

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. septembra 2011 \*

V zadevi C-482/09,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 12. novembra 2009, ki je prispela na Sodišče 30. novembra 2009, v postopku

**Budějovický Budvar, národní podnik,**

proti

**Anheuser-Busch Inc.,**

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (poročevalec), sodniki, in M. Berger, sodnica,

\* Jezik postopka: angleščina.

generalna pravobranilka: V. Trstenjak,  
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 24. novembra 2010,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Budějovický Budvar, národní podnik, J. Mellor in S. Malynicz, barristers, po pooblastilu M. Blaira, solicitor,
- za Anheuser-Busch Inc. B. Goebel, odvetnik,
- za vlado Združenega kraljestva S. Ossowski, zastopnik,
- za češko vlado M. Smolek, zastopnik,
- za italijansko vlado G. Palmieri, zastopnica, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,
- za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, zastopnik,

- za slovaško vlado B. Ricziová, zastopnica,
  
- za Evropsko komisijo J. Samnadda, zastopnica,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 3. februarja 2011

izreka naslednjo

### **Sodbo**

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 4(1)(a) in 9(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1).
  
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Budějovický Budvar, národní podnik (v nadaljevanju: Budvar), pivovarno s sedežem v mestu České Budějovice (Češka republika), in Anheuser-Busch Inc. (v nadaljevanju: Anheuser-Busch), pivovarno s sedežem v mestu Saint Louis (Združene države), zaradi znamke Budweiser, katere imetnici sta v Združenem kraljestvu od 19. maja 2000 obe.

## Pravni okvir

### *Ureditev Unije*

- 3 Člen 4 Direktive 89/104 z naslovom „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost [ničnost] v zvezi s prejšnjimi pravicami“ določa:

„1. Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se [...] lahko [ugotovi njena ničnost]:

- (a) če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;

[...]

2. Izraz ‚prejšnje znamke‘ v smislu odstavka 1 pomeni:

- (a) naslednje vrste znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred datumom prijave za registracijo znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi znamkami:

- (i) znamke Skupnosti;

(ii) znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Luksemburga ali Nizozemske, na Uradu Beneluksa za znamke;

(iii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državah članicah;

(b) znamke Skupnosti, za katere se v skladu z Uredbo o znamki Skupnosti upravičeno zahteva prednostna pravica v razmerju do znamke iz točk (a)(ii) in (iii), tudi če je bila ta znamka odsvojena [odpovedana] ali pa je prenehala;

(c) prijave za znamke iz točk (a) in (b) pod pogojem njihove registracije;

(d) znamke, ki so na dan vložitve prijave za registracijo znamke ali, kadar je to primerno, zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za registracijo znamke, v državi članici znane v smislu izraza ‚znane‘ v členu 6 bis Pariške konvencije.

[...]

4 Člen 5 Direktive 89/104 z naslovom „Pravice iz znamke“ v odstavku 1 določa:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja [soglasja] v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

[...]“

5 Člen 9 Direktive 89/104 z naslovom „Omejitev kot posledica privolitve [pristanka]“ določa:

„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let privolil [pristal] v uporabo znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti [ničnosti] kasnejše znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša znamka, razen če je do registracije kasnejše znamke prišlo v slabi veri.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da se odstavek 1 smiselno uporablja za imetnika prejšnje znamke po členu 4(4)(a) ali druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane znamke ni upravičen do nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more uveljavljena proti kasnejši znamki.“

- 6 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar se glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari še naprej uporablja Direktiva 89/104.

#### *Nacionalna ureditev*

- 7 Določbe Direktive 89/104 so bile v nacionalno pravo Združenega kraljestva prenesene z zakonom o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994), ki je začel veljati 31. oktobra 1994.
- 8 Zakon o znamkah iz leta 1994 je zaradi prenosa Direktive 89/104 nadomestil zakon o znamkah iz leta 1938 (Trade Marks Act 1938).

#### **Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje**

- 9 V skladu s predložitveno odločbo družbi Budvar in Anheuser-Busch od njenega vstopa na trg Združenega kraljestva leta 1973 oziroma leta 1974 tržita pivo pod besednim znakom „Budweiser“ ali izrazi, ki vsebujejo ta znak.

