



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 12. decembra 2019*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člena 15 in 66 – Resna in dejanska uporaba kolektivne znamke Evropske unije – Znamka, ki se nanaša na sistem zbiranja in predelave odpadne embalaže – Namestitev na embalažo proizvodov, za katere je znamka registrirana“

V zadevi C-143/19 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 20. februarja 2019,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH s sedežem v Kölnu (Nemčija), ki jo zastopa P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

pritožnica,

druga stranka v postopku je

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Hanf, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (peti senat),

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

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

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

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Družba Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (v nadaljevanju: DGP) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. septembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Podoba kroga iz dveh puščic) (T-253/17, EU:T:2018:909,

* Jezik postopka: nemščina.

v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 20. februarja 2017 (zadeva R 1357/2015-5) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Halston Properties s. r. o. in DGP (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) 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 treba glede na čas nastanka dejanskega stanja, ki je podlaga za spor, to pritožbo preizkusiti glede na Uredbo št. 207/2009 v njeni prvotni različici.

- 3 Člen 9(1) te uredbe je določal:

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

[...]

(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 [...];

[...]“

- 4 Člen 15(1) navedene uredbe je določal:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke [Evropske unije] v [Uniji] za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko [Evropske unije] uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[...]“

- 5 Člen 51 te uredbe je določal:

„1. Pravice imetnika blagovne znamke [Evropske unije] se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka ni uporabljala v prvotni namen v [Uniji] za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi [...];

[...]

2. Če razlogi za razveljavitev pravic obstajajo le za nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije], se pravice imetnika razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.“

6 Člen 66 Uredbe št. 207/2009 je določal:

„1. Kolektivna blagovna znamka [Evropske unije] je blagovna znamka [Evropske unije], ki se uporablja za [ki je kot taka označena ob vložitvi prijave] in je sposobna razlikovati blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij. Združenja izdelovalcev, proizvajalcev, izvajalcev storitev ali trgovcev, ki imajo po pravu, ki velja zanje, sposobnost, da imajo pravice in obveznosti vseh vrst, pravice do sklepanja pogodb ali izvrševanja drugih pravnih dejanj ter sposobnost, da tožijo in so tožene, pa tudi javnopravne osebe, lahko vložijo prijavo kolektivne blagovne znamke [Evropske unije].

[...]

3. Določbe te uredbe se uporabljajo za kolektivne blagovne znamke [Evropske unije], razen če členi 67 do 74 določajo drugače.“

7 Člen 67 te uredbe je določal:

„1. Prijavitelj kolektivne blagovne znamke [Evropske unije] mora v določenem roku predložiti pravilnik, ki ureja njeno uporabo.

2. Pravilnik o uporabi določi osebe, upravičene do uporabe blagovne znamke, pogoje za pridobitev članstva in, če obstajajo, pogoje za uporabo blagovne znamke vključno s sankcijami. [...]“

8 Besedilo členov 9, 15, 51, 66 in 67 Uredbe št. 207/2009 je bilo v glavnem povzeto v členih 9, 18, 58, 74 in 75 Uredbe 2017/1001.

Dejansko stanje in sporna odločba

9 Družba DGP je 12. junija 1996 vložila zahtevo za registracijo tega figurativnega znaka kot kolektivne znamke Evropske unije (v nadaljevanju: zadevna znamka):



10 Ta registracija se je zahtevala za proizvode iz razredov od 1 do 34 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), ter za storitve iz razredov 35, 39, 40 in 42 tega aranžmaja.

11 Zadevni proizvodi so zajemali proizvode tekoče potrošnje, kot so živila, pijače, oblačila, izdelki za osebno nego in čistila, ter proizvode za profesionalno rabo, kot so proizvodi, namenjeni za uporabo v kmetijstvu in industriji.

