



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 5. julija 2012¹

Zadeva C-149/11

**Leno Merken BV
proti
Hagelkruis Beheer BV**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof 's-Gravenhage (Nizozemska))

„Znamka Skupnosti — Uredba št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti — Resna in dejanska uporaba — Kraj uporabe“

1. Varstvo znamke je predvsem krajevno. To je posledica dejstva, da je znamka lastninska pravica, ki varuje znak na določenem območju. V Evropski uniji soobstajata varstvo nacionalne znamke in varstvo znamke Skupnosti. Imetnik nacionalne znamke lahko izvršuje pravice, povezane s to znamko, na območju države članice, katere nacionalno pravo varuje znamko. Imetnik znamke Skupnosti lahko izvršuje enake pravice na območju 27 držav članic, saj znamka velja na tem celotnem območju.²

2. Člen 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009³ (v nadaljevanju: Uredba) določa, da se za blagovno znamko Skupnosti uporabljajo sankcije, če se v obdobju petih let po registraciji znamka ni začela „resno in dejansko uporabljati [...] v Skupnosti za blago ali storitve, za katere [...] je [bila] registrirana“ (razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo).⁴

3. Medtem ko je obseg varstva znamke Skupnosti pravno določen s sklicevanjem na območje 27 držav članic, na vprašanje, kje se mora znamka resno in dejansko uporabljati, ni nujno treba odgovoriti na enak način. V tem primeru je Sodišče naprošeno, da določi obseg območja, na katerem je treba uporabljati znamko, da bi zadostili pogoju „resne in dejanske uporabe“, ki je določen v členu 15(1) Uredbe, in da zlasti odgovori na vprašanje, ali zadošča uporaba znamke na območju le ene države članice.

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — V teh sklepnih predlogih bom dala prednost terminologiji, ki je vsebovana v upoštevnih uredbah in direktivah, ki se še naprej sklicujejo na uporabo znamke *Skupnosti* v *Skupnosti* ter še niso bile spremenjene ob upoštevanju Lizbonske pogodbe.

3 — Z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). Uredba je kodificirala različne spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), ki je uvedla znamko Skupnosti. Glej uvodno izjavo 1 v preambuli k Uredbi.

4 — Nacionalna znamka pa se mora „resno in dejansko uporabljati v zadevni državi članici“. Člen 10(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25; v nadaljevanju: Direktiva). Glej točki 15 in 16 spodaj.

Pravni okvir

Pravo Evropske unije o znamkah

Uredba

4. Znamka Skupnosti je „blagovna znamka za blago ali storitve, ki je registrirana v skladu s pravili“ iz te uredbe.⁵ Lahko je sestavljena „iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.⁶

5. V uvodni izjavi 2 preambule k Uredbi je navedeno, „da bi ustvarili tovrsten trg in ga v čedalje večji meri spreminjali v enotni trg, ni nujno le odstraniti ovir prostemu gibanju blaga in storitev in vzpostaviti ureditev, ki zagotavlja, da se konkurenca ne izkrivlja, temveč ustvariti tudi pravne pogoje, ki omogočajo, da podjetja prilagodijo svoje dejavnosti obsegu Skupnosti, pa naj bo to pri distribuciji blaga ali izvajanju storitev“. V uvodni izjavi 2 je v nadaljevanju navedeno:

„Zaradi tega naj blagovne znamke, ki omogočajo razlikovanje proizvodov in storitev podjetij na enak način v vsej Skupnosti, ne glede na meje, spadajo med pravne instrumente, ki so na voljo podjetjem.“

6. V uvodni izjavi 3 je navedeno, da se zdi za doseganje navedenih ciljev Skupnosti „nujno predvideti ureditev Skupnosti za blagovne znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke Skupnosti, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Skupnosti“. Gre za načelo enotnosti blagovne znamke Skupnosti, ki bi moralo veljati, „razen če ta uredba določa drugače.“

7. V uvodni izjavi 6 je podjetjem priznано, da lahko znamko registrirajo kot nacionalno znamko ali kot znamko Skupnosti, pri čemer je poudarjeno, da „se ne bi zdelo upravičeno zahtevati od podjetij, naj zahtevajo registracijo svojih blagovnih znamk kot blagovnih znamk Skupnosti“. V skladu s to uvodno izjavo „[so] [n]acionalne blagovne znamke [...] še naprej potrebne za podjetja, ki ne želijo zaščititi svojih blagovnih znamk na ravni Skupnosti“.

8. V uvodni izjavi 10 je navedeno, da „[n]i razloga za varstvo blagovnih znamk Skupnosti ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo“.

9. Člen 1(2) določa:

„Blagovna znamka Skupnosti je enotnega značaja. Na celotnem območju Skupnosti ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Skupnosti. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

5 — Člen 1(1) Uredbe.

6 — Člen 4 Uredbe.

