

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE  
VERICE TRSTENJAK,  
predstavljeni 3. februarja 2003<sup>1</sup>

Stvarno kazalo

I	– Uvod .....	I - 8706
II	– Pravni okvir .....	I - 8707
	A – Pravo Unije .....	I - 8707
	B – Nacionalno pravo .....	I - 8710
III	– Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje .....	I - 8711
IV	– Postopek pred Sodiščem .....	I - 8714
V	– Bistvene trditve strank .....	I - 8715
	A – Prvo vprašanje za predhodno odločanje .....	I - 8715
	B – Drugo vprašanje za predhodno odločanje .....	I - 8716
	C – Tretje vprašanje za predhodno odločanje .....	I - 8717
VI	– Pravna presoja .....	I - 8719
	A – Uvodne opombe .....	I - 8719
	B – Preučitev vprašanj za predhodno odločanje .....	I - 8721
	1. Pojem prava Unije „dopustitev“ .....	I - 8721
	a) Neobstoj izrecnega napotila na pravo držav članic .....	I - 8721

1 – Jezik izvirnika: nemščina. Jezik postopka: angleščina.

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

b)	Uskladitev pravic iz znamke in ustreznih ugovorov .....	I - 8722
c)	Nujnost enotne ureditve .....	I - 8724
d)	Predlog .....	I - 8726
2.	Ureditev o omejitvi iz člena 9(1) Direktive 89/104 .....	I - 8726
a)	Opredelitev pojma „dopustitev“ .....	I - 8726
b)	Izključitev položaja „izsiljene pasivnosti“ .....	I - 8729
c)	Oblika ureditve o omejitvi .....	I - 8730
i)	Pogoji za začetek petletnega roka dopustitve .....	I - 8730
ii)	Vednost imetnika prejšnje znamke kot subjektivni element .....	I - 8730
iii)	Nepotrebnost registracije prejšnje znamke .....	I - 8733
iv)	Predlog .....	I - 8734
3.	Združljivost načela poštene sočasne uporabe s pravom Unije .....	I - 8734
C	– Druga upoštevana pravna vprašanja .....	I - 8738
1.	Časovna uporaba člena 4(1)(a) Direktive .....	I - 8739
a)	Splošno .....	I - 8739
b)	Postopek registracije znamke .....	I - 8740
i)	Časovna izhodišča .....	I - 8740

ii) Retroaktivni učinek člena 4(1)(a) Direktive .....	I - 8741
iii) Neuporaba od uveljavitve Direktive .....	I - 8742
c) Postopek o veljavnosti registrirane znamke .....	I - 8743
d) Predlog .....	I - 8744
2. Očitek zlorabe pravice .....	I - 8745
VII – Sklepne ugotovitve .....	I - 8747
VIII – Predlog .....	I - 8749

## I – Uvod

zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami<sup>3</sup>.

1. Ta postopek temelji na predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v skladu s členom 234 ES<sup>2</sup> vložilo Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; v nadaljevanju: predložitveno sodišče), ki Sodišču postavlja več vprašanj glede razlage členov 4(1) (a) in 9(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju

2. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil vložen v okviru spora med pivovarno Budějovický Budvar, národní podnik (v nadaljevanju: BB) s sedežem v mestu Češka Budějovice (Češka republika) in pivovarno Anheuser-Busch (v nadaljevanju: AB) s sedežem v mestu Saint Louis (Missouri, Združene države Amerike) zaradi zahteve za ugotovitev neveljavnosti, ki jo je pri Patent Office/Trade Marks Registry (v nadaljevanju: nacionalni

2 – Postopek za sprejetje predhodne odločbe je v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 13. decembra 2007 (UL C 306, str. 1), zdaj urejen v členu 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3 – UL L 40, str. 1.

urad za znamke) vložila družba AB in ki se nanaša na znamko „Budweiser“, ki je registrirana za družbo BB in katere imetnik je že nekaj let tudi družba AB. Z zahtevkom za ugotovitev neveljavnosti je bilo končano skoraj pet let trajajoče stanje, v katerem sta na ozemlju Združenega kraljestva mirno soobstajali obe istoimenski znamki.

## II – Pravni okvir

### A – Pravo Unije<sup>4</sup>

3. Poglavitno pravno vprašanje v sporu o glavni stvari je, ali lahko družba BB zoper zahtevo za ugotovitev neveljavnosti, ki jo je vložila družba AB, uveljavlja ugovor omejitve njenih pravic iz prejšnje znamke. To pa je odvisno od razjasnitve vprašanja, ali je petletni rok iz člena 9(1) Direktive 89/104, po izteku katerega pride do omejitve kot posledice dopustitve, dejansko potekel. Posebnost v postopku v glavni stvari je okoliščina, da je bila po navedbah predložitvenega sodišča zahteva za ugotovitev neveljavnosti vložena natančno en dan pred iztekom tega petletnega roka. Vendar je to treba še podrobno razjasniti. Namen predloga za sprejetje predhodne odločbe je torej, da Sodišče pojasni, v katerih okoliščinah nastane omejitev, kdaj začne teči petletni rok in ali se v pravu Unije po potrebi priznava načelo, na podlagi katerega je pravno mogoč soobstoj prejšnje in kasnejše istoimenske znamke, ki pa se nanašata na različne izdelke.

4. Kot je navedeno v prvi in tretji uvodni izjavi Direktive 89/104, je njen namen približati zakone o blagovnih znamkah držav članic. Pri tem je približevanje omejeno na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga s tem, da lahko ovirajo prosti pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.

5. V enajsti uvodni izjavi je navedeno, da je „zaradi pravne varnosti in brez nepravilnega vpliva na interese imetnika prejšnje znamke pomembno zagotoviti, da slednji več ne sme zahtevati ugotovitve neveljavnosti niti naspotovati uporabi znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal, razen če je prijava kasnejše znamke vložena v slabi veri“.

<sup>4</sup> – Ob upoštevanju izrazov, uporabljenih v PEU in PDEU, se pojem „pravo Unije“ uporablja kot skupni pojem za pravo Skupnosti in pravo Unije. Glede posameznih določb primarnega prava so v nadaljevanju navedeni predpisi, veljavni *ratione temporis*.

6. Člen 4 („Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“) Direktive 89/104 določa:

(iii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državah članicah;

„1. Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:

[...]

(a) če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;

(d) znamke, ki so na dan vložitve prijave za registracijo znamke ali, kadar je to primerno, zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za registracijo znamke, v državi članici znane v smislu izraza ‚znane‘ v členu 6 *bis* Pariške konvencije.

[...]

2. Izraz ‚prejšnje znamke‘ v smislu odstavka 1 pomeni:

[...]

(a) naslednje vrste znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred datumom prijave za registracijo znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi znamkami:

4. Poleg tega lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

(i) znamke Skupnosti;

(a) znamka je enaka ali podobna prejšnji nacionalni znamki v smislu odstavka 2 in bo ali je bila registrirana za blago in storitve, ki niso podobni blagu in storitvam, za katere je registrirana prejšnja znamka Skupnosti, če prejšnja znamka v zadevni državi članici uživa ugled in če bi uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali

(ii) znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Luksemburga ali Nizozemske, na Uradu Beneluksa za znamke;

oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke;

če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice soglaša z registracijo kasnejše znamke.

(b) pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše znamke ali datuma zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše znamke, če neregistrirana znamka podeljuje svojemu imetniku prejšnje znamke pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke;

6. Vsaka država članica lahko predvidi, da se z odstopanjem od odstavkov 1 do 5 razlogi za zavrnitev registracije ali neveljavnost, ki veljajo v tej državi pred datumom začetka veljavnosti predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo, uporabljajo za znamke, za katere je bila zahteva vložena pred tem datumom.“

(c) uporaba znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavkov 2 in 4(b), še zlasti:

7. Člen 5 („Pravice iz znamke“) Direktive določa:

(i) pravice do imena;

(ii) pravice do osebne podobe;

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

(iii) avtorske pravice;

(iv) pravice industrijske lastnine;

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

[...]

5. Država članica lahko dovoli, da v primer-nih okoliščinah registracije ni treba zavrniti oziroma znamke razglasiti za neveljavno,

[...]“

8. Člen 9 („Omejitev kot posledica privolitve [dopustitve]“) Direktive določa:

„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let privolil v [dopustil] uporabo znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša znamka, razen če je do registracije kasnejše znamke prišlo v slabi veri.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da se odstavek 1 smiselno uporablja za imetnika prejšnje znamke po členu 4(4)(a) ali druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).

[...]“

9. Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic

v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica),<sup>5</sup> ki je začela veljati 28. novembra 2008, je nadomestila Direktivo 89/104. Glede na to, da so se dogodki, zaradi katerih je nastal spor o glavni stvari, zgodili pred uveljavitvijo Direktive 2008/95, je pri pravni presoji obravnavane zadeve treba upoštevati le Direktivo 89/104.

#### B – Nacionalno pravo

10. Direktiva 89/104 je bila v nacionalno pravo prenesena z zakonom o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994). Pri tem sta bila člen 4(1)(a) in člen 9 Direktive prenesena s členom 6(1) oziroma členom 48 zakona o znamkah iz leta 1994.

11. Člen 7 zakona o znamkah iz leta 1994<sup>6</sup> vsebuje določbe, ki urejajo postopek v zvezi z registracijo znamke in ki se sklicujejo na načelo poštene sočasne uporabe dveh enakih

<sup>5</sup> – UL L 299, str. 25.

<sup>6</sup> – Predhodnik te določbe je člen 12(2) zakona o znamkah iz leta 1938, s katerim se vsebinsko v bistvenem ujema.

znamk („honest concurrent use“) iz angleškega prava o znamkah:

„Uveljavljanje relativnih razlogov za zavrnitev pri pošteni sočasni uporabi

(1) Ta člen se uporablja, če registrar ob vložitvi zahteve za registracijo neke znamke domneva,

(a) da obstaja prejšnja znamka, v zvezi s katero so izpolnjeni pogoji iz člena 5(1), (2) ali (3),

(b) da obstaja prejšnja znamka, glede katere so izpolnjeni pogoji iz člena 5(4),

vendar pa prijavitelj lahko dokaže pošteno sočasno uporabo znamke, ki si jo prizadeva registrirati.

(2) V tem primeru registrar ne more zavrniti prijave zaradi obstoja prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice, če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice temu ni odgovarjal.

(3) Za namene tega člena je z „honest concurrent use“ treba razumeti tako uporabo neke znamke s strani prijavitelja ali z njegovo privolitvijo, ki je prvotno veljala kot „honest concurrent use“ v smislu člena 12(2) zakona o znamkah iz leta 1938 [Trade Marks Act 1938].

(4) Ta člen ne vpliva na:

(a) zavrnitev registracije iz razlogov iz člena 3 (absolutni razlogi za zavrnitev) ali

(b) zahtevek za ugotovitev neveljavnosti na podlagi člena 47(2) (zahteva, vložena na podlagi relativnega razloga za zavrnitev ob neodobritvi registracije).“

### **III – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje**

12. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da sta družbi BB in AB leta 1973 oziroma leta 1974 prvič dejavno nastopili na britanskem trgu. Obe družbi prodajata pivo z blagovno znamko, ki je sestavljena iz besede „Budweiser“ ali jo vsebuje.



13. Kot dalje izhaja iz predložitvene odločbe, sta oznaki sicer enaki, pivi pa ne. Njun okus, cena in videz so bili vedno različni. Na trgih, kjer sta bili obe prisotni, so se potrošniki večinoma zavedali razlik, čeprav je bilo vedno tudi nekaj zmede.
14. Novembra 1976 je družba BB vložila prijavo za registracijo znamke „Bud“. Zoper to prijavo je družba AB vložila ugovor.
15. Leta 1979 je družba AB zoper družbo BB vložila tožbo zaradi zlorabe znaka, s katero je zahtevala, naj se družbi BB prepove uporaba besede „Budweiser“. Družba BB je vložila nasprotno tožbo, s katero je zahtevala, naj se družbi AB prepove zloraba znaka, kakršno naj bi pomenila uporaba besede „Budweiser“. Med tem postopkom je postopek z ugovorom miroval. Vendar sta bili tožba in nasprotna tožba neuspešni, saj so sodišča odločila, da nobena od strank ni uporabila zavajajočega označevanja. Znak in oznaka sta bila dvojno prepoznavna.
16. Družba AB je 11. decembra 1979 vložila prijavo za registracijo besede „Budweiser“ za „pivo, ale in porter“. Družba BB je zoper to prijavo vložila ugovor. Družba BB je 28. junija 1989 vložila nasprotno prijavo za „Budweiser“, ki ji je družba AB ugovarjala.
17. Februarja leta 2000 je Court of Appeal zavrnilo oba ugovora, tako da sta „Budweiser“ lahko registrirali obe stranki. Odločitev je bila sprejeta na podlagi starega zakona Združenega kraljestva o blagovni znamki iz leta 1938, ki je izrecno dopuščal sočasno prijavo enake ali na zmedo povzročajoč način podobne znamke, če je šlo za pošteno sočasno uporabo ali druge posebne okoliščine. Na podlagi te odločbe sta bili 19. maja 2000 obe stranki vpisani v register znamk kot imetnici besedne znamke „Budweiser“. Posledica tega je bila, da je imela družba BB dve registraciji, in sicer eno za „Bud“ (prijava: november 1976) in eno za „Budweiser“ (prijava: junij 1989). Družba AB je imela registracijo za „Budweiser“ (prijava: december 1979).
18. Družba AB je 18. maja 2005, torej štiri leta in 364 dni po registraciji znamk „Budweiser“ obeh strank, pri nacionalnem uradu za znamke vložila zahtevo za ugotovitev neveljavnosti znamke „Budweiser“, ki je bila registrirana za družbo BB. Zahteva je bila utemeljena s temi razlogi:
- Čeprav sta bili znamki obeh strank registrirani na isti dan, je znamka družbe AB „prejšnja znamka“ v smislu čle-

na 4(2) – njena prijava je bila vložena prej in to je tisto, kar je pomembno.

vendar ne opravljena. Ker družba AB uporabe ni dopustila, je sodišče zahtevi za ugotovitev neveljavnosti ugodilo.

- Znamki oziroma blago so enaki, zaradi česar je treba na podlagi člena 4(1)(a) ugotoviti, da je znamka družbe BB neveljavna.
- Pri tem vprašanje o dopustitvi uporabe ne pride v poštev, saj petletni rok iz člena 9 še ni potekel.

