



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 23. novembra 2017*

„Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 207/2009 – Znamka Evropske unije – Člen 16 – Znamka kot predmet premoženja – Obravnavanje znamke Evropske unije kot nacionalne znamke – Člen 18 – Prenos znamke, registrirane v imenu posrednika ali zastopnika imetnika znamke – Nacionalna določba, na podlagi katere je mogoče vložiti lastninsko tožbo glede nacionalne znamke, ki je bila registrirana s poseganjem v pravice imetnika ali s kršitvijo zakonske ali pogodbene obveznosti – Združljivost z Uredbo št. 207/2009“

V zadevi C-381/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija) z odločbo z dne 28. junija 2016, ki je na Sodišče prispela 11. julija 2016, v postopku

Salvador Benjumea Bravo de Laguna

proti

Estebanu Torrasu Ferrazuolu,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi E. Levits, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za E. Torrasa Ferrazuola S. Díaz Pardeiro, procuradora, in J. A. López Martínez, odvetnik,
- za špansko vlado M. A. Sampol Pucurull, agent,
- za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier in J. Samnadda, agenta,

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

izreka naslednjo

* Jezik postopka: španščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 16 in 18 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 Salvadorjem Benjumeo Bravom de Laguno in Estebanom Torrasom Ferrazzuolom v zvezi z lastništvom figurativne znamke Evropske unije, ki je bila registrirana v imenu prvonavedenega.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 V uvodni izjavi 15 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„Države članice bi morale zaradi krepitve varstva blagovnih znamk [Evropske unije] ob upoštevanju lastnega nacionalnega sistema oblikovati kar najbolj omejeno število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje s pristojnostmi v zadevah o kršitvah in veljavnosti blagovnih znamk [Evropske unije]“.
- 4 Člen 16 te uredbe, naslovljen „Obravnavanje blagovne znamke [Evropske unije] kot nacionalne blagovne znamke“, določa:

„1. Razen če je v členih 17 do 24 drugače določeno, se blagovna znamka [Evropske unije] kot predmet premoženja obravnava v celoti in za celotno območje [Unije] kot nacionalna blagovna znamka, registrirana v državi članici, v kateri po registru blagovnih znamk [Evropske unije]:

 - (a) ima imetnik svoj sedež ali stalno prebivališče na zadeven datum;
 - (b) če se pododstavek [točka] (a) ne uporabi, ima imetnik na zadeven datum podjetje.

2. V primerih, ki jih odstavek 1 ne zajema, je država članica iz omenjenega odstavka država članica, v kateri se nahaja sedež Urada [Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)].

3. Če sta v registru blagovnih znamk [Evropske unije] kot skupna imetnika navedeni dve osebi, se odstavek 1 uporablja za osebo, ki je navedena prva; če to ni mogoče, se uporablja za nadaljnje skupne imetnike v zaporedju, v katerem so navedeni. Če se odstavek 1 ne uporablja za nobenega od skupnih imetnikov, se uporablja odstavek 2.“
- 5 Člen 18 navedene uredbe, naslovljen „Prenos blagovne znamke, registrirane v imenu posrednika“, določa:

„Če je blagovna znamka [Evropske unije] registrirana v imenu posrednika ali zastopnika osebe, ki je imetnik te blagovne znamke, brez imetnikovega pooblastila, ima slednji pravico, da zahteva prenos te registracije v svojo korist, razen če tak posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje.“
- 6 Člen 95(1) te uredbe določa:

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

7 Člen 105(3) Uredbe št. 207/2009 določa:

„V zvezi s sodbami drugostopenjskih sodišč za blagovne znamke [Evropske unije] se uporabljajo nacionalna pravila o izrednih pravnih sredstvih.“

Špansko pravo

8 Člen 2(2) Ley 17/2001 de Marcas (zakon 17/2001 o znamkah) z dne 7. decembra 2001 (BOE št. 294 z dne 8. decembra 2001, v nadaljevanju: zakon 17/2001 o znamkah) določa:

„Kadar se je registracija znamke zahtevala s poseganjem v pravice tretjih oseb ali s kršitvijo zakonske ali pogodbene obveznosti, lahko oškodovana oseba pred sodišči uveljavlja lastništvo znamke, če vloži ustrezno lastninsko tožbo, pred datumom registracije ali v petih letih od objave te registracije ali od trenutka, v katerem se je registrirana znamka začela uporabljati v skladu z določbami člena 39. Sodišče po vložitvi lastninske tožbe obvesti španski urad za patente in znamke za njen zaznamek v registru znamk in odredi, če je to primerno, začasno ustavitev postopka registracije znamke.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

9 S. Benjumea Bravo de Laguna je 24. januarja 2011 pri EUIPO vložil zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.

10 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



11 EUIPO je 29. avgusta 2011 registriral navedeni znak v imenu S. Benjumea Brave de Lagune kot figurativno znamko Evropske unije pod številko 9679093.

