



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 17. januarja 2019¹

Zadeva C-690/17

**ÖKO-Test Verlag GmbH
proti
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija))

„Vprašanje za predhodno odločanje – Znamka EU – Pravice, podeljene z znamko – Pravica nasprotovati temu, da tretja oseba uporablja enak ali podoben znak – Nedovoljena namestitvev znamke kot označbe testa kakovosti na proizvod“

1. Obravnavani predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na pravico imetnika znamke (ÖKO-TEST), ki je sestavljena iz znaka kakovosti² in registrirana za označevanje več storitev, da prepove, da jo tretja oseba brez njegovega soglasja uporablja na embalaži zobne paste (Aminomed).
2. Ali je v primeru, kakršen je obravnavani, v katerem se zdi, da ni enakosti ali podobnosti med proizvodi za nego zob in storitvami, ki jih opravlja imetnik znaka, uporaba tožb zaradi kršitve prava znamk sploh smiselna? To je, če povzamem, dvom, ki ga ima predložitveno sodišče pri reševanju težav, ki so nastale, ker imetnik znamke ÖKO-TEST zoper osebo, ki ta znak uporablja brez njegove privolitve, ne more uporabiti tožbe iz pogodbenega razmerja ali druge tožbe na podlagi nemških predpisov o nelojalni konkurenci.

1 Jezik izvirnika: španščina.

2 Čeprav je bil nemški izraz „Testsiegel“ v večini primerjanih jezikovnih različic preveden ob upoštevanju besede „test“ („label de test“ v francoščini, „test seal“ v angleščini, „sigillo di test“ v italijanščini, „testlabel“ v nizozemščini in „selo de teste“ v portugalščini), bom uporabljal izraz „znak kakovosti“, ki se mi zdi primernejši. Družba Öko-Test Verlag GmbH je na obravnavi pojasnila, da ne izvaja samostojnih testov proizvodov za ugotavljanje njihovih bistvenih lastnosti, temveč predvsem primerjalna testiranja različnih proizvodov. Na podlagi te primerjave vsakemu od teh izdelkov glede na izpolnjevanje nekaterih vnaprej določenih meril kakovosti da oceno.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

3. Pravna ureditev varstva znamk je sestavljena iz ukrepov za harmonizacijo nacionalnih zakonodaj (zlasti Direktiva 2008/95/ES³) in določb, s katerimi je urejena znamka Unije (Uredba št. 207/2009⁴), ki se uporabljajo za subjekte, ki se odločijo za uporabo te pravice industrijske lastnine.

1. Direktiva 2008/95

4. Člen 5, od (1) do (3), določa:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, [...] tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;
- (b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.

2. Vsaka država članica lahko določi, da ima imetnik pravico tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke.

3. Na podlagi odstavkov 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

[...]“.

2. Uredba 2017/1001

5. Člen 9, od (1) do (3),⁵ določa:

„1. Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice.

3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25). Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 336, str. 1) ima enak naslov kot predhodnica, katero je spremenila, vendar se za obravnavani primer *ratione temporis* ne uporablja.

4 Različica, ki se uporabi v obravnavani zadevi, je načeloma Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). Poznejša različica, ki je kodificirana v Uredbi (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1), ima *ratione temporis* vpliv na dejansko stanje spora, kar zadeva opustitvene tožbe *pro futuro*, zato bo v teh sklepnih predlogih upoštevana.

5 V bistvenem ustreza členu 9, od (1) do (3), Uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 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 pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21).

2. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale kateri koli znak, če:

- (a) je znak enak blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU;
- (b) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana blagovna znamka EU, ter zaradi tega obstaja verjetnost zmede v delu javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja znaka in blagovne znamke;
- (c) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU, ne glede na to, ali se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU, če te [ta] v Uniji uživajo [uživa] ugled in če se z neupravičeno uporabo navedenega znaka na nepošten način izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke EU.

3. V skladu z odstavkom 2 se lahko prepove zlasti:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene oziroma ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

[...]“.

B. Nemško pravo. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen⁶

6. V členu 14(2), točka 3, tega zakona je Zvezna republika Nemčija uporabila možnost iz člena 5(2) Direktive 2008/95 za znamke z ugledom.

II. Dejansko stanje spora in vprašanja za predhodno odločanje

7. Družba Öko-Test Verlag GmbH objavlja revijo „ÖKO-TEST“, ki se distribuira na vsem nemškem ozemlju. Poleg splošnih informacij za potrošnike v njej objavlja teste blaga in storitev, ki jih izvajajo neodvisni laboratoriji. Preizkusi in testi se izvajajo brez vednosti zadevnih proizvajalcev.

8. Družba Öko-Test Verlag je 23. aprila 2012 pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) oziroma 31. avgusta 2012 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) dosegla registracijo te figurativne nacionalne znamke oziroma znamke EU.⁷

⁶ Zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. I, str. 3082; 1995 I, str. 156; 1996 I, str. 682), zadnjič spremenjen s členom 11 zakona z dne 17. julija 2017 (BGBl. I, str. 2541).

⁷ Ker sta nacionalni znak in znak Unije, ki ju je registrirala družba Öko-Test Verlag, enaka, bom v nadaljevanju za oba uporabljal izraz „znamka“; kadar bo treba med njima razlikovati, bom uporabljal izraza „nacionalna znamka“ in „znamka Unije“.



9. Storitve,⁸ zajete z znamko, ki so najbolj relevantne za spor, so te iz razredov 35 (svetovanje potrošnikom in obveščanje potrošnikov pri izbiri blaga in storitev na podlagi rezultatov testiranja in preiskav; izvajanje in ocenjevanje javnomnenjskih raziskav in anket) in 42 (izvajanje in ocenjevanje znanstveno utemeljenih testiranj blaga in preverjanj storitev; izvajanje in ocenjevanje preverjanj kakovosti; izvajanje in ocenjevanje tehničnih testov in preiskav).

10. Družba Öko-Test Verlag se financira pretežno s prihodki od prodaje svoje revije in iz naslova licenčnih pogodb za uporabo znamke, ki jih sklene s proizvajalci, potem ko testira njihove proizvode. Pridobitelji licence prejmejo datoteko z znakom ÖKO-TEST, ki ga na svojih proizvodih uporabijo tako, da v prazno polje pod njim vstavijo rezultat testa in sklic nanj.⁹

11. Licenčna pogodba preneha, če je rezultat novejšega testa (z novimi parametri) drugačen od rezultata prejšnjega testa, izvedenega v zvezi s proizvodom pridobitelja licence, pa čeprav ta ni bil predmet novejšega testa,¹⁰ ali če se spremenijo narava ali značilnosti tega proizvoda.

12. Družba Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG¹¹ proizvaja zobne paste, med katerimi je tudi Aminomed. Družba Öko-Test Verlag je testirala več zobnih past, vključno z Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (zobna pasta z izvlečkom kamilice in fluorida), in rezultate testa objavila v Jahrbuch Kosmetik 2005 (letni pregled kozmetike 2005), pri čemer je proizvodu dala oceno „zelo dober“ („sehr gut“).

13. Družbi sta avgusta 2005 sklenili licenčno pogodbo o uporabi znaka ÖKO-TEST (ki še ni bil registriran kot znamka), ki ga je družba Dr. Liebe začela uporabljati pri promociji svojega proizvoda.

