



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 19. decembra 2012 *

„Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 15(1) — Pojem ‚resna in dejanska uporaba znamke‘ — Ozemeljski obseg uporabe — Uporaba znamke Skupnosti na ozemlju ene same države članice — Zadostnost“

V zadevi C-149/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nizozemska) z odločbo z dne 1. februarja 2011, ki je prispela na Sodišče 28. marca 2011, v postopku

Leno Merken BV

proti

Hagelkruis Beheer BV,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi A. Rosas, v funkciji predsednika drugega senata, U. Löhmus (poročevalec), A. Ó Caoimh, A. Arabadžiev in C. G. Fernlund, sodniki,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 19. aprila 2012,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Leno Merken BV D. M. Wille, odvetnik,
- za Hagelkruis Beheer BV J. Spoor, odvetnik,
- za nizozemsko vlado C. Wissels in C. Schillemans, agentki,
- za belgijsko vlado J.-C. Halleux, agent,
- za dansko vlado C. H. Vang, agent,
- za nemško vlado K. Petersen, agentka,

* Jezik postopka: nizozemščina.

- za francosko vlado J. Gstalter, agent,
- za madžarsko vlado M. Ficsor, K. Szíjjártó in K. Molnár, agenti,
- za vlado Združenega kraljestva S. Ossowski, agent,
- za Evropsko komisijo T. van Rijn, F. W. Bulst in F. Wilman, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 5. julija 2012

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Leno Merken BV (v nadaljevanju: Leno) in Hagelkruis Beheer BV (v nadaljevanju: Hagelkruis) glede ugovora, ki ga je vložila družba Leno, imetnica znamke Skupnosti ONEL, v zvezi z registracijo znamke Beneluksa OMEL, opravljene na zahtevo družbe Hagelkruis.

Pravni okvir

Uredba št. 207/2009

- 3 V uvodnih izjavah od 2 do 4, 6 in 10 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:
 - „(2) Zaželeno je po vsej Skupnosti spodbujati skladen razvoj gospodarskih dejavnosti in neprekinjeno in uravnoteženo širitev z izpopolnjevanjem notranjega trga, ki ustrezno deluje in ima podobne pogoje kot nacionalni trg. Za to, da bi ustvarili tovrsten trg in ga v čedalje večji meri spreminjali v enotni trg, ni nujno le odstraniti ovir prostemu gibanju blaga in storitev in vzpostaviti ureditev, ki zagotavlja, da se konkurenca ne izkrivlja, temveč ustvariti tudi pravne pogoje, ki omogočajo, da podjetja prilagodijo svoje dejavnosti obsegu Skupnosti, pa naj bo to pri distribuciji blaga ali izvajanju storitev. Zaradi tega naj blagovne znamke, ki omogočajo razlikovanje proizvodov in storitev podjetij na enak način v vsej Skupnosti, ne glede na meje, spadajo med pravne instrumente, ki so na voljo podjetjem.
 - (3) Za doseganje navedenih ciljev Skupnosti, se zdi nujno predvideti ureditev Skupnosti za blagovne znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke Skupnosti, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Skupnosti. Tako določeno načelo enotnosti blagovne znamke Skupnosti bi moralo veljati, razen če ta uredba določa drugače.
 - (4) Ovire teritorialnosti pravic, ki jih imetnikom blagovnih znamk podeljujejo zakoni držav članic, se ne da odstraniti s približevanjem zakonov. Za začetek neomejene gospodarske dejavnosti so potrebne na celotnem notranjem trgu v korist podjetij blagovne znamke, ki jih ureja enotno pravo Skupnosti, neposredno uporabljivo v vseh državah članicah.

[...]

(6) Zakonodaja Skupnosti v zvezi z blagovnimi znamkami kljub temu ne nadomesti zakonov držav članic o blagovnih znamkah. Dejansko se ne bi zdelo upravičeno zahtevati od podjetij, naj zahtevajo registracijo svojih blagovnih znamk kot blagovnih znamk Skupnosti. Nacionalne blagovne znamke so še naprej potrebne za podjetja, ki ne želijo zaščititi svojih blagovnih znamk na ravni Skupnosti.

[...]

