



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva C-445/12 P

**Rivella International AG
proti**

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka z besednim elementom ‚BASKAYA‘ — Ugovor — Dvostranska konvencija — Ozemlje tretje države — Pojem resne in dejanske uporabe“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. decembra 2013

1. *Znamka Skupnosti — Pripombe tretjih oseb in ugovor — Preizkus ugovora — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici — Uporaba člena 42(3) Uredbe št. 207/2009*

(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 8(2(a) ter 42(2) in (3))

2. *Znamka Skupnosti — Pripombe tretjih oseb in ugovor — Preizkus ugovora — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Resna in dejanska uporaba — Pojem, ki ga izčrpno ureja pravo Unije*

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95, člena 10(1) in 42(2) in (3))

1. Iz besedila člena 42 Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti je razvidno, da se odstavek (2) tega člena uporablja za prejšnje blagovne znamke Skupnosti, medtem ko se odstavek (3) tega člena nanaša na prejšnje nacionalne blagovne znamke.

V teh dveh odstavkih se ne razlikuje med nacionalnimi blagovnimi znamkami in blagovnimi znamkami, ki so bile predmet mednarodne registracije. Vendar je „prejšnje nacionalne blagovne znamke“, navedene v členu 42(3) Uredbe št. 207/2009, treba razumeti kot znamke, ki veljajo v neki državi članici, ne glede na nacionalno ali mednarodno raven, na kateri so bile registrirane.

Odstavek (3) tega člena namreč določa, da se pravila iz tega člena uporabljajo za „prejšnje nacionalne blagovne znamke“ iz člena 8(2)(a) Uredbe št. 207/2009, pri čemer pa ne razlikuje med štirimi kategorijami „prejšnjih blagovnih znamk“, ki so navedene v tej določbi, med katerimi so med drugim blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici.

Zato se s členom 42(3) Uredbe št. 207/2009 skuša le uporabiti zahtevo uporabe prejšnje blagovne znamke skupnosti na ozemlju Skupnosti, kakor izhaja iz člena 42(2) te uredbe, za primer prejšnjih nacionalnih blagovnih znamk, v zvezi s katerimi je pojasnjeno, da se uporaba zahteva na nacionalnem ozemlju določene države članice.

Tako se za prejšnjo mednarodno znamko, na kateri temelji ugovor, lahko uporabi člen 42(3) Uredbe št. 207/2009.

(Glej točke od 35 do 39.)

2. Pojem uporabe blagovne znamke Skupnosti na ozemlju Unije je izčrpno urejen s pravom Unije.

Ureditev Skupnosti za znamke je samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in uresničuje posebne cilje, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od slehernega nacionalnega sistema. Sodišče je presodilo, da nacionalni pojem obrambne znamke, na podlagi katere je prejšnja blagovna znamka deležna varstva na podlagi nacionalnega prava, tudi če njene uporabe ni mogoče dokazati, ne more ovirati registracije blagovne znamke Skupnosti.

Drugače naj bi bilo le, če pravila v zvezi z blagovno znamko Skupnosti ne bi izvajala uskladitve pojma uporabe blagovne znamke. Vendar člen 10(1) Direktive 2008/95 v zvezi z blagovnimi znamkami določa, da je blagovna znamka, ki je njen imetnik po določenem obdobju ni začel resno in dejansko uporabljati v zadevni državi članici, podvržena sankcijam iz te direktive, med katerimi je med drugim tudi ničnost.

(Glej točke od 48 do 52.)