12 Zadevne storitve so ustrezale temu opisu:

- razred 35: „Oglaševanje“;
- razred 39: „Prevoznitvo; pakiranje in skladiščenje blaga“;
- razred 40: „Obdelava materialov; recikliranje embalažnih materialov“;

- razred 42: „Odstranjevanje odpadkov; izdelava računalniških programov za obdelavo podatkov“.
- 13 V pravilniku o uporabi, ki je bil priložen k zahtevi za registracijo, je bilo navedeno, da je bila zadevna znamka ustvarjena, „da bi se potrošnikom in trgovcem omogočilo, da prepoznajo embalažo, ki je del [sistema recikliranja družbe DGP] in za katero je bil uveden prispevek za financiranje sistema, ter tako zapakirane proizvode ter da jih razlikujejo od druge embalaže in proizvodov [...]“.
- 14 Zadevna znamka je bila registrirana 19. julija 1999. Ta registracija je bila nato podaljšana.
- 15 Družba slovaškega prava Halston Properties je 2. novembra 2012 na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za delno razveljavitev te znamke, ker naj se navedena znamka ne bi resno in dejansko uporabljala za proizvode, za katere je bila registrirana.
- 16 Oddelek za izbris pri EUIPO je z odločbo z dne 26. maja 2015 tej zahtevi delno ugodil. Ugotovil je, da so pravice, ki jih ima družba DGP na podlagi zadevne znamke, od 2. novembra 2012 razveljavljene za vse proizvode, za katere je bila ta registrirana, razen za embalažne proizvode.
- 17 Družba DGP je 8. julija 2015 zoper to odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo.
- 18 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je to pritožbo s sporno odločbo zavrnil.
- 19 Odbor za pritožbe je menil, da družba DGP ni dokazala, da se je zadevna znamka uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo, to je zagotavljanje istovetnosti izvora proizvodov, za katere je bila registrirana. Povprečni potrošnik v Uniji naj zadevne znamke ne bi zaznaval kot označbo izvora teh proizvodov, temveč naj bi jo povezoval z ekološkim ravnanjem podjetij, ki sodelujejo v sistemu recikliranja družbe DGP.
- 20 Tudi če bi embalaža in proizvod pri prodaji dajala vtis, da sta eno, naj bi navedeni potrošnik zaznal to znamko le kot oznako dejstva, da se lahko embalaža proizvodov teh podjetij zbira in predela v skladu s tem sistemom. Cilj uporabe navedene znamke naj torej ne bi bil ustvariti ali ohraniti trg za proizvode same.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 21 Družba DGP je 28. aprila 2017 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se sporna odločba razveljavi in naj se EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 22 Družba DGP je v utemeljitev tožbe navajala samo en razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 66 te uredbe, pri čemer je trdila, da se zadevna znamka ni uporabljala le za storitve, za katere je bila registrirana, ampak tudi za proizvode, na katere se je nanašala ta registracija.
- 23 Družba DGP je zlasti poudarila, da se ta znamka namešča na embalažo, ki z zapakiranim proizvodom tvori prodajno enoto. Uporabniki navedene znamke naj ne bi bili dobavitelji embalaže, ampak proizvajalci ali distributerji proizvodov. Z zadevno znamko naj bi se sporočalo, da ti proizvodi izvirajo iz podjetij, ki so se zavezala, da bo embalaža obdelana v skladu s sistemom družbe DGP. Poleg tega naj bi ta znamka, ker jo javnost povezuje z ekološkim ravnanjem navedenih proizvajalcev in distributerjev, izražala „nematerialno lastnost“ proizvodov.
- 24 Splošno sodišče je to tožbo zavrnilo.
- 25 Najprej je navedlo merila, na podlagi katerih je bilo treba presoditi, ali se je zadevna znamka resno in dejansko uporabljala.