⁸ V skladu z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, spremenjenim 28. septembra 1979.

⁹ Ta zahteva v skladu s pojasnili predložitvenega sodišča izhaja iz sodne prakse nemških sodišč na področju nelojalne konkurence, v skladu s katero je zakonitost oglaševanja z rezultati testov vezana na navedbo vira.

¹⁰ Med strankama postopka v glavni stvari je uporaba tega določila sporna.

¹¹ V nadaljevanju: Dr. Liebe.

14. Oktobra 2014 je družba Öko-Test Verlag izvedela, da se Aminomed prodaja, kakor je ponazorjeno spodaj:



Embalaza je bila glede na prvotno embalažo spremenjena.

15. Družba Öko-Test Verlag je vložila tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija). Trdila je, da družba Dr. Liebe na podlagi licenčne pogodbe ni upravičena uporabljati znaka ÖKO-TEST, saj (a) ta ni bil predmet pogodbe; (b) je bil že leta 2008 objavljen poznejši test zobnih past, pri katerem so bili upoštevani novi parametri, tako da družba Dr. Liebe že zgolj zato ni več upravičena do uporabe tega znaka; in (c) proizvod družbe Dr. Liebe z zadevnim znakom – za namene licenčne pogodbe – ne ustreza proizvodu, ki je bil dejansko testiran, saj so bili spremenjeni vsaj njegovo ime, opis in embalaža.

16. Družba Dr. Liebe je tožbi nasprotovala in trdila, da je licenčna pogodba še naprej veljavna in da lahko uporablja znak ÖKO-TEST. Trdila je tudi, da po registraciji nacionalne znamke in znamke Unije teh znamk ni več uporabljala.

17. Landgericht (deželno sodišče) je presodilo, da je družba Dr. Liebe sporno znamko uporabljala za „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom“ in da se ne more več sklicevati na licenčno pogodbo. Ker družba Dr. Liebe ni predložila podrobnejših podatkov o ustavitvi proizvodnje, je sodišče sklepalo, da je po registraciji znamke še naprej prodajala zobno pasto s tem znakom. Zato je družbi Dr. Liebe naložilo, naj v trgovskem prometu s proizvodom Aminomed preneha uporabljati znak ÖKO-TEST ter proizvod umakne s trga.

18. Družba Dr. Liebe je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), ki je v predlogu za sprejetje predhodne odločbe navedlo, da (a) se strinja s prvostopenjskim sodiščem, da je licenčna pogodba že pred časom prenehala in (b) da zato ugotavlja, da je družba Dr. Liebe znamko v gospodarskem prometu uporabljala brez privolitve njenega imetnika.

19. Predložitveno sodišče meni:

- da bi bilo treba, če se izhaja iz tega, da je bila sporna znamka uporabljena za *proizvod* (zobna pasta), očitke, ki jih je družba Öko-Test Verlag uveljavljala na podlagi člena 9(2)(a) in (b) Uredbe 2017/1001, zavrnil, saj se nobena od dveh registracij znamke ÖKO-TEST ne nanaša na zobno pasto ali „podobno blago“.
- Družba Öko-Test Verlag se lahko na svojo pravico kot imetnik znamke iz navedenega člena sklicuje le, če je uporaba znaka kakovosti na *proizvodu* enakovredna njegovi uporabi za katero od *storitev*, ki so s to znamko varovane, kakršna je storitev „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom pri izbiri blaga in storitev“.

20. Predložitveno sodišče prav tako navaja, da zaradi razlik med njimi *znaki* kakovosti niso primerljivi z *žigi* kakovosti in ne morejo biti registrirani kot certifikacijske znamke.¹² Vendar opozarja, da kot v zadevi Gözze¹³ potrošniki znak kakovosti zaznavajo podobno kot žig kakovosti. Z njegovo namestitvijo na proizvod se zagotavlja določena kakovost, ki je bila preverjena, ne pa tudi to, da je bil proizvod izdelan pod nadzorom imetnika znamke, ki jo tvori znak. Zato javnost znamke ÖKO-TEST ne povezuje s proizvajalci testiranih proizvodov, saj se zaveda, da z njimi ni povezana, ter temu dejstvu pripisuje poseben pomen.

21. Če bi se štel, da se namestitev znaka kakovosti uporablja za registrirano storitev, bi družba dr. Liebe kršila znamko¹⁴ tako z vidika njene funkcije označbe izvora kot z vidika funkcije zagotavljanja kakovosti. Če pa bi bil odgovor na prvo vprašanje nikalen, ima predložitveno sodišče še drugo vprašanje, ki se nanaša na člen 9(2)(c) Uredbe 2017/1001 in člen 5(2) Direktive 2008/95.

22. Znamka ÖKO-TEST na ozemlju Zvezne republike Nemčije namreč uživa ugled, vendar ni znana kot znak industrijske lastnine, temveč kot znak kakovosti. Glede na sodbo Gözze bi bilo torej težko šteti, da jo je družba Dr. Liebe uporabljala za proizvod za nego zob, in ne za storitev, ki jo nudi družba Öko-Test Verlag. Zato predložitveno sodišče vprašuje, ali je mogoče govoriti o posamezni znamki z ugledom, če ta izhaja iz dejstva, da gre za znak kakovosti.

23. V tem okviru navaja, da iz sodne prakse v zvezi z znamkami z ugledom¹⁵ ni razvidnih dovolj opornih točk za razjasnitev, ali gre pri trženju zobne paste, ki je označena z znakom, za uporabo, ki pomeni kršitev, in – zlasti – ali lahko tako uporabo pomeni uporaba, pri kateri se znak ne uporablja kot znamka. Nazadnje opozarja, da pride do izkoriščanja tujega ugleda ali prenosa podobe, ki sta prepovedana z navedenimi določbami, tudi če tretja oseba posamezne znamke ne uporablja za zagotavljanje izvora blaga, ki ga proizvaja njeno podjetje.

24. V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali gre za protipravno uporabo posamezne znamke v smislu člena 9[(2)](b) [...] Uredbe [2017/1001] ali člena 5(1), drugi stavek, točka (a), Direktive [2008/95], če

- je posamezna znamka nameščena na proizvod, za katerega navedena znamka ni zaščiten, ali
- se namestitev posamezne znamke s strani tretje osebe v gospodarskem prometu razume kot znak kakovosti, torej tako, da je proizvod izdelala in dala v promet tretja oseba, ki ni pod nadzorom imetnika znamke, vendar pa je imetnik znamke ta proizvod testiral glede določenih lastnosti in ga na podlagi tega ocenil z določenim rezultatom, navedenim v znaku kakovosti, in
- je posamezna znamka registrirana med drugim za „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom pri izbiri blaga in storitev, zlasti na podlagi rezultatov testiranja in preiskav ter s presojo kakovosti“?

2. Če je odgovor Sodišča na prvo vprašanje nikalen:

Ali gre za nedovoljeno uporabo v smislu člena 9[(2)](c) Uredbe [2017/1001] in člena 5(2) Direktive [2008/95], če

¹² Člen 83 in naslednji Uredbe 2017/1001 in, kar zadeva nacionalne certifikacijske znamke, člen 27 in naslednji Direktive 2015/2436.

¹³ Sodba z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, v nadaljevanju: Gözze, točka 45 in naslednje).

¹⁴ Sklicuje se na sodbi z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159), ter z dne 25. marca 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163; v nadaljevanju: sodba BergSpechte).