19. Urad za znamke je menil, da je družba AB lahko vložila zahtevo za ugotovitev neveljavnosti, saj je petletni rok dopustitve iz člena 9(1) Direktive 89/104 začel teči od registracije kasnejše znamke. Urad za znamke je zato zahtevi za ugotovitev neveljavnosti ugodil.

20. Zoper to odločbo je družba BB pri High Court of Justice (England & Wales) vložila tožbo. To sodišče je odločilo zlasti, da bi v skladu s členom 48 zakona o znamkah iz leta 1994 imetnik prejšnje znamke, to je družba AB, moral dopustiti uporabo registrirane znamke, ne pa uporabo neregistrirane znamke, katere registracija je bila sicer prijavljena,

21. Zoper to odločbo je družba BB pri Court of Appeal vložila pritožbo. To sodišče je izrazilo dvome glede pomena pojma „dopustitev“ v smislu člena 9, in sicer predvsem glede vprašanja, kdaj imetnik prejšnje znamke začne dopuščati uporabo kasnejše znamke. Vendar se dvomi, ki jih ima v zvezi z razlago, nanašajo tudi na razlago člena 4 Direktive 89/104. Zato je sklenilo, da se postopek prekine, in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Kaj pomeni ‚dopustitev‘ v členu 9(1) Direktive 89/104 in zlasti:

- a) Ali je ‚dopustitev‘ pojem prava Skupnosti ali lahko sodišča držav članic za razlago dopustitve uporabljajo nacionalna pravna pravila (vključno z zamudo oziroma dolgotrajno pošteno sočasno uporabo)?
- b) Če je ‚dopustitev‘ pojem prava Skupnosti, ali se lahko šteje, da je imetnik

blagovne znamke dopustil dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo enake znamke s strani tretje osebe, če je že dolgo vedel za to uporabo, vendar je ni mogel preprečiti?

primeru ne pomeni, da znamka označuje blago imetnika prejšnje znamke in nobenega drugega, temveč označuje njegovo blago ali blago drugega uporabnika?“

- c) Ali mora biti znamka imetnika registrirana, da bi lahko začelo teči obdobje ‚dopustitve‘ uporabe s strani tretje osebe (i) enake znamke oziroma (ii) znamke, ki ji je tako podobna, da lahko povzroči zmedo?

#### IV – Postopek pred Sodiščem

22. Predložitvena odločba z dne 20. oktobra 2008 je v sodno tajništvo prispela 30. novembra 2008.

1. Kdaj začne teči obdobje ‚petih zaporednih let‘ in zlasti, ali se lahko začne (in če je tako, tudi konča), preden imetnik prejšnje blagovne znamke to dejansko registrira; in če je to mogoče, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da obdobje začne teči?

23. Pisna stališča so v roku iz člena 23 Statuta Sodišča predložile družbi AB in BB, vlada Združenega kraljestva, češka, italijanska, slovaška in portugalska vlada ter Evropska komisija.

2. Ali člen 4(1)(a) Direktive 89/104 imetniku prejšnje znamke omogoča, da njegova pravica prevlada kljub obstoju dolgotrajne poštene sočasne uporabe dveh enakih blagovnih znamk za enako blago, tako da varstvo izvora prejšnje znamke v tem

24. Na obravnavi 24. novembra 2010 so ustna stališča podali zastopniki družb AB in BB ter češke vlade in Komisije.

## V – Bistvene trditve strank

registrira, preden začne dopuščati enako ali podobno znamko, ki bi lahko povzročila zmedo.

### A – Prvo vprašanje za predhodno odločanje

25. *Družba BB* zagovarja stališče, da je pojem „dopustitev“ v smislu člena 9 Direktive 89/104 samostojen pojem prava Unije. Ta pojem naj bi zajemal opustitev preprečitve tretji osebi, da uporablja znamko, kadar je bilo to mogoče.

26. *Družba AB* prav tako meni, da je pojem „dopustitev“ samostojen pojem prava Unije in da sodišča držav članic niso pristojna za opredelitev tega pojma ob uporabi nacionalnih pravil.

27. Na podlagi opredelitve tega pojma naj bi imetnik prejšnje znamke nujno moral imeti možnost preprečiti uporabo kasnejše znamke, da bi jo sploh lahko dopustil. Ne bi mu naj bilo mogoče pripisati, da je dopustil pošteno in dolgoletno uporabo kasnejše znamke, če je zanj sicer vedel, vendar pa njene uporabe ni mogel preprečiti. *Družba AB* dalje trdi, da je za domnevo „dopustitve“ v smislu člena 9 Direktive 89/104 nujno, da imetnik znamko

28. *Vlada Združenega kraljestva* trdi, da je pojem „dopustitev“ samostojen pojem prava Unije. Imetniku neke znamke naj ne bi bilo mogoče pripisati, da je dopuščal, da je tretja oseba pošteno dolgoletno uporabljala enako znamko, če je za to uporabo vedel, vendar je ni mogel preprečiti. Dalje naj ne bi bilo potrebno, da imetnik znamko registrira, preden začne dopuščati uporabo enake ali podobne znamke.

29. *Italijanska vlada* trdi, da je pojem dopustitve v smislu člena 9 Direktive 89/104 usklajen koncept prava Unije in vsebuje pravno možnost imetnika prejšnje znamke, da se upre temu, da bi kasnejšo znamko, ki je enaka ali tako podobna, da lahko povzroči zmedo, uporabljala tretja oseba.

30. Ker naj pojem prejšnje znamke, kot je opredeljen v členu 4(2) Direktive 89/104, ne bi vseboval pogoja registracije znamke, naj za začetek „dopustitve“, da enako ali podobno znamko uporablja tretja oseba, ne bi bilo nujno, da imetnik prejšnje znamke to registrira, da bi lahko tretji osebi začel dopuščati uporabo enake ali podobne znamke. Člen 9(2) Direktive 89/104 naj državam članicam ne

bi preprečeval, da določijo, da položaj dopustitve v smislu člena 9(1) obstaja že pred registracijo prejšnje znamke, tudi v primerih, opisanih v členu 4(4)(a), (b) in (c).

znamka v smislu člena 4(2) registrirana, preden njen imetnik dopusti uporabo kasnejše znamke, registrirane v tej državi članici.

31. *Portugalska vlada* meni, da mora pri dolgotrajnem soobstoju dveh znamk na trgu zaradi varstva dobre vere in pravne varnosti rok za omejitev iz člena 9 Direktive 89/104 sovpadati z začetkom dejanske uporabe znamke in trenutkom, v katerem je imetnik prednostnih označb že razpolagal s sredstvi – na primer temi, določenimi v predpisih o nepošteni konkurenci – za preprečitev uporabe, ki bi lahko posegala v interese imetnika znamke.

*B – Drugo vprašanje za predhodno odločanje*

34. Družba *BB* meni, da začne rok dopustitve iz člena 9(1) Direktive 89/104 teči takrat, ko zainteresirani izve, da znamko uporablja tretji. To, da ta rok začne teči pred ali po registraciji prejšnje znamke, naj ne bi bila pomembno.

32. *Komisija* navaja, da je pojem „dopustitev“ samostojen pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno.

35. Družba *AB* nasprotno zagovarja stališče, da obdobje „petih zaporednih let“ začne teči, takoj ko so izpolnjeni ti pogoji: prejšnja znamka je registrirana; imetnik prejšnje znamke ve za uporabo enake ali podobne znamke; kasnejša znamka je prav tako registrirana. To obdobje naj se pred dejansko registracijo prejšnje znamke ne bi moglo niti začeti niti končati.

33. Imetniku prejšnje znamke naj ne bi bilo mogoče pripisati dopustitve kasnejše registrirane znamke, preden se ta sploh registrira, in sicer tudi kadar je za uporabo te znamke vedel, a je nikakor ni mogel preprečiti. Poleg tega naj ne bi bilo nujno, da je prejšnja

36. *Vlada Združenega kraljestva* opozarja, da začne obdobje „petih zaporednih let“ teči,

takoj ko se kasnejša znamka registrira in uporabi, imetnik pa izve za njeno uporabo.

registraciji kasnejše znamke, če se ta takrat uporablja in imetnik prejšnje znamke takrat izve za to uporabo. Datum registracije naj bi se določil na podlagi predpisov o postopku registracije vsake države članice, ki jih je v danem primeru treba uporabiti. Poleg tega naj bi rok dopustitve lahko začel teči, še preden imetnik prejšnje znamke to registrira.

37. *Slovaška vlada* najprej preuči drugo vprašanje za predhodno odločanje, preden se posveti prvemu. Meni, da začne petletni rok teči od registracije kasnejše znamke, če imetnik prejšnje znamke ve za uporabo kasnejše znamke, njena prijava za registracijo pa je bila vložena pošteno, in sicer ne glede na to, ali je bila prejšnja znamka pri uradu za znamke že registrirana ali prijavljena.

C – Tretje vprašanje za predhodno odločanje

38. *Italijanska vlada* predlaga, naj se na vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da se obdobje dopustitve iz člena 9(1) Direktive 89/104 lahko začne in morebiti tudi konča, preden imetnik prejšnje znamke svojo znamko registrira, da pa se ne more začeti niti pred registracijo kasnejše znamke niti preden imetnik prejšnje znamke dejansko izve za kasnejše registrirano znamko.

40. Družba *BB* trdi, da pri sočasni, pošteni in dolgoletni uporabi dveh enakih znamk, ki se nanašata na enake izdelke, in sicer tako, da znamka ne označuje le izdelke imetnika prejšnje znamke, ampak, nasprotno, izdelke imetnika kasnejše znamke, pri tem pa ni večje verjetnosti zmede, kasnejša znamka ne posega v bistveno funkcijo prejšnje znamke, kar kot pogoj določa člen 4(1)(a) Direktive 89/104.

39. *Komisija* meni, da začne obdobje dopustitve teči takrat, ko imetnik prejšnje znamke izve za uporabo kasnejše registrirane znamke. Rok naj bi torej lahko začel teči šele ob

41. Družba *AB* meni, da člen 4(1)(a) Direktive 89/104 določa absolutno varstvo in zato

imetniku prejšnje znamke omogoča uveljavitev njegovih pravic, in sicer tudi pri sočasni, pošteni in dolgoletni uporabi dveh znamk, ki se nanašata na enake izdelke, zaradi česar zagotovi izvora prejšnje znamke ne pomeni, da znamka označuje le te izdelke imetnika prejšnje znamke in nobenih drugih, ampak da, nasprotno, enako označuje izdelke tega in drugega uporabnika.

42. *Vlada Združenega kraljestva* predlaga, naj se na vprašanje odgovori tako, da se – ob upoštevanju določb iz členov 6(2) in 9 – člen 4(1)(a) Direktive 89/104 uporabi v obsegu, v katerem imetniku prejšnje znamke zagotavlja uveljavitev njegovih pravic, in sicer tudi pri sočasni, pošteni in dolgoletni uporabi dveh znamk, ki se nanašata na enake izdelke.

43. *Češka vlada* meni, da se za dejansko stanje, kakršno je to v postopku v glavni stvari, člen 4 Direktive 89/104 ne uporabi, saj ta direktiva predpostavlja, da se pri dveh splošno znanih in enakih ali vsaj podobnih znamkah nobeni od teh znamk ne prizna formalno pravno varstvo, torej sta obe znamki varovani enako, zaradi česar se lahko vzporedno uporabljata v skladu z določbami nacionalnega

in mednarodnega prava o neregistriranih znamkah.

44. *Češka vlada* podredno trdi, da je treba člen 9(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da rok za omejitev kot posledice dopustitve iz tega člena ne začne teči pred registracijo izpodbijane znamke.

45. *Češka vlada* meni, da je pri zlorabi pravice sklicevanje na člen 4 Direktive 89/104 izključeno. Zloraba pravice naj bi pomenila poskus pridobitve prednosti na račun tretje osebe v nasprotju s cilji, ki jim sledi pravna norma. Za presojo o tem, ali je prišlo do zlorabe pravice, naj bi bila pristojna nacionalna sodišča.

46. *Slovaška vlada* meni, da na podlagi Direktive 89/104 imetniku ni dovoljeno, da svoje pravice uveljavi v smislu člena 4, če bi uveljavitev teh pravic pomenila zlorabo.

47. Za dokaz take zlorabe pravice naj bi bilo potrebno, prvič, da bi uveljavitev pravice do ugotovitve neveljavnosti kljub formalni izpolnitvi elementov dejanskega stanu iz direktive in ustreznih nacionalnih predpisov za prenos pomenila taktično prednost, katere dodelitev bi bila v nasprotju s cilji direktive. Drugič, iz presoje vseh okoliščin bi morale izhajati, da je glavni cilj zahteve za ugotovitev neveljavnosti

pridobitev taktične prednosti. Vendar naj bi bilo treba preizkus, ali je v danem primeru prišlo do zlorabe pravice, prepustiti nacionalnemu sodišču.

## VI – Pravna presoja

### A – Uvodne opombe

48. *Italijanska vlada* poudarja, da s členom 4(1)(a) Direktive 89/104 imetniku očitno prejšnje znamke ni dana pravica, da prepreči uporabo očitno kasnejše znamke ali jo celo razglasi za neveljavno. V položaju sočasne, poštene in dolgoletne uporabe znamk, ki so enake ali tako podobne, da lahko pride do zmede, naj bi bilo treba ugotoviti, da Direktiva 89/104 ne nasprotuje odločitvi države članice, da imetnikom dveh znamk odreče pravico zahtevati ugotovitev neveljavnosti ali prepoved uporabe druge znamke, in sicer ne glede na vrstni red registracije ali celo morebitno dopustitev.

49. *Komisija* opozarja, da v členu 4(1)(a) Direktive 89/104 ni izključena možnost soobstoja – po dolgoletni in dobroverni uporabi – dveh enakih znamk, ki se nanašata na enake izdelke, tržita pa jih različna proizvajalca, če ne pride do posega v bistveno funkcijo prejšnje znamke, to je označevanje izvora zadevnih izdelkov.

