



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 18. julija 2013*

„Znamke — Uredba (ES) št. 207/2009 — Členi 9(1)(b) in (c), 15(1) in 51(1)(a) — Razlogi za razveljavitev — Pojem ‚resna in dejanska uporaba‘ — Znamka, ki se uporablja v povezavi z drugo znamko ali kot del sestavljene znamke — Barva ali kombinacija barv, v kateri se znamka uporablja — Ugled“

V zadevi C-252/12,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 26. aprila 2012, ki je prispela na Sodišče 16. maja 2012, v postopku

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

proti

Asda Stores Ltd,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, sodnika, C. Toader, sodnica, in C. G. Fernlund, sodnik,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 20. marca 2013,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd in Specsavers Optical Superstores Ltd A. Gold in K. Mattila, solicitors, ter J. Mellor in A. Speck, QC,

— za vlado Združenega kraljestva L. Christie, agent, skupaj s S. Malyniczem, barrister,

* Jezik postopka: angleščina.

- za nemško vlado T. Henze, J. Kemper in V. Cramer, agenti,
- za Evropsko komisijo F. Bulst in J. Samnadda, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 9(1)(b) in (c), 15(1) in 51(1)(a) 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 družbami Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd in Specsavers Optical Superstores Ltd (v nadaljevanju skupaj: skupina Specsavers) ter Asda Stores Ltd (v nadaljevanju: Asda) zaradi domnevnega posega v znamke Skupnosti, ki jih je registrirala skupina Specsavers.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 3 Člen 5C(2) Konvencije za varstvo industrijske lastnine, podpisane v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirane v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjene 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305) (v nadaljevanju: Pariška konvencija), določa:
 - „1. Če je v posamezni državi uporaba registrirane znamke obvezna, se sme registracija razveljaviti samo po preteku pravičnega roka in če prizadeti ne opraviči vzrokov, zaradi katerih ne dela.
 - 2. Če lastnik uporabi tovarniško ali trgovsko znamko z videzom, ki se po elementih, ki ne spreminjajo distinktivnega značaja znamke, razlikuje od videza, s katerim je bila registrirana v posamezni državi unije, [za varstvo industrijske lastnine, uvedeno na podlagi člena 1 Pariške konvencije,] nima le-to za posledico razveljavitve njene registracije in tudi ne zmanjša varstva, ki je bilo znamki odobreno.“

Pravo Unije

- 4 V uvodni izjavi 10 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:
 - „Ni razloga za varstvo blagovnih znamk Skupnosti ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo.“
- 5 Člen 7 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, določa:
 - „1. Kot blagovna znamka se ne registrirajo:
 - [...]
 - (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

- (c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;
- (d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

- 6 Člen 9(1) navedene uredbe, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke Skupnosti“, določa:

„Blagovna znamka Skupnosti 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 Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;
- (c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v [Uniji] in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.“

- 7 Člen 15(1) iste uredbe, naslovljen „Uporaba znamke Skupnosti“, določa:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Skupnosti 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 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;

[...]“

- 8 Člen 51(1) Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, 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 [Uniji] za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi; vendar pa nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je imetnik v obdobju med iztekom petletnega obdobja in vložitevjo zahteve ali nasprotne tožbe začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati blagovno znamko; začetek

ponovne uporabe v obdobju treh mesecev pred vložitvijo zahteve ali nasprotne tožbe, ki se je začelo najkasneje ob izteku neprekinjenega obdobja petih let neuporabe, pa se ne upošteva, če do priprav na uporabo ali ponovno uporabo pride šele potem, ko imetnik spozna, da lahko kdo vloži zahtevo za razveljavitev ali nasprotno tožbo;

[...]“

Dejansko stanje spora o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 9 Družba Asda, lastnica verige supermarketov, je oktobra 2009 začela z oglaševalsko kampanjo za optične izdelke, usmerjeno k skupini Specsavers, pri čemer je ta največja veriga optik v Združenem kraljestvu in hkrati glavna konkurentka družbe Asda. V okviru te kampanje je družba Asda uporabila slogana „Be a real spec saver at Asda“ in „Spec savings at ASDA“ ter spodnja logotipa:



