



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 11. aprila 2019*

„Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Znamke – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 9(1) – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5(1) in (2) – Pravice, podeljene z znamko – Posamezna znamka, ki jo sestavlja znak kakovosti“

V zadevi C-690/17,

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 30. novembra 2017, ki je na Sodišče prispela 8. decembra 2017, v postopku

ÖKO-Test Verlag GmbH

proti

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodni tajnik: D. Dittert, vodja oddelka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 7. novembra 2018,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za ÖKO-Test Verlag GmbH N. Dinig, Rechtsanwältin,
- za Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG M. Wiume, Rechtsanwalt,
- za nemško vlado T. Henze, M. Hellmann, J. Techert in U. Bartl, agenti,
- za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier, W. Mölls in G. Braun, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 17. januarja 2019

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) in člena 5 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. 25).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama ÖKO-Test Verlag GmbH in Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Dr. Liebe) v zvezi z uporabo znaka, ki je enak ali podoben posamezni znamki, sestavljeni iz znaka kakovosti.

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba št. 207/2009

- 3 Uredba št. 207/2009 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Nato je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Vendar je glede na čas nastanka dejstev, iz katerih izhaja spor o glavni stvari, ta predlog za sprejetje predhodne odločbe preučen z vidika Uredbe št. 207/2009 v njeni prvotni različici.

- 4 V uvodni izjavi 8 Uredbe št. 207/2009 je bilo navedeno:

„Varstvo, ki ga zagotovi blagovna znamka [Evropske unije] in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju blagovne znamke kot označbe izvora, bi moralo biti absolutno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev. Varstvo bi moralo veljati tudi v primerih podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. [...]“

- 5 Člen 9(1) in (2) navedene uredbe je določal:

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

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki [Evropske unije] za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije];
- (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;
- (c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki [Evropske unije] za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije], če ima slednja ugled v [Uniji] in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke [Evropske unije].

2. Po odstavku 1 je med drugim lahko prepovedano:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

[...]“

Direktiva 2008/95

6 Direktiva 2008/95, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1). Vendar je treba ta predlog za sprejetje predhodne odločbe glede na čas nastanka dejstev, iz katerih izhaja spor o glavni stvari, preučiti z vidika Direktive 2008/95.

7 V uvodni izjavi 11 Direktive 2008/95 je bilo navedeno:

„Varstvo, ki ga zagotovi registrirana blagovna znamka in katerega funkcija je zlasti zagotovitev, da blagovna znamka označuje izvor, bi moralo biti popolno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev. Varstvo bi moralo veljati tudi v primeru podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. [...]“

8 Člen 5, od (1) do (3), Direktive 2008/95 je določal:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, [prepreči], 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;

[...]“

Nemško pravo

9 Zvezna republika Nemčija je uveljavila možnost iz člena 5(2) Direktive 2008/95 s sprejetjem člena 14(2), točka 3, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov).

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 10 Družba ÖKO-Test Verlag je podjetje, ki s preskusi učinkovitosti in skladnosti ocenjuje proizvode in nato javnost obvesti o rezultatih teh ocenjevanj. Prodaja revijo, ki izhaja v Nemčiji in ki poleg splošnih informacij, namenjenih potrošnikom, vsebuje navedene rezultate.
- 11 Družba ÖKO-Test Verlag je od leta 2012 imetnica znamke Evropske unije, sestavljene iz spodaj prikazanega znaka, ki upodablja označbo, namenjeno prikazu rezultata preskusov, ki so bili opravljeni v zvezi s proizvodi (v nadaljevanju: znak kakovosti):



- 12 Poleg tega je imetnica nacionalne znamke, ki jo sestavlja isti znak kakovosti.
- 13 Ti znamki (v nadaljevanju: skupaj: znamki ÖKO-TEST) sta med drugim registrirani za tiskovine in za storitve za izvajanje preskusov ter za obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom.
- 14 Družba ÖKO-Test Verlag zbira proizvode, ki jih želi preskusiti, in jih ocenjuje na podlagi znanstvenih parametrov, ki jih izbere, ne da bi zaprosila za soglasje proizvajalcev. Nato rezultate teh preskusov objavi v svoji reviji.
- 15 Družba ÖKO-Test Verlag po potrebi proizvajalcu preskušenelega proizvoda predlaga, naj z njo sklene licenčno pogodbo. Na podlagi take pogodbe je proizvajalcu dovoljeno, da proti plačilu nekega denarnega zneska na svoje proizvode namesti znak kakovosti z rezultatom (ki mora biti prikazan na polju, katerega obris je del tega znaka). Taka licenca velja dokler družba ÖKO-Test Verlag ne opravi novega preskusa za zadevni proizvod.
- 16 Družba Dr. Liebe je podjetje, ki proizvaja in prodaja zobne paste, zlasti linije „Aminomed“. Družba ÖKO-Test Verlag je med zobnimi pastami te linije leta 2005 preskusila proizvod „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“, ki je prejel oceno „*sehr gut*“ (zelo dobro). Družba Dr. Liebe je istega leta z družbo ÖKO-Test Verlag sklenila licenčno pogodbo.

- 17 Družba ÖKO-Test Verlag je leta 2014 izvedela, da družba Dr. Liebe enega od svojih proizvodov prodaja v taki embalaži:



- 18 Družba ÖKO-Test Verlag je proti družbi Dr. Liebe pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) vložila tožbo zaradi kršitve, pri čemer je navedla, da družbi Dr. Liebe leta 2014 ni bila dovoljena uporaba znamk ÖKO-TEST na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene leta 2005, zlasti ker je bil leta 2008 objavljen nov preskus, ki je vključeval nove parametre ocenjevanja za zobne paste in ker proizvod družbe Dr. Liebe poleg tega ni več ustrezal proizvodu, ki je bil predmet preskusa, opravljenega leta 2005, saj so bili njegovo poimenovanje, opis in embalaža spremenjeni.
- 19 Družba Dr. Liebe je pred tem sodiščem navedla, da je bila licenčna pogodba iz točke 16 te sodbe še vedno veljavna. Poleg tega je zanikala, da bi znak kakovosti uporabljala kot znamko.
- 20 Navedeno sodišče je družbi Dr. Liebe ob tem, da ji je odredilo, naj preneha uporabljati znak kakovosti za proizvode linije „Aminomed“, naložilo, da zadevne proizvode umakne iz prodaje in da jih uniči. Družba Dr. Liebe naj bi znamkama ÖKO-TEST škodovala s tem, da je uporabljala znak kakovosti za storitve „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom“, ki spadajo med storitve, za katere sta bili ti znamki registrirani.
- 21 Družba Dr. Liebe je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija). Družba ÖKO-Test Verlag pa je vložila nasprotno pritožbo in predlagala, naj se odločitev prvostopenjskega sodišča razširi na možnost družbe Dr. Liebe, da uporablja nekatere besedne in figurativne znake, ki niso bili registrirani kot znamka, vendar so enaki znamkama ÖKO-TEST.
- 22 Predložitveno sodišče meni, da je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, da je licenčna pogodba iz točke 16 te sodbe prenehala veljati pred letom 2014. To sodišče na podlagi tega sklepa, da je družba Dr. Liebe v gospodarskem prometu brez soglasja družbe ÖKO-Test Verlag uporabljala znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST.
- 23 Nasprotno pa naj ne bi bilo jasno, ali se družba ÖKO-Test Verlag proti družbi Dr. Liebe lahko sklicuje na svojo izključno pravico iz člena 9(1)(a) ali (b) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(1) Direktive 2008/95. Znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST, naj bi družba Dr. Liebe namreč namestila na proizvode, ki naj ne bi bili niti enaki niti podobni tistim, za katere sta bili registrirani znamki ÖKO-TEST. Poleg tega naj bi bilo mogoče šteti, da se ta znak ni uporabljal „kot znamka“.
- 24 Navedeno sodišče zato dvomi o pristopu prvostopenjskega sodišča, ki je uporabo znaka, enakega ali podobnega znamkama ÖKO-TEST, s strani družbe Dr. Liebe, enačilo z uporabo za storitve, za katere sta bili ti znamki registrirani.

- 25 Poleg tega se sprašuje o področju uporabe člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95. Sicer naj bi bilo dokazano, da ima znak kakovosti, ki je bil registriran kot znamka, ugled na celotnem nemškem ozemlju. Vendar naj bi se ta ugled nanašal na ta znak, in ne kot tak na registracijo tega znaka kot znamke. Pojasniti bi bilo treba, ali je imetnik znamke v takih okoliščinah upravičen do varstva, ki ga dajeta ti določbi.
- 26 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
- „1. Ali gre za protipravno uporabo posamezne znamke v smislu člena 9(1), drugi stavek, točka (b), Uredbe [št. 207/2009] ali člena 5(1), drugi stavek, točka (a), [Direktive 2008/95], če
- je posamezna znamka nameščena na proizvod, za katerega navedena znamka ni zaščitena,
 - 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(1), drugi stavek, točka (c), [Uredbe št. 207/2009] in člena 5(2) [Direktive 2008/95], če
- je posamezna znamka znana samo kot znak kakovosti, kakor je opisan v prvem vprašanju, in
 - tretja oseba posamezno znamko uporablja kot znak kakovosti?“

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

- 27 Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem v bistvu izvedeti, ali je treba člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 ter člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke, ki jo sestavlja znak kakovosti, omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom ali storitvam, za katere je bila navedena znamka registrirana.
- 28 Kar zadeva, najprej, člen 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(a) Direktive 2008/95, je treba opozoriti, da se ti določbi nanašata na tako imenovani primer „dvojne identitete“, v katerem tretja oseba znak, ki je enak znamki, uporablja za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je znamka registrirana (sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točka 33).
- 29 Izraz „za blago ali storitve“ iz teh določb se načeloma nanaša na proizvode oziroma storitve tretje osebe, ki uporablja znak, enak znamki. Po potrebi se lahko nanaša tudi na proizvode ali storitve druge osebe, ki jo tretja oseba zastopa (sodba 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).

- 30 Ta izraz pa načeloma ne zajema proizvodov oziroma storitev imetnika znamke, ki so v členu 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in v členu 5(1)(a) Direktive 2008/95 zajeti z izrazom „tisti, za katere je registrirana blagovna znamka“. Namen zahteve enakosti „blaga ali storitev“ iz uvodne izjave 8 Uredbe št. 207/2009 in iz uvodne izjave 11 Direktive 2008/95, ki je vsebovana v členu 9(1)(a) te uredbe ter v členu 5(1)(a) te direktive, je omejiti pravico do prepovedi, ki jo te določbe dajejo imetnikom posameznih znamk, na primere, v katerih ne gre le za enakost znaka, ki ga uporablja tretja oseba, in znamke, temveč tudi za enakost proizvodov ali storitev, ki jih prodaja oziroma zagotavlja tretja oseba – oziroma oseba, ki jo ta tretja oseba zastopa – in proizvodov ali storitev, za katere je imetnik registriral svojo znamko.
- 31 Kot je Sodišče že pojasnilo, lahko uporaba znaka s strani tretje osebe za opredelitev proizvodov imetnika znamke izjemoma spada na področje uporabe navedenih določb, če so ti proizvodi sam predmet storitev, ki jih zagotavlja ta tretja oseba. V takem primeru se ta znak namreč uporablja za opredelitev izvora proizvodov, ki so predmet teh storitev, in med proizvodi, označenimi z znamko, in navedenimi storitvami obstaja posebna in neločljiva vez. Kadar pa ne gre za ta posebni položaj, je treba člen 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(a) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se nanašata na uporabo znaka, enakega znamki, za proizvode ali storitve, ki jih prodaja oziroma zagotavlja tretja oseba in ki so enake proizvodom ali storitvam, za katere je bila znamka registrirana (glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, točki 27 in 28).
- 32 Posebni položaj iz prejšnje točke se nanaša zlasti na primere, v katerih ponudnik storitev brez dovoljenja uporablja znak, enak znamki proizvajalca proizvodov, da bi javnosti sporočil, da je specializiran v zvezi s temi proizvodi oziroma da je specialist za te proizvode (glej v tem smislu sodbo z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, točka 28 in navedena sodna praksa).
- 33 V obravnavani zadevi pa ob upoštevanju preveritve predložitvenega sodišča očitno niti predmet niti učinek namestitve znaka, ki je domnevno enak znamkama ÖKO-TEST, s strani družbe Dr. Liebe ni opravljati – tako kot družba ÖKO-Test Verlag oziroma za njen račun – gospodarske dejavnosti, ki se nanaša na storitve obveščanja potrošnikov in svetovanja potrošnikom. Prav tako očitno ne obstajajo indici, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se želi družba Dr. Liebe z namestitvijo tega znaka javnosti predstaviti kot specialistka na področju preskušanja proizvodov, pa tudi ne, da obstaja posebna in neločljiva vez med njeno gospodarsko dejavnostjo, in sicer proizvajanjem in prodajo zobnih past, ter gospodarsko dejavnostjo družbe ÖKO-Test Verlag. Nasprotno, očitno je, da je znak, enak ali podoben navedenima znamkama, na embalažo zobnih past, ki jih prodaja družba Dr. Liebe, nameščen zgolj zato, da bi potrošnike opozoril na kakovost teh zobnih past in da bi tako spodbujal prodajo proizvodov družbe Dr. Liebe. Zato se položaj iz postopka v glavni stvari razlikuje od posebnega položaja iz točk 31 in 32 te sodbe.
- 34 Dalje, kar zadeva člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(b) Direktive 2008/95, ki imetniku znamke dajeta posebno varstvo pred tem, da bi tretje osebe uporabljale znake, enake ali podobne znamki, kar vodi do verjetnosti zmede v javnosti, iz besedila teh določb ob upoštevanju uvodne izjave 8 te uredbe in uvodne izjave 11 te direktive izhaja, da navedeno varstvo, ki je dano imetniku znamke, velja samo v primerih, v katerih je podana ne le enakost ali podobnost med znakom, ki ga uporablja tretja oseba, in znamko, temveč tudi med proizvodi in storitvami, ki jih označuje ta znak, na eni strani ter proizvodi in storitvami, ki jih označuje znamka, na drugi.
- 35 Tako kot izraz „za blago ali storitve“ iz člena 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 se tudi besedilo „blaga ali storitev, označenih z [...] znakom“ iz navedenih odstavkov 1(b) načeloma nanaša na proizvode ali storitve, ki jih prodaja oziroma zagotavlja tretja oseba (sodba z dne 12. junija 2008, O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, točka 34). Če si proizvodi ali storitve tretje osebe ter proizvodi in storitve, za katere je bila registrirana znamka, niso podobni, se varstvo, ki ga dajeta ti določbi, ne uporablja (glej zlasti sodbo z dne 15. decembra 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, točke od 31 do 33).

- 36 Člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(b) Direktive 2008/95 tako kot navedena odstavka 1(a) vsebujeta zahtevo primerljivosti proizvodov ali storitev tretje osebe na eni strani in proizvodov ali storitev imetnika znamke na drugi. Ti točki (a) in (b) se v zvezi s tem bistveno razlikujeta od člena 9(1)(c) te uredbe in člena 5(2) te direktive, v katerih je izrecno navedeno, da se taka primerljivost ne zahteva, če ima znamka ugled.
- 37 Ta razlika, ki jo je zakonodajalec Unije izrecno določil med varstvom, ki je dano imetnikom vsake posamezne znamke, in dodatnim varstvom, do katerega je imetnik upravičen, če ima njegova znamka tudi ugled, je bila ob naknadnih spremembah zakonodaje Unije na področju znamk ohranjena. Besedni zvezi „v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU“ in „v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka“ sta zdaj v členu 9(2)(a) in (b) Uredbe 2017/1001 in v členu 10(2)(a) in (b) Direktive 2015/2436, pri čemer se z njima varstvo, ki ga daje vsaka posamezna znamka, tako razlikuje od varstva, določenega v členu 9(2)(c) te uredbe in v členu 10(2)(c) te direktive, ki velja, kadar ima znamka ugled in kadar tretja oseba uporablja znak, ki je „enak ali podoben blagovni znamki, 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“.
- 38 Iz vseh navedenih elementov izhaja, da se imetnik posamezne znamke, ki jo sestavlja znak kakovosti in ki je bila registrirana za tiskovine in za storitve izvajanja preskusov ter za obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom, če so izpolnjeni vsi pogoji, lahko sklicuje na pravico do prepovedi iz člena 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 ter člena 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 proti tretjim osebam, na primer svojim morebitnim konkurentom, ki uporabljajo znak, enak ali podoben tej znamki, za tiskovino ali za storitve izvajanja preskusov, za obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom ali za podobne proizvode ali storitve, vendar se na to pravico ne more sklicevati proti proizvajalcem preskušanih potrošniških proizvodov, ki na te potrošniške proizvode namestijo znak, enak ali podoben navedeni znamki.
- 39 Ker sta družba ÖKO-Test Verlag in nemška vlada v svojih pisnih stališčih navedli, da bi taka razlaga, čeprav temelji na besedilu in sistematiki Uredbe št. 207/2009 ter Direktive 2008/95, neupravičeno zmanjšala varstvo imetnikov posameznih znamk, ki jih sestavlja znak kakovosti, kot je ta v postopku v glavni stvari, je treba poudariti, kot je Evropska komisija navedla v pisnem stališču, da izključna pravica, ki jo daje znamka, ni absolutna, saj je zakonodajalec Unije, nasprotno, obseg te pravice jasno omejil.
- 40 Poleg tega na podlagi nobenega elementa ciljev zakonodaje Unije na področju znamk, kot je cilj prispevanja k sistemu neizkrivljene konkurence v Uniji (glej v tem smislu zlasti sodbi z dne 4. oktobra 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, točki 21 in 22, ter z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 38), ni mogoče ugotoviti, da se z namenom te zakonodaje zahteva, da mora biti imetniku posamezne znamke, sestavljene iz znaka kakovosti, omogočeno, da na podlagi člena 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 ali člena 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 nasprotuje temu, da proizvajalec na svoj proizvod namesti ta znak, ki mu je priložen rezultat preskusa, ki naj bi bil izveden v zvezi s tem proizvodom.
- 41 To velja še toliko bolj, ker je zakonodajalec Unije sistem znamk Evropske unije dopolnil tako, da je v členu 74a in naslednjih Uredbe št. 207/2009, ki so postali člen 83 in naslednji Uredbe 2017/1001, določil možnost, da se kot certifikacijska znamka Evropske unije registrirajo nekateri znaki, med katerimi so tisti, s katerimi je mogoče proizvode ali storitve, katerih kakovost potrjuje imetnik znamke, razlikovati od proizvodov ali storitev, ki niso tako certificirani. Taka certifikacijska znamka imetniku drugače od posamezne znamke omogoča, da v pravilniku navede, katerim osebam je uporaba znamke dovoljena.

- 42 Ker družba ÖKO-Test Verlag trdi, da namestitev znaka kakovosti s strani družbe Dr. Liebe ni bila zajeta v predhodno sklenjeni licenčni pogodbi, je treba nazadnje dodati, da dejstvo, da se imetnik znamke, kot je družba ÖKO-Test Verlag, proti proizvajalcem, katerih proizvode je preskusil, ne more uspešno sklicevati na člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 ter člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95, ne pomeni, da mu je odvzeto pravno varstvo pred temi proizvajalci, temveč le, da je treba spore med njim in navedenimi proizvajalci preučiti z vidika drugih pravnih pravil. Med temi pravili so lahko pravila s področja pogodbene in nepogodbene odgovornosti ter pravila iz drugega vprašanja, ki so navedena v členu 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in v členu 5(2) Direktive 2008/95.
- 43 Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih preudarkov je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 ter člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke, ki jo sestavlja znak kakovosti, ne omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom ali storitvam, za katere je bila navedena znamka registrirana.

Drugo vprašanje

- 44 Predložitveno sodišče želi z drugim vprašanjem v bistvu izvedeti, ali je treba člen 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke z ugledom, ki jo sestavlja znak kakovosti, omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana.
- 45 V določbah iz prejšnje točke je opredeljen obseg varstva, ki je dano imetnikom znamk z ugledom. Tem imetnikom je s tema določbama omogočeno, da vsem tretjim osebam, ki nimajo njihovega soglasja, preprečijo, da v gospodarskem prometu brez upravičenega razloga uporabljajo enak ali podoben znak – bodisi za proizvode ali storitve, ki so podobni proizvodom ali storitvam, za katere so bile te znamke registrirane, bodisi za proizvode ali storitve, ki tem proizvodom ali storitvam niso podobni – če se s to uporabo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled navedenih znamk ali škoduje temu razlikovalnemu učinku ali ugledu. Obstoj verjetnosti zmede pri upoštevanju javnosti ni pogoj za uresničevanje te pravice (glej v tem smislu zlasti sodbi z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točke 68, 70 in 71, ter z dne 20. julija 2017, Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, točka 50).
- 46 Kot je razvidno iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, predložitveno sodišče v obravnavani zadevi meni, da je družba Dr. Liebe na svoje proizvode namestila znak, ki je enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST, brez privolitve družbe ÖKO-Test Verlag. Vendar dvomi o tem, ali ti znamki družbi ÖKO-Test Verlag dajeta varstvo iz navedenih določb. Opozarja na to, da ima v upoštevanju nemški javnosti ugled znak kakovosti, in ne njegova registracija kot znamka. Ta javnost naj bi poleg tega namestitev, ki jo je izvedla družba Dr. Liebe, dojemala kot nalepko znaka kakovosti, in ne kot uporabo takega znaka kot znamke.
- 47 V zvezi s tem je treba opozoriti, da pojem „ugled“ iz člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95 predpostavlja neko stopnjo poznanosti pri upoštevanju javnosti. To javnost je treba določiti glede na proizvod ali storitev, ki se trži pod zadevno znamko, in šteti je treba, da je zahtevana stopnja poznanosti dosežena, če znamko pozna znaten del te javnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 6. oktobra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točke od 21 do 24, in z dne 3. septembra 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, točka 17).
- 48 Iz teh načel izhaja, da je „ugled“ – v smislu teh določb – znamk ÖKO-TEST odvisen od tega, ali znaten del javnosti, ki jo družba ÖKO-Test Verlag naslavlja s svojimi storitvami obveščanja potrošnikov in svetovanja potrošnikom ter s svojo revijo, pozna znak, ki sestavlja ti znamki, v obravnavanem primeru znak kakovosti.

- 49 Kot je generalni pravobranilec navedel v točki 79 sklepnih predlogov, te zahteve poznavanja ni mogoče razlagati tako, da mora biti javnost seznanjena s tem, da je bil znak kakovosti registriran kot znamka. Zadostuje, da znaten del upoštevnosti ta znak pozna.
- 50 Glede, natančneje, navedenega člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 je treba še opozoriti, da za to, da bi bil imetnik znamke Evropske unije upravičen do varstva, ki ga daje ta določba, zadostuje, da ima ta znamka ugled na znatnem delu ozemlja Unije, pri čemer lahko ta del, odvisno od primera, ustreza med drugim ozemlju le ene države članice. Če je ta pogoj izpolnjen, je treba šteti, da ima zadevna znamka Evropske unije ugled v vsej Uniji (glej v tem smislu sodbi z dne 6. oktobra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točke 27, 29 in 30, ter z dne 20. julija 2017, Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, točka 51).
- 51 Znak, ki sestavlja znamki ÖKO-TEST, in sicer znak kakovosti, ki je bil prikazan v točki 11 te sodbe, v skladu z ugotovitvami iz predložitvene odločbe pozna znaten del upoštevnosti javnosti na celotnem nemškem ozemlju. Iz tega izhaja, da imata znamki ÖKO-TEST ugled v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95, tako da je družba ÖKO-Test Verlag upravičena do varstva, ki ga dajeta ti določbi.
- 52 Zato bo moralo predložitveno sodišče presoditi, ali je to, da je družba Dr. Liebe na svoje proizvode namestila znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST, tej družbi omogočilo, da neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled teh znamk ali škoduje temu razlikovalnemu učinku ali temu ugledu. Če bo ugotovilo, da je tako, bo moralo poleg tega presoditi, ali je družba Dr. Liebe v obravnavani zadevi dokazala obstoj „upravičenega razloga“ v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95 za namestitev tega znaka na te proizvode. V zadnjenavedenem primeru bi bilo treba namreč ugotoviti, da družba ÖKO-TEST Verlag nima pravice, da to uporabo prepove na podlagi teh določb (glej po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, točki 43 in 44).
- 53 Ob upoštevanju navedenega je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke z ugledom, ki jo sestavlja znak kakovosti, omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom, za katere je bila registrirana navedena znamka, če se dokaže, da ta tretja oseba s to namestitvijo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled iste znamke oziroma škoduje temu razlikovalnemu učinku ali temu ugledu in da navedena tretja oseba v tem primeru v utemeljitev take namestitve ni dokazala obstoja „upravičenega razloga“ v smislu teh določb.

Stroški

- 54 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 (peti senat) razsodilo:

1. Člen 9(1)(a) in (b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] ter člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da imetniku posamezne znamke, ki jo sestavlja znak kakovosti, ne omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom ali storitvam, za katere je bila navedena znamka registrirana.
2. Člen 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(2) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da imetniku posamezne znamke z ugledom, ki jo sestavlja znak kakovosti, omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom, za katere je bila registrirana navedena znamka, če se dokaže, da ta tretja oseba s to namestitvijo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled iste znamke oziroma škoduje temu razlikovalnemu učinku ali temu ugledu in da navedena tretja oseba v tem primeru v utemeljitev take namestitve ni dokazala obstoja „upravičenega razloga“ v smislu teh določb.

Podpisi