10. Registracija znamke kot znamke Skupnosti daje imetniku nekatere izključne pravice. Te pravice so naštetе zlasti v členu 9, ki določa:

„1. Blagovna znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti;
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;
- (c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.

[...]

11. Člen 15 določa, da mora imetnik znamko Skupnosti uporabljati:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

Uporaba v smislu odstavka 1 pomeni:

- (a) uporabo blagovne znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;
- (b) namestitev blagovne znamke Skupnosti na blago ali njegovo embalažo v Skupnosti izključno za potrebe izvoza.

2. Šteje se, da uporaba blagovne znamke Skupnosti s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.“

12. Člen 42 z naslovom „Preizkus ugovora“ določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.“

13. Člen 51 z naslovom „Razlogi za razveljavitev“ določa:

„1. Pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

- (a) če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka ni uporabljala v prvotni namen v Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo [...];

[...]“

14. Imetnik blagovne znamke lahko v skladu s členom 112 zaprosi za konverzijo znamke Skupnosti v nacionalno znamko:

„1. Prijavitelj ali imetnik blagovne znamke Skupnosti lahko zaprosi za konverzijo svoje prijave blagovne znamke Skupnosti ali blagovne znamke Skupnosti v prijavo za nacionalno blagovno znamko:

- (a) če je prijava blagovne znamke Skupnosti zavrnjena, umaknjena ali se šteje za umaknjeno;
- (b) če blagovna znamka Skupnosti preneha veljati.

2. Do konverzije ne pride:

- (a) če so pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti bile razveljavljene na osnovi neuporabe, razen če se v državi članici, kjer je konverzija zahtevana, blagovna znamka Skupnosti uporablja na način, ki po zakonodaji te države članice velja za resnega in dejanskega;

[...]“

Direktiva

15. V uvodni izjavi 9 preambule k Direktivi je navedeno, da „je treba zahtevati, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo ali v primeru, da se ne, razveljavijo“; ta zahteva velja „[z]a zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk, registriranih in varovanih v Skupnosti, in posledično števila sporov, ki se med njimi pojavljajo“.

16. Člen 10 z naslovom „Uporaba blagovnih znamk“ določa:

„1. Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je blagovna znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[...]“

17. Člen 11(2) določa:

„Katerakoli država članica lahko določi, da se registracije blagovne znamke ne sme zavrniti na podlagi dejstva, da obstaja prejšnja blagovna znamka v koliziji z njo, če slednja ne izpolnjuje zahtev za uporabo iz člena 10(1) in (2) ali člena 10(3), kakor je ustrezno.“

18. Iz člena 4(2) Direktive jasno izhaja, da „prejšnja blagovna znamka“ vključuje tudi znamko Skupnosti.

Beneluški sporazum na področju intelektualne lastnine (znamke in modeli)

19. Beneluški sporazum na področju intelektualne lastnine (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Beneluški sporazum) med drugim določa pogoje za pridobitev in ohranitev znamke Beneluksa ter pravice, povezane s to znamko.

20. Beneluška znamka se pridobi z registracijo. Pri določanju prednostnega vrstnega reda prijav⁷ člen 2.3(b) Beneluškega sporazuma določa, da je treba upoštevati pravice iz „enakih ali podobnih znamk, ki so prijavljene za enake ali podobne proizvode ali storitve, in v javnosti obstaja verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo, da bo znamka povezovana s prejšnjo znamko“.⁸ Imetnik prejšnje znamke ima skladno s členom 2.14.1 pravico vložiti ugovor zoper registracijo znamke.

21. V skladu s členom 2.46 se člen 2.3 „uporablja [...] [tudi] za znamke Skupnosti, za katere se skladno z [Uredbo o znamki Skupnosti] pravilno uveljavlja prednost za območje Beneluksa [...]“.

Postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

22. Leno Merken BV (v nadaljevanju: Leno) in Hagelkruis Beheer BV (v nadaljevanju: Hagelkruis) sta družbi, vpleteni v spor zaradi prijave zadnjenavedene družbe z dne 27. julija 2009 za registracijo besednega znaka „OMEL“ kot beneluške znamke za nekatere storitve iz razredov 35, 41 in 45 Nicejske klasifikacije.⁹ Družba Leno je registraciji 18. avgusta 2009 ugovarjala z utemeljitvijo, da je imetnica znamke Skupnosti „ONEL“, ki je bila 2. oktobra 2003 registrirana za nekatere storitve iz razredov 35, 41 in 42 Nicejske klasifikacije.¹⁰ Ugovor je temeljil na argumentih, ki so bili navedeni v dopisu z dne 26. oktobra 2009, na katerega je družba Hagelkruis odgovorila 2. decembra 2009.

23. Družba Hagelkruis je 6. novembra 2009 pozvala družbo Leno „naj dokaže dejansko in resno uporabo znamke Skupnosti „ONEL“. Družba Leno je na zahtevo odgovorila 19. novembra 2009.