- 10 V predložitveni odločbi je tudi navedeno, da čeprav sta oznaki enaki, pivi družb Budvar in Anheuser-Busch nimata enakih lastnosti. Njun okus, cena in videz so bili vedno različni in na trgih, kjer sta bili obe prisotni, so se potrošniki večinoma zavedali razlik, čeprav je bilo tudi nekaj zmede.
- 11 Novembra 1976 je družba Budvar vložila prijavo za registracijo besede „Bud“ kot znamke. Zoper to registracijo je družba Anheuser-Busch vložila ugovor.
- 12 Leta 1979 je družba Anheuser-Busch proti družbi Budvar vložila tožbo zaradi zlorabe označbe, s katero je zahtevala, naj se slednji prepove uporaba izraza „Budweiser“. Družba Budvar je vložila nasprotno tožbo zaradi zlorabe označbe, s katero je zahtevala, naj se družbi Anheuser-Busch prepove uporaba izraza „Budweiser“.
- 13 Do odločitve o teh tožbah zaradi zlorabe označbe je postopek z ugovorom glede registracije izraza „Bud“ miroval.
- 14 Družba Anheuser-Busch je 11. decembra 1979 vložila prijavo za registracijo izraza „Budweiser“ kot znamke za „pivo, ale in porter“. Družba Budvar je zoper to prijavo vložila ugovor.
- 15 Tožba in nasprotna tožba zaradi zlorabe označbe sta bili na prvi stopnji zavrnjeni, v pritožbenem postopku pa so sodišča ugotovila, da nobena od strank ni uporabila zavajajočega označevanja in da ima besedni znak „Budweiser“ dvojni ugled.



- 16 Po zavrnitvi ugovora družbe Anheuser-Busch je bil izraz „Bud“ ustrezno registriran kot znamka v korist družbe Budvar.
- 17 Družba Budvar je 28. junija 1989 vložila nasprotno prijavo za registracijo besede „Budweiser“ kot znamke, ki ji je družba Anheuser-Busch ugovarjala.
- 18 Februarja 2000 je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) zavrnilo oba ugovora zoper registracijo izraza „Budweiser“ in odločilo, da lahko obe družbi, Budvar in Anheuser-Busch, ta izraz registrirata kot znamko. V skladu z zakonom o znamkah iz leta 1994 je sodišče odločitev sprejelo na podlagi zakona o znamkah iz leta 1938, ki je izrecno dopuščal sočasno registracijo enake znamke ali tako podobne znamke, da lahko povzroči zmedo, če je šlo za pošteno sočasno uporabo („honest concurrent use“) ali druge posebne okoliščine.
- 19 Na podlagi te sodne odločbe sta bili 19. maja 2000 obe stranki vpisani v register znamk Združenega kraljestva kot imetnici besedne znamke Budweiser za „pivo, ale in porter“.
- 20 Posledica tega je bila, da je imela družba Budvar v Združenem kraljestvu dve registraciji znamke, in sicer eno za Bud (prijava iz novembra 1976) in eno za Budweiser (prijava iz junija 1989). Družba Anheuser-Busch je imetnica registracije znamke Budweiser (prijava iz decembra 1979).
- 21 Družba Anheuser-Busch je 18. maja 2005, torej štiri leta in 364 dni po registraciji znamke Budweiser v korist družb Budvar in Anheuser-Busch, pri uradu Združenega kraljestva za registracijo znamk vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti registracije te znamke v korist družbe Budvar.

