



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 22. septembra 2016\*

„Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 207/2009 — Znamka Evropske unije — Enotni značaj — Ugotovitev verjetnosti zmede za zgolj en del Unije — Ozemeljski obseg prepovedi iz člena 102 navedene uredbe“

V zadevi C-223/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) z odločbo z dne 12. maja 2015, ki je prispela na Sodišče 18. maja 2015, v postopku

**combit Software GmbH**

proti

**Commit Business Solutions Ltd,**

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, C. Toader, sodnica, A. Rosas, sodnik, A. Prechal, sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: M. Aleksejev, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 3. marca 2016,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za combit Software GmbH J. Vogtmeier, odvetnica,
- za Commit Business Solutions Ltd C. Thomas, odvetnik,
- za poljsko vlado B. Majczyna, agent,
- za Evropsko komisijo J. Samnadda in T. Scharf, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 25. maja 2016

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: nemščina.

## Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama combit Software GmbH in Commit Business Solutions Ltd v zvezi s postopkom, s katerim bi se zadnjenavedeni prepovedala uporaba besednega znaka.

### Pravni okvir

- 3 Uredba št. 207/2009 je bila z učinkom od 23. marca 2016 spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristožbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21). Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe se glede na datum dejanskega stanja v postopku v glavni stvari obravnava v skladu z Uredbo št. 207/2009 v različici, ki je veljala pred to spremembo (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009).

- 4 V uvodni izjavi 3 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„Za doseganje [...] ciljev [Evropske u]nije, se zdi nujno predvideti ureditev [...] za blagovne znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke EU, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Unije. Tako določeno načelo enotnosti blagovne znamke EU bi moralo veljati, razen če ta uredba določa drugače.“

- 5 Člen 1(2) te uredbe določa:

„Blagovna znamka EU je enotnega značaja. Na celotnem območju Unije 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 Unije. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

- 6 Člen 8(1) navedene uredbe določa:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“

- 7 Člen 9(1) iste uredbe v različici, ki je veljala v času dejanskega stanja iz postopka v glavni stvari, določa:

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

[...]

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki [Evropske unije] in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko [Evropske unije] in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[...]“

8 Člen 95(1) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, v nadaljnjem besedilu ‚sodišč za blagovno znamko EU‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

9 Člen 96 te uredbe določa:

„Sodišča za blagovno znamko EU imajo izključno pristojnost:

a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožbe, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami EU;

[...]“

10 Člen 97 navedene uredbe določa:

„1. [...] [P]ostopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 96 [se] začne pred sodiščem države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, oziroma, če nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, v državi, kjer ima podjetje.

2. Če toženec nima niti stalnega prebivališča niti podjetja v nobeni državi članici, se takšen postopek začne pred sodiščem v državi članici, v kateri ima stalno prebivališče tožnik, oziroma v primeru, da nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, tam, kjer ima podjetje.

[...]“

11 Člen 98(1) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Sodišče za blagovne znamke EU, katerega pristojnost temelji na členu 97(1) do (4), je pristojno za:

a) kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene na območju katere koli države članice;

[...]“

12 Člen 102(1) te uredbe določa:

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

### **Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje**

- 13 Družba nemškega prava *combit Software* je imetnica nemške besedne znamke in besedne znamke Evropske unije *combit* za proizvode in storitve na področju informatike. Dejavnosti te družbe med drugim zajemajo razvoj in trženje programske opreme.
- 14 Družba izraelskega prava *Commit Business Solutions* prek svojega spletnega mesta *www.commitcrm.com* v več državah prodaja programsko opremo, označeno z besednim znakom „*Commit*“. V času dejanskega stanja v postopku v glavni stvari si je bilo mogoče njene prodajne ponudbe ogledati v nemškem jeziku, kupljena programska oprema, ki jo je tržila, pa se je lahko dobavila v Nemčijo.
- 15 Družba *combit Software* je kot imetnica znamk *combit* v skladu s členom 97(2) Uredbe št. 207/2009 pri *Landgericht Düsseldorf* (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) vložila tožbo proti družbi *Commit Business Solutions*. Primarno je s sklicevanjem na znamko Evropske unije, katere imetnica je, predlagala, naj se družbi *Commit Business Solutions* odredi, naj v Uniji preneha uporabljati besedni znak „*Commit*“ za programsko opremo, ki jo je ta tržila. Podredno je s sklicevanjem na nemško znamko, katere imetnica je, predlagala, naj se isti družbi odredi, naj preneha uporabljati ta besedni znak v Nemčiji.
- 16 *Landgericht Düsseldorf* (deželno sodišče v Düsseldorfu) je zavrnilo primarni predlog družbe *combit Software*, ugodilo pa je njenemu podrednemu predlogu.
- 17 Družba *combit Software* je menila, da bi morale *Landgericht Düsseldorf* (deželno sodišče v Düsseldorfu) družbi *Commit Business Solutions* odrediti, naj preneha uporabljati besedni znak „*Commit*“ v celotni Uniji, zato je pri *Oberlandesgericht Düsseldorf* (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) vložilo pritožbo.
- 18 Zadnjenavedeno sodišče meni, da uporaba besednega znaka „*Commit*“ s strani družbe *Commit Business Solutions* v zavesti povprečnega nemško govorečega potrošnika ustvarja verjetnost zmede zaradi znamke *combit*.
- 19 Verjetnost zmede pa naj ne bi obstajala v zavesti povprečnega angleško govorečega potrošnika. Ta naj bi zlahka razumel pomensko razliko med angleškim glagolom *to commit* in izrazom *combit*, saj je zadnjenavedeni sestavljen iz črk „*com*“ kot *computer* in črk „*bit*“ kot *binary digit*. Fonetično podobnost med „*Commit*“ in „*combit*“ naj bi v zavesti navedenega angleško govorečega potrošnika nevtralizirala ta pomenska razlika.
- 20 Isto sodišče ugotavlja, da v nemško govorečih državah članicah obstaja verjetnost zmede in da taka verjetnost ne obstaja v angleško govorečih državah članicah.
- 21 Sprašuje se, kako je treba v takem položaju izvajati načelo enotnega značaja znamke Evropske unije iz člena 1(2) Uredbe št. 207/2009, zlasti glede presoje verjetnosti zmede in odredbe o prepovedi iz člena 102(1) te uredbe.