24. Urad Beneluksa za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: UBIL) je 15. januarja 2010 zavrnil ugovor družbe Leno in odločil, da se družbi Hagelkruis dovoli registracija „OMEL“ kot beneluške znamke.

25. Zoper to odločbo se je družba Leno pritožila pri Gerechtshof 's-Gravenhage (regijsko pritožbeno sodišče v Haagu). V postopku pred tem sodiščem ni sporno: (i) „ONEL“ in „OMEL“ sta podobni znamki, (ii) znamki sta registrirani za enake ali vsaj podobne storitve, (iii) med „OMEL“ in „ONEL“ obstaja verjetnost zmede v javnosti, kot je določeno v členu 2.3(b) Beneluške konvencije; in (iv) družba Leno je „ONEL“ resno in dejansko uporabljala na Nizozemskem. Spor med družbama Leno in Hagelkruis se nanaša na vprašanje, ali mora družba Leno dokazati resno in dejansko uporabo „ONEL“ v več kot eni državi članici, da bi lahko nasprotovala registraciji družbe Hagelkruis glede „OMEL“.

7 — Beseda „prijava“ v tem kontekstu pomeni vložitev vloge za prijavo blagovne znamke.

8 — Prost prevod verodostojnih različic Beneluškega sporazuma.

9 — Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

10 — Niti predložitveno sodišče niti stranke, ki so podale svoja stališča, nam niso povedali, ali je bil „ONEL“ predmet mednarodne registracije. Za potrebe teh sklepnih predlogov predpostavljam, da ta znamka Skupnosti to ni bila.

26. Nacionalno sodišče je Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je treba člen 15(1) [Uredbe] razlagati tako, da za obstoj resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti zadošča, da se znamka uporablja v eni sami državi članici, če bi se ta uporaba – v primeru nacionalne znamke – v zadevni državi članici štela za resno in dejansko uporabo (glej Skupno izjavo št. 10 k členu 15 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 in Smernice o postopku z ugovorom pri UUNT)?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali zgoraj navedene uporabe znamke Skupnosti v eni sami državi članici nikoli ni mogoče šteti za resno in dejansko uporabo v Skupnosti v smislu člena 15(1) [Uredbe]?
3. Če uporabe znamke Skupnosti v eni sami državi članici nikoli ni mogoče šteti za resno in dejansko uporabo v Skupnosti, kakšne zahteve veljajo v nekem primeru pri presoji, ali gre za resno in dejansko uporabo v Skupnosti – poleg siceršnjih dejavnikov – glede velikosti ozemlja, na katerem se uporablja znamka?
4. Ali je treba – ne glede na navedeno – člen 15 [Uredbe] razlagati tako, da se pri presoji, ali gre za resno in dejansko uporabo v Skupnosti, meje ozemlja posameznih držav članic nikakor ne upoštevajo (ampak da se je treba sklicevati, na primer, na tržne deleže (trg izdelkov/geografski trg))?“

27. Pisna stališča so predložili družbi Leno in Hagelkruis ter belgijska, danska, nemška, madžarska, nizozemska vlada in vlada Združenega kraljestva ter Evropska komisija.

28. Družbi Leno in Hagelkruis ter zastopniki danske, francoske in madžarske vlade ter Komisije so na obravnavi 19. aprila 2012 ustno podali stališča.

Vsebinska presoja

Uvodne pripombe

29. S predloženimi štirimi vprašanji *Gerechthof 's-Gravenhage* v bistvu naproša Sodišče, naj določi obseg območja, na katerem mora imetnik znamke Skupnosti uporabljati znamko, da bi se izognil sankcijam, ki jih določa Uredba, in da bi ohranil izključne pravice, ki so povezane z znamko.

30. Ni razloga za varstvo znamke Skupnosti, če se znamka dejansko ne uporablja.¹¹ Če bi za pridobitev varstva na celotnem območju vseh 27 držav članic zadoščala zgolj registracija znamke kot znamke Skupnosti, bi podjetja lahko iskala varstvo znamk, ki jih ne uporabljajo (niti jih ne nameravajo). S tem bi lahko prikrajšala konkurente za možnost uporabe znamke ali njej podobne znamke pri dajanju proizvodov ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, ki jih pokriva znamka, na notranji trg. Zato se imetnik znamke Skupnosti ne more sklicevati na izključne monopolne pravice, povezane z znamko, če znamke v obdobju petih let po registraciji ni resno in dejansko uporabljal v Skupnosti.

¹¹ — Uvodna izjava 10 v preambuli k Uredbi.