12 E. Torras Ferrazzuolo, ki je menil, da je zakoniti imetnik te znamke, je pri Juzgado de lo Mercantil de Alicante (gospodarsko sodišče v Alicanteju, Španija) na podlagi člena 18 Uredbe št. 207/2009 in člena 2(2) zakona 17/2001 o znamkah vložil lastninsko tožbo glede navedene znamke.

13 Navedeno sodišče je to tožbo zavrnilo z obrazložitvijo, prvič, da se za znamke Evropske unije uporablja samo ureditev iz člena 18 Uredbe št. 207/2009, ne pa tudi splošna ureditev iz člena 2(2) zakona 17/2001 o znamkah, in drugič, da pogoji iz člena 18 Uredbe št. 207/2009 niso bili izpolnjeni.

14 Audiencia Provincial de Alicante (provincialno sodišče v Alicanteju, Španija), ki je odločalo o pritožbi, je razsodilo, da se ureditev v zvezi z zahtevo za priznanje lastništva iz člena 18 Uredbe št. 207/2009 nanaša samo na primer nezvestega posrednika ali zastopnika, zato je bilo treba v obravnavani zadevi uporabiti pravila o tožbi, s katero se zahteva priznanje lastništva znamke, iz člena 2 zakona 17/2001 o znamkah.

15 Navedeno sodišče, ki se je oprlo na člen 16 Uredbe št. 207/2009, je namreč menilo, da se zunaj okvira enotnih pravil, ki so določena v navedeni uredbi, znamka Evropske unije kot predmet premoženja obravnava v celoti in za celotno območje Unije kot nacionalna znamka, registrirana v državi članici, v kateri ima imetnik sedež ali prebivališče oziroma, če teh ni, podjetje.

- 16 Audiencia Provincial de Alicante (provincialno sodišče v Alicanteju, Španija), ki je poleg tega menilo, da so bili pogoji za ugoditev tožbi, s katero se je zahtevalo priznanje lastništva, v obravnavani zadevi izpolnjeni, je ugotovilo, da je E. Torras Ferrazzuolo imetnik znamke iz postopka v glavni stvari.
- 17 S. Benjumea Bravo de Laguna je pred Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija), ki je predložitveno sodišče, zatrjeval, da je v pravnem redu Unije določena možnost, da oseba zahteva priznanje lastništva znamke, samo če je bila opravljena registracija v imenu posrednika te osebe brez njenega pooblastila. Če ni tako, naj vložitev lastninske tožbe glede znamke Evropske unije ne bi bila mogoča.
- 18 E. Torras Ferrazzuolo je nasprotno trdil, da Uredba št. 207/2009 dovoljuje dopolnilno uporabo nacionalnega prava, tako da naj bi bilo člen 18 te uredbe mogoče razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da je mogoče na podlagi določb nacionalne zakonodaje države članice vložiti lastninsko tožbo glede znamke v drugih primerih kot je tisti, ki je določen v navedenem členu.
- 19 Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) meni, da se v sporu, o katerem odloča, porajajo vprašanja glede razlage prava Evropske unije, zato je prekinilo odločanje in Sodišču predložilo to vprašanje za predhodno odločanje:
- „Ali je lastninska tožba glede znamke [Evropske unije] iz drugih razlogov, kot so navedeni v členu 18 [Uredbe št. 207/2009], in sicer zlasti v primerih, določenih v členu 2(2) [zakona 17/2001 o znamkah], v skladu s pravom Unije in konkretno z Uredbo [št. 207/2009]?“

Vprašanje za predhodno odločanje

Dopustnost

- 20 E. Torras Ferrazzuolo najprej trdi, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten, ker Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) ni pristojno za njegovo vložitev.
- 21 Glede tega se opira na člen 95(1) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim države članice „na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, [imenovanih] ‚sodišč[a] za blagovno znamko [Evropske unije]‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi“, in trdi, da Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) ni pristojno za razlago navedene uredbe.
- 22 Poleg tega trdi, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni bil podan niti na prvi niti na drugi stopnji, in da gre zato za novo vprašanje, ki ga ni mogoče preučiti v okviru kasacijske pritožbe.
- 23 Vendar take utemeljitve ni mogoče sprejeti.
- 24 Prvič, iz uvodne izjave 15 Uredbe št. 207/2009 je namreč razvidno, da je člen 95(1) te uredbe namenjen krepitvi varstva znamk Evropske unije, tako da državam članicam nalaga, naj ustanovijo sodišča prve in druge stopnje s pristojnostmi v zadevah o kršitvah in veljavnosti teh znamk.
- 25 Vendar člena 95(1) Uredbe št. 207/2009 ob upoštevanju člena 105(3) te uredbe, v skladu s katerim se „[v] zvezi s sodbami drugostopenjskih sodišč za blagovne znamke [Evropske unije] [...] uporabljajo nacionalna pravila o izrednih pravnih sredstvih“, ni mogoče razlagati tako, da sodišča držav članic, ki odločajo o izrednih pravnih sredstvih, nimajo pravice razlagati te uredbe v okviru sporov, o katerih odločajo.
- 26 Drugič, poudariti je treba, da Sodišče na podlagi ustaljene sodne prakse ne preverja, ali je bila predložitvena odločba sprejeta v skladu z nacionalnimi pravili o organizaciji sodišč in sodnih postopkih (sodba z dne 7. julija 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, točka 22 in navedena sodna praksa).

