



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 18. aprila 2013 *

„Znamke — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 15(1) — Pojem ‚resna uporaba‘ — Znamka, ki se uporablja le kot element sestavljene znamke ali v kombinaciji z drugo znamko“

V zadevi C-12/12,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) z odločbo z dne 24. novembra 2011, ki je prispela na Sodišče 9. januarja 2012, v postopku

Colloseum Holding AG

proti

Levi Strauss & Co.,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, A. Rosas, E. Juhász (poročevalec), D. Šváby in C. Vajda, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 29. novembra 2012,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Colloseum Holding AG M. Klette, odvetnik,
- za Levi Strauss & Co. H. Harte-Bavendamm in M. Goldmann, odvetnika,
- za nemško vlado T. Henze in J. Kemper, agenta,
- za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj z M. Santorom, avvocato dello Stato,
- za vlado Združenega kraljestva C. Murrell, agentka, skupaj s S. Ford, barrister,
- za Evropsko komisijo F. Bulst in F. Wilman, agenta,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 15(1) 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 bil nespremenjen prevzet v člen 15(1), prvi pododstavek, Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Colloseum Holding AG (v nadaljevanju: Colloseum) in Levi Strauss & Co. (v nadaljevanju: Levi Strauss) glede razlage pojma „resna uporaba“ iz člena 15(1) Uredbe št. 40/93, kadar se registrirana znamka uporablja le prek druge sestavljene znamke, katere element je, ali kadar se uporablja le skupaj z drugo znamko in je kot znamka registrirana kombinacija obeh znamk.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 3 Člen 5.C(1) in (2) Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana 20. marca 1883 v Parizu in nazadnje revidirana 14. julija 1967 v Stockholmu ter spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zvezek 828, št. 11851, str. 305), določa:

„(1) Če je v posamezni državi uporaba registrirane znamke obvezna, se sme registracija razveljaviti samo po poteku pravičnega roka in če prizadeti ne opraviči vzrokov, zaradi katerih ne dela.(2) Če lastnik uporabi tovarniško ali trgovsko znamko z videzom, ki se po elementih, ki ne spreminjajo distinktivnega značaja znamke, razlikuje od videza, s katerim je bila registrirana v posamezni državi unije, [ustvarjene na podlagi te konvencije,] nima le-to za posledico razveljavitve njene registracije in tudi ne zmanjša varstva, ki je bilo znamki odobreno.“

Pravo Unije

- 4 V deveti uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 je navedeno:

„ker ni razloga za varstvo znamk Skupnosti ali katerekoli znamke, registrirane pred njimi, razen če se znamke dejansko uporabljajo“.

- 5 Člen 7 navedene uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, v odstavku 1 določa:

„Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

- (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
- (c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

(d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]“

6 Člen 7(3) te uredbe določa:

„Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

7 Člen 9 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Pravice iz znamke Skupnosti“, v odstavku 1 določa:

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

[...]

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;

[...]“

8 Člen 15 te uredbe, naslovljen „Uporaba znamk Skupnosti“, določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati 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 znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

(a) uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

[...]“

9 Člen 98(1) Uredbe št. 40/94 določa:

„Če sodišče za znamke Skupnosti ugotovi, da je toženec kršil ali da je grozila nevarnost, da bo kršil znamko Skupnosti, sodišče, če proti temu ni posebnih razlogov, izda odredbo, ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Skupnosti. V skladu z nacionalno zakonodajo sprejme tudi ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.“

Nemško pravo

- 10 Člen 14(2), točka 2, zakona o varstvu znamk in drugih znakov (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, str. 3082), kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 7. julija 2008 (BGBl. 2008 I, str. 1191), ustreza členu 9(1)(b) Uredbe št. 40/94, določa pravico imetnika znamke, da prepove uporabo:

„[...] kateregakoli znaka, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko; [...]“

- 11 Člen 14(5) navedenega zakona določa:

„Imetnik znamke lahko v primeru ponovitvene nevarnosti s tožbo za prenehanje preganja vsakogar, ki uporablja znak v nasprotju z odstavki od 2 do 4. Pravica do prepovedi se lahko uveljavlja, tudi če kršitev grozi prvič.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 12 Družba Levi Strauss je imetnica več znamk, zlasti besedne znamke Skupnosti LEVI'S, med drugim za oblačila, ter nemške besedne in figurativne znamke št. DD 641 687, ki je bila 12. januarja 1977 registrirana za hlače, srajce, bluže, moške, ženske in otroške jakne (v nadaljevanju: znamka št. 3). Ta znamka vsebuje besedni element „LEVI'S“ v rdečem pravokotniku, ki je na levem zgornjem robu žepa, in je taka:



- 13 Družba Levi Strauss je prav tako imetnica figurativne znamke Skupnosti št. 2292 373 v rdeči in modri barvi, ki je bila 10. februarja 2005 registrirana za hlače (v nadaljevanju: znamka št. 6). V skladu

z njenim opisom v registru gre za znamko, ki označuje položaj in je sestavljena iz rdeče pravokotne etikete iz blaga, ki je všita v zgornji levi del zadnjega žepa hlač, kratkih hlač ali kril. Ta znamka je taka:



- 14 Vpis znamke št. 6 v register vsebuje izjavo o odklonitvi, na podlagi katere navedena znamka ne daje nikakršne izključne pravice glede oblike in barve žepa kot takega. Znamka št. 6 je bila registrirana na podlagi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94.
- 15 Družba Colloseum se ukvarja s prodajo vrhnjih oblačil na drobno. V okviru te dejavnosti je na trg dala hlače, in sicer kavbojke znamk COLLOSEUM, S. MALIK in EURGIULIO. Te hlače imajo na desnem zadnjem žepu v zgornjem delu zunanega desnega šiva všite majhne rdeče pravokotne etikete iz blaga, na katerih so navedena imena zadevnih znamk ali oznaka „SM JEANS“.
- 16 Družba Levi Strauss je pri pristojnem prvostopenjskem sodišču vložila tožbo, s katero je med drugim predlagala, naj se družbi Colloseum prepove ponujanje teh hlač, njihovo dajanje v promet ali skladiščenje s tem namenom. Družba Colloseum je v obrambo uveljavljala med drugim nezadostno uporabo znamke št. 6.
- 17 Prvostopenjsko sodišče je ugodilo tožbi družbe Levi Strauss, pritožbeno sodišče pa je zavrnilo pritožbo, ki jo je družba Colloseum vložila proti odločbi prve stopnje.
- 18 Predložitveno sodišče, ki je odločalo o reviziji, ki jo je vložila družba Colloseum, je odločbo pritožbenega sodišča razglasilo za nično in mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Pritožbeno sodišče je znova zavrnilo pritožbo družbe Colloseum, ta pa je pri predložitvenem sodišču vložila novo revizijo.
- 19 Predložitveno sodišče navaja, da je rešitev druge revizije odvisna od razlage člena 15(1) Uredbe št. 40/94. Zatrjevala naj bi namreč, da je na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 lahko obstajala verjetnost zmede zaradi zamenjevanja znamke št. 6 in modelov hlač, ki jih trži družba Colloseum, če bi bila znamka št. 6 še vedno veljavna.
- 20 Predložitveno sodišče poudarja, da je treba ugotoviti, ali je bila znamka št. 6 predmet resne uporabe v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94. Pripomnilo je, da je bila znamka št. 6 glede na ugotovitve pritožbenega sodišča, na katere je predložitveno sodišče vezano, 10. februarja 2005 registrirana v skladu z nemškimi procesnimi določbami. Njen imetnik bi tako izgubil svoje pravice, če navedena znamka do končanja ustnega postopka pred pritožbenim sodiščem, 18. februarja 2010, ne bi bila predmet resne uporabe v smislu navedene določbe.