31. Predložitvena odločba vsebuje le nekaj podrobnosti o registraciji „ONEL“ kot znamke Skupnosti ali okoliščinah, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da se je znamka resno in dejansko uporabljala na Nizozemskem.¹² V skladu s predložitveno odločbo se trditev družbe Leno, da se je znamka, za katero je bila vložena prijava, na Nizozemskem resno in dejansko uporabljala, ni izpodbijala. Sodišču niso bili posredovani podatki o trgu storitev, ki jih pokriva znamka „ONEL“, niti o specifični uporabi te znamke na Nizozemskem. Zato bom naslovila vprašanje obsega območja, na katerem mora biti dokazana uporaba znamke Skupnosti, na splošno.

Pomen „resne in dejanske uporabe v Skupnosti“ v smislu člena 15(1) Uredbe

32. Sodišče je že preučilo pomen „resne in dejanske uporabe“, zlasti v zvezi z nacionalnimi ali beneluškimi znamkami.¹³ Nacionalna znamka se mora „resno in dejansko uporabljati [...] v državi članici“.¹⁴ Nasprotno pa se mora znamka Skupnosti „resno in dejansko uporabljati [...] v Skupnosti“.¹⁵ Čeprav navedene vrste znamk obstajajo v različnih pravnih redih, menim, da je funkcija zahteve „resna in dejanska uporaba“ enaka. Njen cilj je zagotoviti, da register ne vsebuje znamk, ki omejujejo konkurenco na trgu – namesto da bi jo izboljševale –, ker omejujejo krog znakov, ki jih lahko drugi registrirajo kot znamke, ne služijo komercialnemu namenu in dejansko ne pripomorejo k razlikovanju med proizvodi in storitvami naupoštevem trgu in teh ne povezujejo z imetnikom znamke.

33. Če se znamka Skupnosti ne uporablja v skladu s svojo funkcijo, ni razloga za njeno varstvo na območju vseh 27 držav članic. Enako načelo velja tudi za nacionalno znamko, čeprav je izguba varstva očitno omejena na območje države članice, v kateri je bila znamka registrirana. Zato ne vidim razloga za to, da Sodišče ne bi razlagalo pojma „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15(1) Uredbe na način, ki na splošno odgovarja pomenu, ki ga je dalo enakemu pojmu v Direktivi.¹⁶

34. Besedilo člena 10(1) Direktive in člena 15(1) Uredbe se vendarle razlikuje, saj je v prvem navedeno „v državi članici“, v drugem pa „v Skupnosti“. To napotuje na sklep, da je vprašanje, ali se znamka Skupnosti resno in dejansko uporablja, odvisno od presoje relevantnih meril v geografskem okviru, ki presega tistega, v katerem je vzpostavljena resna in dejanska uporaba nacionalne znamke.

Uporaba zunaj Skupnosti ni upoštevana

35. Besedna zveza „v Skupnosti“ v členu 15(1) Uredbe jasno kaže, da uporaba znamke Skupnosti zunaj 27 držav članic ne more prispevati k ugotovitvi, da se znamka resno in dejansko uporablja z namenom izogniti se sankcijam, ki jih predvideva Uredba.¹⁷ Takšna razlaga člena 15(1) je skladna z načelom omejenosti varstva znamke Skupnosti na njeno območje.

36. Dalje, če bi bila pravilna nasprotna razlaga, ne bi bilo razloga, da bi zakonodajalec v členu 15(1)(b) izrecno zapisal, da namestitev znamke Skupnosti na blago ali njegovo embalažo v Skupnosti izključno za potrebe izvoza prav tako pomeni „uporabo v pomenu odstavka 1“.

12 — Predpostaviti je treba, da v zvezi s prijavo za registracijo „ONEL“ kot znamke Skupnosti niso bili podani nikakršni absolutni ali relativni razlogi za zavrnitev v skladu s členoma 7 in 8 Uredbe. Na primer, v skladu s členom 7(1)(b) v povezavi s členom 7(2) Uredbe je treba zavrniti registracijo znaka kot znamke Skupnosti, če je brez slehernega razlikovalnega učinka v Skupnosti: glej sodbo z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT (C-25/05 P, ZOdl., I-5719, točka 81).

13 — Glej na primer sodbe z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439); z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology (C-259/02, Recueil, str. I-1159) in z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT (C-416/04, ZOdl., str. I-4237).

14 — Člen 10(1) Direktive. Ta določba in Direktiva se na splošno uporabljata za nacionalne in beneluške znamke: člen 1 Direktive.

15 — Člen 15(1) Uredbe.

16 — Glej na primer točko 43 spodaj.

17 — Menim, da se enako načelo uporablja za nacionalne znamke: resna in dejanska uporaba v državi članici ne more biti ugotovljena na podlagi uporabe znamke zunaj območja te države članice.

„Resna in dejanska uporaba v Skupnosti“ ni deljiv pojem

37. Besedilo člena 15(1) Uredbe ne razlikuje med različnimi vrstami resne in dejanske uporabe glede na to, kje drugje kot „v Skupnosti“ se uporaba dejansko dogaja. Besedilo ima poudarek na tem, ali se znamka „resno in dejansko uporablja[...] v Skupnosti“, kar razumem kot nedeljiv pojem. To pomeni, da „resna in dejanska uporaba“ ter „v Skupnosti“ nista kumulativna pogoja, ki morata biti ločeno preizkušena.