- 26 Splošno sodišče je v zvezi s tem v točki 26 izpodbijane sodbe ugotovilo, da iz sodne prakse Sodišča izhaja, da „se znamka resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za te proizvode in storitve, izključena pa je simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke“, in da „je bistvena funkcija kolektivne znamke Evropske unije prav tako razlikovati proizvode ali storitve članov združenja, ki je imetnik te znamke, od proizvodov in storitev drugih podjetij“.
- 27 V točkah od 27 do 29 navedene sodbe je opozorilo, da mora preizkus resnosti in dejanskosti uporabe znamke zajemati celovito presojo, pri kateri se upoštevajo vsi relevantni dejavniki obravnavanega primera, kot so narava proizvodov ali storitev, na katere se znamka nanaša, in uporaba, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ustvarjanje ali ohranjanje tržnih deležev.
- 28 Dalje, Splošno sodišče je v točki 33 izpodbijane sodbe sicer omenilo dejstvo, da se je zadevna znamka resno in dejansko uporabljala kot kolektivna znamka v številnih državah članicah Unije na embalaži proizvodov, vendar je tako kot odbor za pritožbe štelo, da resna in dejanska uporaba te znamke na embalaži ne pomeni dokaza o resni in dejanski uporabi za proizvode.
- 29 Splošno sodišče je v točki 36 navedene sodbe pojasnilo, da je v obravnavanem primeru upoštevena javnost sestavljena predvsem iz širše javnosti, v točki 38 navedene sodbe pa je ugotovilo, da ta javnost zadevno znamko zaznava kot oznako, da je mogoče embalažo zbirati in predelati po nekem sistemu.
- 30 Splošno sodišče pa je v naslednjih točkah navedene sodbe ugotovilo, da zadevna znamka ne označuje izvora proizvodov.
- 31 V zvezi s tem je v točki 41 izpodbijane sodbe navedlo, da je „[sicer] [r]es [...], da gre pri [zadevni] znamki v skladu s funkcijo, ki jo ima kot kolektivna znamka, za to, da je proizvajalec ali distributer [...] proizvodov del sistema licenčnega sporazuma [družbe DGP] in da ta znamka zato sporoča neko ekološko ravnanje tega podjetja“. Kljub temu pa naj bi upoštevena javnost lahko razlikovala med znamko, ki označuje trgovski izvor proizvoda, in znamko, s katero se opozarja na predelavo odpadne embalaže. Poleg tega bi bilo treba upoštevati dejstvo, da „so proizvodi sami redno označeni z znamkami, ki pripadajo različnim družbam“.
- 32 Splošno sodišče je v točki 42 navedene sodbe razsodilo, da „da bo upoštevena javnost uporabo [zadevne] znamke kot kolektivne znamke, ki označuje proizvode članov združenja, da bi jih razlikovala od proizvodov podjetij, ki niso člani tega združenja, zaznala kot uporabo, ki se nanaša na embalažo. [...] [E]kološko ravnanje podjetja zaradi njegove pripadnosti sistemu licenčnega sporazuma [družbe DGP] bo upoštevena javnost pripisala možnosti ekološke obdelave embalaže in ne taki obdelavi samega embaliranega proizvoda, ki se lahko izkaže za neprimerne za ekološko obdelavo“.
- 33 Nazadnje, Splošno sodišče je v točkah 44 in 45 izpodbijane sodbe ugotovilo, da cilj uporabe zadevne znamke tudi ni bil ustvariti ali ohraniti trg za proizvode. Potrošnik naj bi to znamko poznal zgolj kot označbo tega, da bo embalaža zaradi prispevka proizvajalca ali distributerja proizvoda odstranjena in predelana, če bo ta potrošnik to embalažo odložil na zbirnem mestu v bližini. Zato naj bi namestitev navedene znamke na embalažo proizvoda izražala zgolj to, da proizvajalec ali distributer tega proizvoda ravna v skladu z zahtevo, ki je določena v zakonodaji Unije in v skladu s katero za podjetja velja obveznost predelave odpadne embalaže. Splošno sodišče je navedlo, da v malo verjetnem primeru, da bi se potrošnik odločil za nakup nekega proizvoda zgolj na podlagi kakovosti embalaže, ta znamka še vedno ne ustvarja oziroma ohranja trga za ta proizvod, ampak le za njegovo embalažo.

Predlogi strank

- 34 Družba DGP Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;
 - dokončno odloči tako, da ugotovi predlogom, podanim na prvi stopnji, ali podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, in
 - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 35 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo zavrne in
 - družbi DGP naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 36 Družba DGP v utemeljitev pritožbe v bistvu navaja en sam razlog, ki se nanaša na kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 66 te uredbe.