¹⁵ Sklicuje se na sodbo z dne 23. oktobra 2003, Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582).

- je posamezna znamka znana samo kot znak kakovosti, kakor je opisan v prvem vprašanju, in
- tretja oseba posamezno znamko uporablja kot znak kakovosti?“

III. Postopek pred Sodiščem

25. Sodno tajništvo Sodišča je predložitveni sklep prejelo 8. decembra 2017. Pisna stališča so predložile družba Öko-Test Verlag, nemška vlada in Evropska komisija, ki so se udeležile obravnave, opravljene 7. novembra 2018, ki se je je udeležila tudi družba dr. Liebe.

IV. Pravna presoja

A. Uvodne ugotovitve

26. Čeprav želi predložitveno sodišče izvedeti, ali se uporabita člen 9 Uredbe 2017/1001 in člen 5 Direktive 2008/95, pa opozarja, da se je tožba, s katero je bil spor začel, nanašala na znamko Unije, na nacionalno pa le podredno.¹⁶ Zato in zaradi nazornosti bom preučitev opravil ob prednostnem upoštevanju določb Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije, čeprav bodo izsledki te preučitve *mutatis mutandis* veljali tudi za ustrezne določbe Direktive 2008/95.¹⁷

27. Kot sem že navedel, je predložitveno sodišče zavrnilo možnost, da bi se družbi Öko-Test Verlag pravno varstvo, ki ga zahteva, lahko priznalo na podlagi pogodbenega razmerja (ugotovilo je, da licenčna pogodba že dolgo ne zavezuje več nobene od strank)¹⁸ ali na podlagi tožbe iz naslova nelojalne konkurence, saj je ta pogojena s tem, da si tožeča in tožena družba konkurirata, kar pa v obravnavanem primeru ni podano.¹⁹

28. Medtem ko v zvezi z oviro za vložitev opustitvene tožbe na podlagi nemškega prava o nelojalni konkurenci nimam nobenih pomislekov, pa preučitev možnosti tožbe iz pogodbenega razmerja morda ni nesmiselna, če se upoštevajo nekatere sodbe Sodišča, v skladu s katerimi je treba:

- za ugotovitev, ali v smislu člena 5(1) in (3) „Uredbe Bruselj I“²⁰ tožba spada na področje „zadev v zvezi s pogodbenimi razmerji“, in ne na področje „zadev v zvezi z delikti“, dognati, ali se očitano ravnanje lahko šteje za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, kot se opredelijo glede na predmet pogodbe;²¹

¹⁶ Točka 8 predložitvenega sklepa.

¹⁷ Ko bo to potrebno, pa se bom izrecno skliceval na določbe Direktive 2015/2436.

¹⁸ Točka 10 predložitvenega sklepa. Družba dr. Liebe je na obravnavi sicer navedla, da je po njenem mnenju pogodba v času dejanskega stanja še vedno veljala.

¹⁹ V skladu s členom 8 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (nemški zakon o preprečevanju nelojalne konkurence) z dne 3. julija 2004 v različici z dne 3. marca 2010 (BGBl. I, str. 254), zadnjič spremenjen 17. februarja 2016 (BGBl. I, str. 233), nekonkurenti nimajo aktivne legitimacije. Družbi Dr. Liebe in Öko-Test Verlag delujeta na različnih trgih.

²⁰ Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 19, zvezek 4, str. 42).

²¹ Tako bo *a priori* v primeru, če je razlaga pogodbe nujna za ugotovitev zakonitosti ali nezakonitosti ravnanja, ki se očita toženi stranki, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče. Glej sodbi z dne 13. marca 2014, Brogsitter (C-548/12; EU:C:2014:148, točke od 23 do 25), in z dne 14. julija 2016, Granarolo (C-196/15; EU:C:2016:559, točki 21 in 22).

- za odločitev o odškodninski tožbi zaradi nepogodbene odgovornosti institucij Unije preveriti, ali med strankami obstaja dejanski pogodbeni okvir, ki je povezan s predmetom spora – pa čeprav so pogodbeni razmerja že prenehala – in ki ga je treba za odločanje o tej tožbi podrobno preučiti.²²

29. Očitno je, da se pravni okvir te zadeve razlikuje od tega iz sodb, ki sem jih navedel v opombah 21 in 22. Vendar je v njih uporabljeni metodološki pristop po analogiji lahko koristen tudi v tej zadevi. Stranki spora v glavni stvari sta na obravnavi potrdili, da je bila pravica do uporabe logotipa²³ dovoljena v okviru pogodbenega razmerja, čeprav se zdi, da iz predložitvenega sklepa izhaja nasprotno. Če je družba dr. Liebe, kot izhaja iz spisa, tak znak še naprej uporabljala, je kršila pogodbeno (čeprav morda implicitno) obveznost, da embalaže zobne paste, ki jo proizvaja, po prenehanju razmerja, ki temelji na tej pogodbi, ne bo več označevala z zadevnim logotipom.

30. Predložitveno sodišče lahko torej, če se mu to zdi primerno, ta pristop uporabi kot podlago za dopustitev morebitne tožbe *ex contractu* družbe Öko-Test Verlag. Vendar sem v tem okviru to možnost želel le omeniti, zavedajoč se, da je treba v okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe predvsem dati odgovor na postavljena vprašanja, in ne predlagati alternativnih rešitev, ki so navsezadnje v domeni nacionalnega prava.

B. Prvo vprašanje za predhodno odločanje: protipravna uporaba

1. Povzetek stališč strank

31. Družba Öko-Test Verlag meni, da se njen znak ne uporablja kot znamka za zobno pasto, temveč za storitev (ki jo zagotavlja), ter predlaga, naj se na to vprašanje odgovori pritrdilno. Trdi, da znak kakovosti ni primerljiv z žigom kakovosti, saj se s prvim potrjuje, da proizvod izpolnjuje nekatere vnaprej določene standarde, medtem ko je namen žiga kakovosti zgolj to, da lahko potrošnik na prvi pogled prepozna neko lastnost proizvoda. Strinja se s predložitvenim sodiščem in nemško vlado, da nikakor ni podoben garancijskim in certifikacijskim znamkam.²⁴

32. Družba Öko-Test Verlag meni, da zadevna javnost uporabo znamke ÖKO-TEST na zobni pasti dojema kot uporabo, ki jo je imetnik dovolil in s katero se sporoča, (a) da je bil ta proizvod na podlagi testov, ki jih je izvedla družba Öko-Test Verlag, ocenjen kot zelo dober, in (b) da je ta ocena v skladu z vsebino njene publikacije in njenimi nevtralnimi, nepristranskimi in strokovnimi standardi. Zato to, da družba Dr. Liebe uporablja znamko ÖKO-TEST, vpliva na funkcijo znamke kot označbe izvora ter na druge funkcije, ki jih je priznalo Sodišče.²⁵

33. Nemška vlada navaja, da se s prvim vprašanjem ne sprašuje o dvojni enakosti iz člena 5(1)(a) Direktive 2008/95, temveč o verjetnosti zmede iz točke (b) tega člena, saj so med izvirnim znakom ÖKO-TEST in znakom, ki se uporablja na embalaži zobne paste, nekatere razlike (zlasti rezultati testov in navedba publikacije). Predlaga, naj se na vprašanje odgovori pritrdilno, in sicer na podlagi tega, da se znamka, registrirana za storitev, lahko uporabi za proizvod, če se javnost zaveda samostojnosti storitve in njene povezanosti s proizvodom.

