



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
proti
Pfahnl Backmittel GmbH**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat)

„Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 12(2)(a) — Razveljavitev — Znamka, ki zaradi dejanj ali opustitve njenega imetnika v gospodarskem prometu postane obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je registrirana — Dojemanje besednega znaka KORNSPITZ s strani prodajalcev po eni strani in s strani končnih kupcev po drugi strani — Izguba razlikovalnega učinka zgolj z vidika končnih kupcev“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. marca 2014

1. *Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 2008/95 — Razlogi za razveljavitev znamke — Znamka, ki je v gospodarskem prometu postala obča oznaka — Izguba razlikovalnega učinka zaradi dejanj ali opustitve imetnika znamke — Presoja ob upoštevanju dojemanja znaka zgolj s strani končnih kupcev*

(Direktiva 2008/95 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 12(2)(a))

2. *Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 2008/95 — Razlogi za razveljavitev znamke — Znamka, ki je v gospodarskem prometu postala obča oznaka — Izguba razlikovalnega učinka zaradi dejanj ali opustitve imetnika znamke — Pojem opustitve*

(Direktiva 2008/95 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 12(2)(a))

3. *Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 2008/95 — Razlogi za razveljavitev znamke — Znamka, ki je v gospodarskem prometu postala obča oznaka — Obveznost pred razveljavitvijo ugotoviti, ali za zadevni proizvod ali storitev morda obstajajo druge oznake — Neobstoje*

(Direktiva 2008/95 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 12(2)(a))

1. Med vsemi funkcijami znamke ima navedena funkcija označbe izvora bistveno vlogo. Omogoča opredeliti proizvod ali storitev, ki ju znamka označuje, kot proizvod ali storitev, ki izhajata iz nekega podjetja, in ju tako razlikovati od proizvodov in storitev drugih podjetij. Navedeno podjetje je tisto, pod nadzorom katerega se blago ali storitev prodaja.

Zakonodajalec Evropske unije je v členu 2 Direktive 2008/95 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami priznal to bistveno funkcijo znamke s tem, da je določil, da je lahko znamka iz znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, sestavljena le, če se lahko z njihovo pomočjo blago ali storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij. Posledice tega pogoja so med drugim razvidne iz členov 3 in 12 navedene direktive. Medtem ko so v členu 3 te direktive naštet primeri, v katerih znamka *ab initio* ni zmožna izpolnjevati funkcije označbe izvora, se

člen 12(2)(a) te direktive nanaša na položaj, v katerem je znamka postala obča oznaka in je tako izgubila svoj razlikovalni učinek, tako da te funkcije ne izpolnjuje več. Znamka se torej lahko razveljavi, tako da njen imetnik ne more več uveljavljati pravic, ki mu jih podeljuje člen 5 Direktive 2008/95.

Sicer je res, da je to, ali je znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je registrirana, treba presojati ne le ob upoštevanju dojemanja potrošnikov ali končnih kupcev, ampak tudi glede na značilnosti zadevnega trga, ob upoštevanju dojemanja oseb, ki se s tem poklicno ukvarjajo, kot so prodajalci. Vendar pa ima, na splošno, dojemanje potrošnikov ali končnih kupcev odločilno vlogo. Take razveljavitve ne more izključiti že zgolj okoliščina, da se prodajalci zavedajo obstoja navedene znamke in izvora, ki ga ta znamka označuje.

Tako je treba člen 12(2)(a) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se znamka za neki proizvod, za katerega je registrirana, razveljavi, kadar je zaradi dejanj ali opustitve njenega imetnika zgolj z vidika končnih kupcev tega proizvoda postala obča oznaka za ta proizvod.

(Glej točke od 20 do 22, od 28 do 30 in točko 1 izreka.)

2. Zakonodajalec Unije je pri tehtanju interesov imetnika znamke in interesov njegovih konkurentov v zvezi z razpoložljivostjo znakov s sprejetjem člena 12(2)(a) Direktive 2008/95 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami presodil, da izguba razlikovalnega učinka navedene znamke ne more biti v škodo njenemu imetniku, razen če je ta izguba posledica njegovih dejanj ali opustitve.

Pod pojem „opustitev“ lahko spada tudi to, da imetnik znamke ne uveljavlja pravočasno izključne pravice iz člena 5 navedene direktive, da bi od pristojnih organov zahteval, naj zadevnim tretjim osebam prepovejo uporabo znaka, pri katerem obstaja verjetnost zmede v zvezi s to znamko, saj je namen takih zahtev ravno ohraniti razlikovalni učinek navedene znamke.

Vendar pa, razen če bi se odpovedali iskanju opisanega ravnovesja, navedeni pojem nikakor ni omejen na to vrsto opustitve, ampak obsega vse opustitve, s katerimi se imetnik znamke izkaže za nezadostno skrbnega glede ohranitve razlikovalnega učinka svoje znamke. Zato je v primeru, v katerem prodajalci proizvoda, pridobljenega iz mešanice, ki jo dobavlja imetnik znamke, svojih strank na splošno ne obveščajo, da je bil znak, ki označuje zadevni proizvod, registriran kot znamka, in tako prispevajo k temu, da je ta znamka postala obča oznaka, opustitev navedenega imetnika, ki ne sprejme nobenih ukrepov, s katerimi bi te prodajalce lahko spodbudil k večji uporabi te znamke, mogoče opredeliti za opustitev v smislu člena 12(2)(a) Direktive 2008/95.

Tako je treba člen 12(2)(a) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je mogoče za „opustitev“ v smislu te določbe opredeliti dejstvo, da imetnik znamke prodajalcev ne spodbuja k večji uporabi te znamke za prodajo proizvoda, za katerega je navedena znamka registrirana.

(Glej točke od 32 do 34, 36 in točko 2 izreka.)

3. Člen 12(2)(a) Direktive 2008/95 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da za razveljavitev znamke ni nujno, da se ugotovi, ali za proizvod, katerega znamka je postala obča oznaka v gospodarskem prometu, obstajajo druge oznake. Ni pomembno namreč, ali morebiti obstajajo druge oznake za zadevni proizvod ali storitev, saj to ne more spremeniti ugotovitve, da je navedena znamka izgubila razlikovalni učinek, ker je postala obča oznaka v gospodarskem prometu.

(Glej točki 39 in 40 ter točko 3 izreka.)