- 27 Poleg tega je treba opozoriti, da je postopek na podlagi člena 267 PDEU instrument sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, v okviru katerega prvo zadnjim posreduje elemente razlage prava Unije, ki jih ta potrebujejo za rešitev spora, o katerem morajo odločiti (sodba z dne 5. julija 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, točka 16 in navedena sodna praksa).
- 28 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso člen 267 PDEU nacionalnim sodiščem daje najširšo možnost za začetek postopka pri Sodišču, če ugotovijo, da so se v zadevi, o kateri odločajo, pokazala vprašanja, ki zahtevajo razlago ali presojo veljavnosti določb prava Unije, ki so potrebne za rešitev spora, o katerem odločajo. Poleg tega lahko nacionalna sodišča to možnost uporabijo, kadar koli to v okviru postopka ocenijo za primerno (sodba z dne 5. julija 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, točka 17 in navedena sodna praksa).
- 29 Nazadnje, opozoriti je treba, da je v skladu s členom 267, tretji odstavek, PDEU nacionalno sodišče, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, načeloma dolžno predložiti zadevo Sodišču, če se pred njim pojavi vprašanje glede razlage prava Unije (glej zlasti sodbo z dne 9. septembra 2015, Ferreira da Silva e Brito in drugi, C-160/14, EU:C:2015:565, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 30 Zato je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten.

Vsebinska presoja

- 31 Predložitveno sodišče želi v bistvu izvedeti, ali je treba Uredbo št. 207/2009 razlagati tako, da nasprotuje temu, da se glede znamke Evropske unije uporabi nacionalna določba, na podlagi katere lahko oseba, oškodovana zaradi registracije znamke, ki je bila prijavljena s poseganjem v njene pravice ali s kršitvijo zakonske ali pogodbene obveznosti, uveljavlja lastništvo navedene znamke.
- 32 V uvodu je treba opozoriti, da člen 16(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da „[r]azen če je v členih 17 do 24 drugače določeno, se blagovna znamka [Evropske unije] kot predmet premoženja obravnava v celoti in za celotno območje [Unije] kot nacionalna blagovna znamka, registrirana v državi članici, v kateri [ima] po registru blagovnih znamk [Evropske unije] [...] imetnik svoj sedež ali stalno prebivališče [oziroma, če teh ni,] podjetje“.
- 33 Glede tega je treba navesti, da člen 18 te uredbe imetniku znamke Evropske unije podeljuje pravico, da zahteva prenos registracije te znamke v svojo korist, če je bila ta registrirana v imenu njegovega posrednika ali njegovega zastopnika ter brez njegovega pooblastila.
- 34 Zato je lastninska tožba glede znamke Evropske unije, ki je bila registrirana v imenu posrednika ali zastopnika imetnika te znamke brez pooblastila zadnjenavedenega, urejena izključno z Uredbo št. 207/2009.
- 35 Nasprotno pa člen 18 te uredbe ne ureja lastninske tožbe glede znamke Evropske unije v drugih primerih kot je tisti, v katerem je znamka registrirana v imenu posrednika ali zastopnika imetnika te znamke brez pooblastila zadnjenavedenega.
- 36 Zato mora biti v skladu s tem, kar določa člen 16 Uredbe št. 207/2009, znamka Evropske unije kot predmet premoženja v drugih primerih, kot je tisti, ki je določen v členu 18 te uredbe, obravnavana kot nacionalna znamka, registrirana v dani državi članici v skladu z merili iz navedenega člena 16.
- 37 Tako se za položaje, ki ne spadajo na področje uporabe člena 18 Uredbe št. 207/2009, uporabi nacionalna ureditev te države članice, kar zadeva lastninske tožbe glede znamke Evropske unije.

- 38 Ob upoštevanju vseh zgornjih preudarkov je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člena 16 in 18 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se glede znamke Evropske unije uporabi nacionalna določba, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, na podlagi katere lahko oseba, oškodovana zaradi registracije znamke, ki je bila prijavljena s poseganjem v njene pravice ali s kršitvijo zakonske ali pogodbene obveznosti, uveljavlja lastništvo navedene znamke, če zadevni položaj ne spada med položaje, ki so zajeti s členom 18 te uredbe.

Stroški

- 39 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 (deseti senat) razsodilo:

Člena 16 in 18 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [blagovni znamki Evropske unije] je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se glede znamke Evropske unije uporabi nacionalna določba, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, na podlagi katere lahko oseba, oškodovana zaradi registracije znamke, ki je bila prijavljena s poseganjem v njene pravice ali s kršitvijo zakonske ali pogodbene obveznosti, uveljavlja lastništvo navedene znamke, če zadevni položaj ne spada med položaje, ki so zajeti s členom 18 te uredbe.

Podpisi