Trditve strank

- 37 Družba DGP meni, da je Splošno sodišče napačno razumelo razlago pojma „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, in ni ustrezno upoštevalo značilnosti kolektivnih znamk Evropske unije, določenih v členu 66 te uredbe. Zato naj bi bilo v izpodbijani sodbi pravo napačno uporabljeno.
- 38 Družba DGP zlasti trdi, da je Splošno sodišče štelo, da dejstvo – ki je bilo v točkah 41 in 42 izpodbijane sodbe sicer ugotovljeno – da se z uporabo zadevne znamke upoštevni javnosti sporoča, da vsi proizvodi, na embalažo katerih je ta znamka nameščena, izvirajo iz podjetij, ki so vključena v sistem DGP, in da ta uporaba izraža skupno ekološko ravnanje teh podjetij, ni upoštevno.
- 39 Splošno sodišče naj s tem, da je te elemente, ki se nanašajo na trženje proizvodov, za katere je zadevna znamka registrirana, izključilo iz presoje obstoja „resne in dejanske uporabe“ te znamke, te presoje ne bi oprlo na bistveno funkcijo kolektivnih znamk Evropske unije. Zaradi te napačne uporabe prava naj bi nato štelo, da se uporaba zadevne znamke ni nanašala na proizvode, za katere je bila ta registrirana, temveč zgolj na njihovo embalažo, čeprav naj ne bi bilo sporno, da uporabniki zadevne znamke tržijo proizvode in niso proizvajalci ali distributerji embalažnih materialov.
- 40 Po mnenju družbe DGP je treba v pravu znamk proizvode in njihovo embalažo, ker tvorijo celoto in se prodajajo kot enota, presojati skupaj. Presoja, ki jo je opravilo Splošno sodišče, naj bi temeljila na nasprotnem pristopu, na podlagi katerega naj bi v točkah 44 in 45 izpodbijane sodbe ugotovilo, ne da bi uporabilo upoštevna merila presoje, da uporaba zadevne kolektivne znamke ne sledi cilju ustvarjanja ali ohranjanja trga za proizvode članov združenja, ki je imetnik te znamke.
- 41 Napake, ki jih je Splošno sodišče storilo v izpodbijani sodbi glede meril za presojo obstoja resne in dejanske uporabe, naj bi bile še bolj poudarjene z razlogom, navedenim v točki 41 zadevne sodbe, da so zadevni proizvodi „redno označeni z znamkami, ki pripadajo različnim družbam“. Družba DGP v zvezi s tem trdi, da je običajno, da se kolektivna znamka uporablja za proizvode različnih podjetij, in

da je jasno, da ta podjetja na svoje proizvode ali na njihovo embalažo nameščajo individualne znamke. Ta hkratna uporaba kolektivne znamke in individualnih znamk pa naj nikakor ne bi nakazovala na neobstoj resne in dejanske uporabe kolektivne znamke.

- 42 EUIPO meni, da je edini pritožbeni razlog, kolikor ni nedopusten, vsekakor neutemeljen.
- 43 Da bi bilo mogoče ugotoviti, da se je kolektivna znamka „resno in dejansko uporabljala“ za proizvode, za katere je registrirana, naj bi bilo potrebno, da se ta znamka uporablja „kot“ kolektivna znamka za te proizvode.
- 44 Iz tega naj bi izhajalo, da ne zadostuje, da se je zadevna znamka uporabljala v kakršnem koli razmerju s proizvodi, za katere je registrirana. EUIPO meni, da mora, nasprotno, obstajati objektivna in dovolj konkretna zveza med kolektivno znamko in zadevnimi proizvodi. Če take zveze ni, naj bi bilo treba ugotoviti, da se kolektivna znamka ne uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je razlikovati proizvode ali storitve članov združenja, ki je imetnik te znamke, od proizvodov ali storitev drugih podjetij.
- 45 V obravnavanem primeru naj te zveze ne bi bilo. Vključenost proizvajalcev in distributerjev v sistem družbe DGP naj bi se nanašala le na embalažo, torej na pakiranje proizvodov, ne pa na proizvode same. Dejstvo, da proizvod in njegova embalaža pomenita prodajno enoto, naj ne bi spremenilo ničesar.
- 46 Splošno sodišče naj bi zato pravilno razsodilo, da se z uporabo zadevne znamke upoštevni javnosti zagotavljajo podatki o embalaži, ne pa o proizvodu v tej embalaži.
- 47 Trditev družbe DGP v zvezi s hkratno uporabo individualnih in kolektivnih znamk naj ne bi bila upoštevna. EUIPO v zvezi s tem navaja, da je treba neodvisno od obstoja te okoliščine dokazati resno in dejansko uporabo kolektivne znamke za proizvode, za katere je registrirana.
- 48 EUIPO se prav tako strinja s presojo Splošnega sodišča v zvezi z vprašanjem, ali je uporaba zadevne znamke lahko imela za cilj ustvariti ali ohraniti trg za proizvode, za katere je zadevna znamka registrirana. V zvezi s tem navaja, da se zahteva glede cilja vzpostavitve ali ohranjanja trga za proizvode uporablja tako za kolektivne znamke kot za individualne znamke. V obravnavanem primeru naj bi bila lahko namestitve zadevne znamke na embalažo proizvodov pri odločitvi potrošnika za nakup upoštevna le zaradi embalaže. To naj bi dokazovalo, da cilj uporabe te znamke ni ustvariti ali ohraniti trg za proizvode.

