



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
NILSA WAHLA,
predstavljeni 24. marca 2015¹

Zadeva C-125/14

**Iron & Smith Kft
proti
Unilever NV
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,**

ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska))

„Znamka — Registracija nacionalne znamke, ki je enaka ali podobna prejšnji znamki Skupnosti —
Znamka Skupnosti, ki ima ugled — Geografski in ekonomski obseg ugleda“

1. Ta zadeva se nanaša na pravilno razlago člena 4(3) Direktive 2008/95/ES (v nadaljevanju: Direktiva).² Spor se nanaša na medsebojno razmerje med nacionalnimi znamkami po eni strani in znamkami Skupnosti po drugi strani ter na obseg varstva, ki bi moralo biti zagotovljeno znamkam Skupnosti, ki imajo ugled.

2. V tem okviru se porajata dve vprašanji: (i) kako je treba razlagati „ugled v Skupnosti“ za namene člena 4(3) in (ii) ali je mogoče v državi članici zavrniti registracijo poznejše nacionalne znamke, če znamka Skupnosti – ki uživa ugled v drugih delih Evropske unije – v tej državi članici ni dobro znana.

I – Pravni okvir

3. V uvodni izjavi 10 Direktive je poudarjen temeljni pomen zagotovitve, da registrirane znamke v vseh državah članicah uživajo enako varstvo. Vendar je navedeno, da to ne sme preprečiti državam članicam, da po lastni izbiri določijo večji obseg varstva znamkam, ki imajo ugled.

4. Člen 4(3) Direktive določa relativni razlog za zavrnitev registracije znamke ali za ugotovitev njene ničnosti, če obstaja kolizija s prejšnjo znamko Skupnosti, ki ima ugled. V tej določbi je navedeno, da se znamke ne sme registrirati (če pa je registrirana, se lahko razglasi za nično), če je enaka ali podobna prejšnji znamki Skupnosti v smislu člena 4(2) Direktive in bo (ali je bila) registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka Skupnosti, če prejšnja znamka Skupnosti v Skupnosti uživa ugled in če bi uporaba poznejše znamke brez pravega razloga neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke Skupnosti.

5. Člen 4(4)(a) Direktive določa podoben, a neobvezen razlog za zavrnitev v zvezi z nacionalnimi znamkami, ki imajo ugled v zadevni državi članici.

¹ — Jezik izvirnika: angleščina.

² — Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).

II – Dejansko stanje, postopek in vprašanja za predhodno odločanje

6. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je družba Unilever NV na podlagi svoje prejšnje znamke Skupnosti IMPULSE nasprotovala prijavi za registracijo, ki jo je vložila družba Iron & Smith Kft., barvnega figurativnega znaka „be impulsive“ kot madžarske znamke. Madžarski urad za intelektualno lastnino (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, v nadaljevanju: madžarski urad) je ugotovil, da je družba Unilever v Združenem kraljestvu in Italiji oglaševala in prodala veliko količino proizvodov, označenih z znamko Skupnosti IMPULSE, pri čemer je znašal tržni delež te znamke v Združenem kraljestvu 5 %, v Italiji pa 0,2 %. Na podlagi te ugotovitve o tržnem deležu – ki pa se ni nanašala na Madžarsko – je madžarski urad ugotovil, da je ugled znamke Skupnosti dokazan v znatnem delu Evropske unije.³ Prav tako je ugotovil, da ni mogoče izključiti tveganja, da bo prišlo do neupravičenega izkoriščanja od poznejše znamke.

7. Ker je madžarski urad zavrnil registracijo njene znamke, je družba Iron & Smith pri Fővárosi Törvényszék (sodišče v Budimpešti; v nadaljevanju tudi: predložitveno sodišče) zahtevala razveljavitev odločbe o zavrnitvi prijave za registracijo. Ker to sodišče dvomi o pravilni razlagi člena 4(3) Direktive je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali za to, da se dokaže ugled znamke Skupnosti za namene člena 4(3) [Direktive] lahko zadostuje njen ugled v eni državi članici tudi v primeru, da je bila prijava za registracijo nacionalne znamke, zoper katero je bil vložen ugovor na podlagi tega ugleda, vložena v drugi državi članici?
2. Ali je v okviru ozemeljskih meril, ki se uporabijo za preučitev ugleda znamke Skupnosti, mogoče uporabiti načela, ki jih je [Sodišče] oblikovalo v zvezi z resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti?
3. Ali je v primeru, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti dokaže ugled znamke Skupnosti v drugih državah članicah – ki zavzemajo znaten del ozemlja Evropske unije – kot je ta, v kateri je bila vložena prijava za registracijo nacionalne znamke, mogoče zahtevati tudi, da ne glede na to predloži še zadosten dokaz za njen ugled v tej državi članici?
4. Če je odgovor na [tretje] vprašanje nikalen, ali glede na posebnosti notranjega trga lahko pride do tega, da znamke, ki se intenzivno uporablja v znatnem delu Evropske unije, upoštevni nacionalni potrošnik ne pozna in zato ni izpolnjen drugi pogoj za obstoj razloga, ki v skladu z določbami člena 4(3) Direktive onemogoča registracijo, saj ni tveganja, da bosta oškodovana ali neupravičeno izkoriščena ugled ali razlikovalni značaj? Če je tako, obstoj katerih okoliščin mora dokazati imetnik znamke Skupnosti, da se lahko šteje, da je ta pogoj izpolnjen?“

8. Pisna stališča v tem postopku so vložili družbi Iron & Smith in Unilever, madžarska, danska, francoska in italijanska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Komisija. Na obravnavi 4. februarja 2015 so vse te stranke, razen italijanske vlade, podale ustne navedbe.