- 10 Skupina Specsavers je 19. oktobra 2009, kmalu po začetku te oglaševalske kampanje, pri High Court of Justice (England & Wales) (Civil Division) zoper družbo Asda vložila tožbo, ki jo je utemeljila s posegom v te znamke Skupnosti:

— besedni znamki Skupnosti št. 1321298 in 3418928, ki ju predstavlja beseda „Specsavers“;

- figurativni znamki Skupnosti št. 449256 in 1321348, ki zajemata spodnji znak (v nadaljevanju: znamki z zasenčenim logotipom):



- figurativno znamko Skupnosti št. 5608385, ki zajema spodnji znak:



- in figurativno znamko Skupnosti št. 1358589, ki zajema spodnji znak (v nadaljevanju: znamka z brezbesednim logotipom):



- 11 High Court of Justice (England & Wales) je s sodbo z dne 6. oktobra 2010 ugotovilo, da družba Asda ni posegla v znamke Skupnosti skupine Specsavers. To sodišče je poleg tega zaradi neuporabe razveljavilo znamko z brezbesednim logotipom. Skupina Specsavers je zoper to sodbo pri Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) vložila pritožbo.
- 12 Predložitveno sodišče je s sodbo z dne 31. januarja 2012 odločilo o sporu glede domnevnega posega v besedni znamki Skupnosti št. 1321298 in 3418928 ter v figurativne znamke Skupnosti št. 449256, 1321348 in 5608385 skupine Specsavers. Ugotovilo je, da je bilo tej dovoljeno, da na podlagi teh znamk in v skladu s členom 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 družbi Asda prepove uporabo sloganov „Be a real spec saver at Asda“ in „Spec savings at Asda“ ter logotipa, ki ga je družba Asda uporabila v okviru svoje oglaševalske kampanje.
- 13 Predložitveno sodišče pa je ugotovilo, da je za odločanje o vidiku spora, ki se nanaša na znamko z brezbesednim logotipom, Sodišču treba postaviti vprašanja v zvezi z naslednjim.
- 14 Ker je družba Asda predlagala razveljavitev pravic iz znamke z brezbesednim logotipom zaradi neuporabe, se predložitveno sodišče po eni strani sprašuje, ali lahko uporaba znamk z zasenčenim logotipom pomeni uporabo znamke z brezbesednim logotipom.
- 15 Po drugi strani želi to sodišče izvedeti, ali se ugled, povezan s podobo zelene barve, ki jo je skupina Specsavers vedno uporabljala za predstavljanje svoje znamke z brezbesednim logotipom, lahko upošteva v okviru člena 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, čeprav je bila ta znamka registrirana v črni in beli barvi. Predložitveno sodišče meni, da bi moralo biti tako, vendar ugotavlja, da je treba v zvezi s tem podati razlago prava Unije.

16 V teh okoliščinah je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Če je gospodarski subjekt kot znamki Skupnosti ločeno registriral

(a) figurativno znamko in

(b) besedno znamko

in ju uporablja skupaj, ali bi taka uporaba lahko pomenila uporabo figurativne znamke v smislu členov 15 in 51 Uredbe št. 207/2009? Če je odgovor pritrdilen, kako naj se presoja vprašanje uporabe figurativne znamke?

2. Ali je odgovor drugačen, če:

(a) je besedna znamka postavljena čez figurativni znak?

(b) ima gospodarski subjekt kot znamko Skupnosti registrirano tudi združeno znamko, ki jo sestavljata figurativni znak in besedna znamka?

3. Ali je odgovor na [prvo in drugo vprašanje] odvisen od tega, ali povprečen potrošnik figurativni znak in besede dojema, kot [...] da sta ločena znaka ali kot [...] da ima vsak neodvisno razlikovalno vlogo? Če je odgovor pritrdilen, kako?