- 22 V zahtevi za ugotovitev ničnosti je družba Anheuser-Busch navedla, prvič, da čeprav sta bili znamki Budweiser obeh zadevnih podjetij registrirani na isti dan, je znamka družbe Anheuser-Busch prejšnja znamka v smislu člena 4(2) Direktive 89/104, saj je bila njena prijava vložena pred prijavo družbe Budvar. Drugič, ker so znamki in blago enaki v smislu člena 4(1)(a) iste direktive, ima družba Anheuser-Busch kot imetnica prejšnje znamke pravico, da se znamka družbe Budvar razglasi za nično. Tretjič, omejitev kot posledica pristanka ne pride v poštev, saj se petletni rok iz člena 9(1) navedene direktive še ni iztekel.
- 23 Urad Združenega kraljestva za registracijo znamk je ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti registracije, ki jo je vložila družba Anheuser-Busch.
- 24 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, je 19. februarja 2008 zavrnilo tožbo, ki jo je pri njem vložila družba Budvar glede „piva, ale in porter“.
- 25 Zoper to odločbo je družba Budvar pred predložitvenem sodiščem vložila pritožbo, to sodišče pa je izrazilo dvome glede razlage člena 9 Direktive 89/104, zlasti glede pojmov „[privolitev] pristanek“ in „obdobje“ iz tega člena. Predložitveno sodišče se sprašuje tudi o razlagi člena 4(1)(a) te direktive. V zvezi s tem navaja, da je družba Budvar pred njim trdila, da če poznejša enaka znamka opisuje enako blago, se lahko kljub navidez popolnemu varstvu, ki ga ima prejšnja znamka, prizna izjema od tega varstva, če gre za dolgotrajno pošteno sočasno uporabo teh dveh znamk. V tem primeru namreč uporaba enakih znamk obeh strank ne posega v varstvo izvora blaga, ki ga zagotavlja znamka, saj ti znamki ne označujeta le blaga enega podjetja, ampak blago enega ali drugega podjetja.

26 V teh okoliščinah je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Kaj pomeni ‚privolil‘ [pristal] v členu 9(1) Direktive 89/104 in zlasti:

(a) Ali je ‚pristal‘ pojem prava Skupnosti ali pa lahko sodišča držav članic za opredelitev pojma pristanka uporabljajo nacionalna pravna pravila (vključno z zamudo oziroma dolgotrajno pošteno sočasno uporabo)?

(b) Če je ‚pristal‘ pojem prava Skupnosti, ali se lahko šteje, da je imetnik znamke pristal v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo enake znamke s strani tretje osebe, če je že dolgo vedel za to uporabo, vendar je ni mogel preprečiti?

(c) Ali mora biti znamka imetnika registrirana, da bi lahko začelo teči obdobje ‚pristanka‘ v uporabo s strani tretje osebe (i) enake znamke oziroma (ii) znamke, ki ji je tako podobna, da lahko povzroči zmedo?

2. Kdaj začne teči obdobje ‚petih zaporednih let‘ in zlasti ali se lahko začne (in če je tako, tudi konča), preden imetnik prejšnje znamke to dejansko registrira; in če je to mogoče, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da obdobje začne teči?

3. Ali člen 4(1)(a) Direktive 89/104 imetniku prejšnje znamke omogoča, da njegova pravica prevlada kljub obstoju dolgotrajne poštene sočasne uporabe dveh enakih blagovnih znamk za enako blago, tako da varstvo izvora prejšnje znamke v tem primeru ne pomeni, da znamka označuje blago imetnika prejšnje znamke in nobenega drugega, temveč označuje njegovo blago ali blago drugega uporabnika?“

### Vprašanja za predhodno odločanje

#### *Prvo vprašanje, točki (a) in (b)*

- 27 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem, točki (a) in (b), v bistvu sprašuje, ali je „privolitev [pristanek]“ v smislu člena 9(1) Direktive 89/104 pojem prava Unije in, če je, ali se lahko šteje, da je imetnik znamke pristal, v smislu te določbe, v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo s strani tretje osebe znamke, enake znamki imetnika, če je že dolgo vedel za to uporabo, vendar je ni mogel preprečiti.
- 28 Najprej je treba ugotoviti, da v členu 9(1) Direktive 89/104 ni nobene opredelitve pojma „privolitev [pristanek]“, ta pojem pa ni opredeljen niti v drugih členih te direktive. Poleg tega pa ta direktiva glede tega pojma ne vsebuje izrecnega napotila na pravo držav članic.

