



## Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva C-223/15

**combit Software GmbH**  
**proti**  
**Commit Business Solutions Ltd**

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

„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“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. septembra 2016

- Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Prejšnja znamka, ki jo sestavlja znamka Evropske unije — Zavrnitev registracije ob obstoju relativnega razloga za zavrnitev, tudi če je omejen na del Unije*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))*
- Znamka Evropske unije — Učinki znamke Evropske unije — Pravice, podeljene z znamko — Pravica do prepovedi uporabe znamke — Uporaba enakega ali podobnega znaka, ki zajema enake ali podobne proizvode ali storitve — Verjetnost zmede, omejena na del Unije*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 8(1)(b) in 9(1)(b); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95, člen 5(1)(b))*
- Znamka Evropske unije — Spori v zvezi s kršitvami in veljavnostjo znamk Evropske unije — Sankcije za kršitve in grožnje nevarnosti kršitve — Obveznosti sodišč za znamke Evropske unije — Sprejetje odredbe, s katero se tožencu prepove nadaljevanje ravnanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Evropske unije — Izjema — „Posebni razlogi“, da se taka odredba ne sprejme — Pojem*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 102(1))*
- Znamka Evropske unije — Spori v zvezi s kršitvami in veljavnostjo znamk Evropske unije — Sankcije za kršitve in grožnje nevarnosti kršitve — Obveznosti sodišč za znamke Evropske unije — Sprejetje odredbe, s katero se tožencu prepove nadaljevanje ravnanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Evropske unije — Verjetnost zmede, omejena na del Unije*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, členi 1(2), 9(1)(b) in 102(1))*

1. Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 26.)

2. Sodišče je 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.

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. Ta imetnik ima tako pravico, da doseže prepoved take uporabe, tudi če se s to posega v navedeno funkcijo le v delu Unije.

(Glej točki 26 in 27.)

3. Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 29.)

4. 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.

Vendar mora sodišče za znamke Evropske unije, 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.

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. S tako prepovedjo bi se 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.

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.

Poleg tega mora sodišče za znamke Evropske unije del Unije, za katerega 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 o znamki Evropske unije, 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.

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.

Zato 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 neobstoje verjetnosti zmede.

(Glej točke od 30 do 36.)