4. Če znamka Skupnosti ni registrirana v barvi, vendar jo je imetnik pretežno uporabljal v določeni barvi ali kombinaciji barv, tako da jo bistveni del javnosti (v delu Unije in ne v celotni Uniji) povezuje s to barvo ali kombinacijo barv, ali se barva oziroma barve, ki jih tožena stranka uporablja za znak, ki je predmet spora, upoštevajo pri celoviti presoji [bodisi] verjetnosti zmede na podlagi člena 9(1)(b) [Uredbe št. 209/2007 bodisi] neupravičenega izkoriščanja na podlagi člena 9(1)(c) [te uredbe]? Če je odgovor pritrdilen, kako?

5. Če je odgovor pritrdilen, ali se v okviru celovite presoje upošteva, da bistveni del javnosti tudi toženo stranko povezuje z barvo ali določeno kombinacijo barv, ki jih ta uporablja za znak, ki je predmet spora?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo, drugo in tretje vprašanje

17 S prvim, drugim in tretjim vprašanjem, ki jih je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je pogoj resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti v smislu členov 15(1) in 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 izpolnjen, kadar se figurativna znamka Skupnosti uporablja skupaj z besedno znamko Skupnosti, ki jo prekriva, pri čemer je kombinacija obeh znamk prav tako registrirana kot znamka Skupnosti.

18 Vse stranke, ki so pred Sodiščem predstavile stališča, v bistvu menijo, da uporaba figurativne znamke Skupnosti skupaj z drugo besedno znamko, ki jo prekriva, lahko pomeni resno in dejansko uporabo v smislu členov 15(1) in 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, če navedena figurativna znamka ohrani samostojno razlikovalno vlogo v celotni podobi.

- 19 Najprej je treba pojasniti, da položaj, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, v katerem besedna znamka prekriva figurativno znamko, spada v primer iz člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009, in sicer primer uporabe znamke v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana.
- 20 Postavitev besednega znaka „Specsavers“ na znamko z brezbesednim logotipom namreč spremeni obliko, v kateri je bila ta znamka registrirana, saj ne gre le za postavitev eno ob drugo, ker so nekateri deli znamke z brezbesednim logotipom tako prekriti z besednim znakom.
- 21 Dalje je treba navesti, da iz besedila člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 neposredno izhaja, da se uporaba znamke v obliki, v kateri je bila ta znamka registrirana, šteje za uporabo v smislu prvega odstavka tega člena, če razlikovalni učinek znamke v obliki, v kateri je bila ta registrirana, ni spremenjen.
- 22 Razlikovalni učinek znamke v smislu Uredbe št. 207/2009 pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvod, za katerega se zahteva registracija, označi kot proizvod, ki izhaja iz določenega podjetja, in ga tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (glej v tem smislu sodbe z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 32; z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 66, in z dne 12. julija 2012 v zadevi Smart Technologies proti UUNT, C-311/11 P, točka 23).
- 23 Razlikovalni učinek registrirane znamke lahko izhaja tudi iz uporabe kot dela registrirane znamke, njenega elementa in uporabe razlikovalne znamke v kombinaciji z registrirano znamko. V obeh primerih zadostuje, da zaradi te uporabe zainteresirane stranke za zadevni proizvod ali storitev štejejo, da izvira iz določenega podjetja (glej po analogiji sodbo z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé, C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točka 30).
- 24 Iz tega izhaja, da je uporabo znamke z brezbesednim logotipom, ki ga prekriva besedni znak „Specsavers“, čeprav nazadnje ta uporaba ustreza uporabi dela registrirane znamke ali uporabi v kombinaciji z njo, mogoče šteti za resno in dejansko uporabo znamke z brezbesednim logotipom kot take, če navedena znamka, kakor je bila registrirana, to je, ne da bi bil neki njen del prekrit z besednim znakom „Specsavers“, v tej obliki vedno napotuje na proizvode skupine „Specsavers“, na katere se nanaša registracija, kar pa mora presoditi predložitveno sodišče.
- 25 Na to ugotovitev ne vpliva okoliščina, da sta besedni znak „Specsavers“ in kombinacija brezbesednega logotipa, ki ga prekriva besedni znak „Specsavers“, prav tako registrirana kot znamki Skupnosti.
- 26 Sodišče je že razsodilo, da je pogoj resne in dejanske uporabe znamke v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 lahko izpolnjen, kadar se znamka uporablja samo prek druge sestavljene znamke ali kadar se uporablja le skupaj z drugo znamko, pri čemer je sama kombinacija teh dveh znamk tudi registrirana kot znamka, če se znamka še vedno dojema kot označba izvora zadevnega proizvoda (glej v tem smislu sodbo z dne 18. aprila 2013 v zadevi Colloseum Holding, C-12/12, točki 35 in 36).
- 27 Sodišče je poleg tega glede člena 10(2)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki v bistvu ustreza členu 15(1), drugi pododstavek, točka (a) Uredbe št. 207/2009, presodilo tudi, da lahko imetnik registrirane znamke za ugotovitev, ali se ta uporablja v smislu te določbe, sklicuje na njeno uporabo v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, ne da bi razlike med obema oblikama spremenile razlikovalni učinek te znamke in kljub temu, da je ta različna oblika sama registrirana kot znamka (sodba z dne 25. oktobra 2012 v zadevi Rintisch, C-553/11, točka 30).