- 29 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča iz zahtev po enotni uporabi prava Unije in iz načela enakosti izhaja, da je treba izraze določbe prava Unije, ki se za opredelitev smisla in obsega ne sklicuje posebej na pravo držav članic, navadno razlagati samostojno in enotno v celotni Evropski uniji, in sicer ob upoštevanju okvira, v katerega je določba umeščena, in cilja, ki ga zadevna ureditev uresničuje (glej zlasti sodbe z dne 18. januarja 1984 v zadevi Ekro, 327/82, Recueil, str. 107, točka 11; z dne 19. septembra 2000 v zadevi Linster, C-287/98, Recueil, str. I-6917, točka 43, in z dne 21. oktobra 2010 v zadevi Padawan, C-467/08, ZOdl., str. I-10055, točka 32).
- 30 Čeprav se v skladu s tretjo uvodno izjavo Direktive 89/104 „trenutno ne zdi nujno lotiti popolnega približevanja zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah“, pa ta direktiva predvideva usklajevanje temeljnih vsebinskih pravil v zvezi s tem, in sicer – v skladu z isto uvodno izjavo – pravil v zvezi z nacionalnimi določbami zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, in ta uvodna izjava ne izključuje popolne uskladitve glede teh pravil (sodbi z dne 16. julija 1998 v zadevi Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, str. I-4799, točka 23, in z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansuł, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 27).
- 31 Poleg tega je v sedmi uvodni izjavi Direktive 89/104 opozorjeno, da „doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje [zakonodaj držav članic], zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah“. V deveti uvodni izjavi te direktive je navedeno, da „je za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“. Nazadnje, v enajsti uvodni izjavi iste direktive je navedeno, da je „zaradi pravne varnosti in brez nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje znamke pomembno zagotoviti, da slednji

več ne sme zahtevati ugotovitve [ničnosti] niti nasprotovati uporabi znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal, razen če je prijava kasnejše znamke vložena v slabi veri“.

- <sup>32</sup> Glede na uvodne izjave Direktive 89/104 je Sodišče razsodilo, da so člani od 5 do 7 te direktive popolnoma uskladili pravila v zvezi s pravicami iz znamke, poleg tega pa opredeljujejo pravice, ki jih imetniki znamk uživajo v Uniji (zgoraj navedena sodba Silhouette International Schmied, točka 25; sodbi z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 39, in z dne 3. junija 2010 v zadevi Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, ZOdl., str. I-4965, točka 27).
- <sup>33</sup> Iz teh uvodnih izjav je enako treba sklepati, da člen 9 Direktive 89/104 popolnoma usklajuje pogoje, pod katerimi lahko imetnik pozneje registrirane znamke v okviru omejitve kot posledice pristanka obdrži pravico glede te znamke, če imetnik prejšnje enake znamke zahteva ugotovitev ničnosti te poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi.
- <sup>34</sup> V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso Sodišča iz določb Direktive 89/104 in zlasti njenega člena 9 razvidno, da je njen namen na splošno najti ravnotežje med, na eni strani, interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in, na drugi strani, interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve (sodba z dne 27. aprila 2006 v zadevi Levi Strauss, C-145/05, ZOdl., str. I-3703, točki 28 in 29).

- 35 Poleg tega je treba ugotoviti, da je isti pojem „pristanek“ uporabljen v členu 54(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) v istem smislu kot v členu 9(1) Direktive 89/104.
- 36 Ureditev Skupnosti za znamke je samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in ki uresničuje posebne cilje, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od slehernega nacionalnega sistema (glej sodbi z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT, C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 65, in z dne 16. julija 2009 v združenih zadevah American Clothing Associates proti UUNT in UUNT proti American Clothing Associates, C-202/08 P in C-208/08 P, ZOdl., str. I-6933, točka 58).
- 37 Zato je „privolitev [pristanek]“ v smislu člena 9(1) Direktive 89/104 pojem prava Unije, katerega pomen in obseg morata biti enaka v vseh državah članicah. Zato mora Sodišče podati samostojno in enotno razlago tega pojma v pravnem redu Unije.
- 38 Predložitveno sodišče v zvezi s prvim vprašanjem, točka (b), navaja, da če pojem „privolitev [pristanek]“ v smislu člena 9(1) Direktive 89/104 vključuje tudi položaje, v katerih imetnik znamke ne more preprečiti uporabe enake znamke s strani tretje osebe, sta v okviru spora o glavni stvari družbi Anheuser-Busch in Budvar na podlagi prisilnih okoliščin druga drugi več kot 30 let dopuščali uporabo besednega znaka „Budweiser“ v Združenem kraljestvu.
- 39 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba pomen in obseg pojmov, ki jih pravo Unije ne opredeljuje, določiti glede na njihov običajen pomen v vsakdanjem jeziku, pri čemer je treba upoštevati kontekst, v katerem se uporabljajo, in cilje, ki jim