3 — Proizvodi, za katere je registrirana znamka Unilever, niso opredeljeni; prav tako ni jasno, na katere proizvode se nanašajo ugotovitve o tržnem deležu.

III – Analiza

A – Ozadje

9. Člen 4(3) Direktive je treba uporabiti, samo če sta izpolnjena dva kumulativna pogoja: (i) prejšnja znamka Skupnosti mora uživati ugled v znatnem delu Evropske unije (v nadaljevanju: prvi pogoj) in (ii) uporaba poznejše (nacionalne) znamke mora neupravičeno izkoriščati ali oškodovati razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke Skupnosti (v nadaljevanju: drugi pogoj). Vendar imetniku prejšnje znamke Skupnosti ni treba dokazati verjetnosti zmede med njegovo znamko in poznejšo nacionalno znamko.⁴

10. Ob upoštevanju tega je jasno, da so prvo, drugo in tretje vprašanje tesno povezana. Ta tri vprašanja se vsa nanašajo na prvi pogoj, namreč na merila, ki jih je treba uporabiti za ugotovitev, ali prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v znatnem delu Evropske unije. V tem okviru se predložitveno sodišče zlasti sprašuje, kakšen pomen (če sploh) bi moral biti pri tej analizi pripisan geografskim mejam. Zato bom najprej skupaj obravnaval prvo, drugo in tretje vprašanje ter se nato lotil četrtega, ki se nanaša na drugi pogoj. Kljub temu je pred natančnejšo obravnavo teh vprašanj potrebnih nekaj kratkih pripomb, ki se nanašajo temeljni namen relativnega razloga za zavrnitev, ki se nanaša na ugled.

11. Razlog za zavrnitev (in za ničnost) iz člena 4(3) Direktive (in ustreznega člena 8(5) Uredbe) odraža idejo, da lahko vrednost znamke bistveno presega njeno zmožnost označevanja izvora: vrednost znamk je lahko med drugim v podobi, ki jo znamka izraža. To se imenuje „funkcija oglaševanja“ znamk.⁵ Tako v tem smislu ni toliko zavarovana označba izvora, ampak ekonomski uspeh nekaterih znamk. Ob upoštevanju teh vidikov očitno ni mogoče izključiti, da bi podoba neke znamke lahko utrpela škodo, če bi bila dovoljena uporaba enake ali podobne znamke. To je možno tudi (in zlasti), če proizvodi in storitve, ki jih označuje ta poznejša znamka, niso v isti kategoriji kot tisti, označeni s prejšnjo znamko. Verjetno je zato treba razširiti varstvo znamk Skupnosti prek kategorij proizvodov in storitev, za katere bila znamka registrirana. Ob upoštevanju daljnosežnosti varstva, ki je zagotovljeno znamkam na podlagi člena 4(3) Direktive, ni presenetljivo, da je ta razlog za zavrnitev mogoče uveljavljati, le če znamka uživa ugled v Evropski uniji.

B – Prvi pogoj

12. Kot je bilo že omenjeno, problem, iz katerega se porajajo prvo, drugo in tretje vprašanje, izvira iz tega, da ne z Direktivo ne z Uredbo ni določeno nič o geografskem ozemlju v Evropski uniji, ki mora biti zajeto, ali o drugih merilih, ki morajo biti izpolnjena, da bi se ugotovilo, da ima znamka Skupnosti ugled za namene člena 4(3) Direktive. Ker je besedilo člena 4(3) Direktive in člena 8(5) Uredbe enako, je razumljivo, da bi bilo treba ti določbi razlagati usklajeno.⁶

13. Vendar se mi zdi, da je vprašanje ugleda Sodišče že razrešilo, čeprav predložitveno sodišče ni prepričano o uporabi te zgodnejše sodne prakse za zadevo, ki jo obravnava. Za prikaz bom na kratko opisal temeljna pravila, na katerih temelji ta sodna praksa.

4 — Na primer sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, točke od 27 do 31) in Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točke 57, 58 in 66 in navedena sodna praksa). Če ni verjetnosti, da bi prišlo do zmede, se ni mogoče sklicevati na razloge za zavrnitev iz člena 4(1)(b) Direktive. Vendar člen 4(3) Direktive ne določa take zahteve. Zato ima lahko imetnik prejšnje znamke še poseben interes za sklicevanje na člen 4(3) Direktive, da se zavaruje proti škodi, nastali za razlikovalni značaj ali ugled znamke. Glej tudi novjšo sodbo Intra-Press/UUNT (C-581/13 P in C-582/13 P, EU:C:2014:2387, točka 72 in navedena sodna praksa) v zvezi s sedanjim členom 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba).

5 — Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca N. Jääskinen v zadevi Interflora in drugi (C-323/09, EU:C:2011:173, točka 50).

6 — Na splošno in v delu, ki se nanaša na ta posebni kontekst, je treba vzporedne določbe razlagati enako; glej sodbo PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, točka 22 in naslednje).