(10) Ni razloga za varstvo blagovnih znamk Skupnosti ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo.“

4 Člen 1(2) te uredbe določa:

„Blagovna znamka Skupnosti je enotnega značaja. Na celotnem območju Skupnosti ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Skupnosti. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

5 Člen 15 navedene uredbe, naslovljen „Uporaba znamk Skupnosti“, določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti 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 Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni:

- (a) uporabo blagovne znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;
- (b) namestitev blagovne znamke Skupnosti na blago ali njegovo embalažo v Skupnosti izključno za potrebe izvoza.

2. Šteje se, da uporaba blagovne znamke Skupnosti s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.“

6 Člen 42 te uredbe, naslovljen „Preizkus ugovora“, v odstavkih 2 in 3 določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. [...].

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer [...] uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja [...] uporabo v Skupnosti.“

7 Člen 51 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, v odstavku 1(a) določa:

„Pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu [za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)] 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 Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi; [...]“

8 Člen 112 te uredbe določa:

„1. Prijavitelj ali imetnik blagovne znamke Skupnosti lahko zaprosi za konverzijo svoje prijave blagovne znamke Skupnosti ali blagovne znamke Skupnosti v prijavo za nacionalno blagovno znamko:

(a) če je prijava blagovne znamke Skupnosti zavrnjena, umaknjena ali se šteje za umaknjeno;

(b) če blagovna znamka Skupnosti preneha veljati.

2. Do konverzije ne pride:

(a) če so pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti bile razveljavljene na osnovi neuporabe, razen če se v državi članici, kjer je konverzija zahtevana, blagovna znamka Skupnosti uporablja na način, ki po zakonodaji te države članice velja za resnega in dejanskega;

[...]“

Direktiva 2008/95/ES

9 V uvodni izjavi 2 Direktive 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) je navedeno:

„Zakonodaja o blagovnih znamkah, ki se je uporabljala v državah članicah pred začetkom veljavnosti [Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)], je vsebovala neskladnosti, ki so lahko ovirale prost pretok blaga in storitev ter izkrivljale konkurenco na skupnem trgu. Za dobro delovanje notranjega trga je zato bilo treba približati zakonodaje držav članic.“

10 Člen 10(1) te direktive določa:

„Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je blagovna znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[...]“

Beneluška konvencija o intelektualni lastnini

11 Namen Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli), podpisane v Haagu 25. februarja 2005, v spremenjeni različici, ki velja od 1. februarja 2007 (v nadaljevanju: BKIL), je med drugim sistematično in pregledno v enem besedilu združiti enotne zakone, s katerimi je bila prenesena Prva direktiva 89/104, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95.

12 Člen 2.3 BKIL določa:

„Pri presoji časa vložitve prijave se upoštevajo pravice, ki so obstajale ob vložitvi prijave in so veljale v času spora, iz:

- a) enakih znamk, ki so bile prijavljene za enake proizvode ali storitve;
- b) enakih ali podobnih znamk, ki so prijavljene za enake ali podobne proizvode ali storitve, če v javnosti obstaja verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo, da bo znamka povezovana s prejšnjo znamko,

[...]“

13 Člen 2.14(1) BKIL določa:

„V roku dveh mesecev po prvem dnevu meseca, ki sledi objavi prijave, lahko prijavitelj ali imetnik prejšnje znamke pri beneluškem uradu vloži pisni ugovor zoper znamko, ki:

- a) je bila v skladu z določbami iz člena 2.3(a) in (b) prijavljena pozneje ali

[...]“

14 V skladu s členom 2.45 BKIL se „[č]lena 2.3 in 2.28(3)(a) [...] uporabljata, če registracija temelji na prejšnji prijavi znamke Skupnosti“.