sledi ureditev, katere del so (glej zlasti sodbe z dne 10. marca 2005 v zadevi easyCar, C-336/03, ZOdl., str. I-1947, točka 21; z dne 22. decembra 2008 v zadevi Wallentin-Hermann, C-549/07, ZOdl., str. I-11061, točka 17, in z dne 29. julija 2010 v zadevi UGT-FSP, C-151/09, ZOdl., str. I-7591, točka 39).

- 40 Poleg tega je lahko v preambuli akta prava Unije podrobneje opredeljena njegova vsebina (glej sodbo z dne 10. januarja 2006 v zadevi IATA in ELFAA, C-344/04, ZOdl., str. I-403, točka 76, in zgoraj navedeno sodbo Wallentin-Hermann, točka 17).
- 41 Najprej je treba ugotoviti, da je v večini jezikovnih različic Direktive 89/104 za opis „privolitve [pristanka]“ tako v enajsti uvodni izjavi kot v njenem členu 9(1) uporabljena ista beseda. To, da angleška različica uporablja izraza „tolerated“ v enajsti uvodni izjavi in „acquiesced in“ v členu 9(1), nima vpliva, saj – kot navaja vlada Združenega kraljestva v pisnih stališčih – uporaba besede „tolerated“ ne pomeni, da mora biti razlaga tega člena 9(1) manj zavezujoča.
- 42 Nato je treba navesti, da ima glagol „privoliti [pristati]“ v vsakdanjem jeziku več pomenov, od katerih eden pomeni „pustiti obstati“ ali „ne preprečiti“.
- 43 „Privolitev [Pristanek]“ se razlikuje od „soglasja“, kot je navedeno v členu 7(1) Direktive 89/104, ki mora biti izraženo na način, iz katerega je mogoče nedvoumno razbrati voljo za odpoved neki pravici (glej zgoraj navedeno sodbo Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 45).



- 44 Kot je s sklicevanjem na zlasti dansko in švedsko različico člena 9 Direktive 89/104 poudarila generalna pravobranilka v točki 70 sklepnih predlogov, je tisti, ki dopušča, pasiven, s tem da čeprav ve za ta položaj, ki ni nujno zaželen, opusti uporabo preprečevalnih ukrepov. Z drugimi besedami, pojem „privolitev [pristanek]“ pomeni, da ta, ki pristaja, v položaju, v katerem ima možnost ugovarjati, ostane nedejaven.
- 45 Za namene člena 9(1) Direktive 89/104 je tako treba pojem „privolitev [pristanek]“ razumeti tako, da ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke pristal v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo poznejše znamke, enake znamki imetnika, s strani tretje osebe, za katero je že dolgo vedel, če ni imel možnosti tej uporabi nasprotovati.
- 46 To razlago podpirajo kontekst člena 9(1) Direktive 89/104 in cilji te direktive.
- 47 Na eni strani je namreč v enajsti uvodni izjavi navedene direktive navedeno, da mora imetnik prejšnje znamke dolgo „vede dopuščati“ uporabo znamke, ki je poznejša od njegove, torej „namerno“ in „zavestno“. V tej uvodni izjavi je navedeno, da se ne sme „neupravičeno“ vplivati na interese imetnika prejšnje znamke. Kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 72 sklepnih predlogov, bi bilo neupravičeno izključiti možnost imetnika prejšnje znamke, da zahteva ugotovitev ničnosti ali nasprotuje uporabi enake poznejše znamke, čeprav za to ni imel možnosti.