14. V zadevi General Motors,⁷ ki se je nanašala na ugled v okviru nacionalnih znamk (v tem primeru znamk Beneluksa), je Sodišče navedlo, da je dovolj, da ima znamka ugled v „znatnem delu“ ozemlja države članice.⁸ Tu je še posebej zanimivo, da je Sodišče dalje menilo, da ni mogoče zahtevati, da ima znamka ugled „na celotnem“ ozemlju države članice. V primeru Beneluksa je to pomenilo, da če je bila znamka poznana znatnemu delu upoštevne javnosti na znatnem delu ozemlja, je to zadostovalo, da je znamka imela ugled. „Znaten del Evropske unije“ bi lahko v tem primeru prav tako obsegal le del ene od držav, ki tvorijo to ozemlje.⁹

15. Ta izrek Sodišča je bil prenesen v okvir znamke Skupnosti v zadevi PAGO International.¹⁰ Sodišče je v tej sodbi presojalo vprašanje, ali je za znamko Skupnosti (oblika steklenice za sok) mogoče šteti, da uživa ugled v znatnem delu Evropske unije v okoliščinah, ko se je ugotovilo, da ima ugled v samo eni državi članici. V teh okoliščinah je Sodišče razsodilo, da mora znamko Skupnosti, da doseže zahtevani prag, na znatnem delu ozemlja Evropske unije poznati znaten del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, označeni z znamko. Poleg tega je razsodilo, da je mogoče „glede na okoliščine postopka v glavni stvari“ ozemlje zadevne države članice (Avstrija) šteti za znaten del ozemlja Evropske unije.¹¹

16. Ne glede na opredelitev Sodišča o tej zadnji navedbi („glede na okoliščine postopka v glavni stvari“) menim, da je mogoče iz te sodbe sklepati, da celo na splošno ugled v eni državi članici – če znaten del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi in storitve, označeni z znamko, sovпада z upoštevno javnostjo v isti državi članici – zadostuje, da se ugotovi, da zadevna znamka v resnici uživa ugled v Evropski uniji za namene člena 4(3) Direktive.¹²

17. Navsezadnje je vprašanje ugleda odvisno od upoštevne trga zadevnih proizvodov in storitev. Odgovor na vprašanje, kaj tvori znaten del Evropske unije, zato zahteva analizo okoliščin, ki jo lahko opravi zgolj nacionalno sodišče, ki obravnava zadevo. Kot je ugotovilo Sodišče, so dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri tej analizi, tržni delež prejšnje znamke, intenzivnost, geografsko območje in trajanje uporabe te znamke ter obseg sredstev, ki jih podjetje porabi za njeno promocijo.¹³ Povedano drugače, uspeh pomeni zahtevo, da obstaja prag prepoznavnosti, ki jo je treba presojati na podlagi količinskih meril. Za ugotovitev, ali ima konkretna znamka ugled v znatnem delu Evropske unije, se torej zahteva kombinacija geografskih in ekonomskih meril. Pomen upoštevne trga za določene proizvode ali storitve bi moral zato imeti ključno vlogo.

18. Natančneje, kot je mogoče sklepati iz zadeve PAGO International, je vprašanje, kaj tvori znaten del Evropske unije, nujno odvisno – in pomena tega nikakor ni mogoče dovolj poudariti – od konkretne znamke, za katero se navaja, da uživa ugled, in zato od zadevne javnosti. Ker je v tem okviru delež pomembnejši od absolutnih števil, dejstvo, da je lahko upoštevni trg omejene velikosti, ne preprečuje, da bi znamka pridobila ugled. Čeprav lahko po mojem mnenju ozemlje države članice (velike ali majhne) glede na okoliščine pomeni znaten del Evropske unije, je treba analizo, ki pripelje do tega sklepa, vendarle opraviti brez upoštevanja geografskih meja.¹⁴

7 — Sodba General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408).

8 — Prav tam (točka 28).

9 — Prav tam (točka 31).

10 — Sodba PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611).

11 — Prav tam (točka 30).

12 — Čeprav sta se zadevi General Motors in PAGO International sicer nanašali na „ugled“ v povezavi z morebitno kršitvijo, menim, da se morajo ista načela uporabiti za člen 4(3) Direktive. Resnično ne razumem, kako bi bilo mogoče razlikovati med ugledom, ki je zahtevan za ugovore zoper registracijo na podlagi kolizije s prejšnjo znamko po eni strani in zoper kršitev po drugi. Obe obliki zaščite zagotavljata varstvo imetnika prejšnje znamke.

13 — Glej sodbo General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, točke 23, 24 in 27).

14 — Podobno glej sklepne predloge generalne pravobranilke E. Sharpston v zadevi PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:274, točka 30 in naslednje).

19. Lahko bi sicer trdili, da sodba Pago International ni v pomoč, saj je bil v tisti zadevi (drugače kot v obravnavani) ugled ugotovljen za državo članico, v kateri se je imetnik znamke Skupnosti skliceval na ugled svoje znamke. Vendar je treba poudariti, da temelji znamka Skupnosti na načelu enotnosti. Povedano drugače, ko imetnik enkrat pridobi znamko Skupnosti, mora znamka učinkovati na celotnem ozemlju Evropske unije (razen nekaterih izjem, navedenih v Uredbi).¹⁵ Zato ne bi pripisoval pomena temu, ali se ugled dokaže na ozemlju države članice, v kateri se zahteva registracija poznejše znamke.¹⁶ Enotno varstvo v celotni Evropski uniji bi bilo ogroženo, če bi bila znamka Skupnosti, ki uživa ugled, deležna varstva le na geografskem območju, na katerem je bil ugotovljen ugled.¹⁷ Vendar to ne pomeni – kot bo natančneje pojasnjeno spodaj – da bi se lahko imetnik znamke Skupnosti avtomatično skliceval na ugled kjer koli v Evropski uniji, da bi nasprotoval, na primer, registraciji nacionalne znamke.