- 22 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Kakšne posledice ima za presojo verjetnosti zmede zaradi besedne znamke Evropske unije dejstvo, da se z vidika povprečnega potrošnika dela držav članic fonetična podobnost blagovne znamke Evropske unije z označbo, za katero se zatrjuje kršitev blagovne znamke, nevtralizira s pomenskim razlikovanjem, z vidika povprečnega potrošnika drugih držav članic pa ne:

- (a) Ali je za presojo verjetnosti zmede odločilen vidik povprečnega potrošnika enega dela držav članic ali vidik povprečnega potrošnika drugega dela držav članic ali vidik fiktivnega povprečnega potrošnika vseh držav članic?
- (b) Ali je treba kršitev blagovne znamke Evropske unije ugotoviti za celotno ozemlje Unije oziroma jo zanikati, če verjetnost zmede obstaja le na enem delu tega ozemlja, ali pa je v takem primeru treba razlikovati med posameznimi državami članicami?“

### Vprašanje za predhodno odločanje

- 23 Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člene 1(2), 9(1)(b) in 102(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da mora sodišče za znamke Evropske unije, če ugotovi, da uporaba znaka povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Unije, ne da bi povzročala tako verjetnost na drugem delu tega ozemlja, ugotoviti, da je kršena izključna pravica iz te znamke, in odrediti prenehanje navedene uporabe na celotnem ozemlju Unije.
- 24 Glede tega je treba najprej poudariti, da je v zadevi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, v kateri sodišče kot sodišče za znamke Evropske unije odloča o tožbi, vloženi na podlagi člena 97, od (1) do (4), Uredbe št. 207/2009, to sodišče v skladu s členom 98(1) te uredbe pristojno za preučitev obstoja kršitev, ki so bile izvršene ali za katere je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice.
- 25 Kadar sodišče za znamke Evropske unije kot v obravnavanem primeru pri izvrševanju te pristojnosti ugotovi, da uporaba znaka v delu Unije povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije, medtem ko v drugem delu Unije ista uporaba ne povzroča take verjetnosti, to sodišče ne more ugotoviti, da ni bila kršena izključna pravica iz te znamke. Nasprotno, ugotoviti mora, da obstaja poseg v funkcijo navedene znamke kot označbe izvora in da je bila zato kršena izključna pravica iz te znamke.
- 26 V teh okoliščinah je Sodišče v zadevi, ki se je nanašala na pravico imetnika znamke Evropske unije, da na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ugovarja zoper registracijo podobne znamke Evropske unije, ki bi povzročila verjetnost zmede, že razsodilo, da je treba takemu ugovoru ugoditi, če je obstoj verjetnosti zmede ugotovljen v delu Unije, ta del pa je lahko na primer ozemlje države članice (glej v tem smislu sodbo z dne 18. septembra 2008, *Armacell/UUNT*, C-514/06 P, neobjavljena, EU:C:2008:511, točki 56 in 57, ter sklep z dne 16. septembra 2010, *Dominio de la Vega/UUNT*, C-459/09 P, neobjavljen, EU:C:2010:533, točki 30 in 31).
- 27 Podobno rešitev je treba sprejeti v zadevah, ki se nanašajo na pravico imetnika znamke Evropske unije, da doseže prepoved uporabe znaka, ki povzroča verjetnost zmede. Člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 imetniku znamke Evropske unije zagotavlja varstvo pred vsakršno uporabo, s katero se posega ali bi se lahko posegalo v funkcijo te znamke kot označbe izvora (glej glede člena 5(1)(b) 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. 24), katerega besedilo ustreza besedilu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009, sodbo z dne 3. marca 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, točka 27 in navedena sodna praksa). Ta imetnik ima tako pravico, da doseže prepoved take uporabe, tudi če se s to posega v navedeno funkcijo le v delu Unije.