Presoja Sodišča

- 49 Ker v členih od 67 do 74 Uredbe št. 207/2009 ni določeno drugače, člena 15 in 51 te uredbe na podlagi člena 66(3) navedene uredbe spadata med tiste njene določbe, ki se uporabljajo za kolektivne znamke Evropske unije.
- 50 Zato se v skladu z navedenima členoma 15 in 51 pravice imetnika takšne znamke, ki iz nje izhajajo, razveljavijo, če se znamka v Uniji v neprekinjenem obdobju petih let in ob neobstoju upravičenega razloga za neuporabo za blago ali storitve, za katere je registrirana, ni uporabljala resno in dejansko. Če ta razlog za razveljavitev obstaja le za del navedenih proizvodov ali storitev, se ta razveljavitev razglasi le za zadevne proizvode ali storitve.
- 51 Ugotovitev Splošnega sodišča v zvezi z uporabo znamke so dejanske narave in jih torej, razen v primeru izkrivljanja dejstev, ni mogoče izpodbijati v okviru pritožbe, vendar je pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, dopusten, če se nanaša na merila, na podlagi katerih mora Splošno sodišče presoditi obstoj resne in dejanske uporabe v smislu te določbe (glej

v tem smislu sodbo z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 64). V obravnavani zadevi je tako, saj se edini pritožbeni razlog nanaša na merila, na podlagi katerih je treba presoditi, ali se v smislu navedene določbe kolektivna znamka Evropske unije resno in dejansko uporablja ob upoštevanju značilnosti tovrstne znamke.