22 Sodba z dne 18. aprila 2013, Komisija/Systran in Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245, točka 66), in sklepni predlogi generalnega pravobranilca P. Cruza Villalóna v tej zadevi (EU:C:2012:714, točki 49 in 50). V navedeni zadevi je Sodišče kljub temu, da so se pogodbe že iztekle, odločilo, da sodišča Unije niso pristojna za obravnavo zahtevka iz naslova nepogodbene odgovornosti, in sicer prav zaradi pogodbenega okvira, zaradi katerega jih je bilo treba preučiti, da bi se sprejela odločitev v sporu.

23 Družba Öko-Test Verlag je pojasnila, da gre za znak v obliki, v kakršni je njegovo uporabo dovoljevala, preden ga je zaradi posodobitve in poenotenja spremenila.

24 Te so urejene v členu 27 Direktive 2015/2436 in v členu 83 Uredbe 2017/1001, ki sta navedeni v opombah 3 oziroma 4 teh sklepnih predlogov.

25 Sodbe z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 58), z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točke 49, 77 in 79), ter z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 38).

34. Nemška vlada meni, da je odločilno dojemanje javnosti, ki je vajena tega, da organizacije, ki niso povezane s proizvajalci, izvajajo teste blaga za vsakodnevno uporabo ter nato obveščajo potrošnike. Potrošnikom naj bi bilo takoj jasno, da je družba Öko-Test Verlag preizkusila zobno pasto in jo ocenila kot zelo dobro. Poleg tega je predstavitev navedenega blaga z različnimi znamkami ali znaki običajna praksa podjetij; tako je v primeru žigov kakovosti ali certifikacijskih žigov (ekološko kmetijstvo, energetska učinkovitost EU, pravična trgovina) in namestitve oznake dobavitelja kot podatka o kakovosti komponent končnega proizvoda (na primer Intel Inside za računalniške procesorje).

35. Komisija pa meni, da se vprašanje pravzaprav ne nanaša na točko (b), temveč na točko (a) člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 oziroma člena 5(1) Direktive 2008/95. Strinja se, da se s prikazom znamke ÖKO-TEST na predstavitvi zobne paste nujno napotuje na storitve, ki jih opravlja imetnica te znamke (družba Öko-Test Verlag), vendar meni, da je ta napotitev neločljivo povezana z oglaševanjem proizvoda za nego zob, ne da bi to pomenilo, da družba Dr. Liebe oglašuje iste storitve kot družba Öko-Test Verlag.

36. Komisija poudarja oglaševalski učinek, ki ga želi proizvajalec zobne paste doseči z uporabo znaka ÖKO-TEST in ki je v tem, da bi se javnost spomnila na storitev, ki jo izvaja imetnik tega znaka, ki je edini, ki se mu lahko pripiše avtorstvo neodvisnega testa. Z določili licenčne pogodbe naj bi se skušalo preprečiti, da bi upad kakovosti testiranega proizvoda negativno vplival na samo znamko družbe Öko-Test Verlag, do česar bi prišlo, če bi se ta slabša kakovost proizvoda povezovala s podjetjem, ki ga je testiralo.

2. Presoja

37. S prvim vprašanjem za predhodno odločanje želi predložitveno sodišče izvedeti, če povzamem, ali je znak kakovosti ÖKO-TEST, ki je zaščiten kot registrirana znamka, namenjen – če se ga uporablja tako, kakor družba Dr. Liebe na embalaži zobne paste – označevanju storitev imetnika te znamke, in ne le blaga, ki ga prodaja družba Dr. Liebe.

38. Sodišče je v sodbi Gözze ugotovilo, da „ne gre za uporabo posamezne znamke, skladne z njeno bistveno funkcijo, kadar je edina funkcija namestitve te znamke na proizvode vključitev oznake kakovosti za te proizvode, ne pa hkratno zagotavljanje, da ti izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se proizvajajo in kateremu je zato mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost“.²⁶

39. Če bi to ugotovitev brali dobesedno, bi imel spor razmeroma enostavno rešitev, saj družba Öko-Test Verlag niti ne proizvaja zobne paste niti njena znamka ni nameščena na embalaži zaradi označevanja njenega izvora. Zato bi bilo treba ugotoviti, da to podjetje družbi Dr. Liebe na podlagi člena 9(2)(a) in (b) Uredbe 2017/1001 ne more prepovedati, da v gospodarskem prometu uporablja znamko ÖKO-TEST.

40. Čeprav je v obravnavanem primeru to rešitev zaradi ugleda znamke ÖKO-TEST na nemškem trgu mogoče popraviti (kot bom predlagal spodaj) na podlagi točke (c) navedenega člena, pa menim, da bi morali imeti v okoliščinah, kakršne so obravnavane, tudi imetniki znakov brez ugleda na voljo pravni instrument po pravu znank, s katerim bi se lahko odzvali na to, da jih brez njihovega soglasja uporablja tretja oseba.²⁷ Morda bi se s preučitvijo razlik med žigom kakovosti in znakom kakovosti lahko našel odgovor, ki bi presegel tega iz sodbe Gözze.

²⁶ Točka 46.

²⁷ To stališče je na obravnavi zastopala nemška vlada, ki je ob tem navedla, da bi se v nasprotnem primeru varstvo priznavalo le znamkam z ugledom, manj znane in nove znamke pa bi ostale brez zaščite.

41. Stranke so pri razlagi vprašanja za predhodno odločanje glede tega, ali je obravnavani primer mogoče zajeti s položajem iz točke (a) ali točke (b) člena 9(2) Uredbe 2017/1001, izrazile različna mnenja. Bolj primerno je kratko opisati merila za ugotavljanje, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo, ki so skupni obema možnostma,²⁸ ter se na tej podlagi odločiti za eno od njiju.

a) Elementi presoje

1) Izhodišče

42. Imetnik registrirane znamke lahko v skladu s členom 9(2)(a) in (b) Uredbe 2017/1001 tretji osebi uporabo znaka načeloma prepove le, če so izpolnjeni ti pogoji:

- po eni strani mora biti znak enak²⁹ ali podoben registrirani znamki imetnika;
- po drugi strani mora do uporabe registrirane znamke (a) priti v gospodarskem prometu, (b) brez soglasja imetnika znamke, (c) ki se mora nanašati na blago ali storitve, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana znamka, (d) njena posledica pa mora biti, da pride ali bi lahko prišlo do posega v katero od funkcij znamke.³⁰

43. Iz spisa, ki ga je poslalo predložitveno sodišče, je razvidno, da (prvi) pogoj, ki se nanaša na enakost znaka,³¹ ne bi smel biti problematičen, saj družba Dr. Liebe ne prereka, da je na embalaži zobne paste, ki jo proizvaja, uporabljala znak ÖKO-TEST.