38. Sodišče je sprejelo, da „je ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je [taka] uporaba resna in dejanska“. ¹⁸ Kraj uporabe je tako dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji, ali se znamka resno in dejansko uporablja v Skupnosti. Ne gre niti za neodvisni pogoj, ki bi se uporabljal skupaj z zahtevo po resni in dejanski uporabi, ¹⁹ niti ne gre za edini ali prevladujoči dejavnik, ki bi določal, kaj pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti.

39. Samo iz tega razloga menim, da uporaba znamke Skupnosti znotraj meja ene same države članice sama po sebi ni nujno zadostna, da bi pomenila resno in dejansko uporabo znamke, ker je ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je treba pri presoji upoštevati.

Ozemeljski obseg uporabe v smislu člena 15(1) Uredbe

– Uporaba merila, ki ga je Sodišče uporabilo v zadevi Pago

40. Več strank, ki so predložile stališča, je izpostavilo, da je Splošno sodišče v zadevi HIWATT odločilo, da „resna in dejanska uporaba pomeni, da mora biti znamka prisotna na pretežnem delu območja, na katerem je varovana“, to pomeni v Skupnosti. ²⁰ Gre za enako merilo, kot je bilo uporabljeno v sodbi Sodišča v zadevi Pago ²¹ pri ugotovitvi, ali ima znamka ugled v Skupnosti. ²²

41. Po mojem mnenju se zadeva Pago nanaša na drugačen primer. Tam je sodišče odločilo, da mora znamka Skupnosti, da bi imela *ugled* v Skupnosti za pridobitev dodatnega varstva iz člena 9(1)(c) Uredbe, pridobiti ugled na znatnem delu ozemlja Skupnosti, preden lahko njen imetnik izvršuje pravico, priznano v tem členu. ²³ To območje je lahko območje države članice. Nasprotno je v obravnavanem primeru Sodišče naprošeno za določitev obsega območja, na katerem je treba uporabljati znamko Skupnosti, da bi se izognili sankcijam, kakršna je *razveljavitev* znamke.

42. Moja izhodiščna točka je torej, da razlage v zadevi Pago ni mogoče neposredno uporabiti v okviru razveljavitve znamke Skupnosti in pogoja resne in dejanske uporabe.

18 — Sodba Sunrider, navedena zgoraj v opombi 13, točka 76.

19 — Glej Memorandum o uvedbi blagovne znamke EGS, ki ga je Komisija sprejela 6. julija 1976, SEC(76) 2462 (julij 1976), *Bulletin of the European Communities*, dodatek 8/76, točka 126: „uporaba na območju predpisanega števila držav članic ne bi smela biti prevladujoč dejavnik“ in „bolj ustrežna bi bila določba, ki bi zahtevala ‚uporabo na znatnem delu skupnega trga‘ ali ‚resno in dejansko uporabo na skupnem trgu“.

20 — Sodba z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT) (T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 37).

21 — Sodba z dne 6. oktobra 2009 v zadevi PAGO International (C-301/07, ZOdl., str. I-9429).

22 — Glej člen 9(1)(c) Uredbe.

23 — Dejstva so bila takšna, da je „ozemlje zadevne države članice [to je Avstrije] mogoče šteti za znaten del ozemlja Skupnosti“: sodba Pago, navedena v opombi 21, točka 30.

– Uporaba znamke Skupnosti mora biti zadostna, da ohrani oziroma ustvari tržni delež na notranjem trgu

43. Sodišče je v zadevi Sunrider ugotovilo, da je nacionalna znamka predmet resne in dejanske uporabe, „če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve“.²⁴ Uporaba mora biti „zadostna, da ohrani oziroma ustvari tržni delež za blago ali storitve, ki jih varuje znamka“.²⁵ Presoja resne in dejanske uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, vključno z značilnostmi gospodarskega sektorja in zadevnega trga, naravo blaga ali storitev, varovanih z znamko, ter obsegom in pogostostjo uporabe znamke.²⁶

44. Znamke se torej v bistvu uporabljajo na trgih. Upoštevni trg za znamko Skupnosti je notranji trg, ki skladno s členom 26(2) PDEU zajema „območje brez notranjih meja, na katerem je [...] zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.“

– Obseg območja, na katerem se mora znamka Skupnosti uporabljati za izpolnitev pogoja iz člena 15(1) Uredbe

45. Znamka Skupnosti omogoča podjetjem, da svoje dejavnosti prilagodijo obsegu notranjega trga. Uvedena je bila za podjetja, ki želijo razvijati ali nadaljevati dejavnosti na ravni Skupnosti in želijo to storiti takoj ali čim prej. Trgovcem, potrošnikom, proizvajalcem in distributerjem omogoča, da prepoznajo blago in storitve na trgu ter jih razlikujejo od blaga in storitev, ki pripadajo drugim na območju celotne Skupnosti. To je v skladu s splošnimi cilji varstva znamke Skupnosti, ki so spodbujati in odpirati gospodarsko dejavnost na celotnem notranjem trgu s sporočanjem podatkov o blagu in storitvah, ki jih znamka pokriva.²⁷

46. V ta namen so znamke Skupnosti varovane na celotnem območju Skupnosti brez razlikovanja glede na geografske meje med državami članicami.

