



## Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva T-61/16

**The Coca-Cola Company  
proti  
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino**

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Master – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C – Relativni razlog za zavrnitev – Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk – Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije – Logično sklepanje – Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo – Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 7. decembra 2017

- Znamka Evropske unije — Tožbeni postopek — Tožba pri sodišču Unije — Pristojnost Splošnega sodišča — Odredba, naslovljena na Urad — Izključitev*  
*(člen 266 PDEU; Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65(6))*
- Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom — Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni — Pogoji — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Škodovanje razlikovalnemu učinku ali ugledu prejšnje znamke — Merila presoje*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5))*
- Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom — Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni — Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik — Verjetnost prihodnjega nehipotetičnega neupravičenega izkoriščanja ali škodovanja*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5))*
- Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Absolutni razlogi za zavrnitev — Znamke brez razlikovalnega učinka — Izjema — Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo — Uporaba znamke kot del registrirane znamke ali v kombinaciji z njo*  
*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 7(3))*

5. *Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom — Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni — Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik — Verjetnost prihodnjega nehipotetičnega neupravičenega izkoriščanja ali škodovanja — Uporaba zunaj Unije*

*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5))*

6. *Znamka Evropske unije — Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom — Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni — Figurativna znamka Master ter figurativni znamki Coca-Cola in C*

*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5))*

7. *Znamka Evropske unije — Tožbeni postopek — Tožba pri sodišču Unije — Pristojnost Splošnega sodišča — Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe — Nadzor nad pravno opredelitvijo dejanskega stanja spora*

*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65(2))*

8. *Znamka Evropske unije — Tožbeni postopek — Pritožbe pri odborih za pritožbe — Pristojnost odborov za pritožbe — Nov celovit preizkus utemeljenosti*

*(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 64(1))*

1. Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 34 in 35.)

2. Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi.

V zvezi s tretjim pogojem je treba opozoriti, da gre za verjetnost neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke zlasti v primerih poskusov očitnega izkoriščanja in parazitstva ugledne znamke, zato se uporablja pojem „verjetnost parazitstva“. Povedano drugače, gre za verjetnost, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih ta prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko.

Za ugotovitev, ali se z uporabo znaka neupravičeno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda ter stopnjo razlikovalnega značaja znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. V zvezi z intenzivnostjo ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja znamke je Sodišče razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo priznati obstoj kršitve. Iz sodne prakse tudi izhaja, da hitreje in močnejše ko se ob znaku sproži misel na znamko, večja je nevarnost, da bo sedanja ali prihodnja uporaba znaka izkoriščala ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

(Glej točke od 64 do 66.)

3. Imetnik prejšnje znamke, ki se sklicuje na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije, mora dokazati, da bi uporaba poznejše znamke neupravičeno izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled njegove prejšnje znamke. Imetniku prejšnje znamke za to ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke, kar potrjuje tudi uporaba pogojnika v tej določbi. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati na veliko verjetnost za nastanek take kršitve v prihodnosti, ali, z drugimi besedami, predložiti dokaze, ki omogočajo *prima facie* ugotovitev gotovega tveganja za izkoriščanje ali oškodovanje brez upravičenega razloga v prihodnosti.

V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 se opravi analizo bodoče in nehipotetične verjetnosti parazitstva v Uniji, ki je usmerjena v prihodnost, na podlagi trenutno razpoložljivih informacij, in se ne dokazuje trenutnega parazitstva v Uniji. Čeprav verjetnost oslabitve (to je verjetnost oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk) zahteva, da se dokaže sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka, ki je posledica uporabe poznejše znamke, se tak dokaz ne zahteva za verjetnost parazitstva (to je verjetnost neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk). Poleg tega je treba verjetnost parazitstva presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, na katere se nanaša poznejša – in ne prejšnja – znamka, ker je prepovedana korist, ki jo ima na podlagi te znamke imetnik poznejše znamke.