- 28 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da mora zaradi verjetnosti zmede v nemško govorečem delu Unije, kakršno je v obravnavanem primeru ugotovilo predložitveno sodišče, sodišče za znamke Evropske unije ugotoviti obstoj kršitve izključne pravice iz zadevne znamke.
- 29 Člen 102(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da mora sodišče, ki to ugotovi, izdati odredbo, ki prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka. Čeprav lahko v skladu s to določbo obstoj „posebnih razlogov“ utemeljuje to, da se taka odredba ne izda, je treba to odstopanje, kot je Sodišče že razsodilo, razlagati ozko, nanaša pa se le na nekatere izjemne položaje, ki niso podani v postopku v glavni stvari (glej v tem smislu sodbi z dne 14. decembra 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, točka 30, in z dne 22. junija 2016, Nikolajeva, C-280/15, točka 33).
- 30 Za zagotovitev enotne zaščite znamke Evropske unije na celotnem ozemlju Unije mora prepoved dejanj, ki pomenijo ali bi lahko pomenila kršitev, načeloma veljati za vse to ozemlje (glej glede 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), razveljavljene in nadomeščene z Uredbo št. 207/2009, sodbo z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, točke od 39 do 44).
- 31 Vendar mora sodišče za znamke Evropske unije, kot je razvidno iz točke 48 sodbe z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), če ugotovi, da uporaba zadevnega podobnega znaka za enake proizvode, kot so tisti, za katere je bila zadevna znamka Evropske unije registrirana, zlasti iz jezikovnih razlogov ne povzroča verjetnosti zmede v nekem delu Unije in tam torej z njo ni mogoče posegati v funkcijo te znamke kot označbe izvora, omejiti ozemeljski obseg navedene prepovedi.
- 32 Kadar namreč sodišče za znamke Evropske unije na podlagi elementov, ki mu jih mora načeloma predložiti toženec, ugotovi, da ne obstaja verjetnost zmede v delu Unije, zakonite trgovine, ki poteka na podlagi uporabe zadevnega znaka v tem delu Unije, ni mogoče prepovedati. Kot je generalni pravobranilec poudaril v točkah od 25 do 27 sklepnih predlogov, bi se s tako prepovedjo prekoračila izključna pravica iz znamke Evropske unije, saj ta pravica samo imetniku te znamke omogoča zaščito njegovih posebnih interesov, kar pomeni, da zagotovi, da navedena znamka lahko izpolnjuje svoje funkcije (glej v tem smislu sodbo z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, točki 46 in 47).
- 33 Ugotovitev neobstoja verjetnosti zmede v delu Unije lahko v skladu z ustaljeno sodno prakso Unije temelji zgolj na presoji vseh upoštevni dejavnikov zadevnega primera. Presoja mora zajemati vizualno, fonetično ali pomensko primerjavo nasprotujočih si znakov, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (sodba z dne 25. junija 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, točka 23 in navedena sodna praksa).
- 34 Poleg tega mora sodišče za znamke Evropske unije stranko, za katero je ugotovilo neobstoj kršitve ali možnosti kršitve znamke, natančno opredeliti, tako da je iz odredbe, izdane v skladu s členom 102 Uredbe št. 207/2009, nedvoumno razvidno, na kateri del ozemlja Unije se ne nanaša prepoved uporabe zadevnega znaka. Kadar namerava pristojno sodišče kot v obravnavanem primeru iz prepovedi uporabe izključiti nekatera jezikovna območja Unije, kakršna so tista, opredeljena z izrazom „angleško govoreča“, mora izčrpno določiti, na katera območja se ta izraz nanaša.
- 35 Razlaga, v skladu s katero se prepoved uporabe znaka, ki povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije, nanaša na celotno ozemlje Unije, razen na del tega ozemlja, za katerega je ugotovljen neobstoj takega tveganja, ne posega v enoten značaj znamke Evropske unije iz člena 1(2) Uredbe št. 207/2009, saj je ohranjena pravica njenega imetnika, da doseže prepoved vsakršne uporabe, s katero se posega v funkcijo te znamke.



- 36 Glede na vse zgoraj navedeno je treba na predloženo vprašanje odgovoriti, da je treba člene 1(2), 9(1)(b) in 102(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da mora sodišče za znamke Evropske unije, če ugotovi, da uporaba znaka povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Unije, ne da bi povzročala tako verjetnost na drugem delu tega ozemlja, ugotoviti, da je kršena izključna pravica iz te znamke, in odrediti prenehanje navedene uporabe na celotnem ozemlju Unije, razen v njenem delu, za katerega je bil ugotovljen neobstoj verjetnosti zmede.

### **Stroški**

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

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

**Člene 1(2), 9(1)(b) in 102(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da mora sodišče za znamke Evropske unije, če ugotovi, da uporaba znaka povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Evropske unije, ne da bi povzročala tako verjetnost na drugem delu tega ozemlja, ugotoviti, da je kršena izključna pravica iz te znamke, in odrediti prenehanje navedene uporabe na celotnem ozemlju Evropske unije, razen v njenem delu, za katerega je bil ugotovljen neobstoj verjetnosti zmede.**

Podpisi