- 48 Na drugi strani, kot je že bilo navedeno v točki 34 te sodbe, je namen Direktive 89/104 najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve. Ta cilj pomeni, da mora imeti imetnik prejšnje znamke v okviru uporabe člena 9(1) te direktive za ohranitev te bistvene funkcije možnost, da nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki je enaka njegovi.
- 49 Dodati je treba, kot je poudarila Evropska komisija, da kakšen koli upravni ali sodni postopek, ki ga sproži imetnik prejšnje znamke znotraj obdobja iz člena 9(1) Direktive 89/104, prekine rok za omejitev kot posledico pristanka.
- 50 Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje, točki (a) in (b), odgovoriti, da je pristane v smislu člena 9(1) Direktive 89/104 pojem prava Unije in da ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke pristal v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo poznejše znamke, enake znamki imetnika, s strani tretje osebe, za katero je že dolgo vedel, če ni imel možnosti tej uporabi nasprotovati.

*Prvo vprašanje, točka (c), in drugo vprašanje*

- 51 S prvim vprašanjem, točka (c), in drugim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali lahko rok za omejitev kot posledico pristanka iz člena 9(1) Direktive 89/104 začne teči, preden imetnik prejšnje znamke

to dejansko registrira; in če je to mogoče, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da ta rok začne teči.

- 52 Najprej je treba opozoriti, kot je tudi razvidno iz enajste uvodne izjave Direktive 89/104, da je bilo pravilo omejitve kot posledice pristanka iz člena 9 te direktive uvedeno zaradi pravne varnosti.
- 53 Iz besedila člena 9(1) Direktive 89/104 je razvidno, da morajo biti izpolnjeni štirje pogoji, da začne teči rok za omejitev kot posledico pristanka pri uporabi poznejše znamke, ki je enaka ali tako podobna prejšnji znamki, da lahko povzroči zmedo.
- 54 Prvič, ker se navedeni člen 9(1) sklicuje na „registracijo kasnejše znamke“, pomeni registracija te znamke v zadevni državi članici potreben pogoj. Rok za omejitev kot posledico pristanka torej ne more začeti teči samo zaradi uporabe poznejše znamke, tudi če jo njen imetnik pozneje registrira.
- 55 Glede registracije poznejše znamke v zadevni državi članici je treba navesti, da je v peti uvodni izjavi Direktive 89/104 navedeno, da „lahko države članice še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo [ugotovitvijo ničnosti] blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo; ker lahko na primer določijo način registracije znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti [ničnosti], odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti [ničnosti] ali v obeh, in, če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus

pogojev po uradni dolžnosti ali oboje; ker lahko države članice še naprej prosto določajo učinke razveljavitve ali neveljavnosti [ničnosti] blagovnih znamk“.

- 56 Drugič, poznejša znamka mora biti registrirana v dobri veri njenega imetnika.
- 57 Tretjič, imetnik poznejše znamke mora svojo znamko uporabljati v državi članici, v kateri je registrirana.
- 58 Četrtoč, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za registracijo poznejše znamke in njeno uporabo po registraciji.
- 59 Predložitveno sodišče mora preveriti, ali so v sporu o glavni stvari ti štirje pogoji za začetek teka roka za omejitev kot posledice pristanka izpolnjeni.
- 60 Po tej pojasnitvi je treba dodati, da registracija prejšnje znamke v zadevni državi članici ni potreben pogoj za začetek teka roka za omejitev kot posledico pristanka.
- 61 Člen 9(1) Direktive 89/104 določa, da je namreč „prejšnja znamka“ „znamka v smislu člena 4(2)“ te direktive. V smislu te določbe se torej znamka lahko šteje za prejšnjo, ne da bi morala biti registrirana, kot v primeru „prijave za znamke [...] pod pogojem njihove registracije“ in „znanih“ znamk, na katere se nanaša člen 4(2)(c) in (d) te direktive.