50. Na področju varstva intelektualne lastnine je razvoj standarda, ki velja na ravni Unije, najbolj napredoval v okviru prava znamk. Poenotenje prava na tem področju se opira na dve različni in vzporedno upoštevni ureditveni izhodišči, ki pa se med seboj na različne načine navezujeta in vzajemno dopolnjujeta.<sup>7</sup> Prvo je sistem blagovne znamke Skupnosti, ki je bil kot nadnacionalno pravo varstva industrijske lastnine vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 40/94<sup>8</sup> in s katerim je bilo z uveljavitvijo Uredbe 15. marca 1994 ustvarjeno enotno pravo znamk, ki velja prek nacionalnih meja in obvezuje na celotnem ozemlju Evropske unije. Drugo je pospešeno približevanje nacionalnih pravnih redov, ki se v okviru usklajevanja zakonodaj izvaja s pravnim instrumentom direktive. Ta metoda usklajevanja zakonodaj sicer ne pomeni, da načelo

7 – V tem smislu Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (ur. EvaMarina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schrickler), München 2006, str. 71; v. Mühlendahl, A., „Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht“, *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schrickler zum 70. Geburtstag*, München 2005, str. 853.

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



teritorialnosti<sup>9</sup> – to je vezanje pravnih učinkov znamke na ozemlje vsakokratne države članice – več ne velja, vendar pa pripomore k odpravi obstoječih neskladnosti med nacionalnimi ureditvami ter ovir za prosti pretok blaga in storitev na skupnem trgu, ki izhajajo iz teh neskladnosti.<sup>10</sup>

izrecno navedena kot predpostavka za doseganje zelenih ciljev. V pristojnost držav članic glede urejanja postopkovnih vidikov v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo, pa naj se glede na peto uvodno izjavo Direktive v glavnem ne bi posegalo.

51. To pa je tudi cilj, ki mu je s sprejetjem Direktive 89/104 sledil zakonodajalec Unije, kakor je razvidno iz njene prve uvodne izjave. Vendar glede na tretjo uvodno izjavo te direktive njegov namen ni bila popolna uskladitev nacionalnih zakonov o znamkah. Nasprotno, zadostuje, če se približevanje omeji na predpise, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Med te spadajo, kakor je nakazano v sedmi uvodni izjavi te direktive, zlasti predpisi glede „pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke“. To velja zlasti za razloge za zavrnitev ali neveljavnost, ki jih je treba zato izčrpno navesti. Vzpostavitev enakih pogojev na tem področju je v Direktivi

52. Glede na le delno uskladitev nacionalnih zakonov o znamkah se zastavlja vprašanje, pomembno za obravnavano zadevo, ali in v kolikšnem obsegu za pojem „dopustitev“ iz člena 9 Direktive veljajo zahteve prava Unije. Vprašanje 1(a) predložitvenega sodišča se nanaša na načelno pravno opredelitev tega pojma v kategorijah prava Unije, medtem ko je predmet vprašanj od 1(b) do 2 vsebina tega pojma in natančna oblika ureditve o omejitvi pravic iz prejšnje znamke kot posledice dopustitve. Od tega pa je treba razlikovati vprašanje 3, ki se nanaša predvsem na razlago člena 4(1) (a) Direktive in združljivost pravnega instituta „honest concurrent use“ (poštena sočasna uporaba), do zdaj znanega v angleškem pravu

9 – V skladu z načelom teritorialnosti iz prava znamk so pravni učinki znamke omejeni na ozemlje vsakokratne države, ki zagotavlja varstvo znamke. Varstvo znamk se v vsaki državi ravna po njenem nacionalnem pravem redu (glej Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4. izdaja, München 2009, Prvi del, F. I 1, točka 1; Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze* (ur. Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs), 178. dopolnjena izdaja, München 2010, zakon o znamkah, uvodne opombe, točka 18).

10 – V tem smislu Novak, M., „Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht“, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, str. 613.

znamk, s pravom Unije. Zaradi preglednosti bom vprašanja za predhodno odločanje preuredila po zgoraj navedenih tematskih sklopih in nanje odgovorila v tem vrstnem redu. Nazadnje je treba preučiti tudi vidik časovne uporabe člena 4(1)(a) Direktive v primeru v glavni stvari in očitek, ki sta ga v okviru postopka pred Sodiščem navedli češka in slovaška vlada, da družba AB svojo pravico izvaja na način, ki pomeni zlorabo prava.

se vprašanje, ali to pomeni, da ga ni mogoče šteti za pojem prava Unije.

a) Neobstoj izrecnega napotila na pravo držav članic

## B – Preučitev vprašanj za predhodno odločanje

### 1. Pojem prava Unije „dopustitev“

53. Prvo vprašanje, ki ga je treba raziskati, je, ali pojem „dopustitev“ iz člena 9 Direktive pomeni pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati samostojno in enotno. Pravne opredelitve tega pojma v sami Direktivi ni. Zastavlja

54. Glede ustrezne opredelitve je mogoče navesti zdaj verjetno že ustaljeno sodno prakso Sodišča,<sup>11</sup> v skladu s katero iz zahteve po enotni uporabi prava Unije in načela enakosti izhaja, da je pojme neke določbe prava Unije, ki za določitev njenega pomena in obsega ne napotuje izrecno na pravo držav članic, v celotni Evropski uniji praviloma treba razlagati samostojno in enotno, pri čemer mora ta razlaga upoštevati okvir ureditve in cilj, ki mu ta sledi. Če pa se zakonodajalec Unije v pravnem aktu Unije implicitno sklicuje na

11 – Glej med drugim sodbe z dne 21. oktobra 2010 v zadevi SGAE (C-467/08, ZOdL, str. I-10055, točka 32), z dne 16. julija 2009 v zadevi Hadadi (C-168/08, ZOdL, str. I-6871, točka 38), z dne 2. aprila 2009 v zadevi A (C-523/07, ZOdL, str. I-2805, točka 34), z dne 18. decembra 2007 v zadevi Sociétés Pipelines Méditerranée et Rhône (C-314/06, ZOdL, str. I12273, točka 21), z dne 27. januarja 2005 v zadevi Junk (C-188/03, ZOdL, str. I-885, točka 29), z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Komisija proti Portugalski (C-55/02, ZOdL, str. I9387, točka 45), z dne 22. maja 2003 v zadevi Komisija proti Nemčiji (C-103/01, Recueil, str. I-5369, točka 33), z dne 19. septembra 2000 v zadevi Linster (C-287/98, Recueil, str. I-6917, točka 43), z dne 2. aprila 1998 v zadevi EMU Tabac in drugi (C-296/95, Recueil, str. I-1605, točka 30) in z dne 18. januarja 1984 v zadevi Ekro (327/82, Recueil, 107, točka 14).

nacionalne običaje,<sup>12</sup> Sodišče ni pristojno, da uporabljeni pojem enotno opredeli na podlagi prava Unije.

b) Uskladitev pravic iz znamke in ustreznih ugovorov

55. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da v Direktivi ni izrecnega napotila na pravo držav članic, na podlagi česar je mogoče sklepati, da je zakonodajalec Unije pristojnost opredelitve tega nedoločnega pravnega pojma name-raval prepustiti državam članicam.<sup>13</sup>

12 – Kot primer napotitve na terminologijo nacionalnega prava je mogoče navesti Prvo direktivo Sveta z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (68/151/EGS) (UL L 65, str. 8). Ta direktiva ne določa enotnega pojma niti delniške družbe niti družbe z omejeno odgovornostjo. Ne določa, kaj mora taka družba imeti, ampak se omeji na določitev predpisov, ki se uporabijo za določene vrste družb, ki jih je zakonodajalec Unije označil kot delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo (glej sodbo z dne 21. oktobra 2010 v zadevi *Idryma Typou* (C-81/09, ZOdl., str. I-10161, točki 40 in 41) in moje sklepne predloge, predstavljene 2. junija 2010 v isti zadevi, točki 42 in 43). Kot drug primer lahko navedemo pojem „delavec“ iz člena 2(2) Direktive Sveta z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (80/987/EGS) (UL L 283, str. 23). Določitev tega pojma in njegove vsebine je v domeni nacionalnega prava (glej sodbo z dne 12. decembra 2002 v zadevi *Rodríguez Caballero* (C442/00, Recueil, str. I-11915, točka 27) in moje sklepne predloge, predstavljene 2. aprila 2009 v zadevi *Visciano* (sodba z dne 16. julija 2009, C-69/08, ZOdl., str. I-6741, točka 63).

13 – Glej Meyer, A., „Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, str. 592, ki opozarja, da je treba zakone o znamkah, ki veljajo v državah članicah, razlagati v skladu z direktivo. V Direktivi o znamkah je uporabljeno samostojno izrazoslovje, brez napotitve na obstoječe pravne rede posameznih držav. Pravni pojmi, ki so jih nacionalni organi, pristojni za uporabo prava, do zdaj lahko razlagali samostojno, naj bi imeli skupnostno naravo in posebno evropskopravno vsebino.

56. Na pristojnost držav članic prav tako ni mogoče implicitno sklepati na podlagi okoliščine, da je glede na tretjo uvodno izjavo Direktive 89/104 njen namen le delna uskladitev. Kot je Sodišče že pojasnilo, zaradi te okoliščine ni izključeno, da zlasti tisti nacionalni predpisi, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, postanejo predmet celovite uskladitve.<sup>14</sup> To velja tudi glede tu upoštevne omejitve pravic iz prejšnje znamke iz člena 9 Direktive. Kot sem omenila na začetku,<sup>15</sup> je iz sedme uvodne izjave jasno razvidno, da uskladitev prava znamk, ki je cilj Direktive, zajema tiste vidike, ki se nanašajo na „pridobivanje“ in „ohranjanje“ registrirane znamke v vseh državah članicah. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so predmet uskladitve zlasti taki vidiki, ki zadevajo „obstoj“<sup>16</sup> in „uveljavitev“ pravic iz registrirane znamke.

57. „Uveljavitvi“ pravic iz znamke sta namenjena člena 4(1) in 5(1) Direktive. Obe

14 – Sodbi z dne 16. julija 1998 v zadevi *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Recueil, str. I4799, točka 23) in z dne 11. marca 2003 v zadevi *Ansul* (C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 27).

15 – Glej točko 51 teh sklepnih predlogov.

16 – Tako očitno tudi Novak, M., *op.cit.* (opomba 10) str. 613.

določbi sta izraz „prednostnega načela“, ki velja v pravu znamk in ki pomeni, da je na podlagi prejšnje pravice mogoče izpodbijati vse kasnejše oznake, ki so z njo v koliziji.<sup>17</sup> V skladu s členom (4)(1) ima imetnik znamke pravico zahtevati ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke, če bi zaradi enakosti ali podobnosti z njegovo znamko lahko povzročila zmedo. Na podlagi člena 5(1) pa ima imetnik znamke izključno pravico do znamke in pravico, da tretjim osebam prepove njeno uporabo v gospodarskem prometu.<sup>18</sup>

izčrpanje pravice iz znamke in ki v tem smislu obenem pomeni ugovor zoper pravico iz člena 5. Sodišče je zato upravičeno domnevalo, da je bila z Direktivo na tem področju prava znamk vzpostavljena popolna uskladitev.<sup>19</sup> Ni očitnega razloga, na podlagi katerega bi lahko v primeru omejitve sklepali drugače.<sup>20</sup>

58. Med vidike, ki jih je treba uskladiti, pa morajo biti nujno vključeni tudi morebitni materialnopravni ugovori imetnikov kasnejših znamk, ki se jim očita kršitev pravic iz prejšnje znamke. Omejitev, urejena v členu 9 Direktive, namreč pomeni prav tak ugovor zoper pravico imetnika znamke iz člena 4(1), da zahteva ugotovitev neveljavnosti druge znamke.

60. Iz pravnometodološkega vidika pomeni pravni institut omejitve konkretizacijo načela dobre vere, natančneje, pravnega razlogovanja, izraženega v maksimi *venire contra factum proprium*, po kateri je treba v primeru protislovnega ravnanja imetnika pravice temu prepovedati izvajanje te pravice v razmerju do zavezancev.<sup>21</sup> Po pravu držav članic velja pravica za omejeno, če je upravičenec neko

59. Ta pristop potrjuje sodna praksa Sodišča o členu 7 Direktive, v katerem je urejeno

17 – Glej Neu, C., „Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, str. 683.

18 – Glej sodbo z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Recueil, str. I691, točka 17).

19 – Sodba Silhouette International Schmied (navedena v opombi 14, točki 25 in 29) in sodbe z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 in C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 39), z dne 30. novembra 2004 v zadevi Peak Holding (C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 30), z dne 23. aprila 2009 v zadevi Copad (C59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 40) in z dne 15. oktobra 2009 v zadevi Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, ZOdl., str. I-10019, točki 20 in 21).

20 – Tako tudi Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, 2. izdaja, Frankfurt am Main 2007, § 21, str. 468, točka 14, ki opozarja na to, da je namen člena 9(1) Direktive 89/104 celovita uskladitev omejitve pravic znamke z boljšim prednostnim redom glede na dopustitev uporabe znamke s slabšim prednostnim redom, kolikor to zadeva pravice iz člena 4(1). Avtor ne vidi razloga, zakaj bi drugače veljalo glede člena 5 Direktive, ki se nanaša na „pravice iz znamke“, in člena 7 Direktive, ki ureja „izčrpanje pravice iz znamke“.

21 – Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S., „Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, str. 793.

časovno obdobje (časovni vidik) ne uveljavlja (nedejavnost upravičenca), zavezanec pa se je na to zanesel in se je glede na objektivno presojo ravnanja upravičenca tudi smel zanesti (legitimno pričakovanje), da ta pravice tudi v prihodnosti ne bo uveljavljal. Za ravnanje v nasprotju z dobro vero gre v tem primeru pri nelojalni zamudi pri izvajanju pravice. Varovano je pričakovanje načelnega zavezanca glede določenega pravnega stanja, ki se v pravnem redu zaradi posebnih okoliščin posameznega primera šteje za upravičeno.

nasprotovati uporabi znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal, razen če je prijava kasnejše znamke vložena v slabi veri.