V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko verjetnost parazitstva ter verjetnost oslabitve ali očrnitve ugotovi zlasti na podlagi logičnih sklepanj, ki izhajajo iz preučitve možnosti, če niso omejena zgolj na predpostavke in upoštevajo običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera.

Sodišče je zlasti presodilo, da je treba pri splošni presoji, da se ugotovi, ali gre za neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, med drugim upoštevati dejstvo, da je bil namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev ugodnosti pri oglaševanju zaradi razlikovalnega značaja in ugleda znamk, pod katerimi so se ti parfumi tržili. Sodišče je poleg tega presodilo, da kadar se tretja oseba poskuša 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 lastnega truda – je treba korist, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke.

Nazadnje, Splošno sodišče je večkrat razsodilo, da je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke tako očitna, da ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba niti navesti niti dokazati nobenega drugega dejstva.

(Glej točke od 67 do 70, 102 in 106.)

4. Iz sodne prakse Sodišča glede pridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo in ohranitve znamke z dokazom resne in dejanske uporabe izhaja, da sta s pojmom „uporaba“ znamke v smislu tega izraza na splošno zajeti tudi neodvisna uporaba te znamke in njena uporaba kot sestavni del druge znamke, ki je obravnavana kot celota ali v kombinaciji z njo. Sodišče je pojasnilo tudi, da se mora registrirana znamka, ki se uporablja le kot del sestavljene znamke ali skupaj z drugo znamko, še naprej zaznavati kot označba porekla zadevnega proizvoda.

(Glej točko 75.)

5. Načelo teritorialnosti v pravu znamk pomeni, da pogoje za varstvo določa pravo države – ali unije držav – v kateri se znamka prijavi. Pojasniti je treba, da načelo teritorialnosti pomeni tudi, da je sodišče države ali unije držav pristojno (v celoti ali deloma) za obravnavanje kršitev, ki so bile storjene ali je grozila nevarnost, da bodo storjene na ozemlju te države ali te unije držav, pri čemer so tretje države izključene.

Načelo teritorialnosti v pravu znamk ne izključuje upoštevanja uporabe prijavljene znamke zunaj Evropske unije, da bi se tako utemeljil logični sklep v zvezi z verjetno komercialno uporabo prijavljene znamke v Uniji, z namenom ugotavljanja obstoja verjetnosti neupravičenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke Evropske unije v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije v Uniji.

Tako lahko dokazi o dejanski uporabi kjerkoli na svetu pomenijo indic za način, kako se lahko prijavljena znamka uporablja v Uniji, tako da se lahko na podlagi take uporabe zunaj Unije presodi, ali lahko uporaba prijavljene znamke neupravičeno izkorišča ugled prejšnjih znamk.

Na podlagi zahteve za registracijo znamke Evropske unije se lahko torej logično sklepa, da ima imetnik znamke namen tržiti svoje proizvode ali storitve v Uniji.

(Glej točke 81, 88, 95 in 96.)

6. Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 92 do 108.)

7. V skladu s členom 65(2) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije (postal člen 72(2) Uredbe 2017/1001) je Splošno sodišče pozvano, naj presodi zakonitost odločb odborov za pritožbe pri Uradu in s tem nadzoruje, ali uporabljajo pravo Unije, zlasti glede dejstev, ki so bila predložena navedenim odborom. Splošno sodišče lahko tako v mejah navedenega člena, kot ga razlaga Sodišče, opravi popoln nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe Urada, če je potrebno tudi tako, da razišče, ali so ti odbori pravilno pravno opredelili dejansko stanje spora oziroma ali je bila presoja dejanskih elementov, ki so bili predloženi navedenim odborom, pravilna.

Kadar je Splošno sodišče pozvano, naj presodi o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe Urada, ga ne zavezuje napačna presoja tega odbora o dejstvih, ker je namreč navedena presoja del ugotovitev, katerih zakonitost se izpodbija pred Splošnim sodiščem.

(Glej točki 110 in 111.)

8. Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 115.)