- 62 Zato je treba na prvo vprašanje, točka (c), in na drugo vprašanje odgovoriti, da registracija prejšnje znamke v zadevni državi članici ni potreben pogoj za začetek teka roka za omejitve iz člena 9(1) Direktive 89/104. Pogoji, potrebni za začetek teka roka za omejitve kot posledico pristanka, ki jih mora preveriti nacionalno sodišče, so, prvič, registracija poznejše znamke v zadevni državi članici, drugič, dejstvo, da je bila ta znamka registrirana v dobri veri, tretjič, uporaba poznejše znamke s strani njene imetnika v državi članici, v kateri je bila registrirana, in, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za registracijo poznejše znamke in njeno uporabo po registraciji.

### *Tretje vprašanje*

- 63 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 4(1)(a) Direktive 89/104 razumeti tako, da lahko imetnik prejšnje znamke ob dolgotrajni pošteni sočasni uporabi dveh enakih znamk doseže ugotovitev ničnosti poznejše znamke, ki označuje enako blago.
- 64 Najprej je treba navesti, da družba Anheuser-Busch izpodbija dopustnost tega vprašanja, ker temelji na napačni predpostavki, da znamka Budweiser označuje tako njeno blago kot blago družbe Budvar. Poleg tega naj bi družba Anheuser-Busch na trgu Združenega kraljestva uporabljala znamko Budweiser kot tako, medtem ko naj bi družba Budvar svoje blago tržila pod izrazom „Budweiser Budvar“.
- 65 Vendar se v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča predpostavlja upoštevnost vprašanj v zvezi z razlago prava Unije, ki jih je postavilo nacionalno sodišče v normativnem in dejanskem okviru, ki ga opredeli na podlagi lastne odgovornosti in katerega pravilnosti Sodišče ne preizkuša (glej sodbe z dne 16. decembra 2008 v zadevi

Cartesio, C-210/06, ZOdl., str. I-9641, točka 67; z dne 7. oktobra 2010 v zadevi dos Santos Palhota in drugi, C-515/08, ZOdl., str. I-9133, točka 20, in z dne 5. aprila 2011 v zadevi Soci t  fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, ZOdl., str. I-2551, točka 21).

66 Iz tega izhajajo, da je tretje vprašanje dopustno.

67 Za odgovor na to vprašanje je treba opozoriti, da člen 4 Direktive 89/104 določa dodatne razloge, ki upravičujejo zavrnitev ali ugotovitev ničnosti, če pride do sporov v zvezi s prejšnjimi pravicami. Odstavek 1(a) tega člena tako določa, da se lahko ugotovi ničnost registrirane znamke, če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere je znamka registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka.

68 V zvezi s tem je v deseti uvodni izjavi Direktive 89/104 navedeno, da je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora, absolutno v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev.

69 V skladu s sodno prakso Sodišča pogoji za uporabo člena 4(1)(a) Direktive 89/104 v bistvu ustrezajo pogojem iz člena 5(1)(a) te direktive, ki določajo primere, v katerih ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam prepove, da uporabijo kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana omenjena znamka (sodba z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 41).

- 70 Zato se razlaga, ki jo je glede člena 5(1)(a) Direktive 89/104 opravilo Sodišče, uporabi tudi za člen 4(1)(a) te direktive, saj navedena razlaga *mutatis mutandis* velja za slednjo določbo (glej zgoraj navedeno sodbo LTJ Diffusion, točka 43).
- 71 Iz sodne prakse Sodišča pa izhaja, da je bila izključna pravica iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 dana zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, in sicer zato, da se zagotovi, da znamka lahko opravi svoje funkcije, in da mora biti zato izvrševanje teh pravic pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretjega vpliva ali lahko vpliva na funkcije znamke. Med te funkcije ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve, ampak tudi druge, kot je zagotavljanje kakovosti zadevnega blaga ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej zlasti sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58, in z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 77).
- 72 Dodati je treba, da člen 5(1)(a) Direktive 89/104 ne zahteva dokaza o obstoju verjetnosti zmede v javnosti za priznanje absolutnega varstva, kadar so znak in znamka ter blago ali storitve enaki (zgoraj navedena sodba LTJ Diffusion, točka 49).
- 73 Predložitveno sodišče v tej predložitveni odločbi Sodišče sprašuje o razlagi člena 4(1)(a) Direktive 89/104 glede bistvene funkcije znamke.