15 Člen 2.46 BKIL določa:

„Člena 2.3 in 2.28(3)(a) se uporabljata za znamke Skupnosti, za katere se na podlagi Uredbe o znamki Skupnosti veljavno sklicuje na prednost za beneluško ozemlje, tudi če prednost temelji na prostovoljnem izbrisu ali poteku trajanja beneluške ali mednarodne registracije.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

16 Družba Hagelkruis je 27. julija 2009 pri beneluškem uradu za intelektualno lastnino (znamke in modeli) (BUIL) vložila prijavo besedne znamke OMEL za storitve iz razredov 35 (promocija in oglaševanje; poslovna administracija; pisarniška dela; vodenje komercialnih poslov; trženje), 41 (izobraževanje, tečaji in šolanje; organiziranje seminarjev in sejmov) in 45 (pravne storitve) v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

17 Družba Leno je imetnica besedne znamke Skupnosti ONEL, ki je bila prijavljena 19. marca 2002 in registrirana 2. oktobra 2003 za storitve iz razredov 35, 41 in 42 v smislu tega aranžmaja.

- 18 Družba Leno je 18. avgusta 2009 vložila ugovor zoper prijavo znamke OMEL, ki jo je vložila družba Hagelkruis, v katerem se je sklicevala na povezane določbe členov 2.14(1) in 2.3(a) ali (b) BKIL. Družba Hagelkruis je na ta ugovor odgovorila s tem, da je zahtevala predložitev dokazov o resni in dejanski uporabi znamke Skupnosti.
- 19 BUIL je z odločbo z dne 15. januarja 2010 zavrnil ta ugovor, ker naj družba Leno ne bi dokazala, da je znamko ONEL resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let pred dnevom objave izpodbijane prijave. Družba Leno je pri Gerechtshof te 's-Gravenhage vložila tožbo zoper to odločbo.
- 20 Predložitveno sodišče meni, da stranki soglašata glede tega, da sta si znamki podobni, da sta registrirani za enake ali podobne storitve in da uporaba znamke OMEL v javnosti lahko povzroči verjetnost zmede v smislu člena 2.3(b) BKIL. Vendar naj ne bi soglašali glede razlage pojma „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15 Uredbe št. 207/2009 in zlasti ne glede ozemeljskega obsega, ki se zahteva za tako uporabo.
- 21 Iz pojasnil predložitvenega sodišča je razvidno, da je sicer ugotovljeno, da je družba Leno dokazala, da je prejšnjo znamko ONEL v upoštevnem obdobju na Nizozemskem resno in dejansko uporabljala, ni pa predložila dokaza o uporabi te znamke v preostali Skupnosti.
- 22 To sodišče opozarja, da je iz sodne prakse Sodišča (glej sodbi z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 43, in z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točke 66, od 70 do 73 in 76, ter sklep z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 27) razvidno, da je „resna in dejanska uporaba“ samostojen pojem prava Unije, da je ozemeljski obseg zgolj eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali se je prejšnja znamka „resno in dejansko uporabljala“ za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, in da uporaba te znamke v eni sami državi članici ne pripelje nujno do ugotovitve, da ne more biti podana „resna in dejanska uporaba“ v Skupnosti.
- 23 Toda predložitveno sodišče se sprašuje, kakšen pomen je treba pripisati Skupni izjavi št. 10 k členu 15 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), vpisani v zapisnik seje Sveta Evropske unije ob sprejetju Uredbe št. 40/94 (UL UUNT 1996, str. 613, v nadaljevanju: Skupna izjava), v skladu s katero „Svet in Komisija menita, da resna in dejanska uporaba v smislu člena 15 v eni sami državi članici pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti“.
- 24 Gerechtshof te 's-Gravenhage je v teh okoliščinah prekinilo postopek in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba člen 15(1) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da za obstoj resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti zadošča, da se znamka uporablja v eni sami državi članici, če bi se ta uporaba – v primeru nacionalne znamke – v zadevni državi članici štela za resno in dejansko uporabo (glej Skupno izjavo št. 10 k členu 15 [Uredbe št. 40/94] in Smernice o postopku z ugovorom pri UUNT)?
 2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali zgoraj navedene uporabe znamke Skupnosti v eni sami državi članici nikoli ni mogoče šteti za ‚resno in dejansko uporabo‘ v Skupnosti v smislu člena 15(1) [Uredbe št. 207/2009]?
 3. Če uporabe znamke Skupnosti v eni sami državi članici nikoli ni mogoče šteti za resno in dejansko uporabo v Skupnosti, kakšne zahteve veljajo v nekem primeru pri presoji, ali gre za resno in dejansko uporabo v Skupnosti – poleg siceršnjih dejavnikov – glede velikosti ozemlja, na katerem se uporablja znamka?