20. Tako pridemo do zadnje točke, namreč do pomena navedbe Sodišča v zvezi s pojmom „resna in dejanska uporaba“. V zadevi Leno Merken¹⁸ je bilo Sodišče zaproseno, naj razsodi, ali lahko uporaba znamke Skupnosti v eni državi članici pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti. Sodišče je v tej sodbi jasno zavrnilo misel, da bi se kot merilo za ugotovitev, ali je zares prišlo do resne in dejanske uporabe v Skupnosti, uporabila navedba Sodišča v zadevi Pago International v zvezi z vprašanjem ugleda. Tako je bilo prvenstveno zato, ker člen 8(5) Uredbe (ugled) in njen člen 15 (resna in dejanska uporaba) sledita popolnoma različnima ciljema. Medtem ko se prvi nanaša na pogoje, ki veljajo za razširjeno varstvo zunaj kategorij proizvodov in storitev, za katere je bila registrirana znamka Skupnosti, so s pojmom „resna in dejanska uporaba“ označene minimalne zahteve za uporabo, ki jih morajo za uživanje varstva izpolnjevati vse znamke: v skladu s členom 15 Uredbe se mora znamka Skupnosti „resno in dejansko uporabljati [...] v Skupnosti“ pet let. Če ni tako, jo je mogoče razveljaviti.¹⁹

21. Res je, ko je navedlo nekaj strank, ki so predložile stališča, da je zagotovo mogoče trditi, da je navedba Sodišča v zadevi Leno Merken v zvezi z neobstojem pomena geografskih meja (pri preučevanju, ali se znamka resno in dejansko uporablja) delno pomembna tudi v obravnavani zadevi. Tako je, ker ta navedba odraža idejo o enotnem varstvu, ki ga na notranjem trgu zagotavlja znamka Skupnosti. Ne glede na to se ne zdi zaželeno, da bi v teh okoliščinah tudi zgolj po analogiji uporabili to posebno smer sodne prakse o merilih, ki jih je treba uporabiti za ugotovitev, ali se znamka resno in dejansko uporablja. Kot je pripomnilo že Sodišče, je treba merila za ugotovitev, ali obstaja resna in dejanska uporaba, jasno razlikovati od tistih, ki se uporabljajo v zvezi z ugledom.²⁰

22. Če upoštevamo, da lahko znamka Skupnosti uživa ugled v znatnem delu Evropske unije, tudi če se ugotovi ugled le v eni državi članici – za katero ni nujno, da je tista, v kateri je bil vložen ugovor – mora zdaj predložitveno sodišče ugotoviti, ali znamka družbe Unilever uživa ugled v znatnem delu Evropske unije, pri čemer je treba zlasti upoštevati upoštevno javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, označeni z znamko. Čeprav bi bil izpolnjen predpogoj, ki se nanaša na ugotovljeni ugled (kot se zdi, da meni predložitveno sodišče), bo moralo predložitveno sodišče pred ugoditvijo ugovoru, ki ga je v postopku v glavni stvari vložila družba Unilever, še vedno ugotoviti, ali je izpolnjen drugi pogoj, določen v členu 4(3) Direktive.

15 — Glej uvodno izjavo 3 Uredbe.

16 — Glej tudi uvodno izjavo 10 Uredbe.

17 — Glej v tem smislu sodbo DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točka 44).

18 — Sodba Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816).

19 — Glej uvodno izjavo 10 Uredbe. Za sodno prakso glej na primer sodbi Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145) in Construcción, Promociones e Instalaciones/UUNT – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (T-345/13, EU:T:2014:614).

20 — Glej sodbo Leno Merken (EU:C:2012:816, točke od 52 do 54).

C – Drugi pogoji

23. Četrto vprašanje se nanaša na drugi pogoj, določen v členu 4(3) Direktive. Za odločitev, ali je ta drugi pogoj izpolnjen, je treba ugotoviti, ali poznejša nacionalna znamka brez pravega razloga izkorišča ali oškoduje (ali bo oškodovala) razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke Skupnosti.

24. Tu se pojavita dve vprašanji. Prvič, katera merila je treba uporabiti, da se ugotovi, ali v takih okoliščinah obstaja oškodovanje zaradi zabrisa²¹ ali očrnenja²² ali celo „free-riding“²³. In drugič, kakšen pomen (če sploh) je treba v tem okviru pripisati dejstvu, da prejšnja znamka z ugledom ni dobro znana (ali je popolnoma neznana) v državi članici, v kateri se zahteva registracija nacionalne znamke? Čeprav je ti vprašanji le težko mogoče obravnavati abstraktno, bom poskušal predložitvenemu sodišču dati nekaj usmeritev o dejavniki, ki bi jih moralo upoštevati pri obravnavi teh vprašanj.