- 74 V teh okoliščinah je iz zgoraj navedenega razvidno, da je treba to določbo razlagati tako, da se lahko ugotovi ničnost pozneje registrirane znamke, če je enaka prejšnji znamki, če je blago, za katero je znamka registrirana, enako blagu, za katero je varovana prejšnja znamka, in če uporaba poznejše znamke vpliva ali lahko vpliva na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga.
- 75 V obravnavani zadevi pa je treba ugotoviti, da uporaba znamke Budweiser v Združenem kraljestvu s strani družbe Budvar ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno nalogo znamke Budweiser, katere imetnica je družba Anheuser-Busch.
- 76 V zvezi s tem je treba opozoriti, da so okoliščine, zaradi katerih je nastal spor o glavni stvari, izjemne.
- 77 Prvič, predložitveno sodišče je navedlo, da sta družbi Anheuser-Busch in Budvar v Združenem kraljestvu prodajali vsaka svoje pivo pod besednim znakom „Budweiser“ ali pod znamko, ki vsebuje ta znak, že skoraj 30 let pred njuno registracijo.
- 78 Drugič, družbi Anheuser-Busch in Budvar sta lahko na podlagi sodbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), izdane februarja 2000, skupaj in hkrati registrirali svoji znamki Budweiser.
- 79 Tretjič, iz predložitvene odločbe je prav tako razvidno, da čeprav je družba Anheuser-Busch zahtevalo za registracijo izraza „Budweiser“ kot znamke v Združenem



kraljestvu vložila pred družbo Budvar, sta obe družbi svoji znamki Budweiser od začetka uporabljali v dobri veri.

- 80 Četrtrič, kot je bilo navedeno v točki 10 te sodbe, je predložitveno sodišče ugotovilo, da čeprav sta oznaki enaki, se potrošniki v Združenem kraljestvu zavedajo razlik med pivom družbe Budvar in pivom družbe Anheuser-Busch, saj so bili njun okus, cena in videz vedno različni.
- 81 Petič, iz soobstoja obeh znamk na trgu Združenega kraljestva je razvidno, da čeprav sta znamki enaki, sta bili pivi družb Anheuser-Busch in Budvar jasno prepoznavni kot blago različnih podjetij.
- 82 Zato, kot je pravilno navedla Komisija v pisnih stališčih, je treba člen 4(1)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, dolgotrajna poštena sočasna uporaba dveh enakih znamk, ki označujeta enako blago, ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve.
- 83 Dodati je treba, da bi se lahko ob nepoštenem ravnanju pri uporabi znamk Budweiser v prihodnosti tak položaj preučilo glede na pravila o nelojalni konkurenci.
- 84 Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 4(1)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik prejšnje znamke pri

dolgotrajni pošteni sočasni uporabi dveh enakih znamk ne more doseči ugotovitve ničnosti poznejše znamke, ki označuje enako blago, če v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, ta uporaba ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve.

## **Stroški**

<sup>85</sup> Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

- 1. Pristanek v smislu člena 9(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je pojem prava Unije in ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke pristal v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo s strani tretje osebe poznejše znamke, enake znamki imetnika, za katero je že dolgo vedel, če ni imel možnosti tej uporabi nasprotovati.**
- 2. Registracija prejšnje znamke v zadevni državi članici ni potreben pogoj za začetek teka roka za omejitev iz člena 9(1) Direktive 89/104. Pogoji, potrebni**

za začetek teka roka za omejitve kot posledico pristanka, ki jih mora preveriti nacionalno sodišče, so, prvič, registracija poznejše znamke v zadevni državi članici, drugič, dejstvo, da je bila ta znamka registrirana v dobri veri, tretjič, uporaba poznejše znamke s strani njenega imetnika v državi članici, v kateri je bila registrirana, in, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za registracijo poznejše znamke in njeno uporabo po registraciji.

3. Člen 4(1)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da imetnik prejšnje znamke pri dolgotrajni pošteni sočasni uporabi dveh enakih znamk ne more doseči ugotovitve ničnosti poznejše znamke, ki označuje enako blago, če v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, ta uporaba ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitev.

Podpisi