- 28 Razloge, zaradi katerih je Sodišče člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagalo tako, je mogoče *mutatis mutandis* prenesti v kontekst člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009.
- 29 Ta razlaga je zlasti potrjena s ciljem člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009, ki je – ne da bi se zahtevala stroga skladnost med obliko, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana – imetniku te znamke omogočiti, da znak pri uporabi v gospodarskem prometu brez spreminjanja njegovega razlikovalnega učinka spremeni tako, da ga bolje prilagodi zahtevam trženja in promocije zadevnih proizvodov in storitev. Ta cilj bi bil namreč ogrožen, če bi se za ugotovitev uporabe registrirane znamke zahteval dodaten pogoj, da drugačna oblika, v kateri se ta znamka uporablja, ne bi smela biti registrirana kot znamka (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Rintisch, točki 21 in 22).
- 30 Poleg tega je taka razlaga člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 v skladu s členom 5C(2), Pariške konvencije, saj na podlagi ničesar v tej določbi ni mogoče razumeti, da je posledica registracije znaka kot znamke ta, da se na njeno uporabo ni mogoče sklicevati za dokaz uporabe druge registrirane znamke, od katere se razlikuje tako, da razlikovalni učinek te ni spremenjen (glej zgoraj navedeno sodbo Rintisch, točka 23).
- 31 Glede na navedeno je treba na prvo, drugo in tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člena 15(1) in 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je pogoj „resne in dejanske uporabe“ v smislu teh določb lahko izpolnjen, kadar je figurativna znamka Skupnosti uporabljena le v kombinaciji z besedno znamko Skupnosti, ki prekriva figurativno znamko, pri čemer je kombinacija obeh znamk tudi sama registrirana kot znamka Skupnosti, če razlike med obliko, v kateri se znamka uporablja, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana, ne spremenijo razlikovalnega učinka navedene znamke, kakor je bila registrirana.

Četrto vprašanje

- 32 Predložitveno sodišče s četrtem vprašanjem sprašuje, ali je treba člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da so, kadar znamka Skupnosti ni registrirana v barvi, njen imetnik pa jo pretežno uporablja v neki barvi ali v kombinaciji posameznih barv, tako da se v velikem delu javnosti to znamko povezuje s to barvo ali kombinacijo barv, barva ali barve, ki jih tretja oseba uporablja za predstavitev znaka, ki naj bi posegal v navedeno znamko, upoštevne v okviru celovite presoje verjetnosti zmede ali celovite presoje izkoriščanja brez upravičenega razloga v smislu teh določb.
- 33 Skupina Specsavers in Evropska Komisija predlagata pritrdilni odgovor na to vprašanje, medtem ko vlada Združenega kraljestva meni, da je treba odgovoriti nikalno.
- 34 Na prvem mestu, glede preizkusa verjetnosti zmede v smislu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso obstoj verjetnosti zmede v javnosti presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov posameznega primera (glej zlasti sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 27, in z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 34).
- 35 Sodišče je že večkrat razsodilo, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra odločilno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečen potrošnik navadno zazna znamko v celoti in se ne posveča preučevanju raznih podrobnosti (glej zlasti zgoraj navedene sodbe SABEL, točka 23; Medion, točka 28, in UUNT proti Shaker, točka 35).