### c) Nujnost enotne ureditve

61. To pravno razlogovanje se je uveljavilo tudi na posebnem področju prava znamk. Kot je Sodišče ugotovilo v sodbi v zadevi Levi Strauss<sup>22</sup>, je namen Direktive 89/104 najti ravnotežje med, na eni strani, interesi imetnika znamke v zvezi z ohranitvijo njene bistvene funkcije in, na drugi strani, interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihove proizvode in storitve. Izrecen izraz tega je v enajsti uvodni izjavi Direktive, po kateri je zaradi pravne varnosti in brez nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje znamke pomembno zagotoviti, da ta več ne sme zahtevati ugotovitve neveljavnosti niti

62. Ne nazadnje je zaradi bistvene funkcije, ki jo ima pravni institut omejitve za zagotavljanje pravne varnosti<sup>23</sup> zakonodajalec Unije v členu 9 Direktive sprejel enotno ureditev. Glede na podrobnost te ureditve, zlasti glede pogojev, ki morajo biti dejansko izpolnjeni za nastanek posledic omejitve – podrobneje jih bom obravnavala pri preučitvi drugega tematskega sklopa<sup>24</sup> – je mogoče sklepati, da je zakonodajalec Unije nameraval uvesti kar najbolj enotno ureditev v vseh državah članicah. Če bi bilo državam članicam dovoljeno, da sprejmejo lastne – morda celo različne – določbe o ravnanju imetnikov prejšnjih

22 – Sodba z dne 27. aprila 2006 v zadevi Levi Strauss (C-145/05, ZOdl., str. I-3703, točka 29).

23 – Stuckel, M., *op. cit.* (opomba 20), str. 464, točka 1, poudarja pomen, ki ga ima ugovor omejitve pri zagotavljanju pravne varnosti.

24 – Glej točke od 66 do 87 teh sklepnih predlogov.

znamk, ki pomeni dopustitev, to ne bi služilo niti cilju uskladitve niti cilju zagovitve pravne varnosti na skupnem trgu.

med gospodarskimi subjekti, ki so priznane v sodni praksi Sodišča. Glede prava znamk je Sodišče ugotovilo,<sup>27</sup> da pomeni temeljni element sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti. V takem sistemu mora biti podjetjem omogočeno, da si pridobijo stalne stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, kar ni mogoče drugače kot z obstojem razlikovalnih znakov, ki omogočajo njihovo identifikacijo. Da bi znamka to nalogo lahko izpolnjevala, mora pomeniti jamstvo, da so bili vsi proizvodi, ki jih označuje, proizvedeni pod nadzorom enega samega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost.

63. Glede same „dopustitve“ kot elementa dejanskega stanja, ki se navezuje na določeno ravnanje imetnika znamke, pa menim, da je treba njen pomen premisliti v skupnem okviru prava znamk. Bistvena funkcija znamke je, da strankam omogoči, da na trgu brez verjetnosti zmede razlikujejo med podjetji in njihovim blagom ali storitvami.<sup>25</sup> S tem pa obenem izpolnjuje tudi veliko pomembnih gospodarskih in pravnih funkcij<sup>26</sup> v konkurenci

64. Kot je Sodišče večkrat ugotovilo,<sup>28</sup> je poseben namen pravice iz znamke torej

25 – Sodbe z dne 5. septembra 2005 v zadevi BioID/HABM (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 27), z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion (C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 44) in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28).

26 – Imanentne, lastne ali pripisane funkcije, ki jih ima znamka, so raznovrstne. Po teoriji s področja prava znamk mednje spadajo kodirna in garancijska funkcija, funkcija označitve izvora, identifikacijska in individualizacijska, informacijska in komunikacijska, monopolizacijska in imenska funkcija, funkcije označevanja kakovosti, razlikovanja in ustvarjanja zaupanja ter distribucijska in oglaševalska funkcija, pri čemer posameznim funkcijam ni vedno priznana tudi pravna pomembnost (glej Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, 2. izdaja, Köln 2007, str. 23, točka 64; Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 2. izdaja, Uvod, str. 68, točka 30; Phillips, J., *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford 2003, str. 23 in naslednja.; Torremans, P./Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, 2. izdaja, London 1998, str. 347; Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Dunaj 2003, točka 37; Novak, M., *op. cit.* (opomba 10), str. 614). Sodišče meni, da imajo znamke poleg bistvene funkcije, to je potrošniku jamčiti za poreklo proizvoda ali storitve, tudi druge funkcije, zlasti zagotavljanje kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I5185, točka 58).

27 – Glej med drugim sodbe z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG II (C-10/89, Recueil., str. I-3711, točka 13), z dne 22. junija 1994 v zadevi IHT Internationale Heiztechnik in Danziger (C-9/93, Recueil, str. I-2789, točki 37 in 45), z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457, točka 43), z dne 11. julija 1996 v zadevi MPA Pharma (C-232/94, Recueil, str. I-3671, točka 16), z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Eurim-Pharm Arzneimittel (od C-71/94 do C-73/94, Recueil, str. I-3603, točka 30) in z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot (C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 22), sodbo Canon (navedena v opombi 25, točka 28), sodbe z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 52), z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell (C517/99, Recueil, str. I-6959, točka 21) in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C206/01, Recueil, str. I-10273, točka 47), sodbo Gerolsteiner Brunnen (navedena v opombi 18, točka 17) in sodbo z dne 17. marca 2005 v zadevi Gillette Company (C228/03, ZOdl., str. I-2337, točka 25).

28 – Glej sodbo z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7) ter sodbe HAG (navedena v opombi 27, točka 14), Bristol-Myers Squibb in drugi (navedena v opombi 27, točka 44) in Loendersloot (navedena v opombi 27, točka 22).

zlasti zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamko pri prvi sprostitvi proizvoda v promet, in ga tako varovati pred konkurenti, ki bi z zlorabo položaja in ugleda znamke prodajali proizvode, nezakonito označene s to znamko. Vendar je znamka s pravnega vidika tudi izraz pravice intelektualne lastnine imetnika,<sup>29</sup> za katero zakonsko priznana možnost prekluzije nazadnje pomeni znatno omejitev. V enajsti uvodni izjavi Direktive je izrecno omenjen poseg v interese imetnika prejšnje znamke. Zato se zdi zahteva, da je mogoče izključno pravico, ki jo zagotavlja znamka, omejiti le izjemoma in pod zakonsko natančno določenimi pogoji, upravičena. V tem smislu bi bilo nenavadno domnevati, da se je glede na resne posledice za pravni položaj imetnika znamke, katerega pravica se omeji, zakonodajalec Unije odločil v Direktivi določiti vse pogoje za omejitev, razen pojma „dopustitev“. Taka razlaga ne bi bila združljiva s cilji Direktive.

d) Predlog

65. Po tej sistematični in teleološki razlagi Direktive 89/104 ugotavljam, da je treba „dopustitev“ v smislu člena 9(1) razumeti kot pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati samostojno in enotno.<sup>30</sup>

2. Ureditev o omejitvi iz člena 9(1) Direktive 89/104

66. Kot je bilo omenjeno na začetku, je predmet vprašanj od 1(b) do 2 normativna vsebina tega pojma in natančna oblika ureditve v zvezi z omejitvijo pravic iz prejšnje znamke kot posledice dopustitve.

a) Opredelitev pojma „dopustitev“

29 – Lastninska pravica, katere del je pravica intelektualne lastnine, je v skladu s sodno prakso Sodišča temeljna pravica, ki je v pravnem redu Skupnosti varovana kot splošno načelo prava Skupnosti (v tem smislu glej sodbi z dne 12. septembra 2006 v zadevi Laserdisken, C-479/04, ZOdl., str. I-8089, točka 65, in z dne 29. januarja 2008 v zadevi Promusicae, C-275/06, ZOdl., str. I-271, točka 62). Dalje, člen 17(2) Listine Unije o temeljnih pravicah, ki je izraz zaveze Unije k varstvu temeljnih pravic in ki je z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbi, postala del primarnega prava Unije, določa varstvo intelektualne lastnine. Glej tudi moje sklepne predloge, predstavljene 11. maja 2010 v zadevi SGAE (navedeni v opombi 11, točka 80).

67. V skladu z logičnim sosledjem vprašanj je treba najprej raziskati, kaj s pravnega vidika pomeni „dopustitev“ v smislu te določbe. Iz

30 – Tako tudi Stuckel, M., *op. cit.* (opomba 20), str. 466, točka 9.

formulacije vprašanja 1(b) lahko razberemo, da ima predložitveno sodišče dvome o tem, ali nezmožnost imetnika prejšnje znamke, da tretji osebi prepreči uporabo enake kasnejše znamke, vpliva na presojo vprašanja, ali je v konkretnem primeru prišlo do „dopustitve“. Predložitveno sodišče v predložitveni odločbi<sup>31</sup> razlikuje med „ozko“ razlago pojma, po kateri lahko stranka ravnanje drugega dopusti le, če bi to ravnanje lahko ustavila, in „široko“ razlago, po kateri gre za dopustitev tudi, kadar stranka nekega položaja nikakor ne more spremeniti. Predložitveno sodišče pojasnjuje, da če smisel člena 9 zahteva široko razlago, potem lahko za družbi AB in BB rečemo, da sta na podlagi prisilnih okoliščin druga drugič več kot 30 let dopuščali uporabo znamke „Budweiser“.

upoštevanju besedila ter sistematičnega položaja in telosa člena 9(1) Direktive. Izhodišče in obenem meja vsake razlage je v skladu z ustaljenimi razlagalnimi načeli vedno besedilo norme.<sup>32</sup> Z jezikovno razlago se raziše in analizira splošna raba jezika. Na podlagi te splošne rabe jezika se ugotovi možni smisel besed in vsebinski pomen norme.<sup>33</sup> Pravo Unije pa ima to posebnost, da lahko ne nazadnje zaradi jezikovne raznolikosti<sup>34</sup> nastanejo majhna odstopanja med jezikovnimi različicami.<sup>35</sup> Vendar je pravna norma zavezujoča v vseh uradnih jezikih Unije, kar povzroči, da je treba pri njeni razlagi enako upoštevati

68. Preučitev normativne pomenske vsebine tega pojma predpostavlja razlago ob

31 – Glej točko 41 predložitvene odločbe.

- 32 – V tem smislu Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (ur. Hans-Uwe Erichsen in drugi), § 2 I 6, str. 59, točka 14. Generalni pravobranilec P. Léger je v sklepnih predlogih, predstavljenih 28. septembra 2004 v zadevi Schulte (C-350/03, ZOdl., str. I-9215, točki 84 in naslednja), v določeni meri izhajal iz stališča, da ima jezikovna razlaga prednost pred drugimi; pojasnil je, da se namenska razlaga uporabi samo, kadar je zadevno določbo mogoče razlagati različno oziroma če je zadevni predpis – na primer zaradi njegove dvoumnosti – težko razlagati zgolj na podlagi besedila.
- 33 – V tem smislu Pechstein, M./Drechsler, C., „Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts“, v: *Europäische Methodenlehre* (ur. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, str. 167, točka 18.
- 34 – Medtem ko so bili leta 1952 štirje uradni jeziki, jih je bilo leta 1973 šest, leta 1981 sedem, leta 1986 devet in leta 1995 enajst. To število se je leta 2004 povzpelo na dvajset, leta 2005 na enainvajset in končno leta 2007 na triindvajset (glej Gaudissart, M.-A., „Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes“, *Langues et construction européenne*, Bruselj 2010, str. 146).
- 35 – Baldus, C./Vogel, E., „Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element“, *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, str. 247 in naslednja, ne zanikajo, da je jezikovna razlaga izhodišče za razlago vsake norme prava Skupnosti. Vendar pa opozarjajo, da je zaradi jezikovne raznolikosti v Skupnosti težko najti zanesljivo razlago, zaradi česar je treba poseči po drugih razlagalnih metodah, kot sta teleološka in zgodovinska.



vse preostale jezikovne različice.<sup>36</sup> Razlaga norme prava Unije zato v nejasnih primerih zahteva celovit pristop, kar predpostavlja tudi primerjalno preučitev posameznih jezikovnih različic.<sup>37</sup>

vidim, podobno odstopanje v izbiri besed ni razvidno v nobeni drugi jezikovni različici.<sup>38</sup> Vendar ta odstopanja na koncu ne vplivajo na izid razlage, zlasti ker semantična preučitev vsakokratnega izrazja dovolj jasno pokaže, kaj je zakonodajalec dejansko mislil.

69. Glede pojma „dopustitev“, ki je tu sporen, je treba ugotoviti, da sta v angleški različici Direktive za opis ravnanja imetnika prejšnje znamke uporabljena dva različna izraza. Na to opozarja tudi predložitveno sodišče. Medtem ko je v členu 9, in sicer v naslovu in v odstavku 1 tega predpisa, uporabljen izraz „acquiescence“ oziroma „to acquiesce“, je v preambuli Direktive, ki je odločilna za razumevanje tega predpisa, uporabljen izraz „to tolerate“. Ta izraz, ki izhaja iz latinskega glagola „tolerare“, je dosledno in enotno uporabljen tudi v vseh romanskih jezikovnih različicah. Kolikor lahko

70. Izrazi, uporabljeni v različnih jezikovnih različicah, vsakič opisujejo posamično držo, za katero sta značilni popustljivost in neugovarjanje stanju, ki ni nujno zaželeno. Kot tipično za to držo je mogoče navesti pasivnost v smislu, da dopuščajoč, čeprav ve za to okoliščino, opusti uporabo preprečevalnih ukrepov.<sup>39</sup> Ta vidik je posebej poudarjen prav

36 – Sodba z dne 9. septembra 2003 v zadevi Kik (C-361/01 P, Recueil, str. I-8283, točka 87). Glede jezikovne ureditve v Evropski uniji glej Sibony, A.-L./De Sadeleer N., „La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire“, *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, str. 78.

37 – V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča zaradi nujnosti enotne razlage prava Skupnosti ni dovoljeno, da se ob morebitnem dvomu besedilo neke določbe obravnava ločeno. Sodišče nasprotno meni, da je nujno, da se razlaga ob upoštevanju različic v vseh drugih uradnih jezikih (glej zlasti sodbo z dne 12. julija 1979 v zadevi Koschniske, 9/79, Recueil, str. 2717, točka 6). Sodišče je poleg tega ugotovilo, da imajo nenazadnje vse jezikovne različice enako vrednost, ki ne more nihati glede na obseg prebivalstva držav članic, ki uporablja zadevni jezik (glej v opombi 11 navedeno sodbo EMU Tabac in drugi, točka 36).

38 – Razen slovenske različice, v kateri je v preambuli uporabljen izraz „dopuščal“, v členu 9 pa izraz „privolitve“ oziroma „privolil“. Sicer pa glej nemško („geduldet“/„Duldung“), francosko („toléré“/„tolérance“), špansko („tolerado“/„tolerancia“), portugalsko („tolerado“/„tolerancia“), italijansko („tolerato“/„tolleranza“) in nizozemsko („gedoogt“/„gedogen“) jezikovno različico.