1. Upoštevena javnost

25. Posebnost obravnavane zadeve je v tem, da bi lahko bila prejšnja znamka Skupnosti glede na navedbe predložitvenega sodišča upošteveni javnosti na Madžarskem dejansko popolnoma neznana. Zaradi očitnih razlogov mora predložitveno sodišče ugotoviti, ali je znamka družbe Unilever, ki se uporablja v Združenem kraljestvu in Italiji, (ne)znana upoštevnim madžarskim potrošnikom. Tu zgolj ugotavljam, da prejšnja znamka morda ne uživa ugleda (ali ni dobro znana) na Madžarskem, vendar to avtomatično ne pomeni, da je znamka upošteveni javnosti na Madžarskem popolnoma neznana.²⁴

26. Tako si je mogoče zlahka predstavljati, da prejšnja znamka Skupnosti izpolnjuje prvi pogoj, določen v členu 4(3) Direktive, ne pa drugega. Kot predlaga nekaj strank, ki so predložile stališča, mora biti za ugotovitev, ali je treba prejšnji znamki Skupnosti, ki ima ugled, v neki državi članici zagotoviti razširjeno varstvo, upoštevan položaj v državi članici, v kateri obstaja sklicevanje na izključno pravico, ki jo zagotavlja znamka Skupnosti. V zadevi pred predložitvenim sodiščem je ta država članica Madžarska.

27. V zvezi s tem je Sodišče že poudarilo v zadevi General Motors, da lahko registracija poznejše znamke prejšnji znamki z ugledom škodi, le če je ta znamka dovolj prepoznavna, tako da lahko škoduje prejšnji znamki. Le tako bo lahko javnost ob srečanju s poznejšo znamko, čeprav se ta uporablja za različne proizvode ali storitve, povezala znamki.²⁵ Zdi se dvomljivo, da bi lahko, kadar niso bistvene funkcije prejšnje znamke v ničemer prizadete, tej znamki nastala škoda.

21 — Ta vrsta kršitev se nanaša na oškodovanje razlikovalnega značaja znamke in se imenuje tudi „oslabitev“ in „izpodjedanje“. Po besedah Sodišča „[tako oškodovanje] obstaja, če je sposobnost te znamke, da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izvirajo od imetnika navedene znamke, oslABLJENA, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti. Tako je zlasti takrat, kadar prejšnja znamka, ki je izzvala takojšnje povezovanje s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana, tega ne more več povzročiti“ (sodba L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 39)).

22 — To je oškodovanje ugleda znamke, ki se imenuje tudi „razvrednotenje“. Po besedah Sodišča taka škoda nastane, „če javnost zazna proizvode ali storitve, za katere tretje osebe uporabljajo enak ali podoben znak, tako, da se zmanjša privlačnost znamke. Tveganje za nastanek takega oškodovanja lahko izhaja zlasti iz dejstva, da imajo proizvodi ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, lastnost ali značilnost, zaradi katere lahko negativno vplivajo na podobo znamke“ (sodba L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 40)).

23 — Ta tretja vrsta kršitev, ki se imenuje tudi „parazitstvo“ ali „free-riding“, označuje koristi, ki jih imajo tretje osebe z uporabo enakega ali podobnega znaka. Nanaša se zlasti na položaje, v katerih zaradi prenosa podobe znamke ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvode, na katere se nanaša enak ali podoben znak, obstaja očitno izkoriščanje s parazitstvom na ugled znane znamke. Glej sodbo L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 41).

24 — Iz predložitvene odločbe in navedb na obravnavi pred Sodiščem je razvidno, da je očitno, da je družba Unilever že prej tržila svoje proizvode na Madžarskem. Po mojem mnenju to pomeni (kar pa mora preveriti predložitveno sodišče), da znamka družbe Unilever upošteveni javnosti na Madžarskem dejansko ne more biti *popolnoma* neznana.

25 — Sodba General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, točka 23). Glej tudi sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C 408/01, EU:C:2003:582, točka 29).

28. Kot ugotavlja vlada Združenega kraljestva, je to, da upoštevna javnost v državi članici pozna poznejšo znamko, čeprav je bil ugotovljen ugled (v znatnem delu Evropske unije, ne pa nujno, kakor sem razložil zgoraj, v državi članici, v kateri obstaja sklicevanje na člen 4(3)), odločilno za ugotovitev, ali lahko poznejša nacionalna znamka krši prejšnjo znamko. Resda bi bilo mogoče trditi, da je to stališče problematično, zlasti glede na načelo enotnega varstva: prejšnja znamka Skupnosti z ugledom lahko uživa povečano varstvo, ki se razteza na različne proizvode in storitve, v 27 državah članicah, v osemindvajseti pa ne.

29. Vendar je treba, kot je Sodišče priznalo v zadevi DHL Express France, izključno pravico imetnika znamke Skupnosti razumeti v kontekstu. Ta pravica se podeli, da se imetniku omogoči varstvo njegovih posebnih interesov za zagotovitev, da lahko znamka izpolnjuje svoje funkcije. Posledično izključna pravica imetnika znamke Skupnosti in zato ozemeljski obseg te pravice ne smeta presegati tega, kar ta pravica imetniku omogoča za varstvo njegove znamke, povedano drugače, prepoved le take uporabe, ki bi lahko vplivala na funkcije znamke.²⁶ Ta navedba je bila sicer podana v okviru ugotavljanja ozemeljskega obsega prepovedi nadaljnjih kršitev ali grozečih kršitev znamke Skupnosti. Toda če te navedbe ne bi enako uporabili v okviru registracije, bi lahko imetnik prejšnje znamke Skupnosti, kot navaja Komisija, nasprotoval registraciji poznejše znamke, ne pa prepovedal njene uporabe.

30. Tu je treba poudariti tudi, da je treba dovoliti, da nacionalne znamke obstajajo vzporedno z znamkami Skupnosti.²⁷ Če bi poznavanju upoštevne javnosti v državi članici, v kateri se zahteva registracija poznejše znamke, ne namenili potrebnega pomena v okviru drugega pogoja iz člena 4(3) Direktive, bi bil vzporeden obstoj dveh sistemov znamk mrtva črka na papirju. Tak pristop bi (ob upoštevanju stroškov za zagotovitev, da še ne obstaja podobna znamka Skupnosti za katero koli možno kategorijo proizvodov ali storitev) tudi nedvomno povzročil znatne stroške za tiste, ki želijo registracijo le na podlagi nacionalnega prava znamk.