- 52 V okviru meritorne obravnave je treba opozoriti, da je, kot je Splošno sodišče poudarilo v točki 26 izpodbijane sodbe, bistvena funkcija kolektivne znamke Evropske unije razlikovati proizvode ali storitve članov združenja, ki je imetnik te znamke, od proizvodov ali storitev drugih podjetij (sodba z dne 20. septembra 2017, The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, točka 63).
- 53 Tako funkcija kolektivne znamke – drugače kot pri individualni znamki – ni, da se potrošniku sporoči „istovetnost izvora“ proizvodov ali storitev, za katere je registrirana, saj ima to funkcijo, s katero naj se potrošniku jamči, da so bili zadevni proizvodi proizvedeni oziroma zadevne storitve opravljene pod nadzorom enega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost, zgolj individualna znamka (glej zlasti sodbo z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, točka 41 in navedena sodna praksa).
- 54 V zvezi s tem je treba navesti, da člen 66 Uredbe št. 207/2009 nikakor ne zahteva, da bi proizvajalci, izdelovalci, izvajalci ali trgovci, ki so člani združenja, ki je imetnik kolektivne znamke Evropske unije, bili del iste skupine družb, ki proizvaja ali dobavlja proizvode ali storitve pod enotnim nadzorom. Ta uredba ne nasprotuje temu, da so člani takšnega združenja konkurenti, od katerih vsak uporablja kolektivno znamko, ki izkazuje njegovo vključitev v navedeno združenje, na eni strani in individualno znamko, ki izkazuje istovetnost izvora njegovih proizvodov ali storitev, na drugi strani.
- 55 Iz sodne prakse Sodišča, na katero je opozorjeno v točki 26 izpodbijane sodbe, prav tako izhaja, da se znamka resno in dejansko uporablja, če se v skladu s svojo bistveno funkcijo uporablja, da bi se ustvaril ali ohranil trg za proizvode in storitve, za katere je registrirana (glej, kar zadeva individualne znamke, zlasti sodbi z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 43, in z dne 3. julija 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, točka 38).
- 56 Ta sodna praksa se *mutatis mutandis* uporablja za kolektivne znamke Evropske unije. Te znamke so namreč tako kot individualne znamke v gospodarskem prometu. Njihova uporaba mora torej, da bi jo bilo mogoče opredeliti kot „resno in dejansko“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, dejansko slediti cilju zadevnih podjetij, da ustvarijo oziroma ohranijo trg za svoje proizvode ali storitve.
- 57 Iz tega sledi, da se kolektivna znamka Evropske unije uporablja resno in dejansko, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, to je razlikovanje proizvodov ali storitev članov združenja, ki je imetnik znamke, od proizvodov ali storitev drugih podjetij, da bi se ustvaril ali ohranil trg za te proizvode in storitve.
- 58 Natančneje, uporaba take znamke je v skladu z njeno bistveno funkcijo že, če se z njo potrošniku omogoča, da razume, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz podjetij, ki so vključena v združenje, ki je imetnik znamke, in tako te proizvode ali storitve razlikuje od proizvodov ali storitev, ki izvirajo iz podjetij, ki niso člani tega združenja.
- 59 Splošno sodišče pa je v točki 41 izpodbijane sodbe sprejelo stališče, da gre pri zadevni znamki v skladu s funkcijo, ki jo ima kot kolektivna znamka, za to, da je proizvajalec ali distributer spornih proizvodov del sistema licenčnega sporazuma pritožnice.