4. Ali je treba – ne glede na navedeno – člen 15 [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se pri presoji, ali gre za resno in dejansko uporabo v Skupnosti, meje ozemlja posameznih držav članic nikakor ne upoštevajo (ampak da se je treba sklicevati na primer na tržne deleže (trg izdelkov/geografski trg))?”

Vprašanja za predhodno odločanje

- 25 Predložitveno sodišče z vprašanji, ki jih je treba proučiti skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da resna in dejanska uporaba v eni sami državi članici zadostuje za izpolnitev zahteve, da se znamka „resno in dejansko uporablja v Skupnosti“ v smislu te določbe, ali pa se pri presoji te zahteve ne upoštevajo meje ozemlja držav članic.
- 26 Najprej je treba spomniti, da je za varstvo znamk v Evropski uniji značilen soobstoj različnih sistemov varstva. Po eni strani je v skladu z uvodno izjavo 2 Direktive 2008/95 namen te direktive približevanje nacionalnih zakonodaj o znamkah, da bi se odpravila obstoječa neskladja, ki bi lahko ovirala prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev ter izkrivljala konkurenco na skupnem trgu (glej v tem smislu sodbo z dne 22. marca 2012 v zadevi GENESIS, C-190/10, točki 30 in 31).
- 27 Po drugi strani je cilj Uredbe št. 207/2009, kot je razvidno iz njene uvodne izjave 3, ustvarjanje sistema znamk Skupnosti, ki uživajo enotno varstvo in učinkujejo na vsem območju Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 12. aprila 2011 v zadevi DHL Express France, C-235/09, ZOdl., str. I-2801, točka 41, in zgoraj navedeno sodbo GENESIS, točka 35).
- 28 Sodišče je pojem „resna in dejanska uporaba“ že razlagalo pri presoji resne in dejanske uporabe nacionalnih znamk v zgoraj navedenih sodbah Ansul in Sunrider proti UUNT ter zgoraj navedenem sklepu La Mer Technology, pri tem pa je ugotovilo, da gre za samostojen pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno.
- 29 Iz te sodne prakse je razvidno, 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, drugače od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke. Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za ugotovitev, ali se znamka dejansko komercialno uporablja v gospodarskem prometu, zlasti ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedeni sodbi Ansul, točka 43, in Sunrider proti UUNT, točka 70, ter zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 27).
- 30 Sodišče je poudarilo tudi, da je ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je ta uporaba resna in dejanska (glej zgoraj navedeno sodbo Sunrider proti UUNT, točka 76).
- 31 Ta razlaga se po analogiji uporablja za znamke Skupnosti, saj imata Direktiva 2008/95 in Uredba št. 207/2009 z zahtevo po resni in dejanski uporabi znamke enak cilj.
- 32 Tako iz uvodne izjave 9 navedene direktive kot iz uvodne izjave 10 navedene uredbe je namreč razvidno, da je želel zakonodajalec Unije kot pogoj za ohranitev pravic iz nacionalne znamke in znamke Skupnosti določiti dejansko uporabo znamke. Kakor je poudarila generalna pravobranilka v točkah 30 in 32 sklepnih predlogov, lahko znamka, ki se ne uporablja, ovira konkurenco z omejevanjem spektra znakov, ki jih drugi lahko registrirajo kot znamke, in s prikrajšanjem

konkurentov za možnost uporabe znamke ali njej podobne znamke pri dajanju proizvodov ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, ki so varovani z zadevno znamko, na notranji trg. Neuporaba znamke Skupnosti zato lahko pomeni omejitev prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev.