31. Dejansko je treba člen 4(3) Direktive zaradi zagotovitve varstva interesov imetnikov prejšnjih znamk Skupnosti uporabiti tudi po registraciji. V nekem trenutku se lahko zgodi, da imetnik prejšnje znamke z ugledom neuspešno nasprotuje registraciji nacionalne znamke za (ne)podobne proizvode ali storitve. Vendar če je prvi pogoj izpolnjen že na začetku, to ne pomeni, da v skladu s členom 4(3) Direktive pozneje ni mogoča ugotovitev ničnosti v zvezi s poznejšo nacionalno znamko, če je takrat izpolnjen tudi drugi pogoj.

2. Vzpostavljena mora biti povezava

32. Na splošno lahko rečemo, da zahteva vprašanje kršitve celovito presojo vseh upoštevni dejavnikov, ki vključuje – a ni omejena na – moč prejšnje znamke, upoštevno javnost ter kategorije blaga in storitev, označene s prejšnjo in poznejšo znamko. V tem pogledu je mogoče iz sodne prakse razbrati številne nadaljnje usmeritve.

26 — Sodba DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točki 47 in 48). Glej v tem smislu tudi sodbo Interflora and Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 37).

27 — Glej uvodno izjavo 6 Uredbe.

33. Zlasti iz zadeve Intel Corporation,²⁸ ki se je nanašala na fakultativni razlog za zavrnitev iz člena 4(4) Direktive, je razvidno, da hitreje in močneje ko se ob poznejši znamki, ki ima ugled, sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled te znamke.²⁹ Če v zavesti upoštevne javnosti ni vzpostavljena povezava med prejšnjimi in poznejšimi znamkami,³⁰ uporaba poznejše znamke ne more oškodovati ali neupravičeno izkoriščati poznejše znamke.³¹

34. Dalje je treba na podlagi sodbe Sodišča Intel Corporation omeniti, da – odvisno od okoliščin vsake zadeve – ni mogoče izključiti možnosti, da upoštevni del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je registrirana prejšnja znamka, ne sovпада z upoštevni delom javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je registrirana poznejša znamka. V tem smislu je treba pri presoji tega, ali je prišlo do povezovanja, upoštevati naravo proizvodov ali storitev, za katere sta bili ti znamki registrirani. Seveda bo to lažje, če širša javnost pozna prejšnjo znamko ali če se potrošniki upoštevni proizvodov in storitev močno prekrivajo.³²

35. Natančneje, iz sodne prakse, ki izhaja iz zadeve Intel Corporation, je razvidno, da ne more biti povezave med dvema znamkama, če poznejša znamka pri upoštevni javnosti v državi članici, v kateri se zahteva registracija poznejše znamke, ne sproži misli na prejšnjo. Če take povezave ni mogoče vzpostaviti, bi bilo nelogično trditi, da bi poznejša znamka povzročila „free-riding“ ali oškodovala ugled ali razlikovalni značaj prejšnje znamke.³³

36. Vendar bi rad poudaril pomembno razliko med to zadevo in zadevo Intel Corporation: v obravnavani zadevi kot izhodišče velja, da prejšnja znamka družbe Unilever na Madžarskem ni posebej dobro (če sploh) znana. V zadevi Intel Corporation pa je Sodišče po drugi strani utemeljilo svoje ugotovitve na predpostavki, da je prejšnja znamka, ki ima ugled, dobro znana v celotni zadevni državi članici (Združeno kraljestvo). Zato s to sodbo niso dane jasne usmeritve, kakšen delež upoštevne javnosti – torej, kako pomemben del te javnosti – mora vzpostaviti zahtevano povezavo glede zadevnih znamk.

37. Menim, da morajo potrošniki, ki vzpostavijo to povezavo, predstavljati pomemben delež upoštevne javnosti v zadevni državi članici, da bodo poslovne posledice znatne (v nadaljevanju: poslovno upoštevni delež). Sicer bi bil drugi pogoj, določen v členu 4(3) Direktive, brez kakršne koli resne vsebine. Seveda bodo lahko tako povezavo vzpostavili tako ali tako samo tisti, ki poznajo prejšnjo znamko. Zakaj je torej treba zahtevati, da je poslovno upoštevni delež te javnosti izpostavljen prejšnji znamki Skupnosti in da torej lahko vzpostavi zahtevano povezavo?

28 — Sodba Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

29 — Prav tam (točka 67). Za upoštevne dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri določitvi, ali obstaja taka povezava, glej zlasti sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, točka 30) in Adidas in Adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, točka 42).

30 — Ugotoviti je treba, da je upoštevna javnost odvisna od vrste zadevne kršitve: medtem ko je treba obstoj kršitev zaradi oškodovanja presojati glede na potrošnike proizvodov in storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka z ugledom, je treba obstoj kršitve, ki je posledica „free-riding“ (čeprav bi se lahko trdilo, da je tu izguba manj očitna), presojati glede na potrošnike proizvodov in storitev, za katere je registrirana poznejša znamka. V obeh primerih je izhodišče analize povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Glej sodbo Intel Corporation (EU:C:2008:655, točki 35 in 36).