39 – Stuckel, M., *op.cit.* (opomba 20), str. 464, točka 6, meni, da je „dopustitev“ v smislu člena 9 Direktive 89/104 mogoče domnevati, kadar imetnik prejšnje oznache ne postane dejaven in ne ukrepa zoper kršilca.

v danski in švedski jezikovni različici.<sup>40</sup> Tej pasivnosti stoji nasproti aktivna dejavnost tretje osebe, katere obnašanje nedejavnost dopuščajočega naravnost podpira.<sup>41</sup> Po tej logiki dopustitev preneha šele, kadar se zadevna oseba začne očitno braniti.

b) Izključitev položaja „izsiljene pasivnosti“

71. Vse to ne izključuje, da je iz tega pasivnega obnašanja mogoče izpeljati celo morebitno implicitno privolitvev dopuščajočega. S tem je treba pojasniti, da je v pravnem redu ta pasivnost povezana s pravno posledico omejitve pravice, ki formalno pripada dopuščajočemu. Vendar je treba samo „dopustitev“ jasno ločiti od „privolitve“, ki mora biti, kot je v svoji sodni praksi pojasnilo Sodišče,<sup>42</sup> izražena tako, da na nedvoumen način izkazuje voljo za odpoved tej pravici. O taki volji se običajno sklepa iz izrecnega soglasja. Vendar pa ni izključeno, da bi se v nekaterih primerih o tem lahko sklepalo tudi implicitno iz dejstev in okoliščin, ki bi po presoji nacionalnega sodišča prav tako nedvoumno izkazovale voljo za odpoved pravici imetnika.

72. Vendar bi bilo s takim razumevanjem tega pojma nezdružljivo, če bi se za „dopustitev“ štel tudi položaj, ki nastane zaradi zunanjih okoliščin, na primer pravna ali dejanska nezmožnost uporabiti preprečevalne ukrepe. Pojem „dopustitev“ namreč implicira prav to, da bi dopuščajóci zoper nezaželeno stanje teoretično lahko kaj ukrenil, vendar pa tega zavestno ne stori. Menim, da izsiljena pasivnost ne ustreza niti naravnemu pomenu tega pojma niti že opisanemu konceptu omejitve.<sup>43</sup> Poleg tega je treba upoštevati, da je zakonodajalec Unije v enajsti uvodni izjavi Direktive poseganje v interese imetnika prejšnje znamke izrecno dovolil le ob spoštovanju „pravičnosti“. Ob upoštevanju dejstva, da nihče ne more biti pravno zavezan storiti nekaj nemogočega (*impossibillum nulla obligatio est*<sup>44</sup>), bi bilo treba izključitev pravic imetnika prejšnje znamke zaradi omejitve na podlagi utemeljitve, da se ni branil zoper nezakonito uporabo njegove znamke s strani tretje

40 – Glej naslov člena 9 v danski („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet“) in švedski („Begränsningar till följd av passivitet“) različici.

41 – V tem smislu Fernández-Nóvoa, C., „Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, str. 443.

42 – Sodba Zino Davidoff in Levi Strauss (navedena v opombi 19, točka 45).

43 – Glej točko 60 teh sklepnih predlogov. Glej Palandt/Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, 64. izdaja, München 2005, §242 BGB, str. 257, točka 93), ki prav tako izhaja iz tega, da bi moral imeti upravičenec možnost uveljaviti pravico. Podobno tudi Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 3. izdaja, München 2010, točka 11, ki menita, da gre lahko za dopustitev le, če ima upravičenec pravno možnost, da ukrepa proti kršitelju.

44 – Ta rimskopravna maksima je podana v *Digestah* 50, 17, 185.

osebe, čeprav za to ni imel možnosti, šteti za nepravilno.

*za registracijo in uporabo* kasnejše znamke. Ureditev je zasnovana tako, da morajo biti vsi trije pogoji izpolnjeni kumulativno.

c) Oblika ureditve o omejitvi

ii) Vednost imetnika prejšnje znamke kot subjektivni element

73. Vprašanji 1(c) in 2 se nanašata na način, kako je oblikovana ureditev iz člena 9(1) Direktive 89/104, z njima pa se Sodišču v bistvu predlaga, naj ugotovi, kdaj začne teči petletni rok iz te določbe in kateri pogoji morajo biti za to konkretno izpolnjeni.

75. Zadnji pogoj je glede na upoštevana pravna vprašanja posebej pomemben in zahteva podrobnejšo obravnavo.

i) Pogoji za začetek petletnega roka dopustitve

74. Menim, da je iz besedila člena 9(1) Direktive ter smisla in namena te določbe jasno razvidno, da je začetek petletnega roka dopustitve odvisen od izpolnitve treh pogojev: prvič, kasnejša znamka mora biti *registrirana*; drugič, ta znamka se mora *uporabljati*; tretjič, imetnik prejšnje znamke mora *vedeti*

76. Najprej je treba ugotoviti, da se je zakonodajalec pri formulaciji člena 9(1) odločil uporabiti izraz omejitev kot posledica dopustitve in je verjetno zavestno zavrnil pravni koncept zastaranja. Navedena pravna instituta se namreč bistveno razlikujeta. Za zastaranje kot pravni koncept je namreč med drugim značilno, da zajema le nedejavnost imetnika pravice v nekem obdobju (objektivni element), medtem ko se omejitev kot posledica dopustitve nanaša tudi na subjektivni element. Ta subjektivni element pa je v obravnavani zadevi odločilen. V skladu z njim mora imetnik znamke določeno obdobje vedeti za kršitev s strani tretje osebe in obenem ostati

nedejaven.<sup>45</sup> Pomen tega elementa mora biti v ospredju pri razlagi člena 9 Direktive, zlasti pa pri preučitvi vprašanja, kdaj začne teči petletni rok. Glede na to je treba zahtevati, da trenutek, v katerem imetnik izve o kršitvi, sovпада z začetkom roka za omejitve.

[kasnejše] znamke, *registrirane* [...]“), saj bi sicer za zagotovitev varstva v razmerju do pravic imetnika prejšnje znamke za zadostno štel že prijavo kasnejše znamke. Vendar je treba opozoriti, da je namen Direktive – kot je nedvoumno razvidno iz četrte uvodne izjave – izključno varstvo registriranih znamk,<sup>46</sup> medtem ko je državam članicam prepuščena pravica, da še naprej varujejo znamke, pridobljene z uporabo. Registracija kasnejše znamke tako pomeni pomemben časovni mejnik. Sama registracija pa glede na peto uvodno izjavo Direktive poteka po postopkovnih določbah držav članic.

77. Po drugi strani pa na podlagi te okoliščine ne moremo sklepati o tem, ali lahko petletni rok začne teči šele od takrat, ko je imetnik prejšnje znamke dejansko izvedel za registracijo in uporabo kasnejše znamke („dejanska vednost“). Prav tako si je namreč mogoče zamisliti, da je treba upoštevati trenutek, v katerem bi imetnik prejšnje znamke po pričakovanjih za to lahko izvedel („potencialna vednost“).

78. Vendar je v zvezi s tem treba ugotoviti, da je zakonodajalec za upoštevni trenutek očitno štel registracijo kasnejše znamke („uporabo

79. Štetje začetka petletnega roka od trenutka registracije se zdi primerno tudi zaradi pravne varnosti, saj registracija kasnejše znamke vendarle pomeni javno dejanje s publicitetnim učinkom, na katerega se lahko imetnik kasnejše znamke vsakič sklicuje pri uveljavljanju ugovora omejitve iz člena 9(1) Direktive zoper zahtevo imetnika prejšnje

45 – Po drugi strani – in drugače kot pri zastaranju – se pri omejitvi kot posledici dopustitve predpostavlja določeno ravnanje upravičenca. Imetnik kasnejše znamke mora znamko namreč resno uporabljati ravno v obdobju, v katerem je imetnik prejšnje znamke zavestno ostal nedejaven. K tem razlikam je treba prišteti še drug in posebej očitni vidik; z zastaranjem pride do dokončne izključitve pravic, kar povzroči, da postane položaj imetnika kasnejše znamke neizpodbojen *erga omnes*. Omejitev kot posledica dopustitve pa nasprotno ne povzroči neizpodbojnosti *erga omnes*, ampak le izključitev zahtevkov imetnika prejšnje znamke, ki je uporabo kasnejše znamke zavestno dopuščal (glej v zvezi s tem Fernández-Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.* (opomba 41), str. 443).

46 – Tako tudi Knaak, R., *op.cit.* (opomba 7), str. 72, ki opozarja na to, da je bil v pravu znamk z Direktivo o znamkah usklajen le del materialnega prava znamk, in sicer varstvo registriranih znamk.

znamke za ugotovitev neveljavnosti iz člena 4(1)(a) Direktive.

ugotovilo, ni taka pravna domneva v pravu znamk nič nenavadnega. V tej sodbi je namreč razglasilo, da „lahko domneva, da je prijavitelj vedel, da tretja oseba uporablja enak ali podoben znak za enak ali podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, izhaja zlasti iz splošnega poznavanja – v zadevnem gospodarskem sektorju – take uporabe, pri čemer je tako poznavanje mogoče med drugim izpeljati iz trajanja take uporabe“. Kot je Sodišče pravilno ugotovilo, je „tem verjetneje [...], da je prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo za to vedel [...] čim dolgotrajnejša je ta uporaba“.

80. Pričakovanje imetnika kasnejše znamke, da po petih letih po registraciji njegove znamke ne bo vložena ustrezna zahteva za ugotovitev neveljavnosti, se mi zdi vredno varstva, zlasti ker lahko razumno domnevamo, da je imetnik prejšnje znamke med razmeroma dolgim obdobjem gotovo izvedel za uporabo enake znamke in vendarle ni nič ukrenil. Tako se petletni rok, ki začne teči od registracije kasnejše znamke, ob podrobnejši preučitvi izkaže kot neke vrste pravna domneva. Glede na to se po samem zakonu domneva, da je imel imetnik prejšnje znamke od registracije kasnejše znamke vsekakor možnost, da za to izve. Organom, sodiščem in tudi gospodarskim subjektom je tako dovoljeno, da na podlagi objektivne okoliščine sklepajo na ustrezno vednost imetnika znamke.

81. Kot je v sodbi v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli<sup>47</sup> Sodišče pravilno

82. Vendar ustrezna zakonska domneva ne pomeni, da je imetnik prejšnje znamke v posameznem primeru ne more izpodbijati (*praesumptio juris tantum*). Če nočemo zabrisati meje med pravnima institutoma omejitve in zastaranja in dopustiti, da postane potek časa edini upoštevni dejavnik za nastop omejitve, je treba pri razlagi člena 9(1) Direktive zahtevati, da se za odločilno nazadnje vendarle

<sup>47</sup> – Sodba z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, ZOdl., str. I-4893, točka 39).

šteje dejanska vednost,<sup>48</sup> če imetnik prejšnje znamke lahko dokaže drug trenutek pridobitve vednosti. Zahteva dejanske vednosti ustreza posebnemu pomenu pravne varnosti, ki se pri ureditvi o omejitvi kaže v natančno določenih časovnih okvirih.

je imetnik prejšnje znamke izvedel za njeno registracijo in uporabo.

iii) Nepotrebnost registracije prejšnje znamke

83. Za namene obravnavanega postopka pa se ni treba dokončno opredeliti glede vprašanja, ali je odločilna dejanska ali celo potencialna vednost, saj bi bilo to vprašanje lahko upošteveno šele, če bi imetnik prejšnje znamke o kasnejši znamki izvedel šele po njeni registraciji. Take okoliščine pa v primeru v glavni stvari niso podane, zlasti ker lahko z gotovostjo domnevamo, da je družba AB vedela, da je družba BB 19. maja 2000 registrirala znamko „Budweiser“. Na ta datum sta bili namreč po dolgoletnem sporu obe stranki v register znamk vpisani kot imetnici te besedne znamke. Poleg tega je družba AB vedela, da je družba BB znamko „Budweiser“ uporabljala že v 70. letih. Zato registracija kasnejše znamke časovno sovпада s trenutkom, v katerem

84. Menim, da je glede na napotilo iz člena 9(1) na člen 4(2) Direktive na vprašanje, ali lahko petletni rok začne teči, še preden imetnik prejšnje blagovne znamke to dejansko registrira – kot domneva in v vprašanjih 1(c) in 2 nakazuje predložitveno sodišče – treba odgovoriti pritrdilno.

85. Iz besedila in sistematične povezanosti obeh določb („prejšnje znamke v smislu“) izhaja, da člen 4(2) vsebuje opredelitev, kaj je treba razumeti kot „prejšnjo znamko“ v smislu Direktive. Ta določitev je jasno razvidna na podlagi tega, da je pri razlikovanju med prejšnjo in kasnejšo znamko odločilen *trenutek vsakokratne prijave*, in ne trenutek dejanske registracije. Pojem „prejšnja znamka“ tako ni omejen na znamke, ki so registrirane pred registracijo enake znamke ali znamke, ki

48 – Glej Ingerl/Rohnke, op.cit. (opomba 43), točka 10, ki prav tako menita, da bi morala biti odločilna dejanska vednost. Meni, da obveznost vedeti ali sama nevednost iz (tudi velike) malomarnosti ne zadostujeta. V tem smislu tudi Nordemann, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 9. izdaja, Baden-Baden 2003, str. 400, točka 2413.

je tako podobna, da lahko povzroči zmedo. Iz tega torej izhaja, da če so v posameznem primeru izpolnjeni vsi trije zgoraj navedeni pogoji, morebitna še neopravljena registracija časovno starejše znamke ne prepreči začetka teka petletnega roka.

kasnejše znamke v državi članici, v kateri je ta tudi registrirana. Rok dopustitve lahko začne teči šele od registracije kasnejše znamke, če se ta takrat uporablja in je imetnik prejšnje znamke takrat izvedel za to uporabo.

86. Na vprašanje 1(c) je zato treba odgovoriti tako, da ni nujno, da je znamka imetnika registrirana, da bi lahko začelo teči obdobje „dopustitve“ uporabe s strani tretje osebe enake znamke ali znamke, ki ji je tako podobna, da lahko povzroči zmedo. Tudi na vprašanje 2 je torej treba odgovoriti, da se rok dopustitve lahko začne in teoretično tudi konča, preden imetnik prejšnje znamke to registrira.

– Datum registracije se določi po upoštevanih postopkovnih določbah držav članic.

– Petletni rok lahko začne teči, še preden imetnik prejšnje blagovne znamke to dejansko registrira.