- 21 Predložitveno sodišče zatem navaja, da je družba Levi Strauss po ugotovitvah pritožbenega sodišča znamko št. 6 uporabljala le v obliki znamke št. 3. Rešitev spora bi bila torej odvisna med drugim od ugotovitve, ali je lahko registrirana znamka, ki je eden od elementov druge znamke in je razlikovalni učinek pridobila z uporabo druge znamke v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, zaradi uporabe te druge znamke predmet resne uporabe v smislu člena 15(1) te uredbe.
- 22 Predložitveno sodišče pripominja, da ni mogoče šteti, da je bilo to vprašanje že rešeno. Poleg tega poudarja, da se znamki št. 3 in št. 6 ne razlikujeta le po elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamk, in da zato v obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji iz člena 15(2) Uredbe št. 40/94, v čemer se postopek v glavni stvari razlikuje od dejanskega stanja iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, na podlagi katerega je bila izdana sodba z dne 25. oktobra 2012 v zadevi Rintisch (C-553/11).
- 23 Predložitveno sodišče med drugim zatrjuje, da je prav tako mogoče, da to, da je družba Levi Strauss pri trženju hlač uporabljala rdečo pravokotno etiketo z navedbo „LEVI’S“, pomeni resno uporabo znamke št. 6 in besedne znamke LEVI’S, ker je tudi sama kombinacija teh znamk dodatno registrirana kot znamka št. 3. Zato se navedeno sodišče sprašuje, ali je znamka lahko predmet resne uporabe v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94, če se uporablja le skupaj z drugo znamko in javnost v obeh znamkah vidi samostojna znaka ter je kombinacija teh znamk dodatno registrirana kot znamka.
- 24 V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof prekinilo odločanje in Sodišču predložilo ti vprašanji za predhodno odločanje:

„Ali je člen 15(1) Uredbe št. 40/94 treba razlagati tako:

1. da se znamka, ki je del sestavljene znamke in je le z uporabo te sestavljene znamke pridobila razlikovalni učinek, lahko uporablja na način, ki zagotavlja ohranitev pravic iz te znamke, če se uporablja le sestavljena znamka?
2. da se znamka uporablja na način, ki zagotavlja ohranitev pravic, le če se uporablja skupaj z drugo znamko in javnost v obeh znamkah vidi samostojna znaka ter sta znamki skupaj dodatno registrirani kot znamka?“

Vprašanji za predhodno odločanje

- 25 Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je pogoj resne, in sicer pravilne uporabe znamke v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94, ki zagotavlja ohranitev pravic njenega imetnika, izpolnjen, kadar se registrirana znamka, ki je razlikovalni učinek pridobila z uporabo druge sestavljene znamke, katere element je, uporablja skupaj z drugo sestavljeno znamko ali kadar se uporablja z drugo znamko, kombinacija teh znamk pa je dodatno registrirana kot znamka.
- 26 Iz ustaljene sodne prakse je razvidno, da razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7 Uredbe št. 40/94 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 (sodba z dne 12. julija 2012 v zadevi Smart Technologies proti UUNT, C-311/11 P, točka 23 in navedena sodna praksa). Bistvena funkcija znamke je, da potrošniku omogoča ugotoviti podjetje, iz katerega izvira proizvod (glej v tem smislu sodbo z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch, C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59 in navedena sodna praksa).
- 27 Glede pridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 za njeno registracijo je Sodišče v okviru člena 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki v bistvu ustreza navedeni določbi Uredbe št. 40/94,

presodilo, da pridobitev takšnega učinka lahko izhaja tudi iz uporabe elementa registrirane znamke kot njenega dela in iz uporabe razlikovalne znamke v kombinaciji z registrirano znamko. V obeh primerih zadostuje, da zadevna javnost zaradi te uporabe dejansko zazna proizvod ali storitev, označena z eno samo znamko, za katero je zahtevana registracija, kot da izvira iz določenega podjetja (sodba z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé, C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točka 30).