31 — Prav tam (točka 31).

32 — Vendar ni nujno, da gre za tak primer, in pogosto je mogoče sklepati, da je znamka lahko dosegla tako širok ugled, da presega upoštevno javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila ta znamka registrirana. Glej sodbo Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točke od 48 do 50).

33 — V tem smislu imetniku znamke Skupnosti za zavarovanje svojih interesov ne bi bilo potrebno ugovarjati registraciji. Glej v tem smislu sodbo DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točki 46 in 47).

38. Nedvomno je tu pomembno, da se drugi pogoj, določen v členu 4(3) Direktive, nanaša na dejansko ali potencialno škodo za prejšnjo znamko zaradi registracije poznejše nacionalne znamke. Očitno za to, da pride do škode, ni treba, da je delež javnosti, ki pozna znamko, tako visok, kot je zahtevano pri ugledu. Vendar mora priti do opaznih posledic. Menim – in ponovno je to odvisno od vrste proizvodov in storitev, za katere gre – da lahko do take kršitve pride, samo če bo poslovno upoštevni delež upoštevne javnosti v zadevni državi članici vzpostavil to povezavo. Le v okviru te skupine lahko na uporabnike vpliva povezava, ki jo vzpostavijo.

39. Nikakor pa ne more biti za ugotovitev, da je prišlo do „free-riding“, upoštevno zgolj dejstvo, da se stranka, ki želi registrirati poznejšo znamko, zaveda obstoja prejšnje znamke Skupnosti, ki ima ugled. To, da vlagatelj znamke pozna prejšnjo znamko, nikakor ne poveča možnosti, da bodo povprečni potrošniki povezovali zadevni znamki.

40. Lahko samo še enkrat poudarim, da upoštevna javnost v državi članici, v kateri se zahteva registracija poznejše znamke, sicer ni odločilna za ugotovitev, ali prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Evropski uniji za namene člena 4(3) Direktive, vendar pa je ta javnost nasprotno ključnega pomena za ugotovitev, ali poznejša nacionalna znamka neupravičeno izkorišča ali oškoduje prejšnjo znamko Skupnosti, ki ima ugled. Upoštevati je treba, da je varstvo, ki je zagotovljeno nacionalnim znamkam, načeloma omejeno z ozemljem države članice, v kateri se zahteva registracija poznejše znamke. Zato je pri obravnavi razlogov za zavrnitev razumljivo, da mora biti upoštevna javnost za namene ugotovitve obstoja oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja javnost v tej državi članici.

41. Zlasti v položajih, ko gre za „free-riding“, kar je še posebej pomembno v obravnavani zadevi, je težko trditi, da bi lahko prišlo do „free-riding“, če se lokalna javnost ne zaveda prejšnje znamke z ugledom (kar mora preveriti predložitveno sodišče). Vsekakor, kot še posebej pripominja danska vlada, tudi če predložitveno sodišče šteje, da bi lahko upoštevna javnost vzpostavila povezavo med znamko družbe Unilever in poznejšo nacionalno znamko, tveganje za oškodovanje ali „free-riding“ ne more ostati enostavna domneva.³⁴ V zvezi z ugovori bo pogosto šlo za to (kot se zdi tudi v zadevi, ki jo obravnava predložitveno sodišče), da do domnevne kršitve še ni prišlo.

3. Moč prejšnje znamke

42. S četrtem vprašanjem želi predložitveno sodišče izrecno pridobiti usmeritve o vrsti dokazov, ki jih mora predložiti imetnik prejšnje znamke glede tveganja za kršitev njegove znamke. Vendar je to vprašanje upoštevno, le če lahko predložitveno sodišče ugotovi, da je zahtevano povezavo med znamkama vzpostavil tako pomemben delež upoštevne javnosti v zadevni državi članici, da bodo nastale znatne poslovne posledice, torej če ugotovi, da poslovno upoštevni delež upoštevne javnosti v zadevni državi članici vzpostavi zahtevano povezavo.

43. V zvezi s tem je Sodišče navedlo, da obstoj povezave med nasprotujočima si znamkama v zavesti upoštevne javnosti ne zadostuje za ugotovitev, da je prišlo ali bo prišlo do kršitve prejšnje znamke. Zato mora imetnik prejšnje znamke dokazati dejansko in sedanjo kršitev svoje znamke ali resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti.³⁵ Čeprav se dozdeva, da dokazovanje verjetnosti očitve ni odvisno od kategorije zadevnih proizvodov in storitev, se mi zdi, da bolj ko so si podobni sporni proizvodi in storitve, lažje bo dokazati, da lahko pride do zabrisa (zlasti prek „genericida“³⁶ ali označbe izvora, za kar je šlo v zadevi Interflora and Interflora British Unit³⁷).

34 — Glej med drugim na primer sklepa Aktieselskabet af 21. november 2001/UUNT (C-197/07 P, EU:C:2008:721, točka 21 in navedena sodna praksa) in Japan Tobacco/UUNT (C-136/08 P, EU:C:2009:282, točka 42 in navedena sodna praksa).

35 — Glej sodbo Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 38). Najmanj, kar se zahteva, je, da tveganje ni zgolj hipotetično. Glej sodbo Rubinstein in L'Oréal/UUNT (C-100/11 P, EU:C:2012:285, točka 95).

36 — Bently, L., in Sherman, B., Intellectual Property Law, 4. izdaja, Oxford University Press, 2014, str. 1004.