47. Člen 15 Uredbe določa, da se mora za ohranitev tega varstva znamka Skupnosti „resno in dejansko uporabljati [...] v Skupnosti za blago ali storitve, za katere [...] je registrira[na]“. Če se znamka ne uporablja tako, lahko njen imetnik v skladu s členom 42(2) Uredbe izgubi pravico ugovora proti prijavi za registracijo podobne znamke za enake ali podobne storitve.²⁸ To načelo se uporablja tudi, če imetnik prejšnje nacionalne znamke ugovarja registraciji znamke Skupnosti: v teh okoliščinah člen 42(3) Uredbe določa, da se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti. Po mojem mnenju je treba isto načelo *mutatis mutandis* uporabiti v primeru ugovora nacionalni znamki, ki temelji na prejšnji znamki Skupnosti, pri čemer se lahko od imetnika slednje zahteva, naj dokaže resno in dejansko uporabo v Skupnosti.²⁹ Enotni značaj znamke Skupnosti pomeni, da mora uživati enako varstvo pod enakimi pogoji v postopkih z ugovorom glede registracije nacionalnih znamk in znamk Skupnosti.

24 — Sodba Sunrider, navedena v opombi 13, točka 70. Glej tudi uvodno izjavo 8 v preambuli k Uredbi.

25 — Sodba Sunrider, navedena v opombi 13, točka 71 in navedena sodna praksa.

26 — Glej sodbo Sunrider, navedena v opombi 13, točka 70 in navedena sodna praksa.

27 — Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja k sodbi Ansul, navedena v opombi 13, točka 44).

28 — V teh okoliščinah ne morem storiti boljšega kot citirati generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja, ki navaja, da „[u]radi za registracijo znamk niso le depozitarji, kjer znaki skriti ležijo in čakajo na trenutek, da jih bo nepazljivi poskusil uporabiti, in se šele takrat opozori nanje z namenom, ki je v najboljšem primeru preračunljiv“: sklepni predlogi k sodbi Ansul, navedena v opombi 13, točka 42.

29 — Direktiva ne vsebuje določbe, ki bi bila identična členu 42(3) Uredbe. Glej dalje člena 10(1) in 11(2) iste direktive.

48. Da bi ugotovili, ali je izpolnjen pogoj resne in dejanske uporabe v Skupnosti, menim, da mora nacionalno sodišče preizkusiti vse oblike uporabe znamke na notranjem trgu. V tem okviru je geografska opredelitev upoštevnega trga celotno zemlje vseh 27 držav članic. Meje med državami članicami ter velikost njihovih ozemelj niso relevantne za potrebe tega preizkusa. Pomembna je poslovna prisotnost te znamke in posledično blaga in storitev, ki jih znamka pokriva, na notranjem trgu.

49. V tem primeru menim, da je uporaba znamke na Nizozemskem trgu del te presoje, ki lahko prispeva k ugotovitvi, ali je znamka prodrla na notranji trg storitev, ki jih znamka pokriva. Uporaba (ali neuporaba) zunaj Nizozemske je enako upoštevna.

50. V tem pogledu obstaja razlika med nacionalno znamko in znamko Skupnosti. Za ugotovitev resne in dejanske uporabe nacionalne znamke so relevantni le primeri uporabe na območju države članice, v kateri je blagovna znamka registrirana, čeprav njen imetnik znamko uporablja tudi drugje. Po drugi strani pa je treba uporabo znamke Skupnosti v smislu člena 15(1) Uredbe presojati na podlagi primerov uporabe na celotnem notranjem trgu. Pri tem ni pomembno, ali se znamka Skupnosti uporablja v eni ali več državah članicah. Pomemben je le vpliv uporabe na notranji trg oziroma, natančneje, ali je uporaba *zadostna, da ohrani ali ustvari tržni delež* za blago ali storitve, ki jih znamka pokriva, in ali prispeva k poslovno upoštevni prisotnosti blaga in storitev na tem trgu.³⁰ Pri tem ni pomembno, ali je uporaba tudi komercialno uspešna.³¹