44. V zvezi s tem me ne prepriča stališče nemške vlade glede razlik med ÖKO-TEST kot registrirano znamko in podobo na embalaži zobne paste družbe dr. Liebe. To, da so na tej embalaži znotraj znamke rezultati testov in sklic na publikacijo, ni upoštevno, in sicer iz dveh razlogov: prvi je ta, da je javnost vajena tega, da se znamka ÖKO-TEST pojavlja s takimi označbami (brez njih je njen prikaz pri oglaševanju proizvoda vreden malo ali nič), drugi, ki izhaja iz prvega, pa ta, da bi bile te razlike za povprečnega potrošnika nezaznavne v smislu, da zaradi njih ne bi pomislil, da gre za drugo znamko (čeprav mora to, ker gre za dejansko vprašanje, preučiti predložitveno sodišče).³²

45. Prav tako ni sporno, da sta izpolnjena pogoja v zvezi z uporabo v gospodarskem prometu in neobstoječem soglasju imetnika znamke. Ne zahteva se, da je ta konkurent proizvajalca izdelka: v skladu s členom 9(2) Uredbe 2017/1001 lahko imetnik znamke njeno uporabo prepreči „vsem tretjim osebam“, ki jo uporabljajo brez njegovega soglasja, zato status konkurenta ni nujen pogoj. To, da se točki (a) in (b) tega člena uporabljata predvsem za konkurente, ne pomeni, da je zakonodajalec morebitni odziv imetnika znamke omogočil le v razmerju do njih.

46. Treba je torej dognati, ali je bilo v zvezi z blagom in storitvami podano ujemanje, po odgovoru na to vprašanje pa razjasniti, ali je zaradi tega, ker je družba Dr. Liebe uporabljala znamko ÖKO-TEST, že prišlo do posega v eno od njenih značilnih funkcij.

28 Za ta namen bom uporabljal izraz „ujemanje“, ki bolj ustreza enotni obravnavi obeh točk navedenega člena in s katerim se je poleg tega mogoče izogniti uporabi izrazov „enak“ in „podoben“.

29 Točka (a) se nanaša na enakost – in ne podobnost – znamke in blaga (kar se običajno označuje kot zahteva „dvoje enakosti“).

30 Sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točki 33 in 34 ter navedena sodna praksa). Vendar se s točko (b) zadevnega člena zahteva obstoj „verjetnosti zmede“ glede nasprotujočih si znakov, v zvezi s čimer je Sodišče ugotovilo, da je podana le, če pride do posega v bistveno funkcijo znamke (sodba BergSpechte, točka 22).

31 Enakost enega in drugega znaka, ko drugi vključuje uporabo same registrirane znamke. Glej sodbo z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 38). Enako izhaja tudi iz konteksta sodbe z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), čeprav to v njej ni izrecno izraženo.

32 Sodba z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, točki 47 in 48 ter navedena sodna praksa).

2) Narava znamke

47. Znak ÖKO-TEST je znamka, registrirana za storitve. Ta vrsta znakov se od teh, ki označujejo blago, razlikuje po svoji nesnovnosti, zaradi katere ti znaki nimajo predmetne podlage, ki je prisotna v primeru proizvodov, varovanih s tovarniškimi ali trgovskimi znamkami.³³

48. Zaradi *nesnovnosti* storitev je mogoča interakcija med njimi in proizvodom. Ko storitve vplivajo na značilnosti proizvoda, lahko z znamkami proizvodov soobstajajo storitvene znamke, ki poudarjajo to dejstvo. Tako je v primeru široke uporabe žigov in znakov, ki jo omenja nemška vlada.

49. Podlaga za uporabo znamk proizvodov, ki vsebujejo znake (kot so znaki kakovosti), je običajno pogodba, v kateri je določena licenca za uporabo. Na njeni podlagi lahko proizvajalec kot pridobitelj licence uporablja znak, kar pripomore k povečanju ugleda njegovih proizvodov. Znak kakovosti se uporablja prav zaradi sporočanja javnosti, da so ti proizvodi po izvedbi ustreznih testov prejeli pozitivno oceno, ki jo prizna podjetje, ki je imetnik tega znaka (v tem primeru družba Öko-Test Verlag).

50. Če je znak registriran kot znamka, ga bo pridobitelj licence na podlagi pogodbe lahko – kot znamko – namestil na svoje proizvode. Vendar na podlagi te pogodbe tudi imetnik znamke javnost seznanja s svojimi storitvami, tako da gre za sožitje, ki je koristno zanj in za različne pridobitelje licence. Nastane – kot bom pojasnil pri opisu značilnosti znaka kakovosti – nekakšna „dvojna uporaba“.³⁴

51. Tako lahko družba Dr. Liebe, če je ustrezno pooblaščen, znak kakovosti kot znamko natisne na svoje proizvode; vendar je posledica uporabe znamke ÖKO-TEST na teh proizvodih obenem večja razširjenost storitev, ki jih družba Öko-Test Verlag nudi podjetjem in potrošnikom.

3) Značilnosti storitev, ki jih zagotavlja družba Öko-Test Verlag

52. V Uredbi 2017/1001 in Direktivi 2015/2436 so določene kolektivne znamke³⁵ in certifikacijske znamke³⁶.

- Kolektivne znamke so namenjene razlikovanju blaga ali storitev članov združenja, ki je imetnik znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij.
- Certifikacijske ali garancijske znamke svojo funkcijo označevanja izvora izpolnjujejo s tem, da razlikujejo med „blagom ali storitvami, ki jih je imetnik znamke certificiral na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti [...], na eni strani ter blagom in storitvami, ki niso certificirani, na drugi strani“.³⁷

33 Sodišče je obema vrstama znamk priznalo enako varstvo, ker v Uredbi 2017/1001 ni izrecnih določb, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati na obstoj omejitve varstva, ki se zagotavlja storitvenim znamkam. Glej sodbo z dne 16. julija 2009, American Clothing Associates/UUNT in UUNT/American Clothing Associates (C-202/08 P in C-208/08 P, EU:C:2009:477, točke od 75 do 78), ter sklepne predloge generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja v tej zadevi (EU:C:2009:299, točke od 111 do 114).

34 Sposojam si prevod izraza „dual use“, s katerim se običajno označuje blago, ki ga je mogoče uporabljati tako za vojaške kot civilne namene (dvojna uporaba).

35 Člen 74 in naslednji Uredbe 2017/1001 ter člena 27 in 29 Direktive 2015/2436.

36 Člen 83 in naslednji Uredbe 2017/1001 ter člena 27 in 28 Direktive 2015/2436. V členu 27 te direktive sta pojma certifikacijske znamke in garancijske znamke izenačena.

37 Sodba Gözze, točka 50.

53. Znak kakovosti je z nekaterih vidikov sicer podoben certifikacijskim znamkam, vendar jim ni enak in ni zajet v nobeni od zgoraj navedenih določb. Na splošno ga kot posamezno znamko lahko registrira vsako podjetje, ki se ukvarja z nepristranskim in neodvisnim ocenjevanjem proizvodov ter ki širokemu krogu gospodarskih subjektov nudi možnost, da na podlagi licenčne pogodbe z uporabo ustreznega logotipa izkažejo kakovost svojega blaga.

54. Zaradi teh razlik je jasno, zakaj je od imetnikov znakov kakovosti težko zahtevati, naj izdelajo pravilnik v smislu člena 75 Uredbe 2017/1001, saj na eni strani ne gre za člane, ki ga morajo spoštovati, kot je podano v primeru kolektivnih certifikacijskih znamk, na drugi strani pa lahko podjetje, ki je imetnik znamke, po volji spreminja proizvode, v zvezi s katerimi bo izvedlo teste, in parametre teh testov.