#### iv) Predlog

87. Na podlagi zgornjih ugotovitev je mogoče ugotoviti:

– Petletni rok dopustitve iz člena 9(1) Direktive začne teči, ko imetnik prejšnje znamke izve za registracijo in uporabo

3. Združljivost načela poštene sočasne uporabe s pravom Unije

88. Z vprašanjem 3 želi predložitveno sodišče izvedeti, ali je v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ob uporabi člena 4(1)(a) Direktive mogoče zahtevati ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke. Pri tem

predložitevno sodišče konkretno sprašuje, ali je v pravu Unije določena izjema za dolgotrajno, pošteno in sočasno uporabo dveh enakih znamk, s katero bi bilo imetniku kasnejše znamke zagotovljeno varstvo. Z vidika pravne teorije gre pri tem za obseg prednostnega načela iz prava znamk v pravu Unije in za pravno dopustnost soobstoja dveh enakih znamk.

dejanskega stanja za njegovo uporabo, ki pa se določijo v sodni praksi.<sup>50</sup>

89. Iz opisa postopka v glavni stvari, podanega v predložitevni odločbi, je razvidno, da je bila odločba Court of Appeal iz februarja 2000, da se družbama AB in BB dovoli registracija znamke „Budweiser“, pravno oprta na pravem konceptu („honest concurrent use“), ki je že dolgo priznan tako v sistemu Common Law kot tudi v kodificiranem pravu Anglije in na podlagi katerega je pod določenimi pogoji tak soobstoj mogoč. Ta pravni koncept je bil sicer z namenom uporabe v pravnih postopkih<sup>49</sup> kodificiran v členu 7 zakona o znamkah iz leta 1994. Vendar v tej nacionalni določbi niso navedeni materialnopravni elementi

90. To odpira vprašanje, ali je sklicevanje na ta pravni koncept v nasprotju s členom 4(1)(a) Direktive. S pravnega vidika bi to moralo pomeniti izjemo od prednostnega načela, ki temelji na tej določbi Direktive. Vendar je v zvezi s tem treba ugotoviti, da taka izjema v sami direktivi nima ustreznika, ki bi lahko bil pravna podlaga.

91. To pa ne pomeni nujno, da pravo Unije na splošno nasprotuje takemu pravnemu konceptu nacionalnega prava, zlasti ker je Direktiva 89/104 namenjena le delni usklajitvi.<sup>51</sup> Povsem predstavljivo bi bilo torej, da ta pravni koncept spada na področje, ki je še vedno v zakonodajni pristojnosti držav članic. Vendar je ta pravni koncept podobno kot ureditev o omejitvi iz člena 9 Direktive oblikovan

49 – Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, 2. izdaja, Suffolk 2005, str. 221, točka 6.87, opozarjajo, da ima člen 7 zakona o znamkah iz leta 1994 procesnopravno naravo in ne posega v materialno pravo.

50 – V teoriji se praviloma sklicuje na zadevo *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration* by Alex Pirie, (1933) 50 RPC 147. V tej zadevi je Lord Tomlin določil merila za presojo, ali gre za pošteno sočasno uporabo dveh enakih znamk. Ta merila so: 1) trajanje in obseg uporabe ter zadevno področje dejavnosti, 2) stopnja verjetnosti zmede, ki lahko nastane zaradi podobnosti znamk, 3) poštenost sočasne uporabe, 4) dokaz primera zmede 5) zmeda, ki bi nastala ob registraciji znamke.

51 – Glej točko 52 teh sklepnih predlogov.



kot ugovor. S členom 7 zakona o znamkah iz leta 1994<sup>52</sup> je namreč prijavitelju omogočeno, da v postopku pred upraviteljem registra morebitni uveljavitvi prejšnjih pravic ugovarja s pošteno sočasno uporabo znamke, ki jo želi prijaviti.<sup>53</sup> Ta ureditev pa se navsezadnje prav tako nanaša na „uveljavitev“ pravic iz znamke. To pomeni, da zadeva predmet, za katerega – kot je bilo že ugotovljeno<sup>54</sup> – velja uskladitev.

je v koliziji s prejšnjo znamko ali prejšnjo pravico.

92. Če taka izjema iz nacionalnega prava z Direktivo 89/104 ni dovoljena, je treba šteti, da z Direktivo ni združljiva, zlasti ker je besedilo člena 4(1) nedvoumno in ne omogoča diskrecijske razlage. Ta člen izrecno določa, da se znamka „ne registrira“ ali „če se registri- ra, se jo lahko razglasi za neveljavno“, kadar

93. Sistematična razlaga Direktive razkrije tehtne oporne točke za to, da ta pravni koncept ni združljiv z Direktivo. Kot razlog je namreč mogoče navesti, da so izjeme od člena 4(1) urejene taksativno in da nobena od njih ne zajema okoliščin iz položaja v glavni stvari.

94. Člen 4(5) Direktive tako na primer določa, da lahko država članica dovoli, da v primernih okoliščinah registracije ni treba zavrniti oziroma znamke razglasiti za neveljavno, če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice soglaša z registracijo kasnejše znamke. Vendar okoliščine iz primera v glavni stvari očitno ne ustrezajo tem izzhodiščnega primera. Dopustitev soobstoja dveh enakih znamk na podlagi zgoraj navedenega pravnega koncepta namreč izhaja iz oblastvene odločbe, in ne iz „privolitve“ v smislu izjave volje imetnika prejšnje znamke, kot to zahteva besedilo te določbe Direktive. Ustrezna oblastvena odločba – kot odločba Court of

52 – Glej predhodno določbo iz člena 12(2) zakona o znamkah iz leta 1938, ki je v bistvenem vsebinsko enaka.

53 – Glej pojasnila Pfeiffer, T., „Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitfadent“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, str. 1386, in Mountstephens, A./Ohly, A., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, op. cit. (opomba 7), str. 634; Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, str. 195.

54 – Glej točko 56 teh sklepnih predlogov.

Appeal iz februarja 2000 – se zato ne more šteti za prenos te izjeme.

pravo, v tem kontekstu šteti za neupoštevno za obravnavano zadevo.

95. Člen 4(6) Direktive prav tako ni upošteven,<sup>55</sup> zlasti ker je s to določbo državam članicam dovoljeno le, da v prehodnem obdobju ohranijo določene razloge za zavrnitev registracije ali neveljavnost, ki so na podlagi nacionalnega prava veljali pred datumom uveljavitve predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo. Pri spornem pravnem konceptu „honest concurrent use“, kot je kodificiran v členu 7 zakona o znamkah iz leta 1994, pa ne gre niti za razlog za zavrnitev registracije niti za razlog za neveljavnost v smislu člena 4(6) Direktive, ampak za ugovor, ki ga lahko imetnik kasnejše znamke uveljavlja nasproti nacionalnemu uradu za znamke, če urad v okviru preizkusa zahteve za registracijo znamke, ki ga opravi po uradni dolžnosti, opozori na morebitne razloge za zavrnitev varstva, na primer obstoj prejšnje enake znamke v smislu člena 5(2) zakona o znamkah iz leta 1994, ki je določba za prenos člena 4(1)(a) Direktive. Stvarno področje uporabe te izjeme torej sploh ni podano, tako da je treba okoliščino, da sta bili zahtevi družb AB in BB za registracijo znamke „Budweiser“ vloženi v času veljavnosti zakona o znamkah iz leta 1938, torej pred prenosom Direktive 89/104 v angleško

96. Kot nadaljnji sistemski razlog je mogoče nazadnje navesti že analizirano ureditev o omejitvi iz člena 9, ki jo je zakonodajalec uvedel prav v interesu pravne varnosti in katere namen je v tem smislu v bistvu enak kot pri zgoraj navedenem konceptu nacionalnega prava. Glede na tako jasno ureditev v Direktivi se zdi, da je iskanje druge izjeme za utemeljitev soobstoja dveh enakih znamk odveč.

97. Direktiva 89/104 zato ne določa nobene izjeme, po kateri bi bil v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi spornega pravnega koncepta „honest concurrent use“ dovoljen soobstoj dveh enakih znamk. Zato je treba izhajati iz načelne nezdržljivosti

55 – V tem smislu Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, London 1994, str. 110.

tega pravnega koncepta s pravom Unije.<sup>56</sup> Soobstoja dveh enakih znamk po trenutno veljavni pravi Unije tako načeloma ni mogoče utemeljiti z razlogom morebitne poštene sočasne uporabe v določenem obdobju.

98. Glede na navedeno lahko ugotovimo, da Direktiva 89/104 ne določa izjeme, po kateri bi bil v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, dovoljen soobstoje dveh enakih znamk. Zato člen 4(1)(a) Direktive – če ga je *ratione temporis* mogoče uporabiti za primer v glavni stvari – načeloma nasprotuje temu, da različna imetnika dolgotrajno pošteno sočasno uporabljata enaki znamki, ki se nanašata na enako blago.

56 – Tako tudi velik del angleške teorije. Torremans, P./Holyoak, J., *op.cit.* (opomba 26), str. 367, opozarjata, da Direktiva 89/104 ne določa take izjeme. Avtorja celo ugotavljata, da si pravo Skupnosti in nacionalno pravo nasprotujeta. Upoštevajoč to ugotovitev menita, da „imetnik prejšnje znamke, katerega interesi bi bili zaradi registracije kasnejše znamke oškodovani, nima razloga, da se vkrca v prvo letalo za Luxembourg in od Sodišča [Evropske Unije] zahteva črtanje člena 7 zakona o znamkah iz leta 1994 zaradi popolne nezdružljivosti z Direktivo, katere prenosu naj bi bila ta nacionalna določba namenjena“. Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *op.cit.* (opomba 49), str. 174, točka 6.79, in Smith, E., „The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely“, *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (ur. Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, str. 74, opozarjajo, da v Direktivi take izjeme ni mogoče najti. Kitchin, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14. izdaja, London 2005, str. 275, točki 9-150 in 9-153, pojasnjujejo, da člen 7 zakona o znamkah, s katerim je kodificiran pravni koncept „honest concurrent use“, nima podlage v Direktivi 89/104. Dalje opozarjajo, da je njegova uvedba v besedilo zakona naletela na upor vlade Združenega kraljestva, ker je ta dvomila o združljivosti tega pravnega koncepta z brezpogojnimi določbami člena 4 Direktive. Avtorji so celo menili, da člen 7 zakona o znamkah verjetno ni združljiv z brezpogojno dikcijo člena 4 Direktive 89/104. Annand, R./Norman, H., *op. cit.*, (opomba 55), str. 110 in naslednja, meni, da je člen 7 zakona o znamkah iz leta 1994 v nasprotju z brezpogojno dikcijo člena 4 Direktive, ki izrecno določa, da se znamka „ne registrira“, če je v koliziji s prejšnjo znamko ali prejšnjo pravico. Glej dalje Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, str. 46, 47, 195, ki koncept „honest concurrent use“ prav tako šteje za nezdružljiv z Direktivo, ker ta ne določa take izjeme. Člen 4, ki določa enake relativne razloge za zavrnitev kot člen 5, naj namreč državam članicam ne bi dajal pristojnosti za uvedbo take ureditve. Glede na to naj bi bil zakon o znamkah iz leta 1994 v nasprotju z Direktivo, tako da naj bi se proti Združenemu kraljestvu lahko začel postopek zaradi neizpolnitve obveznosti.

## C – Druga upoštevna pravna vprašanja

99. Poleg treh zgoraj navedenih tematskih sklopov odpira obravnavana zadeva še dve pomembni vprašanji. Prvo se nanaša na časovno uporabo člena 4(1)(a) Direktive v postopku v glavni stvari, drugo pa na očitek, da se je pravica zahtevati ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke, ki jo ima imetnik prejšnje enake znamke na podlagi te določbe, izvajala na način, ki pomeni zlorabo prava.

## 1. Časovna uporaba člena 4(1)(a) Direktive

v svojih vprašanjih sklicevalo ali ne.<sup>58</sup> Razjasnitev tega vprašanja je v obravnavani zadevi posebej pomembna, saj pravni koncept „honest concurrent use“, kot je bilo ugotovljeno, ni združljiv s členom 4(1)(a). To pa bi pri časovni uporabi te določbe iz Direktive pomenilo, da odločba Court of Appeal iz februarja 2000, s katero je bil na podlagi tega pravnega koncepta dopuščen soobstoj dveh enakih znamk, ni bila v skladu s pravom Unije.

## a) Splošno

100. Kot je bilo pojasnjeno v uvodu teh sklepnih predlogov,<sup>57</sup> je žariščno vprašanje spora o glavni stvari v bistvu to, ali lahko družba AB na podlagi člena 4(1)(a) ali ustrezne nacionalne določbe za prenos tega člena zahteva ugotovitev neveljavnosti istoimenske registrirane znamke „Budweiser“. V zvezi s tem se pojavi vprašanje – čeprav se nacionalno sodišče glede tega v predložitveni odločbi ni izreklo – o časovni veljavnosti (uporabi *ratione temporis*) člena 4(1)(a) Direktive 89/104 za dejansko stanje iz primera v glavni stvari, na katero je po mojem mnenju treba odgovoriti nikalno. To bom pojasnila spodaj.

101. Najprej je treba spomniti, da mora Sodišče predložitvenemu sodišču zagotoviti vse elemente razlage prava Unije, ki bi lahko temu koristili pri presoji zadeve, ki mu je predložena, in sicer ne glede na to, ali se je nanje

102. Vendar je bil s to sodno odločbo končan le eden od obeh nacionalnih postopkov, ki obenem zarisujeta oba upoštevana časovna okvira za morebitno časovno uporabo člena 4(1)(a) Direktive 89/104, in sicer prvič, postopek registracije obeh enakih znamk „Budweiser“, vključno z zadevnima postopkoma z ugovorom, in drugič, postopek o veljavnosti znamke, registrirane za družbo BB, ki je bil sprožen z zahtevo družbe AB z dne 18. maja 2005. To je postopek, v okviru katerega je bil predložen predlog za sprejetje predhodne odločbe in ki obenem označuje obdobje, ki

58 – Glej sodbe z dne 12. decembra 1990 v zadevi SARPP (C-241/89, Recueil, str. I-4695, točka 8), z dne 2. februarja 1994 v zadevi Verband Sozialer Wettbewerb („Clinique“) (C-315/92, Recueil, str. I-317, točka 7), z dne 4. marca 1999 v zadevi Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Recueil, str. I-1301, točka 16), z dne 7. septembra 2004 v zadevi Trojani (C-456/02, ZOdl., str. I-7573, točka 38) in z dne 17. februarja 2005 v zadevi Oulane (C-215/03, ZOdl., str. I-1215, točka 47).