51. Sodišče je v zadevi La Mer presodilo, da je odločitev, ali je uporaba *zadostna, „odvisna od več dejavnikov in od presoje vsakega posameznega primera, kar mora izvesti nacionalno sodišče“*; upoštevati je treba lastnosti teh izdelkov in storitev, pogostost ali rednost uporabe znamke, dejstvo, da se znamka uporablja za trženje vseh enakih proizvodov ali storitev imetnika ali le za njihov del, ali dokaze o uporabi znamke, ki jih lahko priskrbi imetnik.³² Sodišče je ugotovilo, da „ni mogoče *a priori* in abstraktno določiti, kolikšen je količinski prag, ki ga je treba doseči za ugotovitev, ali je uporaba resna in dejanska“, prag „ne bi omogočal nacionalnemu sodišču, da bi presodilo vse okoliščine spora, ki ga obravnava“. ³³ Menim, da je treba to razlogovanje uporabiti pri presoji resne in dejanske uporabe kot celote – vključno, kolikor je ustrezno, s presojo obsega teritorialne uporabe znamke.

52. Po mojem mnenju presoja vsakega posameznega primera, kaj je resna in dejanska uporaba, zajema ugotovitev lastnosti notranjega trga za določeno blago in storitve. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko ti dejavniki sčasoma spremenijo.

53. Povpraševanje ali ponudba na delih notranjega trga ali dostop do njih so lahko omejeni, na primer glede na jezikovne ovire, transportne in investicijske stroške, potrošniške okuse in navade. Uporaba znamke na območju, na katerem je trg še posebej zasičen, lahko igra pomembnejšo vlogo pri presoji kakor uporaba iste znamke na delu trga, kjer viri povpraševanja in ponudbe za to blago ali storitve komaj obstajajo ali se šele pojavljajo.

30 — Glej točke od 41 do 44 zgoraj.

31 — Zato se strinjam s Splošnim sodiščem, ki je v nekaj sodbah zavzelo enako stališče. Glej na primer sodbo z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Recueil, str. II-2811, točka 38 in navedena sodna praksa). Če navedem preprost primer: uspešen prodajalec globoko zamrznjenih čokoladnih tablic na Škotskem utegne izdelati marketinški načrt za širitev dejavnosti v Francijo, Italijo, Estonijo in na Madžarsko. V ta namen registrira ustrezno znamko Skupnosti. Klub najboljšim komercialnim željam se načrt izkaže za slab: nepojasnjeno se potrošniki v navedenih državah članicah izkažejo za navajene svojih kulinarčnih posebnosti in se ne pustijo premamiti novi ponudbi. Pomanjkanje komercialnega uspeha torej ne bi vplivalo na presojo, ali se je znamka resno in dejansko uporabljala. Nasprotno, pri oceni bi bilo upoštevno dejstvo, da je bilo povpraševanje po določenem izdelku na določeni točki in na določenem geografskem območju zgoščeno .

32 — Sodba La Mer, navedena v opombi 13, točka 22.

33 — Sodba La Mer, navedena v opombi 13, točka 25.

54. Prav tako si je mogoče zamisliti, da lokalna uporaba znamke Skupnosti vendarle ustvarja učinke na notranjem trgu, tako da na primer zagotavlja prepoznavnost blaga – v komercialno relevantnem pomenu – po udeležencih na trgu, ki je večji kot ustrezno območje, na katerem se znamka uporablja.³⁴

55. Zato ne menim, da uporaba na območju, ki ustreza le območju ene države članice, nujno izključuje to, da bi se uporaba znamke v Skupnosti štela za resno in dejansko. Hkrati *ne* menim, da je na primer uporaba znamke na spletni strani, ki je dostopna v vseh 27 državah članicah, *per definitionem* resna in dejanska uporaba v Skupnosti.

56. Razumevanje zahteve po resni in dejanski uporabi v Skupnosti v tem smislu zagotavlja svobodo podjetjem vseh vrst, da lahko izbirajo, ali bodo registrirala znamko kot nacionalno znamko ali znamko Skupnosti.³⁵ Znamka Skupnosti in njen soobstoj z nacionalnimi znamkami sta bila vzpostavljena za zadovoljevanje potreb vseh udeležencev na trgu, in ne le tistih majhnih podjetij, ki delujejo v eni sami državi članici ali na majhnem delu notranjega trga, ali velikih podjetij, ki so dejavna na celotnem notranjem trgu ali na njegovem pretežnem delu. Varstvo znamke Skupnosti mora biti na voljo vsem vrstam podjetij, ki želijo varstvo svojih znamk na celotnem območju vseh 27 držav članic in uresničujejo cilj uporabe znamke na način, ki ohranja ali vzpostavlja tržni delež na upoštevnem notranjem trgu.