- 60 Iz tega sledi, da se ta kolektivna znamka uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ne da bi bilo mogoče to ugotovitev ob upoštevanju tega, kar je bilo navedeno v točki 54 te sodbe, izpodbiti s trditvijo iz točke 41 izpodbijane sodbe, da je upoštevna javnost popolnoma sposobna razlikovati med znamko, ki označuje trgovski izvor proizvoda, in znamko, s katero se opozarja na predelavo odpadne embalaže samega proizvoda.
- 61 Splošno sodišče je sicer v točki 44 izpodbijane sodbe še navedlo, da pritožnici ni uspelo dokazati, da je bil cilj uporabe zadevne znamke ustvariti ali ohraniti trg za sporne proizvode, tako da ni mogla obstajati njena resna in dejanska uporaba v zvezi s temi proizvodi.
- 62 Vendar je bilo treba za ugotovitev, ali je ta zahteva izpolnjena, v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča preučiti, ali se zadevna znamka dejansko uporablja „na trgu“ zadevnih proizvodov ali storitev. Ta preučitev bi morala biti opravljena tako, da bi se zlasti ocenila uporaba, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, narava tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (glej zlasti sodbi z dne 11. marca 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, točki 37 in 43, ter z dne 3. julija 2019, *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, točki 39 in 41).
- 63 Splošno sodišče je sicer v točki 27 izpodbijane sodbe dejansko navedlo ta merila, vendar je treba ugotoviti, da jih nato za obravnavano zadevo ni uporabilo.
- 64 Kot je razvidno iz točk 3 in 41 izpodbijane sodbe, pred Splošnim sodiščem ni bilo sporno, da je bila zadevna znamka registrirana za zelo različne proizvode, ki spadajo v široko paleto kategorij proizvodov iz razredov od 1 do 34 v smislu Nicejskega aranžmaja, in da so tako navedeni proizvodi, medtem ko so naprodaj, v embalaži. Prav tako ni bilo sporno, da ta embalaža po tem, ko je potrošnik proizvod odvil ali uporabil, postane odpadek.
- 65 Splošno sodišče je poleg tega v točkah 41 in 42 navedene sodbe ugotovilo, da upoštevna javnost uporabo zadevne znamke dejansko zazna tako, da se z njo označuje dejstvo, da so proizvajalci in distributerji zadevnih proizvodov vključeni v skupni sistem ekološke obdelave, ki ga je uvedla družba DGP, in da ta sistem potrošniku, če se odloči za nakup teh proizvodov, omogoča, da odpadno embalažo odda na bližnjem zbirnem mestu za njeno odstranitev in predelavo. Splošno sodišče je v točki 44 iste sodbe tudi ugotovilo, da navedeni proizvajalci in distributerji s tem ravnanjem spoštujejo obveznost, ki jo imajo na podlagi prava Unije, da prispevajo k predelavi odpadne embalaže proizvodov.
- 66 Splošno sodišče je sicer tako ugotovilo, da podjetja, vključena v sistem družbe DGP, z namestitvijo zadevne znamke na embalažo svojih proizvodov učinkovito izražajo, v katerem sistemu zbiranja in predelave odpadne embalaže sodelujejo kot proizvajalci in distributerji, vendar je v točkah 44 in 45 izpodbijane sodbe odločilo, da ni bilo dokazano, da je uporaba zadevne znamke dejansko sledila cilju teh podjetij, da bi ustvarila oziroma ohranila trg za svoje proizvode.
- 67 V skladu z merili presoje, navedenimi v sodni praksi Sodišča, na katero je opozorjeno v točki 62 te sodbe, bi moralo Splošno sodišče, preden je prišlo do tega sklepa in tako razglasilo razveljavitev pravic imetnika na zadevni znamki za skoraj vse proizvode, za katere je registrirana, preučiti, ali je mogoče v obravnavanem primeru ustrezno dokazano uporabo, in sicer namestitev zadevne znamke na embalažo proizvodov podjetij, ki so vključena v sistem družbe DGP, v zadevnih gospodarskih sektorjih šteti za upravičeno, da se ohrani ali ustvari tržni delež za proizvode.
- 68 Take preučitve, ki bi se morala nanašati tudi na naravo zadevnih proizvodov in značilnosti trgov, na katerih so ti dani v prodajo, v izpodbijani sodbi ni. Splošno sodišče je sicer ugotovilo, da potrošnik razume, da se sistem družbe DGP nanaša na zbiranje embalaže proizvodov v bližini in na njeno predelavo, ne pa na zbiranje ali predelavo proizvodov samih, vendar ni ustrezno preučilo, ali je

sporočilo potrošniku ob prodaji proizvodov, da je na voljo ta sistem za zbiranje v bližini in ekološko odstranjevanje odpadne embalaže, v zadevnih gospodarskih sektorjih ali nekaterih od njih upravičeno, da se ohrani ali ustvari tržni delež za proizvode.