- 33 Vendar je treba pri uporabi sodne prakse iz točke 29 te sodbe po analogiji za znamke Skupnosti upoštevati razliko med ozemeljskim obsegom varstva nacionalnih znamk in ozemeljskim obsegom varstva znamk Skupnosti, saj je ta razlika razvidna tudi iz besedila določb o zahtevi po resni in dejanski uporabi, ki se uporabljajo za ti vrsti znamk.
- 34 Po eni strani tako člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da „če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti 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 Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo“. Po drugi strani člen 10 Direktive 2008/95 v bistvu določa enako pravilo za nacionalne znamke, vendar določa, da se morajo „resno in dejansko uporabljati v državi članici“.
- 35 Ta razlika glede ozemeljskega obsega „resne in dejanske uporabe“ med ureditvama znamk je poleg tega poudarjena z odstavkom 3 člena 42 Uredbe št. 207/2009. Ta določa, da se pravilo iz odstavka 2 tega člena, in sicer, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti v primeru ugovora zahteva dokaz, da se je prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti, uporablja tudi za prejšnje nacionalne znamke, „pri čemer [...] uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja [...] uporabo v Skupnosti“.
- 36 Toda treba je ugotoviti, da kot je razvidno iz sodne prakse, na katero je opozorjeno v točki 30 te sodbe, ozemeljski obseg uporabe ni ločeno merilo za resno in dejansko uporabo, temveč ena od sestavin te uporabe, ki jo je treba vključiti v celotno analizo in jo preučiti vzporedno z drugimi sestavinami te uporabe. Glede tega je z besedama „v Skupnosti“ natančno določen referenčni geografski trg za kakršno koli analizo obstoja resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti.
- 37 Za odgovor na predložena vprašanja je torej treba raziskati, kaj zajema izraz „resna in dejanska uporaba v Skupnosti“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009.
- 38 V besedilu navedene določbe ni nobene omembe ozemlja držav članic. Nasprotno, iz tega besedila je jasno razvidno, da je treba znamko Skupnosti uporabljati v Skupnosti, kar z drugimi besedami pomeni, da ni mogoče upoštevati uporabe te znamke v tretjih državah.
- 39 Ker v členu 15(1) Uredbe št. 207/2009 ni drugih pojasnil, je treba upoštevati sobesedilo te določbe ter sistem, uveden z zadevno uredbo, in cilje te uredbe.
- 40 Glede ciljev Uredbe št. 207/2009 je iz povezanega besedila njenih uvodnih izjav 2, 4 in 6 razvidno, da je namen te uredbe odpraviti oviro teritorialnosti pravic, ki jih zakonodaje držav članic priznavajo imetnikom znamk, s tem, da se podjetjem omogoči, da svoje gospodarske dejavnosti prilagodijo obsegu Skupnosti in jih neomejeno izvajajo. Znamka Skupnosti tako imetniku omogoča, da naredi svoje proizvode enako razpoznavne v vsej Skupnosti, ne glede na meje. Podjetja, ki si ne želijo varstva svojih znamk na ravni Skupnosti, pa se lahko odločijo za uporabo nacionalnih znamk, ne da bi morala svoje znamke prijaviti kot znamke Skupnosti.
- 41 Za uresničitev teh ciljev je zakonodajalec Unije s členom 1(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z uvodno izjavo 3 te uredbe določil, da je znamka Skupnosti enotna, kar se odraža s tem, da je predmet enotnega varstva in ima na celotnem območju Skupnosti enak učinek. Načeloma se ne more registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice njenega imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti ne more biti njena uporaba prepovedana, razen za celotno območje Skupnosti.