- 36 Poleg tega iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek. Tako imajo znamke z velikim razlikovalnim učinkom, bodisi po svojem bistvu bodisi zaradi poznavanja teh znamk na trgu, širše varstvo kot znamke z manj razlikovalnim učinkom (sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18).
- 37 Kadar pa obstaja znamka, ki ni registrirana v določeni barvi ali s posebnostjo, ampak v črni in beli barvi, barva ali kombinacija barv, v kateri se znamka nato dejansko uporablja, vpliva na zaznavanje te znamke s strani povprečnega potrošnika zadevnih proizvodov in zato lahko poveča verjetnost zmede ali povezovanje med prejšnjo znamko in znakom, ki naj bi posegal vanjo.
- 38 V teh okoliščinah ne bi bilo logično šteti, da okoliščine, da tretja oseba za predstavitev znaka, za katerega se očita, da posega v prejšnjo znamko Skupnosti, uporablja barvo ali kombinacijo barv, ki jo velik del javnosti povezuje s to prejšnjo znamko zaradi uporabe v tej barvi ali tej kombinaciji barv s strani njenega imetnika, ni mogoče upoštevati v okviru celovite presoje le zato, ker je bila navedena prejšnja znamka registrirana v črni in beli barvi.
- 39 Na drugem mestu, glede preizkusa neupravičenega izkoriščanja, ki se nanaša na razlikovalni učinek ali ugled znamke v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009, je treba prav tako opraviti celovito presojo, pri kateri se upošteva vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera, med katerimi so zlasti intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega značaja znamke, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnja bližine zadevnih proizvodov ali storitev. Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega značaja znamke je Sodišče tudi razsodilo, da večja kot sta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo potrjen obstoj kršitve (glej sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 44).
- 40 V zvezi s tem je iz predložitvene odločbe razvidno, da je bila podobnost med znamkami skupine Specsavers in znaki, ki jih uporablja družba Asda, namenoma ustvarjena, da bi se ustvarila povezava med obema znakoma v javnosti. Okoliščina, da je družba Asda uporabila barvo, ki je podobna barvi, ki jo uporablja skupina Specsavers, da bi izkoristila razlikovalni učinek in ugled njenih znamk, je dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali se lahko šteje, da obstaja neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L'Oréal in drugi, točka 48).
- 41 Glede na navedeno je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da kadar znamka Skupnosti ni registrirana v barvi, vendar jo njen imetnik pretežno uporablja v barvi ali kombinaciji posameznih barv, tako da to znamko velik del javnosti povezuje s to barvo ali kombinacijo barv, so barva ali barve, ki jih tretja oseba uporablja za predstavitev znaka, v zvezi s katerim se očita, da posega v navedeno znamko, upoštevne pri celoviti presoji verjetnosti zmede ali celoviti presoji neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe.

Peto vprašanje

- 42 Predložitveno sodišče s petim vprašanjem sprašuje, ali je treba člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da okoliščina, da tretjo osebo samo, ki uporablja znak, v zvezi s katerim se očita, da posega v registrirano znamko, velik del javnosti povezuje z barvo ali kombinacijo posameznih barv, ki jih ta uporablja za predstavitev tega znaka, upoštevni dejavnik v okviru celovite presoje verjetnosti zmede in neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe.
- 43 Skupina Specsavers predlaga, naj se na to vprašanje odgovori pritrdilno, medtem ko Komisija meni, da se ta element lahko upošteva samo pri presoji upravičenega razloga v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009. Ker vlada Združenega kraljestva predlaga nikalni odgovor na četrto vprašanje, meni, da na peto vprašanje ni treba odgovoriti.