57. V obravnavanem primeru menim, da odločitev nacionalnega sodišča o tem, ali je izpolnjen pogoj resne in dejanske uporabe iz člena 15(1) Uredbe, ne more temeljiti le na presoji primerov uporabe „ONEL“ na Nizozemskem. Namesto tega mora nacionalno sodišče proučiti vse primere uporabe na notranjem trgu, ki očitno vključujejo tudi tiste na Nizozemskem, in dati ustrezno težo vsakemu primeru uporabe ob upoštevanju značilnosti trga in imetnikovega tržnega deleža na tem trgu. Če nacionalno sodišče ugotovi, na primer, da je notranji trg storitev, ki jih pokriva „ONEL“, še posebej zasičen na Nizozemskem in morda na sosednjih območjih, bo lahko dalo posebno težo uporabi znamke zgolj na Nizozemskem. Hkrati mora nacionalno sodišče razširiti svoj preizkus tako, da vanj vključi oblike uporabe, ki morda niso upoštevne za presojo resne in dejanske uporabe nizozemske nacionalne znamke, to so na primer primeri uporabe znamke Skupnosti, zaradi katerih so storitve prepoznavne na poslovno pomemben način potencialnim kupcem zunaj Nizozemske.

58. Pri tej presoji mora nacionalno sodišče upoštevati, da dejstva, ki jih je treba dokazati in presoditi, niso statična. Lahko se razvijajo sčasoma, vključno v obdobju petih let po registraciji znamke.

59. Zato menim, da je resna in dejanska uporaba v Skupnosti v smislu člena 15(1) Uredbe tista uporaba, ki je ob upoštevanju posebnih značilnosti upoštevnega trga zadostna, da ohrani ali ustvari tržni delež na tem trgu za proizvode in storitve, ki jih pokriva znamka Skupnosti.

60. Menim, da Skupna izjava ali Smernice o postopku z ugovorom pri UUNT – dokumenti, ki očitno niso zavezujoči za Sodišče – niso potrebni za presojo pri izpeljavi tega sklepa. Po mojem menju je besedilo člena 15(1) ob upoštevanju njegovega konteksta ter smisla in namena zadosti jasno. Niti Skupna izjava niti Smernice o postopku z ugovorom pri UUNT pa nikakor ne nasprotujejo mojemu sklepu.

34 — Takšni zunajkrajevni učinki, ki izvirajo iz lokalne uporabe *nacionalne* znamke, niso upoštevni pri ugotavljanju resne in dejanske uporabe v državi članici, v kateri je znamka registrirana. Glej točko 50 zgoraj.

35 — Uvodna izjava 6 v preambuli k Uredbi.

– Ozemeljski vidik uporabe znamke Skupnosti in njena konverzija v nacionalno znamko v primeru neuporabe

61. Na koncu, drugače kot nekatere stranke, ki so predložile stališča, menim, da moja razlaga člena 15(1) Uredbe ne zmanjšuje *polnega učinka* člena 112(2)(a) iste uredbe. Člen 112 prav tako ni odločilen pri razlikovanju zahteve resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti od resne in dejanske uporabe nacionalne znamke.

62. Člen 112 določa okoliščine, v katerih je mogoča konverzija znamke Skupnosti v nacionalno znamko. Konverzija je izključena, če so bile „pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti [...] razveljavljene na osnovi neuporabe“. Člen 112(2)(a) določa izjemo od tega pravila, in sicer „če se v državi članici, kjer je konverzija zahtevana, blagovna znamka Skupnosti uporablja na način, ki po zakonodaji te države članice velja za resnega in dejanskega.“

63. Neuporaba se po eni strani primerja z resno in dejansko uporabo v Skupnosti in po drugi strani z resno in dejansko uporabo nacionalne znamke v skladu z zakonodajo države članice. Če lahko uporaba v eni sami državi članici, ob upoštevanju vseh drugih dejstev, pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti, potem ni razloga za razveljavitev znamke in okoliščine, v katerih je konverzija izključena, ne nastopijo. V nekaterih okoliščinah enaka uporaba znamke zadošča za izpolnitev pogojev za resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti ter za resno in dejansko uporabo nacionalne znamke. V takem primeru se člen 112 ne uporabi. Nasprotno, če nacionalno sodišče ugotovi, da ob upoštevanju vseh dejstev uporaba v državi članici ne zadošča za resno in dejansko uporabo v Skupnosti, je še vedno mogoča konverzija znamke Skupnosti v nacionalno znamko z uporabo izjeme iz člena 112(2)(a).

Predlog

64. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je predložilo *Gerechthshof 's-Gravenhage*, odgovori:

Člen 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, (i) da uporaba znamke Skupnosti v eni sami državi članici sama po sebi ne zadošča nujno za obstoj resne in dejanske uporabe te znamke, (ii) da pa je mogoče, da ob upoštevanju vseh dejstev primera uporaba znamke Skupnosti na območju, ki ustreza območju ene države članice, pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti.

Resna in dejanska uporaba v Skupnosti v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 je tista uporaba, ki je ob upoštevanju posebnih lastnosti upoštevnega trga zadostna, da ohrani ali ustvari tržni delež na tem trgu za proizvode in storitve, ki jih pokriva znamka Skupnosti.