnie natomiast z tą dyrektywą usunięcie znaku towarowego z towaru i zastąpienie go innym mogłoby w istocie – prawdopodobnie i w zależności od okoliczności – mieścić się w klauzuli generalnej art. 5 ust. 1 (jako „nieuczciwe praktyki handlowe") lub też w art. 5 ust. 4 lit. a) (jako „praktyka wprowadzająca w błąd").

94. W innych porządkach prawnych, jak np. w niemieckim, doktryna jest skłonna uznać przypadki „de-brandingu" i „re-brandingu" towarów za działania tworzące co do zasady przeszkody dla konkurencji (Wettbewerbsbehinderung), w szczególności przeszkody dla sprzedaży (Absatzbehinderung) i dla reklamy (Werbebehinderung) [75].

95. Przedstawiając te uwagi, nie zamierzam ingerować w możliwości, jakimi dysponuje sąd odsyłający na bazie swojego prawa krajowego do zakwalifikowania działań będących przedmiotem postępowania. Ograniczam się do otwarcia perspektywy, z której można dostrzec reakcje procesowe wobec ewentualnie niezgodnego z prawem działania w zakresie wykraczającym poza prawo odnoszące się do znaków towarowych [76].

## V. Wnioski

96. Mając na uwadze powyższe, proponuję Trybunałowi, aby na pytania przedstawione przez Hof van beroep Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia) odpowiedział w następujący sposób:

Nie stanowi użycia znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] usunięcie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczeń umieszczonych na towarach, gdy:

– towary te nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym ze względu na umieszczenie w składzie celnym, w którym zostały poddane modyfikacjom mającym na celu przystosowanie ich do przepisów technicznych Unii; i

– usunięcie oznaczeń zostało przeprowadzone w celu przywozu lub wprowadzenia do obrotu tych towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych (nowym) znakiem towarowym, innym od pierwotnego.

74 Hiszpańska ustawa 29/2009 zmieniającą system prawny dotyczący nieuczciwej konkurencji i reklamy w celu poprawy ochrony konsumentów i użytkowników z dnia 30 grudnia [2009 r.] (BOE nr 315 z dnia 31 grudnia 2009 r., s. 112039) ustanawia „jednolity system prawny w odniesieniu do nieuczciwości czynów wprowadzających w błąd i agresywnych, wymagający takiego samego poziomu działań naprawczych niezależnie od tego, czy adresatami są konsumenci czy przedsiębiorcy".

75 Zobacz K.H. Fezer, *Markenrecht*, Monachium 2009, C.H. Beck, wydanie 4, s. 249, pkt 87, 88; a także F. Hacker w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz* – Kommentar, Kolonia 2009, wydawnictwo Carl Heymanns, wydanie 9, s. 48, pkt 62. W obu przytoczone zostało orzecznictwo sądów niemieckich.

76 Chociaż sąd odsyłający nie zadał w tym zakresie pytania, Mitsubishi stwierdza, że jej pozew przeciwko Dumie i GSI opierał się także, dodatkowo, na belgijskich przepisach o nieuczciwej konkurencji.