37 — Sodba Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

44. Kakor koli že, Sodišče je postavilo dokazni standard glede oškodovanja (z zabrisom ali očrnitvijo) precej visoko. Za izpolnitev tega standarda se zahteva dokaz o spremembi ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, zaradi uporabe poznejše znamke, ali resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti. Kot sem že omenil, se zdi, da se ta navedba nanaša le na vrsti kršitev v zvezi z zabrisom in očrnitvijo.³⁸

45. Dvomim da je mogoče ta test neposredno prenesti v kontekst „free-riding“. V primeru „free-riding“ je perspektiva različna, saj se osredotoča na povprečne uporabnike poznejše znamke in na koristi, ki jih lahko poznejša znamka pričakuje od prejšnje. Poleg tega se zdi, da s sodno prakso ni zahtevano, da se tako pridobljena korist izrazi na primer v povečani prodaji.

46. Nasprotno, kot je Sodišče navedlo v zadevi L'Oréal in drugi,³⁹ je neupravičeno izkoriščanje podano, kadar se oseba skuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega truda – in je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega značaja in ugleda navedene znamke.⁴⁰ Iz tega izhaja, da mora biti korist na nek način nepoštena. Vendar je, kot sam razumem sodno prakso, dodana vrednost „nepoštenega“ omejena – če ne že neobstoječa – kadar se stranka, ki želi registrirati poznejšo nacionalno znamko, namenoma obesi na ugled prejšnje znamke.

47. Na splošno se mi zdi, da se mora analiza predložitvenega sodišča – zlasti kadar so proizvodi in storitve (zelo) različni – osredotočiti na razlikovalni značaj prejšnje znamke Skupnosti, ki ima ugled: večji ko je ugled ter hitreje in močnejše se ob znaku, katerega registracija se zahteva na nacionalni ravni, sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka neupravičeno izkorišča ali oškoduje (zlasti prek zabrisa) razlikovalni značaj ali ugled znamke.⁴¹

48. Čeprav predložitvena odločba ne vsebuje vseh informacij, ki bi mi omogočile natančnejše ugotovitve o zadevi, ki jo obravnava predložitveno sodišče, ne bi že na začetku izključil možnosti, da je lahko trženje proizvodov in storitev, označenih s poznejšo nacionalno znamko, lažje zaradi prejšnje znamke družbe Unilever. Pri presoji, ali obstaja resno tveganje za neupravičeno izkoriščanje, bi moralo predložitveno sodišče zlasti preveriti, kako dobro sta znani znamka družbe Unilever in podoba, ki jo izraža,⁴² in ali se je kakršna koli korist prenesla (ali se bo prenesla) na poznejšo znamko. V primeru enakih ali podobnih proizvodov se zdi, da je prenos koristi skoraj samoumeven.⁴³ Nasprotno pa je mogoče v primeru različnih proizvodov in storitev to vrsto „navzkrižne oprasitve“⁴⁴ na splošno težje dokazati.

49. Tako bi moralo predložitveno sodišče pri analizi drugega pogoja, določenega s členom 4(3) Direktive, biti posebej pozorno na poznavanje upoštevne javnosti na Madžarskem. V zvezi s tem velja, da večji ko je ugled ter hitreje in močnejše se ob znaku, katerega registracija se zdaj zahteva, sproži misel na znamko družbe Unilever, večje je tveganje, da ga sedanja ali prihodnja uporaba znaka neupravičeno izkorišča ali oškoduje.

38 — Glej sodbo Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 77). Glej tudi sodbo Environmental Manufacturing/UUNT (C-383/12 P, EU:C:2013:741, točki 36 in 37).

39 — Sodba L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378).

40 — Prav tam (točka 49).

41 — Prav tam (točka 44).

42 — Glej na primer sodbi Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, EU:T:2007:93, točka 35) in Antartica/UUNT – Nasdaq Stock Market (nasdaq) (T-47/06, EU:T:2007:131, točka 60).

43 — Sodišče je že v sodbi Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9) priznalo, da se sicer zdi, da besedilo sedanjega člena 4(3) Direktive kaže drugače, vendar se je mogoče na to določbo sklicevati ne le proti enakim ali podobnim znakom, ki se uporabljajo za različne proizvode in storitve, ampak tudi za proizvode in storitve, ki so enaki ali podobni tem, ki so označeni z znamko, ki ima ugled. Glej zlasti točke 24, 25 in 30 sodbe.

44 — Bently in Sherman, *op. cit.*, str. 1007.

IV – Predlog

50. Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Fővárosi Törvényszék, odgovori tako:

1. Za namene člena 4(3) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami lahko – odvisno od konkretne znamke, za katero se navaja, da uživa ugled, in zato od zadevne javnosti – zadostuje, da znamka Skupnosti uživa ugled v eni državi članici, za katero ni nujno, da je država, v kateri obstaja sklicevanje na to določbo. V zvezi s tem za namene ugotovitve, ali obstaja ugled v smislu člena 4(3), niso upoštevna načela, določena v sodni praksi v zvezi z zahtevo po prikazu resne in dejanske uporabe znamke.
2. Če prejšnja znamka Skupnosti ne uživa ugleda v državi članici, v kateri obstaja sklicevanje na člen 4(3), je treba za dokaz, da brez pravega razloga obstaja neupravičeno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke Skupnosti za namene te določbe, prikazati, da poslovno upoštevni delež upoštevne javnosti v tej državi članici vzpostavi povezavo s prejšnjo znamko. V zvezi s tem je moč prejšnje znamke pomemben dejavnik za namene dokaza take povezave.