57 – Glej točko 3 teh sklepnih predlogov.

je edino upoštevno za obravnavano zadevo. Ker pa ni mogoče izključiti, da bi morebitna okoliščina, da se člen 4(1)(a) *ratione temporis* ne uporabi za prvi postopek, lahko vplivala na drugi postopek, je treba po vrsti preučiti časovno uporabo določbe Direktive za oba postopka oziroma obe obdobji.

direktivo. V skladu s členom 16(2) je bil Svet pooblaščen, da na predlog Komisije s kvalificirano večino premakne ta datum najpozneje na 31. december 1992. Vsekakor pa je Združeno kraljestvo to obveznost prenosa izpolnilo z zamudo, in sicer 31. oktobra 1994, ko je začel veljati zakon o znamkah iz leta 1994.

#### b) Postopek registracije znamke

##### i) Časovna izhodišča

103. Izkaže se, da je odgovor na vprašanje o časovni uporabi člena 4(1)(a) Direktive 89/104 zelo zapleten, zlasti ker so upoštevna dejstva nastala, ko ta določba še ni začela veljati oziroma še ni bila prenesena v nacionalno pravo.

104. Direktiva 89/104 je začela veljati 27. decembra 1988. V skladu s členom 16(1) Direktive so morale države članice najpozneje do 28. decembra 1991 sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to

105. Vendar Court of Appeal pri sprejetju odločbe iz februarja 2000 ni uporabilo zakona o znamkah iz leta 1994, ki je bil sicer namenjen prenosu Direktive 89/104, ampak le zakon o znamkah iz leta 1938, ki je bil v upoštevnem času, to je ob prijavah v letih 1979 in 1989, edini zakon, ki ga je bilo takrat mogoče uporabiti. Ob upoštevanju navedenega se zastavlja vprašanje, ali je bilo Court of Appeal glede na časovno uporabo zakona o znamkah iz leta 1938 že obvezano uporabiti Direktivo 89/104. To pa predpostavlja retroaktivno uporabo Direktive 89/104 (glede prijave iz leta 1979) oziroma uporabo od njene uveljavitve, vendar pred njenim prenosom v nacionalno pravo (glede prijave iz leta 1989).

- ii) Retroaktivni učinek člena 4(1)(a) Direktive načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo, saj se lahko na dejansko stanje iz preteklosti, ki ga torej ni več mogoče spremeniti, navezujejo posledice za sedanost ali prihodnost.<sup>62</sup>

106. Sodišče v svoji sodni praksi izhaja iz tega, da se materialne določbe prava Unije v zvezi z zagotavljanjem načel pravne varnosti in varstvom zaupanja v pravo načeloma razlagajo tako, da se uporabljajo samo za dejanska stanja, ki so nastala po njihovi uveljavitvi.<sup>59</sup> Izjeme od tega načela so dovoljene le, kadar je iz besedila, namena ali sestave teh materialnih določb nedvoumno razvidno, da se te lahko uporabljajo tudi za dejanska stanja, ki so nastala pred njihovo uveljavitvijo.<sup>60</sup> V tem položaju sicer drugače kot v prejšnjem ne nastanejo nobene pravne posledice pred uveljavitvijo določbe, tako da ne moremo govoriti o retroaktivni uporabi v pravem pomenu besede.<sup>61</sup> Vendar je treba tudi tukaj upoštevati

107. Iz člena 4(1)(a) Direktive 89/104 ni mogoče razbrati nobenih kazalcev, da je zakonodajalec namen, da bi ta določba učinkovala pred njeno uveljavitvijo. Medčasovno ureditev vsebuje na primer člen 4(6) Direktive, in sicer v obsegu, v katerem za prehodno obdobje omogoča ohranitev nekaterih razlogov za zavrnitev registracije ali neveljavnost, ki so veljali pred datumom uveljavitve predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo. Vendar je iz smisla in namena te ureditve nedvoumno razvidno, da učinkuje izključno za naprej. Retroaktivna uporaba člena 4(1)(a) Direktive 89/104 za prijavo iz leta 1979 je zato v tem smislu izključena.

59 – Sodbe z dne 12. novembra 1981 v združenih zadevah Meridionale Industria Salumi in drugi (od 212/80 do 217/80, Recueil, str. 2735, točka 9 in naslednja), z dne 15. julija 1993 v zadevi GruSa Fleisch (C-34/92, Recueil, str. I-4147, točka 22), z dne 24. septembra 2002 v združenih zadevah Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji (C-74/00 P in C-75/00 P, Recueil, str. I-7869, točka 119) in z dne 9. marca 2006 v zadevi Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, ZOdl., str. I-2263, točka 21).

60 – V opombi 59 navedene sodbe Meridionale Industria Salumi in drugi (točka 9 in naslednja), GruSa Fleisch (točka 22), Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji (točka 119) in Beemsterboer Coldstore Services (točka 21).

61 – Sodba z dne 14. januarja 1987 v zadevi Komisija proti Nemčiji (278/84, Recueil, str. 1, točka 35). Glej Berger, T., *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang 2002, str. 180, 196 in naslednje, ki opozarja, da Sodišče upošteva normativno-strukturne dejavnike s tem, da se ravnata tudi po časovnem področju uporabe zadevne norme. Merilo, upoštevno za retroaktivnost, je uveljavitev ureditve glede na datum njene objave.

62 – V opombi 59 navedene sodbe Meridionale Industria Salumi in drugi (točka 9), GruSa Fleisch (točka 22), Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji (točka 119) in Beemsterboer Coldstore Services (točka 21).

iii) Neuporaba od uveljavitve Direktive

preprečeno njuno kasnejše uresničenje. Opu-  
stiti morajo sprejetje določb, ki bi lahko resno  
ogrozile cilj, ki ga predpisuje direktiva.<sup>64</sup>

108. Drugače pa bi lahko veljalo glede prijave  
znamke „Budweiser“ s strani družbe BB, zlasti  
ker je bila opravljena 28. junija 1989, torej po  
uveljavitvi Direktive 89/104. Ni gotovo, ali bi  
glede na to, da je bila prijava vložena že med  
rokom za prenos Direktive, Court of Appeal  
moralo preizkusiti, ali je treba soobstoj dveh  
enakih znamk, ki temelji na pravnem kon-  
ceptu „honest concurrent use“, izključiti za-  
radi morebitne nezdržljivosti tega koncepta  
s členom 4(1)(a) Direktive 89/104.

110. Glede sodišč držav članic, ki so pristo-  
jna za uporabo prava, pa je treba opozoriti, da  
tudi za njih kot nosilce javne oblasti velja ta  
obveznost opustitve, tako da se morajo v skla-  
du s sodno prakso Sodišča od datuma uve-  
ljavitve neke direktive, če je mogoče, vzdržati  
take razlage notranjega prava, ki bi lahko – po  
izteku roka za prenos – resno ogrozila dosego  
cilja, določenega v tej direktivi.<sup>65</sup>

109. Najprej je treba opozoriti, da pred iz-  
tekom roka za prenos direktive državam  
članicam ni mogoče očitati, da še niso spre-  
jele ukrepov za izvajanje te direktive v svo-  
jem notranjem pravnem redu.<sup>63</sup> Vendar so  
že med rokom za prenos vnaprej vezane na  
normativno vsebino direktive v smislu, da se  
morajo vzdržati ravnanja, ki bi predmet in  
namen direktive spodkopalo tako, da bi bilo

111. Kot je Sodišče večkrat razložilo, pa je  
obveznost sodišč, da nacionalno pravo razla-  
gajo v skladu z direktivo, omejena s splošni-  
mi pravnimi načeli, zlasti z načelom pravne

63 – Glej sodbi z dne 18. decembra 1997 v zadevi Inter-Environ-  
nement Wallonie (C-129/96, Recueil, str. I-7411, točka 43) in  
z dne 4. julija 2006 v zadevi Adeneler in drugi (C-212/04,  
ZOdL, str. I-6057, točka 114).

64 – Glej Kahl, W., v: *EUV/EGV Kommentar* (ur. Christian Cal-  
liess/Matthias Ruffert), 3. izdaja, München 2007, str. 459,  
točka 63. Glej sodbo InterEnvironnement Wallonie (nave-  
dena v opombi 63, točka 45) in sodbo z dne 22. februarja  
2005 v zadevi Mangold (C-144/04, ZOdL, str. I-9981,  
točka 67).

65 – Sodbi z dne 14. januarja 2010 v zadevi Plus Warenhandel-  
sgesellschaft (C-304/08, ZOdL, str. I-217, točka 29) in z dne  
23. aprila 2009 v združenih zadevah VTB-VAB in Galatea  
(C-261/07 in C-299/07, ZOdL, str. I-2949, točka 39) ter sodba  
Adeneler in drugi (navedena v opombi 63, točki 122 in 123).  
Glej nazadnje točko 34 sklepnih predlogov generalnega prav-  
obranilca P. Mengozzija, predstavljenih 17. novembra 2010  
v še nerešeni zadevi Defossez (C-477/09).

varnosti, v smislu, da ne more biti podlaga za razlago nacionalnega prava *contra legem*.<sup>66</sup>

112. Glede na dejstvo, da bi razlaga nacionalnega prava, ki bi bila v skladu z direktivo, nazadnje pomenila, da se pravni koncept „honest concurrent use“ *contra legem* ne bi uporabil, Court of Appeal ni mogoče naknadno očitati, da je pri sprejetju odločbe iz februarja 2000, ki je temeljila na nacionalnem pravu, ki je veljalo v letih 1979 in 1989, ravnalo v nasprotju s pravom Unije.

### c) Postopek o veljavnosti registrirane znamke

113. Nazadnje je treba razjasniti, ali se člen 4(1)(a) Direktive 89/104 *ratione temporis* uporabi za tu upošteven postopek o veljavnosti znamke, registrirane za družbo BB.

114. Menim, da sta načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo glede na dolgo

časovno oddaljenost dejanskega stanja v prid temu, da se izjemoma dopusti soobstoj obeh enakih znamk in s tem ne poseže v odločbo Court of Appeal iz februarja 2000 in pravne učinke, ki jih je imela za postopek v glavni stvari. To bi nujno pomenilo ugotovitev, da se člen 4(1)(a) Direktive 89/104 *ratione temporis* za postopek v glavni stvari ne uporabi. Menim, da so pogoji za to izpolnjeni. Svoje stališče bom obrazložila spodaj.

115. V okviru postopka za sprejetje predhodne odločbe mora Sodišče predložitvenemu sodišču dati koristen odgovor na njegovo vprašanje za predhodno odločanje, ki če je le mogoče, pripomore k rešitvi spora o glavni stvari. Sodišče ne more odločiti, ne da bi zadostno upoštevalo okoliščine spora o glavni stvari, za katere je značilna posebna zapletenost. Zlasti mora upoštevati, da se stanje, v katerem sta obe podjetji danes, nanaša predvsem na pravni položaj, ki je v Združenem kraljestvu veljal pred uveljavitvijo Direktive in v skladu s katerim je bil soobstoj enakih znamk dopusten. Naknadna prilagoditev tega pravnega položaja v smislu zahtev prava Unije ni bi bila mogoča niti po tem času, saj bi to za nacionalnega sodnika pomenilo

<sup>66</sup> – Glej v tem smislu sodbo z dne 8. oktobra 1987 v zadevi Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Recueil, str. 3969, točka 13), sodbo Adeneler in drugi (navedeno v točki 63, točka 110) ter sodbe z dne 15. aprila 2008 v zadevi Impact (C-268/06, ZOdl., str. I-2483, točka 100), z dne 23. aprila 2009 v zadevi Angelidaki in drugi (C-378/07, ZOdl., str. I-3071, točka 199) in z dne 16. julija 2009 v zadevi Mono Car Styling (C-12/08, ZOdl., str. I-6653, točka 61).



neupoštevanje lastnega prava.<sup>67</sup> Postopen prehod v pravno stanje, ki bi bilo v skladu s pravom Unije, ni bil mogoč niti po prenosu Direktive 89/104 v nacionalno pravo. Ta pravni položaj je povzročil, da sta podjetji – kljub enakosti besedne znamke („Budweiser“), uporabljane v trgovskem prometu, in medsebojnem konkuriranju v istem sektorju trga – več desetletij delovali drugo ob drugem in da jima je v domeni prava znamk očitno uspelo ustvariti neko trgovsko oziroma gospodarsko vrednost („goodwill“)<sup>68</sup>, ki je njunima znamkama dala neko prepoznavnost.<sup>69</sup> Na podlagi zaupanja v ta pravni položaj sta podjetji vzporedno gospodarili in si priborili tržni delež. To zaupanje bi bilo omajano, če bi bilo podjetje pravno prisiljeno dokončno opustiti besedno znamko, s katero stranke povezujejo neko vrednost. Prav to pa bi se zgodilo, če bi bila znamka, registrirana za družbo BB, razglašena za neveljavno.

stvari, bi poleg tega nazadnje pomenila razširitev področja časovne uporabe Direktive do leta 1979, ko je družba AB prijavila blagovno znamko „Budweiser“. Zakonodajalcu pa ni mogoče pripisati, da je hotel z Direktivo časovno zajeti tudi dejansko stanje iz leta 1979.

#### d) Predlog

116. Nasprotno mnenje, to je neomejena uporaba člena 4(1)(a) za primer v glavni

67 – Glej točko 112 teh sklepnih predlogov.

68 – Pojem „goodwill“ se v pravu znamk Združenega kraljestva praviloma nanaša na označbo izvora oziroma predstavo o odličnosti in kakovosti, ki ju upoštevni del nacionalne javnosti, seznanjen z znamko, tej pripisuje (glej Mountstephens, A./Ohly, A., *op.cit.* (opomba 53), str. 621).

69 – Glej točko 5 predložitvene odločbe. Kot v njej pojasnjuje predložitveno sodišče, sta pivi kljub istemu imenu različni. Njun okus, cena in videz so bili vedno različni, tako da so se potrošniki večinoma zavedali razlik, čeprav je bilo seveda vedno tudi nekaj zmede.

117. Glede na navedeno ugotavljam, da niti retroaktivna uporaba člena 4(1)(a) Direktive 89/104 niti njegova uporaba od uveljavitve Direktive nista utemeljeni. Zato je treba izhajati iz tega, da se člen 4(1)(a) Direktive za primer v glavni stvari ne uporabi. Vprašanja za predhodno odločanje bi bilo tako treba šteti za brezpredmetna.