- 28 Zato je ne glede na vprašanje, ali se uporaba nanaša na znak kot del registrirane znamke ali v kombinaciji z njo, bistven pogoj to, da znak, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka, zaradi te uporabe pri zadevni javnosti lahko označuje proizvode, na katere se nanaša, kot da izvirajo iz določenega podjetja.
- 29 Sodišče je med drugim že presodilo, da je ugotovitev iz točke 30 zgoraj navedene sodbe Nestlé splošno veljavna in da se uporablja za ugotovitev posebnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, da bi se določil obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (glej sodbo z dne 17. julija 2008 v zadevi L & D proti UUNT, C-488/06 P, ZOdl., str. I-5725, točke od 50 do 52).
- 30 Ob upoštevanju sistematike in cilja Uredbe št. 40/94 ter besedila člena 15(1) navedene uredbe je treba šteti, da se mora ugotovitev, do katere je Sodišče prišlo v točki 30 zgoraj navedene sodbe Nestlé, uporabiti tudi glede pojma „resna uporaba“ za ohranitev pravic imetnika registrirane znamke v smislu te določbe.
- 31 Uporaba, s katero znak pridobi razlikovalni učinek v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, se sicer nanaša na obdobje, preden je bil registriran kot znamka, medtem ko se resna uporaba v smislu člena 15(1) te uredbe nanaša na petletno obdobje po registraciji, tako da se na uporabo v smislu člena 7(3) za njeno registracijo kot tako ni mogoče sklicevati za ugotovitev uporabe v smislu navedenega člena 15(1), da se ohranijo pravice imetnika registrirane znamke.
- 32 Vendar je treba navesti, da sta, kakor izhaja iz točk od 27 do 30 zgoraj navedene sodbe Nestlé, s pojmom „uporabe“ znamke v smislu tega izraza na splošno zajeti tudi neodvisna uporaba te znamke in njena uporaba kot sestavnega dela druge znamke, ki je obravnavana kot celota ali v kombinaciji z njo.
- 33 Kot sta med obravnavo na Sodišču ustrezno opozorili nemška vlada in vlada Združenega kraljestva, merila glede uporabe, ki je še naprej bistveno, ni mogoče presoјati glede na različne vidike, v skladu s katerimi je treba ugotoviti, ali na podlagi navedenega merila lahko nastanejo pravice glede znamke ali se zagotovi ohranitev takšnih pravic. Če je namreč mogoče varstvo znamke pridobiti s posebno uporabo znaka, mora enaka oblika uporabe zagotavljati tudi ohranitev tega varstva.
- 34 Zato je treba ugotoviti, da zahteve, ki se uporabljajo za preverjanje resne uporabe znamke v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94, ustrezajo zahtevam v zvezi s pridobitvijo razlikovalnega učinka znaka z uporabo glede na njegovo registracijo v smislu člena 7(3) te uredbe.
- 35 Glede tega pa je treba poudariti, da se mora, kakor navajajo tudi nemška vlada, vlada Združenega kraljestva in Evropska komisija, registrirana znamka, ki se uporablja le kot del sestavljene znamke ali skupaj z drugo znamko, še naprej zaznavati kot označba porekla zadevnega proizvoda, da bi ta uporaba ustrezala pojmu „resne uporabe“ v smislu navedenega člena 15(1).
- 36 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je pogoj resne uporabe znamke v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94 lahko izpolnjen, kadar se registrirana znamka, ki je razlikovalni učinek pridobila zaradi uporabe druge sestavljene znamke, katere element je, uporablja le prek te druge sestavljene znamke ali kadar se uporablja le skupaj z drugo znamko in je tudi sama kombinacija teh znamk dodatno registrirana kot znamka.

Stroški

- 37 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Pogoj resne uporabe znamke v smislu člena 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti je lahko izpolnjen, kadar se registrirana znamka, ki je razlikovalni učinek pridobila zaradi uporabe druge sestavljene znamke, katere element je, uporablja le prek te druge sestavljene znamke ali kadar se uporablja le skupaj z drugo znamko in je tudi sama kombinacija teh znamk dodatno registrirana kot znamka.

Podpisi