55. Predložitveno sodišče poudarja razlike med temi znaki in žigi kakovosti (kakršen je ta, ki je bil predmet preučitve v sodbi Gözze), ki so v osnovi v tem, da se pri znakih kakovosti (a) testi nanašajo na širok spekter blaga in storitev, in ne le na en sam proizvod ali storitev, (b) da so merila prilagojena potrebam potrošnika, testi pa se redno spreminjajo, (c) da proizvajalec nima vpliva na organizacijo, ki izvaja storitve testiranja, in (d) da dovoljenje za uporabo znaka ni odvisno zgolj od izpolnjevanja določenih zahtev, temveč se ocena dodeli glede na rezultate testov.³⁸

56. Podjetnik, katerega proizvodi so uspešno prestali te teste kakovosti, lahko to dejstvo po sklenitvi licenčne pogodbe za uporabo znamke navede v opisu ali na embalaži teh proizvodov. V obravnavanem primeru bi lahko družba Dr. Liebe, če bi pridobila soglasje družbe Öko-Test Verlag, na vidnem mestu na embalaži zobne paste, ki jo proizvaja, upravičeno namestila znak ÖKO-TEST z dobljeno oceno in navedbo številke revije, v kateri so bili objavljeni rezultati. Zdi se, da je mogoče logično sklepati, kot navaja Komisija, da bo imelo podjetje, katerega proizvodi so predmet testov, ki jih izvaja družba Öko-Test Verlag, in ki doseže zadovoljiv rezultat, interes, da na svoje izdelke namesti ta znak kot *element oglaševanja* prednosti svojega blaga.

57. Družba Dr. Liebe želi s tem, da znak ÖKO-TEST natisne na vidno mesto na embalaži zobne paste Aminomed, doseči predvsem, da bi z ugledom in zanesljivostjo, ki ju izraža znamka ÖKO-TEST ter ki sta potrjena z doseženo oceno (zelo dober) in sklicem na revijo, v kateri so bili objavljeni rezultati testov, okrepila sporočilo o njeni kakovosti.³⁹ Vendar se zaradi takega ravnanja med potrošniki obenem razglašča verodostojnost storitev, ki jih zagotavlja družba Öko-Test Verlag, torej sporoča, katero podjetje izvaja testiranje in ocenjevanje proizvodov za potrošnike.

58. Zato ni mogoče – kot družba Dr. Liebe na obravnavi – trditi, da je bil znak ÖKO-TEST uporabljen *opisno* v smislu uvodne izjave 21 Uredbe št. 2017/1001 kot še ena informacija o izdelku. S to utemeljitvijo se ne strinjam, saj:

- je iz načina te uporabe razvidno, da je hotela znamko uporabljati za označevanje storitev družbe Öko-Test Verlag. Če bi bil namen zgolj posredovati informacijo o oceni, bi bilo mogoče to storiti brez uporabe logotipa.
- V skladu z omenjeno uvodno izjavo so opisne uporabe dovoljene le, če so *pravične in pošteno*; to pa sta lastnosti, ki ju je težko ugotoviti, saj ni soglasja, ki je bilo sprva pridobljeno.

³⁸ Točka 14 predložitvenega sklepa. Nemška vlada izključuje možnost uporabe rešitve iz navedene sodbe za obravnavani spor, in sicer tako zaradi razlik, na katere opozarja predložitveno sodišče, kot zato, ker se omenjena sodba nanaša predvsem na razlago člena 15 Uredbe št. 207/2009.

³⁹ Družba Dr. Liebe si ne prizadeva prisvojiti avtorstva znaka kakovosti; to bi imelo nasprotni učinek od zaželenega, saj bi se zaradi tega vpliv ocene na potrošnike zmanjšal.

59. Skratka, če se znak kakovosti uporablja po tem, ko je bil registriran kot posamezna znamka, ima njegova uporaba, kar zadeva člen 9(2)(a) in (b) Uredbe 2017/1001, glede na tesno povezavo med storitvami, ki jih izvaja podjetje, ki podeljuje znak kakovosti (ÖKO-TEST), in proizvodi, na katerih je nameščen (Aminomed), dva pomembna učinka: po eni strani znak krepi navedbo o kakovosti proizvodov, v zvezi s katerimi je bilo dano dovoljenje za njegovo uporabo, zaradi česar je mogoče reči, da se uporablja za te proizvode;⁴⁰ po drugi strani pa se z njim tudi oglašujejo storitve podjetja, ki znak kakovosti dodeljuje. To je torej izraz *dvojne uporabe*, ki sem jo omenil zgoraj.

4) Dojemanje potrošnika

60. Presoja povprečnega potrošnika in to, kako ta dojema znamko, sta dejanski vprašanji, za presojo katerih je pristojno predložitveno sodišče.⁴¹ Vendar mu Sodišče lahko poda odgovore, ki so koristni za njuno reševanje.⁴²

61. Družba Öko-Test Verlag in nemška vlada ter Komisija (katere mnenje v nekaterih vidikih sicer rahlo odstopa) se strinjajo, da zadevna javnost uporabo znamke ÖKO-TEST na predstavitvi zobne paste zaznava kot napotitev na neodvisne storitve podjetja, ki je imetnik te znamke (družba Öko-Test Verlag). Povprečen potrošnik bo torej ta znak povezoval vsaj s storitvami „svetovanja potrošnikom in obveščanja potrošnikov pri izbiri blaga in storitev na podlagi rezultatov testiranja in preiskav“ (razred 35) ter storitvami „izvajanja in ocenjevanja znanstveno utemeljenih testiranj blaga in preverjanj storitev“ (razred 42).

62. Običajno je, da so na embalaži številnih potrošniških proizvodov znaki in žigi kakovosti (ali druge oblike certificiranja, označevanja ekološkega izvora ali pravične trgovine). V primeru, kakršen je obravnavani, lahko zato povprečni potrošnik brez težav dojame, da znamka ÖKO-TEST, kakor jo uporablja družba Dr. Liebe, napotuje na storitve, ki jih opravlja družba Öko-Test Verlag, s katero bo znak kakovosti povezoval. Tako uporaba te znamke s strani družbe Dr. Liebe pomeni „uporabo kot znamka“⁴³, saj pomeni zagotovilo, da je storitev testiranja kakovosti zobne paste opravilo podjetje, ki je imetnik te znamke, torej družba Öko-Test Verlag.

5) Poseg v funkcije znamke

63. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča izključna pravica imetniku znamke omogoča varstvo njegovih posebnih interesov, torej da se zagotovi, da lahko ta znamka izpolnjuje svoje funkcije. Izvrševanje te pravice mora biti pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretjega posega ali bi lahko posegala v *funkcije* znamke, pri čemer zadostuje že sama nevarnost take škode.⁴⁴

64. Med te funkcije spadajo tako (bistvena) funkcija znamke označevanja porekla proizvoda ali storitve kot tudi funkcija zagotavljanja kakovosti proizvoda ali storitve in funkcije sporočanja, investiranja ali oglaševanja.⁴⁵

40 Vsaj deloma v skladu s sodno prakso, zlasti v zvezi s členom 9(2)(a) Uredbe 2017/1001; glej sodbo z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 60 in navedena sodna praksa).

41 Sodbi z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, točki 60 in 61), ter z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 25).

42 Sodba z dne 5. junija 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, točka 55 in navedena sodna praksa).

43 Gre za impliciten pogoj za uporabo; glej sklep z dne 19. februarja 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, točka 42).

44 Sodba BergSpechte, točka 29 in navedena sodna praksa.

45 Sodba z dne 25. julija 2018, Mitsubishi in Mitsubishi Forklift Caterpillar Kaisha Shoji Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, točka 34 in navedena sodna praksa).

65. Bistvena funkcija znamke je zlasti „jamstvo, da so bili vsi izdelki, ki jih označuje, izdelani ali dobavljeni pod nadzorom edinega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost“.⁴⁶

66. V skladu z opisom dejanskega stanja iz predložitvenega sklepa je družba Dr. Liebe znamko uporabljala brez soglasja družbe Öko-Test Verlag, ocena, na katero se je sklicevala, pa – čeprav je bila dosežena v okviru testiranja, opravljenih leta 2005 – ni mogla biti povezana s testi, ki so bila izvedeni leta 2008 in v okviru katerih njena zobna pasta ni bila preizkušena. V teh okoliščinah bi povprečni potrošnik lahko domneval, da družba Öko-Test Verlag še naprej jamči kakovost proizvoda za nego zob glede na prejšnjo kakovostno lestvico, ki je potrjena z znakom kakovosti, čeprav za ta proizvod to jamstvo v resnici ne velja več, ker ni bil predmet novih testov.

67. Ob tej premisi bi to, da je družba Dr. Liebe uporabljala znamko ÖKO-TEST, lahko zavajalo v zmoto, saj bi se ustvaril vtis, da je bila ocena „zelo dober“ pridobljena na podlagi testov, ki so bili izvedeni pod nadzorom družbe Öko-Test Verlag. Tako bi bila oslABLJENA bistvena funkcija znamke⁴⁷; čeprav je namreč zadnjenavedeno podjetje nekoč izvedlo teste v zvezi z zadevnim proizvodom, pa ocena, ki je prikazana na njegovi embalaži, nima podlage niti v zadnjem testiranju zobnih past, ki ga je izvedla družba Öko-Test Verlag in katerega rezultate je objavila v svoji reviji, niti v licencah, ki so bile podeljene po tem novem testiranju.⁴⁸

68. Ker se – kakor je bilo opisano zgoraj – rezultat, ki ga družba Dr. Liebe oglašuje z znakom ÖKO-TEST, ne ujema z dejanskimi rezultati testiranja, bi bil poleg tega lahko prizadet ugled, ki ga je družba Öko-Test Verlag ustvarila s svojo znamko, zaradi česar bi prišlo do posega v investicijsko funkcijo (ki je opredeljena kot možnost imetnika znamke, da to znamko uporablja zato, da pridobi ali ohranja ugled, s katerim je mogoče privabiti potrošnike ali ohraniti njihovo zvestobo).⁴⁹

b) Ugotovitve

69. Kot sem že poudaril, se uvodoma raje nisem opredelil o tem, ali se uporabi točka (a) ali (b) člena 9(2) Uredbe 2017/1001. Ker pa je treba predložitvenemu sodišču dati koristen odgovor, lahko na podlagi zgornjih preudarkov izpeljem te sklepe:

- Družba Dr. Liebe je znamko, ki se ujema z izvirno znamko (ÖKO-TEST), uporabila dvojno, in sicer tako za to, da bi z znakom kakovosti (z oceno „zelo dober“) povečala privlačnost zobne paste, ki jo proizvaja, kot za označevanje storitev, ki jih nudi družba Öko-Test Verlag. Podana je torej enakost znakov in storitev, tako da je izpolnjen pogoj „dvojne enakosti“ iz člena 9(2)(a) Uredbe 2017/1001.
- Ker povprečni potrošnik ne bo pomislil, da znamka ÖKO-TEST pomeni, da je testiranje zobne paste Aminomed izvedla družba Dr. Liebe, in ker glede na visoko stopnjo razpoznavnosti te znamke v nemški javnosti prav tako ne bo pomislil, da zobna pasta izhaja iz istega podjetja ali ekonomsko povezanih podjetij, je izključena verjetnost zmede v smislu člena 9(2)(b) Uredbe 2017/1001.

70. Ker zaradi uporabe znamke ÖKO-TEST s strani družbe Dr. Liebe prav tako nastane nevarnost, da bo prišlo do posega vsaj v funkcijo označbe izvora in investicijsko funkcijo te znamke, so podani pogoji za uporabo člena 9(2)(a) Uredbe 2017/1001, zaradi česar se to uporabo lahko šteje za *protipravno*.

⁴⁶ Sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, točka 48), ter z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 80).

⁴⁷ Glej opredelitev te funkcije v sodbi z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, točka 35).

⁴⁸ Lahko bi se sklepalo, da poleg tega vpliva na funkcijo kakovosti znamke ÖKO-TEST. Vendar se strinjam z generalnim pravobranilcem M. Watheletom, da je to *posledica* funkcije označbe izvora, saj je zagotavljanje kakovosti *vezano* na njen izvor (sklepni predlogi v zadevi Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, od 62 do 64).

⁴⁹ V zvezi z investicijsko funkcijo glej sodbo z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, točka 36).

71. Nazadnje je treba upoštevati, da seznam načinov uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove, iz člena 9(3) Uredbe 2017/1001⁵⁰ ni izčrpen, zaradi česar je vanj mogoče vključiti tudi uporabo, kakršno je v zgoraj opisanih okoliščinah izvajala družba Dr. Liebe.

C. Drugo vprašanje za predhodno odločanje: protipravna uporaba znamke z ugledom

72. Ker sem predlagal, naj se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori pritrdilno, in ker je predložitveno sodišče drugo vprašanje postavilo le za primer, če bi bil odgovor na prvo nikalen, nadaljnja obravnava ne bi bila potrebna. Vendar bom za primer, če bo Sodišče prvo vprašanje rešilo drugače ali če bo menilo, da je rešitev, ki jo predlagam v zvezi z dvojno enakostjo znakov na eni strani ter storitev in blaga na drugi preveč izumetničena, podredno preučil tudi drugo vprašanje.

1. Povzetek stališč strank

73. Družba Öko-Test Verlag opozarja, da posebno varstvo, priznано znamkam z ugledom, presega okvir enakosti ali podobnosti proizvodov in se nanaša predvsem na posege v te znamke in njihovo nepošteno izkoriščanje. Meni, da ni vprašljivo, da ima znamka ÖKO-TEST ugled, javnost pa jo povezuje z znakom, ki ga družba Dr. Liebe namešča na svoje proizvode.

74. Družba Öko-Test Verlag in Komisija menita, da gre za protipravno uporabo znamke z ugledom ÖKO-TEST, če ta, ki jo uporablja, za to nima dovoljenja in če ta uporaba vpliva na funkcije znamke. Poleg tega obstaja tveganje, da bo javnost izgubila zaupanje v storitve družbe Öko-Test Verlag, če proizvod ne bo izpolnil njenih pričakovanj. Potrošnik bi lahko svoje razočaranje projiciral na delo družbe Öko-Test Verlag, ki je izraženo v njenih testih in publikacijah.

75. Nemška vlada se glede na to, da je na prvo vprašanje predlagala pritrdilen odgovor, v zvezi z drugim ni opredelila, ker je bilo postavljeno podredno.

76. Komisija meni, da so izpolnjeni pogoji za uporabo člena 9(2)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95, če ima posamezna znamka ugled kot znak kakovosti. Za protipravno uporabo v smislu teh določb naj bi šlo tudi v primeru, v katerem tretja oseba to znamko namesti na svoje proizvode.

77. Komisija opozarja, da je precejšen del nemške javnosti, ki ga zanimajo proizvodi ali storitve, na katere se nanaša znak, verjetno seznanjen z znamko.⁵¹ Meni, da ima znak ÖKO-TEST zaradi načina, kako se uporablja, lahko ugled kot znamka. Na podlagi licenčne pogodbe družba Öko-Test Verlag doseže, da se njena znamka v zavesti javnosti pojavlja kot napotitev na njene storitve obveščanja potrošnikov in svetovanja potrošnikom.

2. Presoja

78. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali se je v primeru, če znamki ÖKO-TEST varstva ne bi bilo mogoče priznati na podlagi člena 9(2)(a) Uredbe 2017/1001, mogoče sklicevati na varstvo znank z ugledom iz točke (c) tega člena.

⁵⁰ In njegovega ustreznika, člena 5(3) Direktive 2008/95.

⁵¹ Navaja sodbo z dne 14. septembra 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, točka 31).

79. Ovira, s katero se, kot se zdi, sooča predložitveno sodišče, je to, da je posamezna znamka ÖKO-TEST znana samo kot znak kakovosti, tretja oseba pa jo uporablja kot tak znak. Vendar po mojem mnenju ta dejavnik ni upošteven:

- če bi se skušalo razlogovati, da ni bilo „uporabe kot znamka“ v smislu sodbe Gözze, je to trditev mogoče ovreči na podlagi preudarkov, opravljenih zgoraj;⁵²
- če bi se skušalo razlikovati med zavedanjem, ki ga ima javnost o znamki, in tem, ki ga ima o „znaku kakovosti“, pa menim, da je ta razlika umetna. Znak ÖKO-TEST je bil registriran kot posamezna nacionalna znamka ali znamka Unije, tako da mora uživati varstvo, ki se priznava tovrstnim znamkam, ne glede na to, da javnost s tem ni seznanjena ali da želi tretja oseba znamko uporabljati zgolj kot znak. V nasprotnem primeru bi se znamkam odvzelo varstvo, do katerega so upravičene in ki bi bilo odvisno od tega, koliko je javnost seznanjena s tem, da so registrirane.

80. Zato se z drugim vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu sprašuje, ali se imetnik znaka ÖKO-TEST lahko sklicuje na varstvo znamk z ugledom, da bi se odzval na to, da ga tretja oseba neupravičeno uporablja. Seveda bi se moralo šteti, da ima glede na razpoznavnost tega znaka med nemškimi potrošniki ta znamka potreben ugled. Pri tem gre za presojo dejstev, ki jo lahko opravi le predložitveno sodišče.⁵³

81. Člen 9(2)(c) Uredbe 2017/1001 za znamke z ugledom določa širše varstvo, kot je to, določeno v točkah (a) in (b) odstavka 2 tega člena. Kumulativni pogoji⁵⁴ za priznanje tega varstva so: (a) da je podana uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, (b) da je ta uporaba neupravičena, (c) da do nje pride v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne,⁵⁵ in (d) da se z njo nepošteno izkorišča ali oškoduje – oziroma bi se lahko nepošteno izkoriščal ali oškodoval – razlikovalni značaj ali ugled te znamke.⁵⁶

82. Pogoji pod (a), (b) in (c) niso sporni: družba Dr. Liebe je znak kakovosti uporabljala brez soglasja družbe Öko-Test Verlag – zaradi česar je ta uporaba neupravičena – ter za blago in storitve, v zvezi s katerimi ni nujno ugotavljati njihove enakosti ali podobnosti.

83. Zato je treba dognati le to, ali je družba Dr. Liebe z uporabo znamke ÖKO-TEST izvedla katero koli⁵⁷ od ravnanj, opisanih v členu 9(2)(c) Uredbe 2017/1001. Pri teh ravnanjih gre lahko bodisi za škodovanje razlikovalnemu značaju znamke bodisi za škodovanje njenemu ugledu bodisi za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda te znamke.

84. Zaradi razlogov, ki sem jih navedel v točkah od 66 do 68 teh sklepnih predlogov, menim, da je lahko s tem, da je družba Dr. Liebe uporabljala znamko ÖKO-TEST, oškodovan ugled te znamke, saj ta uporaba pri potrošniku povzroči zmedo, ki utegne okrniti privlačnost te znamke.⁵⁸

85. Družba Dr. Liebe bi poleg tega z neupravičeno uporabo znamke ÖKO-TEST to izkoriščala, saj bi ugodne vtise, ki jih ta znamka vzbuja – kakor je bilo že pojasnjeno – z vidika oglaševanja in kakovosti, prenesla na svojo zobno pasto, ki pa ni bila predmet novih testov. Tako bi prišlo do nepoštenega izkoriščanja ugleda znamke v smislu sodne prakse Sodišča.⁵⁹

52 Točke od 47 do 62 teh sklepnih predlogov.

53 Sodba z dne 6. oktobra 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, točki 24 in 25).

54 Sodba z dne 10. decembra 2015, El Corte Inglés/UUNT (C-603/14 P, EU:C:2015:807, točka 38).

55 Sodba z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, točka 34).

56 Sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točki 34 in 35 ter navedena sodna praksa).

57 Sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 72 in navedena sodna praksa).

58 Sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 40).

59 Sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 41).

86. V vsakem primeru je naloga predložitvenega sodišča, da presodi, ali je iz dejanskega stanja spora v glavni stvari razvidna neupravičena uporaba znaka, s katero se nepošteno izkoriščata razlikovalni značaj ali ugled znamke ÖKO-TEST.⁶⁰

V. Predlog

87. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), odgovori tako:

1. V skladu s členom 9(2)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije in členom 5(1), drugi stavek, točka (a), Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami imetnik posamezne znamke, ki je sestavljena iz „znaka kakovosti“ in registrirana za „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom pri izbiri blaga in storitev, zlasti na podlagi rezultatov testiranja in preiskav ter s presojo kakovosti“, lahko nasprotuje uporabi svoje znamke, za katero ni dal soglasja, če:
 - tretja oseba znamko namesti na proizvod, za katerega ta ni registrirana;
 - javnost znamko dojema kot „znak kakovosti“ v smislu, da je proizvod izdelala in tržila tretja oseba, in ne imetnik znamke, vendar je ta v zvezi z njim opravil nekatere teste, ga ovrednotil in mu dal oceno, ki se vstavi v znak kakovosti; in
 - uporaba vpliva na katero od funkcij znamke.
2. To, da tretja oseba posamezno znamko z zgoraj opisanimi posebnostmi uporablja brez soglasja njenega imetnika, pomeni protipravno uporabo v smislu člena 9(2)(c) Uredbe 2017/1001 in člena 5(2) Direktive 2008/95, če:
 - ima znamka ugled, čeprav zgolj kot „znak kakovosti“; ter
 - se s tem škoduje ugledu znamke in ta tretja oseba znak nepošteno izkorišča, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

⁶⁰ Sodba z dne 20. julija 2017, Ornuo (C-93/16, EU:C:2017:571, točka 58 in navedena sodna praksa).