



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva C-553/11

**Bernhard Rintisch
proti
Klausu Edru**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof)

„Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 10(1) in (2)(a) — Resna in dejanska uporaba — Uporaba v obliki, ki je sama registrirana kot znamka in ki se razlikuje v elementih, ki ne spremenijo razlikovalnega značaja znamke — Časovni učinek sodbe“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. oktobra 2012

1. *Vprašanja za predhodno odločanje — Pristojnost Sodišča — Meje — Pristojnost nacionalnega sodišča — Ugotavljanje in presoja dejstev v sporu — Potreba po predlogu za sprejetje predhodne odločbe in upoštevnost zastavljenih vprašanj — Presoja nacionalnega sodišča*

(člen 267 PDEU)

2. *Vprašanja za predhodno odločanje — Pristojnost Sodišča — Meje — Vprašanja, ki so očitno neupoštevna in hipotetična vprašanja, ki so zastavljena v kontekstu, ki izključuje koristen odgovor — Neobstoj pristojnosti Sodišča*

(člen 267 PDEU)

3. *Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 89/104 — Neobstoj resne in dejanske uporabe — Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spremenijo razlikovalnega značaja znamke — Registracija uporabljene oblike, ki se razlikuje od oblike registrirane znamke — Nevplivanje*

(Direktiva Sveta 89/104, člen 10(2)(a))

1. Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 15.)

2. Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 16.)

3. Registracija oblike, v kateri se uporablja neka druga registrirana znamka in ki se razlikuje od oblike, v kateri je ta znamka registrirana, kot znamke, ne da bi se pri tem spremenil razlikovalni značaj prvonavedene znamke, ne ovira uporabe člena 10(2)(a) Direktive 89/104 o znamkah.

Po eni strani namreč razlikovalni učinek znamke v smislu določb Direktive 89/104 pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvode, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode, ki izhajajo iz določenega podjetja in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij.

Po drugi strani iz besedila člena 10(2)(a) Direktive 89/104 nikakor ne izhaja, da se drugačna oblika, v kateri se znamka uporablja, sama ne more registrirati kot znamka. Edini pogoj, ki ga vsebuje ta določba, je namreč, da se uporabljena oblika od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, lahko razlikuje le v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja te znamke.

Glede namena člena 10(2)(a) Direktive 89/104 je treba poudariti, da je cilj te določbe, ki se izogiba temu, da bi zahtevala strogo skladnost med obliko, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana, da se imetniku te znamke omogoči, da znak pri uporabi v gospodarskem prometu brez spreminjanja njegovega razlikovalnega značaja spremeni tako, da ga bolje prilagodi zahtevam trženja in promoviranja zadevnih proizvodov in storitev.

Ta namen pa bi bil ogrožen, če bi se za dokaz o uporabi registrirane znamke zahtevala izpolnitev dodatnega pogoja, v skladu s katerim drugačna oblika, v kateri se ta znamka uporablja, ne bi smela biti registrirana kot znamka. Registracija novih oblik znamke namreč omogoča, da se – če je to potrebno – predvidijo spremembe, do katerih lahko pride na podobi znamke, in s tem, da se jo prilagodi dejanskim razmeram razvijajočega se trga.

Poleg tega je iz dvanajste uvodne izjave Direktive 89/104 razvidno, da se morajo določbe te direktive „popolnoma ujemati z določbami Pariške konvencije“ za varstvo industrijske lastnine. Zato je treba člen 10(2)(a) navedene direktive razlagati v skladu s členom 5C(1) te konvencije. V zadnjenavedeni določbi pa ni ničesar, kar bi omogočalo sklepati, da je posledica registracije znaka kot znamke to, da se ni mogoče več sklicevati na njegovo uporabo, zato da bi se dokazala uporaba neke druge registrirane znamke, od katere se znak razlikuje le tako, da se njen razlikovalni značaj ne spremeni.

(Glej točke od 19 do 24.)