- 42 Namen sistema znamk Skupnosti je torej, kakor je razvidno iz uvodne izjave 2 te uredbe, na notranjem trgu ponujati podobne pogoje, kot obstajajo na nacionalnem trgu. V tem kontekstu bi ugotovitev, da je treba v ureditvi Skupnosti o znamkah poseben pomen pripisovati ozemljem držav članic, ogrozila uresničevanje ciljev, navedenih v točki 40 te sodbe, in škodila enotnosti znamke Skupnosti.
- 43 Iz sistematične proučitve Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je v besedilu nekaterih njenih določb omenjeno ozemlje ene ali več držav članic. Toda poudariti je treba, da so take omembe podane v kontekstu nacionalnih znamk, v določbah o pristojnosti in postopku za tožbe v zvezi z blagovnimi znamkami Skupnosti in v pravilih o mednarodni registraciji, medtem ko se izraz „v Skupnosti“ uporablja na splošno v zvezi s pravicami iz znamke Skupnosti.
- 44 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da se pri presoji, ali je podana „resna in dejanska uporaba v Skupnosti“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, ne upoštevajo meje ozemlja držav članic.
- 45 Te razlage ni mogoče omajati niti s Skupno izjavo, navedeno v točki 23 te sodbe, v skladu s katero „resna in dejanska uporaba v smislu člena 15 v eni sami državi članici pomeni resno in dejansko uporabo v Skupnosti“, niti s Smernicami o postopku z ugovorom pri UUNT, ki vsebujejo v bistvu enako pravilo.
- 46 Prvič, glede Skupne izjave je iz ustaljene sodne prakse razvidno, da se izjava iz zapisnika Sveta, če ni povzeta v besedilu določbe sekundarne zakonodaje, ne sme uporabiti za razlago te določbe (glej sodbe z dne 26. februarja 1991 v zadevi Antonissen, C-292/89, Recueil, str. I-745, točka 18; z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 25; z dne 10. januarja 2006 v zadevi Skov in Bilka, C-402/03, ZOdl., str. I-199, točka 42, in z dne 19. aprila 2007 v zadevi Farrell, C-356/05, ZOdl., str. I-3067, točka 31).
- 47 Svet in Komisija sta to omejitev tudi izrecno priznala v preambuli navedene izjave, v kateri je navedeno, da „ker izjave Sveta in Komisije, katerih besedilo je navedeno v nadaljevanju, niso del zakonodajnega besedila, ne vplivajo na njegovo razlago, ki jo opravi Sodišče“.
- 48 Drugič, glede smernic UUNT je treba poudariti, da te niso pravni akti, ki bi bili zavezujoči za razlago določb prava Unije.
- 49 Prav tako ni mogoče sprejeti trditve nekaterih zainteresiranih oseb, ki so v tem postopku predložile stališča, da ozemeljski obseg uporabe znamke Skupnosti nikakor ne more biti omejen na ozemlje ene same države članice. Ta trditev temelji na členu 112(2)(a) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim je, kadar so bile pravice znamke Skupnosti imetnika razveljavljene zaradi neuporabe, mogoča konverzija te znamke Skupnosti v prijavo nacionalne znamke, če „se [je] v državi članici, kjer je konverzija zahtevana, blagovna znamka Skupnosti uporabljala na način, ki po zakonodaji te države članice velja za resnega in dejanskega“.
- 50 Čeprav je sicer upravičeno pričakovati, da je treba znamko Skupnosti, ker uživa bolj razširjeno ozemeljsko varstvo kakor nacionalna znamka, uporabljati na večjem ozemlju, kot je ozemlje ene države članice, da bi bilo to uporabo mogoče šteti za „resno in dejansko uporabo“, pa ni izključeno, da je v nekaterih okoliščinah trg proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka Skupnosti registrirana, v praksi omejen na ozemlje ene same države članice. V takem primeru bi lahko uporaba znamke Skupnosti na tem ozemlju hkrati izpolnjevala zahtevo po resni in dejanski uporabi znamke Skupnosti ter zahtevo po resni in dejanski uporabi nacionalne znamke.
- 51 Kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 63 sklepnih predlogov, bi bila konverzija znamke Skupnosti v prijavo nacionalne znamke z uporabo izjeme iz člena 112(2)(a) Uredbe št. 207/2009 še vedno mogoča, samo če bi nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh dejstev ugotovilo, da uporaba v državi članici ne zadošča za resno in dejansko uporabo v Skupnosti.