- 69 V zvezi s tem sicer od Splošnega sodišča ni bilo mogoče pričakovati, da opravi to preučitev ločeno za vsakega od podrobnih opisov proizvodov, navedenih v aktu o registraciji zadevne znamke, vseeno pa je bilo treba zaradi raznolikosti proizvodov, na katere se ta znamka nanaša, opraviti preučitev, v kateri bi se razlikovalo med različnimi kategorijami proizvodov glede na njihovo naravo in značilnosti trgov ter bi bilo v zvezi z vsako od teh kategorij proizvodov ocenjeno, ali se z uporabo zadevne znamke dejansko uresničuje cilj ohranjanja ali vzpostavitve tržnih deležev.
- 70 Tako se nekateri zadevni gospodarski sektorji nanašajo na proizvode tekoče potrošnje, kot so živila, pijače, izdelki za osebno nego in čistila, ki lahko vsakodnevno povzročijo nastanek odpadne embalaže, ki se je mora potrošnik znebiti. Zato ni mogoče izključiti, da lahko navedba proizvajalca ali distributerja na embalaži tovrstnih proizvodov, da je vključen v sistem zbiranja v bližini in ekološke predelave odpadne embalaže, vpliva na odločitev potrošnikov za nakup in tako prispeva k ohranitvi ali ustvarjanju tržnih deležev v zvezi s temi proizvodi.
- 71 Splošno sodišče pa je v točki 45 izpodbijane sodbe zgolj na splošno in za vse sporne proizvode navedlo, da tudi v primeru, da bi kakovost embalaže zadevnega proizvoda vplivala na izbiro potrošnika, zadevna znamka ne ustvarja oziroma ohranja trga v razmerju do drugih gospodarskih subjektov glede zadevnega proizvoda, ampak le glede embalaže. To razlogovanje ni utemeljeno z merili, na katera je opozorjeno v točki 62 te sodbe, poleg tega pa pripelje do protislovne ugotovitve, da je treba za uporabo zadevne znamke tudi v primeru, ko prispeva k nakupu proizvodov, na embalaži katerih je nameščena ta znamka, šteti, da ni povezana z ohranjanjem ali ustvarjanjem trga za te proizvode.
- 72 Navesti je treba še, da potreba po tem, da se pri presoji resnosti in dejanskosti uporabe znamke opravi preučitev, pri kateri se ustrezno upoštevajo narava zadevnih proizvodov ali storitev in značilnosti njihovih trgov ter se posledično razlikuje med več vrstami proizvodov ali storitev, kadar so ti zelo raznoliki, ustrezno odraža težo posledic navedene presoje. Na podlagi nje se namreč odloči, ali se pravice imetnika znamke razveljavijo, in če se, za katere proizvode ali storitve se ta razveljavitev pravic razglasi.
- 73 V zvezi z zadnjenavedenim vidikom je sicer res potrebno, da se zagotovi spoštovanje zahteve po uporabi, ki dejansko sledi cilju, da se ustvari ali ohrani trg za proizvode in storitve, za katere je znamka registrirana, zato da ne bi njen imetnik neupravičeno užival varstva za proizvode ali storitve, katerih trženje se s to znamko v resnici ne spodbuja. Vendar je prav tako pomembno, da so imetniki znamk – in v primeru kolektivne znamke njihovi člani – ustrezno zaščiteni pri izkoriščanju svojega znaka v gospodarskem prometu.
- 74 Splošno sodišče je s tem, da ni opravilo preučitve iz sodne prakse, na katero je opozorjeno v točki 62 te sodbe, napačno uporabilo pravo pri uporabi pojma „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009.
- 75 Zato je pritožbeni razlog utemeljen in je treba izpodbijano sodbo razveljaviti.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 76 Iz člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izhaja, da lahko Sodišče, če je pritožba utemeljena, samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje.
- 77 V obravnavani zadevi ima Sodišče na voljo potrebne elemente, da lahko dokončno odloči o edinem tožbenem razlogu na prvi stopnji.

- 78 Iz sporne odločbe, katere vsebina je predstavljena v točkah 19 in 20 te sodbe, je razvidno, da se je peti odbor za pritožbe pri EUIPO oprl na razloge, ki v bistvu ustrezajo razlogom iz izpodbijane sodbe. Splošno sodišče je namreč v bistvu povzelo razlogovanje tega odbora za pritožbe. Kot je razvidno iz točke 74 te sodbe, je to razlogovanje pravno napačno, ker z njim pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15 Uredbe št. 207/2009 ni pravilno razumljen.
- 79 Zato je treba sporno odločbo razveljaviti.

Stroški

- 80 Člen 184(2) Poslovnika Sodišča določa, da če je pritožba utemeljena in Sodišče samo dokončno odloči v sporu, o stroških odloči Sodišče.
- 81 V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se na podlagi njegovega člena 184(1) uporablja za pritožbeni postopek, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 82 Družba DGP je predlagala, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspel, se mu naloži, da nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je družba DGP priglasila v okviru te pritožbe in postopka na prvi stopnji.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. septembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Podoba kroga iz dveh puščic) (T-253/17, EU:T:2018:909), se razveljavi.**
- 2. Odločba petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 20. februarja 2017 (zadeva R 1357/2015-5) se razveljavi.**
- 3. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je družba Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH priglasila v okviru te pritožbe in postopka na prvi stopnji.**

Podpisi