- 44 V zvezi s tem je treba navesti, da je, kot je opozorjeno v točkah od 34 do 39 te sodbe, verjetnost zmede v smislu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in neupravičeno izkoriščanje v smislu člena 9(1)(c) iste uredbe treba presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavanega primera.
- 45 Iz ustaljene sodne prakse Sodišča poleg tega izhaja, da je treba pri teh presojah upoštevati natančen kontekst, v katerem je bil znak, domnevno podoben registrirani znamki, uporabljen (glej v tem smislu glede člena 5(1) Direktive 89/104 sodbo Sodišča z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 64).
- 46 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je okoliščina, da tudi tretjo osebo, ki uporablja znak, ki naj bi posegal v registrirano znamko, velik del javnosti povezuje z barvo ali kombinacijo posameznih barv, ki jo uporablja za predstavitev tega znaka, element, ki je precej pomemben pri preizkusu verjetnosti zmede ali neupravičenega izkoriščanja v smislu člena 9(1)(b) ali (c) Uredbe št. 207/2009.
- 47 Po eni strani ni mogoče izključiti, da ta okoliščina lahko vpliva na zaznavo teh zadevnih znakov v javnosti in zato lahko vpliva na obstoj verjetnosti zmede glede navedenih znakov v smislu člena 9(1)(b) navedene uredbe.
- 48 Tako bi lahko v postopku v glavni stvari okoliščina, da se tudi družbo Asda povezuje z zeleno barvo, to je barvo, ki se uporablja za znake, ki naj bi posegali v znamke skupine Specsavers, povzročila zmanjšanje verjetnosti zmede ali povezovanja med temi znaki in znamkami skupine Specsavers, ker bi upoštevna javnost lahko zeleno barvo navedenih znakov zaznavala kot barvo družbe Asda, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.
- 49 Po drugi strani, kot zatrjuje Komisija v svojih stališčih pred Sodiščem, je okoliščina, da tudi tretjo osebo, ki uporablja znak, ki naj bi posegal v registrirano znamko, velik del javnosti povezuje z barvo ali kombinacijo posameznih barv, ki jih uporablja za predstavitev tega znaka, lahko upošteven dejavnik za ugotovitev, ali se navedeni znak uporablja z „upravičenim razlogom“ v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009.
- 50 Zato je treba na peto vprašanje odgovoriti, da se mora člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je okoliščina, da tudi tretjo osebo, ki uporablja znak, ki naj bi posegal v registrirano znamko, velik del javnosti povezuje z barvo ali kombinacijo posameznih barv, ki jih uporablja za predstavitev tega znaka, lahko upošteven dejavnik v okviru celovite presoje verjetnosti zmede in neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe.

Stroški

- 51 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 (tretji senat) razsodilo:

- 1. Člena 15(1) in 51(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da je pogoj „resne in dejanske uporabe“ v smislu teh določb lahko izpolnjen, kadar je figurativna znamka Skupnosti uporabljena le v kombinaciji z besedno znamko Skupnosti, ki prekriva figurativno znamko, pri čemer je kombinacija obeh znamk tudi sama registrirana kot znamka Skupnosti, če razlike med obliko, v kateri se znamka uporablja, in obliko, v kateri je bil znamka registrirana, ne spremenijo razlikovalnega učinka navedene znamke, kakor je bila registrirana.**

2. Člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da kadar znamka Skupnosti ni registrirana v barvi, vendar jo njen imetnik pretežno uporablja v barvi ali kombinaciji posameznih barv, tako da to znamko velik del javnosti povezuje s to barvo ali kombinacijo barv, so barva ali barve, ki jih tretja oseba uporablja za predstavitev znaka, v zvezi s katerim se očita, da posega v navedeno znamko, upoštevne pri celoviti presoji verjetnosti zmede ali celoviti presoji neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe.
3. Člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da je okoliščina, da tudi tretjo osebo, ki uporablja znak, ki naj bi posegal v registrirano znamko, velik del javnosti povezuje z barvo ali kombinacijo posameznih barv, ki jih uporablja za predstavitev tega znaka, lahko upošteven dejavnik v okviru celovite presoje verjetnosti zmede in neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe.

Podpisi