- 52 Nekatere zainteresirane osebe, ki so Sodišču predložile stališča, trdijo še, da tudi če se ne upoštevajo meje držav članic na notranjem trgu, pogoj resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti zahteva, da se ta znamka uporablja na znatnem delu ozemlja Skupnosti, kar pa lahko pomeni ozemlje ene države članice. Tako merilo naj bi po analogiji izhajalo iz sodb z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors (C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 28), z dne 22. novembra 2007 v zadevi Nieto Nuño (C-328/06, ZOdl., str. I-10093, točka 17) in z dne 6. oktobra 2009 v zadevi PAGO International (C-301/07, ZOdl., str. I-9429, točka 27).
- 53 Te argumentacije prav tako ni mogoče uporabiti. Prvič, navedena sodna praksa se nanaša na razlago določb glede razširjenega varstva znamk z ugle dom in prepoznavnostjo v Skupnosti ali v državi članici, v kateri so bile registrirane. Te določbe pa imajo drugačen cilj kot zahteva po resni in dejanski uporabi, ki bi lahko povzročila zavrnitev ugovora ali celo razveljavitev znamke, kot je določeno zlasti v členu 51 Uredbe št. 207/2009.
- 54 Drugič, čeprav je sicer razumno pričakovati, da se znamka Skupnosti uporablja na večjem ozemlju kot nacionalne znamke, pa ni treba, da je ta uporaba geografsko razširjena, da bi jo bilo mogoče opredeliti za resno in dejansko uporabo, saj je taka opredelitev odvisna od značilnosti zadevnega proizvoda ali storitve na ustreznem trgu (glede količinskega obsega uporabe glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Ansul, točka 39).
- 55 Ker je treba pri presoji, ali je podana resna in dejanska uporaba znamke, upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki lahko dokazujejo, da komercialna uporaba te znamke omogoča, da se z njo ustvari ali ohrani tržni delež za proizvode ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kolikšen ozemeljski obseg je treba doseči, da bi se uporaba navedene znamke lahko štela za resno in dejansko. Pravila *de minimis*, ki nacionalnemu sodišču ne bi omogočilo, da presodi celotne okoliščine spora, ki mu je predložen, torej ni mogoče določiti (glej po analogiji zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točki 25 in 27, in zgoraj navedeno sodbo Sunrider proti UUNT, točki 72 in 77).
- 56 Glede uporabe znamke Skupnosti v postopku v glavni stvari Sodišče nima na voljo dovolj podatkov o dejanskem stanju, da bi lahko predložitvenemu sodišču dalo konkretnije napotke v zvezi s tem, ali je podana „resna in dejanska uporaba“ navedene znamke. Kot je razvidno iz zgoraj navedenega, je predložitveno sodišče pristojno za presojo, ali se zadevna znamka uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo in zaradi ustvarjenja ali ohranitve tržnega deleža za zaščitene proizvode ali storitve. Ta presoja mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so upoštevni v postopku v glavni stvari, kot so zlasti značilnosti zadevnega trga, narava proizvodov ali storitev, zaščiteneh z znamko, ozemeljski in količinski obseg uporabe ter pogostost in rednost uporabe.
- 57 Na predložena vprašanja je zato treba odgovoriti, da je treba člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se pri presoji zahteve, da se znamka „resno in dejansko uporablja v Skupnosti“ v smislu te določbe, ne upoštevajo meje ozemlja držav članic.
- 58 Znamka Skupnosti se „resno in dejansko uporablja“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, kadar se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo in zaradi ohranitve ali ustvarjenja tržnega deleža v Skupnosti za proizvode ali storitve, označene z navedeno znamko. Predložitveno sodišče presodi, ali so ti pogoji izpolnjeni v postopku v glavni stvari, pri tem pa upošteva vsa upoštevna dejstva in okoliščine, kot so zlasti značilnosti zadevnega trga, narava proizvodov ali storitev, zaščiteneh z znamko, ozemeljski in količinski obseg uporabe ter pogostost in rednost uporabe.

Stroški

- 59 Ker je ta postopek za stranke 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 (drugi senat) razsodilo:

Člen 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da se pri presoji zahteve, da se znamka „resno in dejansko uporablja v Skupnosti“ v smislu te določbe, ne upoštevajo meje ozemlja držav članic.

Znamka Skupnosti se „resno in dejansko uporablja“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, kadar se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo in zaradi ohranitve ali ustvarjenja tržnega deleža v Evropski skupnosti za proizvode ali storitve, označene z navedeno znamko. Predložitveno sodišče presodi, ali so ti pogoji izpolnjeni v postopku v glavni stvari, pri tem pa upošteva vsa upoštevana dejstva in okoliščine, kot so zlasti značilnosti zadevnega trga, narava proizvodov ali storitev, zaščiteneh z znamko, ozemeljski in količinski obseg uporabe ter pogostost in rednost uporabe.

Podpisi