## 2. Očitek zlorabe pravice

118. Nazadnje je treba preučiti še vprašanje, ali je treba šteti, da je družba AB v primeru v glavni stvari pravico iz člena 4(1)(a) Direktive izvajala na način, ki pomeni zlorabo prava, ker je ugotovitev neveljavnosti znamke družbe BB zahtevala šele en dan pred iztekom petletnega roka dopustitve. Tega predložitveno sodišče sicer ni izrecno poudarilo, vendar je v okviru obrazložitve na to vsaj namignilo.<sup>70</sup> Češka republika in Slovaška republika pa nasprotno družbi AB izrecno očitata zlorabo pravice. V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko Sodišče, da bi dalo koristen odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, navede elemente prava Unije, ki jih je glede na predmet spora treba razložiti.<sup>71</sup> Menim, da je ravno glede na posebne okoliščine primera v glavni stvari in navedenih domnev, primer-no preizkusiti očitek zlorabe pravice.

70 – Glej točke 1, 18, 22 in 23 predložitvene odločbe.

71 – Glej sodbo z dne 29. novembra 1978 v zadevi Pigs Marketing Board proti Redmond (83/78, Recueil, str. 2347, točka 26).

119. Pravo Unije pozna pojem zlorabe pravice,<sup>72</sup> ki izvira iz sodne prakse Sodišča<sup>73</sup> in ima zdaj že sorazmerno jasno določeno vsebino.<sup>74</sup> Pojem je prvotno nastal na področju temeljnih svoboščin, nato pa je Sodišče to zamisel preneslo na druga posebna področja prava Unije in jo dalje razvilo. Pojem lahko – precej poenostavljeno – razumemo v smislu načela prepovedi zlorab, po katerem „se na norme Skupnosti ni dovoljeno

72 – V zvezi z nevarnostjo zlorabe ob sklicevanju na pravico do plačanega letnega dopusta v času bolezní, ki je s pravom Skupnosti zagotovljena v členu 7 Direktive 2003/88, glej moje sklepne predloge, predstavljene 24. januarja 2008 v zadevi Stringer in drugi (sodba z dne 20. januarja 2009, C-520/06, ZOdl., I-179, točka 80). V opombi 53 teh sklepnih predlogov sem zlorabo pravice opredelila kot uveljavljanje pravnega položaja v nasprotju z namenom, ki omejuje možnost izvajanja obstoječe pravice. To pomeni, da je uveljavljanje formalno podeljene zakonite pravice omejeno z načelom dobre vere. Tudi tisti, ki ima formalno iztožljivo pravico, te ne sme izvajati z zlorabo. Podobno Creifelds, *Rechtswörterbuch* (ur. Klaus Weber), 17. izdaja, München 2002, str. 1109, po katerem izvajanje subjektivne pravice pomeni zlorabo, če sicer formalno ustreza zakonu, vendar je uveljavljanje zaradi posebnih okoliščin posamičnega primera v nasprotju z dobro vero.

73 – Glej sodbe z dne 7. februarja 1979 v zadevi Knoors (115/78, Recueil, str. 399, točka 25), z dne 3. oktobra 1990 v zadevi Bouchoucha (C-61/89, Recueil, str. I-3551, točka 14), z dne 7. julija 1992 v zadevi Singh (C-370/90, Recueil, str. I-4265, točka 24), z dne 12. maja 1998 v zadevi Kefalas in drugi (C-367/96, Recueil, str. I-2843, točka 20), z dne 9. marca 1999 v zadevi Centros (C-212/97, Recueil, str. I-1459, točka 24), z dne 23. marca 2000 v zadevi Diamantitis (C373/97, Recueil, str. I-1705, točka 33), z dne 21. novembra 2002 v zadevi X in Y (C-436/00, Recueil, str. I-10829, točka 41 in 45), z dne 30. septembra 2003 v zadevi Inspire Art (C-167/01, Recueil, str. I-10155, točka 136), z dne 21. februarja 2006 v zadevi Halifax in drugi (C-255/02, ZOdl., str. I-1609, točka 68), z dne 12. septembra 2006 v zadevi Cadbury Schweppes in Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, ZOdl., str. I-7995, točka 35), z dne 21. februarja 2008 v zadevi Part Service (C-425/06, ZOdl., str. I-897, točka 42) in z dne 25. julija 2008 v zadevi Metock in drugi (C-127/08, ZOdl., str. I-6241, točka 75).

74 – Tako tudi generalni pravobranilec M. Poirares Maduro v sklepnih predlogih, predstavljenih 28. februarja 2008 v zadevi Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C-311/06, sodba z dne 29. januarja 2009, ZOdl., str. I-415, točke 43 in naslednje).

sklicevati nepošteno ali v smislu zlorabe“.<sup>75</sup> Sodišče meni, da je za dokaz o zlorabi po eni strani potreben skupek objektivnih okoliščin posameznega primera, iz katerih izhaja, da čeprav so bili spoštovani formalni pogoji, določeni v predpisu Unije, cilj, ki mu sledi ta predpis, ni bil dosežen. Po drugi strani pa je potreben subjektivni element, ki je v namenu pridobiti korist, ki izhaja iz predpisa Unije, tako da se umetno ustvarijo pogoji za pridobitev te koristi.<sup>76</sup>

120. Nacionalno sodišče je pristojno za to, da preveri, ali so v sporu o glavni stvari podani elementi zlorabe.<sup>77</sup> Vendar lahko Sodišče, ko odloča o vprašanju za predhodno odločanje, po potrebi poda pojasnila, ki nacionalno sodišče usmerjajo pri njegovi razlagi.<sup>78</sup>

75 – Glej v opombi 73 navedene sodbe Kefalas in drugi (točka 20), Diamantis (točka 33), Halifax in drugi (točka 68) ter Cadbury Schweppes in Cadbury Schweppes Overseas (točka 35).

76 – Glej sodbe z dne 14. decembra 2000 v zadevi Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, str. I11569, točki 52 in 53) in z dne 21. julija 2005 v zadevi Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (C-515/03, ZOdl., str. I-7355, točka 39). Glej dalje moje sklepne predloge, predstavljene 10. februarja 2010 v zadevi Internetportal (sodba z dne 3. junija 2001, C-569/08, ZOdl., str. I-4871, točka 113), in moje sklepne predloge, predstavljene 2. junija 2010 v zadevi Koller (sodba z dne 22. decembra 2010, C-118/09, ZOdl., str. I-13627, točka 81).

77 – Glej sodbi Eichsfelder Schlachtbetrieb (navedena v opombi 76, točka 40) in Halifax in drugi (navedena v opombi 73, točka 76).

78 – Glej sodbo z dne 17. oktobra 2002 v zadevi Payroll in drugi (C-79/01, Recueil, str. I-8923, točka 29) ter sodbo Halifax in drugi (navedena v opombi 73, točki 76 in 77).

121. Trditve češke in slovaške vlade je treba razumeti tako, da menita, da gre pri ravnanju družbe AB, ki je zahtevo za ugotovitev neveljavnosti znamke „Budweiser“, registrirane za družbo BB, vložila en dan pred iztekom petletnega roka dopustitve, in s tem družbi BB odvzela možnost, da bi se zoper ta očitek branila, za izvajanje pravice iz člena 4(1)(a) Direktive na način, ki pomeni zlorabo prava. Ta utemeljitev me ne prepriča, saj temelji na vprašljivi osnovni domnevi, da bi moralo biti dopuščajočemu iz obzirnosti do tretje osebe, ki praviloma protipravno uporablja enako znamko, preprečeno popolnoma izkoristiti rok iz člena 9(1). Upravičencu mora biti priznana pravica, da norme materialnega in procesnega prava v kar največjem obsegu uporabi v svojo korist, ne da bi se moral braniti pred očitki zlorabe pravice.<sup>79</sup>

122. Ne glede na že temeljito raziskano vprašanje, ali je soobstoj obeh znamk na podlagi načela poštene sočasne uporabe, ki je priznan v nacionalnem pravu, v skladu s pravom Unije, je tej trditvi treba ugovarjati zato, da se zagotovi, da se lahko dejanje za ohranitev roka načeloma opravi do konca zadnjega dne. To

79 – Glej Drew, J./Priestley, H., „Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ“, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, zvezek 5, št. 2, str. 80, ki menita, da mora upravičenec norme materialnega in procesnega prava v kar največjem obsegu uporabiti v svojo korist.

ustreza načelom procesnega prava Unije<sup>80</sup> in njenih držav članic<sup>81</sup> ter ciljem Direktive. Zaupanje imetnika kasnejše pravice, da jo bo lahko uporabljal brez ugovaranja imetnika prejšnje pravice, je namreč zadostno varovano že s tem, da je v pravnem redu Unije določeno, da po izteku petletnega roka dopustitve nastopi pravna posledica omejitve. Pred iztekom tega roka mora biti imetnik kasnejše znamke pripravljen na to, da lahko drugi karkoli uporabi nasprotno ukrepe. Določitev toge časovne omejitve petih let je namenjena – kot je bilo že pojasnjeno – pravni varnosti in nazadnje varuje obe stranki s tem,

da vzpostavlja pravni mir.<sup>82</sup> Če bi se imetniku prejšnje znamke prepovedalo, da uveljavlja svojo pravico iz člena 4(1)(a) Direktive en dan pred iztekom petletnega roka dopustitve, bi to navsezadnje pomenilo dvom o veljavnosti te ureditve. Zabriskogih časovnih omejitev iz obzirnosti, kot si predstavljata češka in slovaška vlada, bi pomenil poseg v načelo pravne varnosti in zato ni bil zakonodajalčev namen. Njuno trditev je zato treba zavrniti.

123. Glede na navedeno ni mogoče ugotoviti, da je družba AB s tem, da je zahtevo za ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke vložila en dan pred iztekom petletnega roka dopustitve, pravico iz člena 4(1)(a) Direktive izvajala na način, ki pomeni zlorabo prava.

## VII – Sklepne ugotovitve

124. Povzemajoč navedeno lahko ugotovimo, da v primeru v glavni stvari ne pride ta v poštev niti retroaktivna uporaba člena

80 – V skladu s členom 37(6) in (7) Poslovnika Sodišča je na primer mogoče do konca izkoristiti vsakokratni rok s posredovanjem Sodišču spisov po telefaksu ali s katerim drugim tehničnim sredstvom sporočanja, ki je na voljo Sodišču (glej Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, München 2008, člen 37, str. 142, točka 8).

81 – V skladu s členom 188(1) BGB se rok, določen v dnevih, konča z iztekom zadnjega njegovega dneva. Kot Heinrichs/Palandt, *BGB Kommentar*, München 2005, § 188, točka 4, str. 199, pravilno ugotavljata, je dejanje, potrebno za izpolnitev roka, načeloma mogoče opraviti do izteka zadnjega dne (24 ur). Tudi Schroeter, U., „Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht“, *Juristische Schulung*, 2007, str. 31, opozarja, da ima zadevna oseba v celoti na razpolago tudi zadnji dan izračunanega roka in da lahko dejanje, potrebno za izpolnitev roka, opravi do polnoči zadnjega dne roka. V skladu s členom 2229 francoskega *Code Civil* zastaranje nastopi po izteku zadnjega dne zastaralnega roka. V členu 2228 je pojasnjeno, da se zastaralni rok računa v dnevih, in ne v urah. Enako velja tudi po členih 2261 in 2260 belgijskega *Code Civil*. V skladu s členom 2962 italijanskega *Codice Civile* zastaranje nastopi po izteku zadnjega dne zastaralnega roka. V skladu s členom 1961 španskega *Código Civil* zastaranje nastopi z iztekom zakonsko določenega roka.

82 – Tako tudi Meyer, A., *op.cit.* (opomba 13), str. 597, ki opozarja, da je namen te ureditve poleg varstva legitimnih posameznih interesov do kasnejše znamke tudi izpolnitev splošne potrebe po pravni varnosti.

4(1)(a) Direktive 89/104 niti njegova uporaba od uveljavitve Direktive. Zato na posamezna vprašanja za predhodno odločanje ni treba odgovoriti. Sodišče bi torej moralo odgovoriti tako:

– Člen 4(1)(a) Direktive se za dejansko stanje, kakršno je to v postopku v glavni stvari, *ratione temporis* ne uporabi.

– Zato je treba v primeru, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, po nacionalnem pravu presoditi, ali lahko imetnik prejšnje znamke kljub dolgotrajni poštenu sočasni uporabi dveh enakih blagovnih znamk za enako blago zahteva, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno.

125. Če bi Sodišče odločilo drugače, kot predlagam tu, in sicer da je treba v primeru dejanskega stanja, kakršno je to v postopku v glavni stvari, izhajati iz časovne uporabe člena 4(1)(a) Direktive 89/104, bi moralo na vprašanja za predhodno odločanje odgovoriti tako:

– Pojem „dopustitev“ v smislu člena 9(1) Direktive je samostojen pojem prava

Unije, ki ga je v vseh državah članicah treba razlagati enotno. Pomeni pravno možnost imetnika prejšnje znamke, da nasprotuje uporabi kasnejše registrirane znamke, ki zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih znamki zajemata, v javnosti povzroča verjetnost zmede.

– Ni nujno, da imetnik prejšnje znamke to registrira, da bi lahko v tej državi članici začelo teči obdobje „dopustitve“ uporabe kasnejše znamke s strani tretje osebe. Rok dopustitve iz člena 9(1) Direktive začne teči, ko imetnik prejšnje znamke izve za uporabo kasnejše registrirane znamke v tej državi članici. Rok dopustitve lahko torej začne teči šele ob registraciji kasnejše znamke, če se ta takrat uporablja in imetnik prejšnje znamke ve za to. Rok dopustitve se lahko začne in morebiti tudi konča, preden imetnik prejšnje znamke to registrira.

– Člen 4(1)(a) Direktive načeloma nasprotuje temu, da enaki znamki, ki se nanašata na enako blago, dolgoletno, pošteno in sočasno uporabljata različna imetnika.

## VIII – Predlog

126. Glede na zgornje preudarke Sodišču predlagam, naj na predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales), odgovori tako:

1. Člen 4(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami se za dejansko stanje, kakršno je to v postopku v glavni stvari, *ratione temporis* ne uporabi.
2. Zato je treba v primeru, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, po nacionalnem pravu presoditi, ali lahko imetnik prejšnje znamke kljub dolgotrajni pošteni sočasni uporabi dveh enakih blagovnih znamk za enako blago zahteva, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno.