



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 12. septembra 2019\*

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 3(1)(b) – Razlikovalni učinek – Merila presoje – Znak ključnik (*hashtag*)“

V zadevi C-541/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 21. junija 2018, ki je na Sodišče prispela 21. avgusta 2018, v postopku

**AS**

proti

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

SODIŠČE (peti senat),

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

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za AS C. Rohnke, Rechtsanwalt,
- za nizozemsko vlado M. K. Bulterman in M. L. Noort, agentki,
- za Evropsko komisijo T. Scharf, É. Gippini Fournier in J. Samnadda, agenti,

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

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: nemščina.

## Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(b) 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 družbo AS in Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, v nadaljevanju: DPMA) v zvezi z zahtevo za registracijo znaka ključnika #darferdas? kot znamke.

### Pravni okvir

#### *Pravo Unije*

- 3 Direktiva 2008/95, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena Prva direktiva 89/104/EGS Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (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 ob upoštevanju Direktive 2008/95.
- 4 Člen 2 Direktive 2008/95 je določal:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnikoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“

- 5 Člen 3 te direktive je določal:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[...]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja [učinka];

[...]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj [učinek]. [...]

[...]“

#### *Nacionalno pravo*

- 6 Člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 je bil v nemško pravo prenesen s členom 8(2), točka 1, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082). V tej določbi je določeno, da se „[n]e registrirajo [...] znamke, ki nimajo razlikovalnega učinka za zadevno blago ali storitve“.

## Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

- 7 Družba AS je pri DPMA zahtevala registracijo znaka ključnika #darferdas? kot znamke za proizvode iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 8 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, so ustrezali naslednjemu opisu: „oblačila (zlasti majice s kratkimi rokavi), obutev in pokrivala“.
- 9 DPMA je zavrnil zahtevo, ker je zadevni znak po njegovem mnenju brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 8(2), točka 1, zakona o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov.
- 10 Družba AS je zoper to odločbo vložila pritožbo pri Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija).
- 11 To sodišče je pritožbo s sklepom z dne 3. maja 2017 zavrnilo. Navedeni znak naj bi predstavljal zaporedje znakov in besed, ki so eden zraven drugega, ki je pretežno sestavljeno iz običajnih izrazov iz nemškega jezika. Šlo naj bi le za stiliziran prikaz razpravne teme. Ključnik naj bi pomenil le, da je javnost povabljena k razpravi o vprašanju „Darf er das?“ (Ali to sme?). Javnost naj bi to vprašanje razumela, zlasti na sprednji strani majic s kratkimi rokavi, zgolj kot izražanje v obliki vprašanja, kar dejansko je.
- 12 Družba AS je zoper ta sklep vložila revizijo pri Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija).
- 13 Po mnenju predložitvenega sodišča naj ne bi bilo mogoče izključiti, da uporaba zadevnega znaka na sprednji strani oblačil ustreza le eni od številnih uporab. Ta znak naj bi se lahko namestil tudi na etiketo, prišito znotraj oblačil. V tem primeru naj bi javnost lahko navedeni znak zaznala kot znamko, torej kot označbo trgovskega izvora blaga.
- 14 Predložitveno sodišče pojasnjuje, da iz njegove sodne prakse izhaja, da za to, da bi se štelo, da ima znak razlikovalni učinek in da ga je zato mogoče registrirati kot znamko, ni nujno, da vsaka možna uporaba tega znaka pomeni uporabo kot znamka. Zadoščalo naj bi, da je verjetno in da v praksi obstajajo pomembne možnosti, da se navedeni znak uporablja za blago in storitve, za katere se zahteva njegovo varstvo, na način, ki javnosti omogoča, da znak brez težav zazna kot znamko.
- 15 Navedeno sodišče meni, da bi ta pristop lahko bil v skladu s točko 55 sklepa z dne 26. aprila 2012, Deichmann/UUNT (C-307/11 P, neobjavljen, EU:C:2012:254), v skladu s katero člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) ni mogoče razlagati tako, da bi moral Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) konkreten preizkus razlikovalnega učinka razširiti na druge oblike uporabe prijavljene znamke, ki niso tista uporaba, ki se šteje za najverjetnejšo.
- 16 Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je zaradi dvomov, ki jih je imelo v zvezi s tem, prekinilo odločanje in Sodišču glede člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali ima znak razlikovalni učinek, če obstajajo v praksi pomembne in verjetne možnosti, da se uporabi za označevanje izvora blaga in storitev, tudi če pri tem ne gre za najverjetnejšo obliko uporabe znaka?“

## Vprašanje za predhodno odločanje

- 17 Opozoriti je treba, da mora v skladu s členom 2 Direktive 2008/95 vsak znak, ki je predmet zahteve za registracijo kot posamična znamka, za registracijo kot tak izpolnjevati več pogojev, med katerimi je tudi pogoj, da se s pomočjo tega znaka blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.
- 18 *A priori* ni mogoče izključiti, da lahko znak ključnik (*hashtag*), kot je ta iz postopka v glavni stvari, blago ali storitve, za katere se zahteva registracija, identificira tako, da izvirajo od določenega podjetja, in tako izpolni zgoraj navedeni pogoj. Tak znak je namreč v zvezi z blagom ali storitvami mogoče pokazati javnosti in lahko izpolni bistveno funkcijo znamke, in sicer označevanje trgovskega izvora zadevnega blaga ali storitev.
- 19 Za ugotovitev, ali je tako, morajo pristojni upravni in sodni organi raziskati, ali ima zadevni znak „razlikovalni učinek“ v smislu člena 3 Direktive 2008/95. Razlikovalni učinek je lahko svojstven v smislu odstavka 1(b) tega člena ali pridobljen z uporabo v smislu odstavka 3 tega člena (glej zlasti sodbi z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi, C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 38, in z dne 16. septembra 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, točki 60 in 62).
- 20 Ali ima znak razlikovalni učinek, je treba presojati glede na, prvič, navedene proizvode ali storitve, in drugič, to, kako znak zaznava upoštevena javnost, ki je povprečni potrošnik teh proizvodov ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej zlasti sodbe z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, točka 41; z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točka 34, in z dne 10. julija 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, točka 22).
- 21 Presoja zaznave povprečnega potrošnika mora biti konkretna in opravljena ob upoštevanju vseh upoštevanih dejstev in okoliščin (glej zlasti sodbi z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točki 33 in 35, in z dne 6. julija 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, točka 24).
- 22 Glede dejstev in okoliščin, upoštevanih za presojo tega zaznavanja, je treba poudariti, da prijavitelj znamke na dan vložitve zahteve za registracijo ali njenega preizkusa ni dolžan navesti ali natančno poznati, kako bo prijavljeno znamko v primeru njene registracije uporabljal. Tudi po registraciji znamke ima na voljo pet let, da prične z dejansko uporabo v skladu z bistveno funkcijo znamke (sodba z dne 15. januarja 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, točki 3 in 17, ter navedena sodna praksa; v zvezi z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) glej tudi sodbo z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, točka 26).
- 23 Poleg tega lahko obstajajo primeri, v katerih se znak, za katerega se zahteva registracija kot znamka, ni pomembno uporabljal pred datumom zahteve za registracijo.
- 24 V takih okoliščinah so lahko pristojni organi, ki morajo ugotoviti razlikovalni učinek znaka, za katerega se je zahtevala registracija kot znamka, v položaju, v katerem v zvezi z ugotavljanjem verjetne uporabe prijavljene znamke in torej načinom, v skladu s katerim bo ta znamka v primeru registracije verjetno prikazana povprečnemu potrošniku, nimajo nobenega drugega elementa za presojo, razen tistih, ki izhajajo iz navad v zadevnem gospodarskem sektorju.
- 25 Kadar iz teh navad izhaja, da so v praksi tega gospodarskega sektorja pomembni številni načini uporabe, morajo ti organi v skladu s svojo obveznostjo preučitve razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na vsa upoštevana dejstva in okoliščine upoštevati te različne načine uporabe, da bi ugotovili, ali lahko povprečni potrošnik zadevnega blaga ali storitev ta znak zazna kot označbo trgovskega izvora tega blaga ali storitev.

- 26 Navedeni organi pa morajo kot nepomembne opredeliti načine uporabe, ki v praksi v tem gospodarskem sektorju, čeprav si jih je mogoče zamisliti, niso pomembni in se torej zdijo malo verjetni, razen če je prijavitelj predložil konkretne indice, na podlagi katerih je neki način uporabe, ki v navedenem sektorju ni običajen, v njegovem primeru verjeten.
- 27 Preprečiti je treba namreč, da bi register znamk, ki mora biti ustrezen in natančen (sodba z dne 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, točka 50), vseboval znake, na podlagi katerih je mogoče blago ali storitve imetnika razlikovati od blaga ali storitev drugih podjetij le v primeru zelo posebne uporabe, ki je imetnik verjetno ne bo uporabil.
- 28 V zvezi s tem je treba opozoriti, da mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo iz razlogov pravne varnosti in dobrega upravljanja ne samo popoln, ampak tudi strog, da se prepreči neupravičena registracija znamk (glej zlasti sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 59, in z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 77).
- 29 V obravnavani zadevi je predložitveno sodišče ugotovilo, da je v sektorju oblačil običajno, da se znamka namesti tako na zunanji strani blaga kot na etiketi, prišiti znotraj tega blaga.
- 30 To sodišče je tako opredelilo dva načina namestitve, ki sta v praksi tega sektorja pomembna. V takem primeru bodo morali organi, pristojni za preučitev zaznavanja povprečnega potrošnika, upoštevati ta načina uporabe in presoditi, ali bo ta potrošnik, ko bo videl ti namestitvi ali vsaj eno od teh namestitev na oblačilu, zadevni znak zaznal kot znamko.
- 31 Pristojno nacionalno sodišče bo moralo torej ugotoviti, ali bo povprečni potrošnik, ko bo videl znak #darferdas? na sprednji strani majice s kratkimi rokavi ali na etiketi, nameščeni znotraj tega oblačila, ta znak zaznal kot označbo trgovskega izvora tega blaga in ne kot zgolj dekorativni element ali sporočilo družabnega komuniciranja.
- 32 Ob upoštevanju pojasnil iz te sodbe in ob upoštevanju sodne prakse, v skladu s katero je treba na enak način razlagati določbe, katerih vsebina je na eni strani v direktivi o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z znamkami in na drugi v uredbi o znamki Evropske unije enaka (glej zlasti sodbe z dne 12. januarja 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, točka 29; z dne 6. julija 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, točka 27, in z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, točka 29), pristop, uporabljen v točki 55 sklepa Sodišča z dne 26. aprila 2012, Deichmann/UUNT (C-307/11 P, neobjavljen, EU:C:2012:254), ki jo navaja predložitveno sodišče in se nanaša na člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, katerega vsebina ustreza vsebini člena 3(1)(b) Direktive 2008/95, ostaja upošteven le v primerih, v katerih je razvidno, da je v praksi zadevnega gospodarskega sektorja pomemben samo en način uporabe.
- 33 Iz vseh zgornjih preudarkov izhaja, da je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti tako, da je treba člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba razlikovalni učinek znaka, za katerega se je zahtevala registracija kot znamka, preučiti ob upoštevanju vseh upoštevni dejstev in okoliščin, vključno z vsemi verjetnimi načini uporabe prijavljene znamke. Slednji načini uporabe, če ni drugih indicov, ustrezajo načinom uporabe, ki so v praksi glede na navade gospodarskega sektorja lahko pomembni.

### **Stroški**

- 34 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, o stroških odloči to sodišče. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

**Člen 3(1)(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 je treba razlikovalni učinek znaka, za katerega se je zahtevala registracija kot znamka, preučiti ob upoštevanju vseh upoštevni dejstev in okoliščin, vključno z vsemi verjetnimi načini uporabe prijavljene znamke. Slednji načini uporabe, če ni drugih indicev, ustrezajo načinom uporabe, ki so v praksi glede na navade v zadevnem gospodarskem sektorju lahko pomembni.**

Podpisi