



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 19. junija 2014 *

„Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 3(1) in (3) — Znamka rdeče barve brez obrobe, registrirana za bančne storitve — Zahteva za ugotovitev neveljavnosti — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Dokaz — Javnomnenjska raziskava — Trenutek, v katerem mora biti z uporabo pridobljen razlikovalni učinek — Dokazno breme“

V združenih zadevah C-217/13 in C-218/13,

katerih predmet sta predloga za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ju je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija), s sklepoma z dne 8. marca 2013, ki sta prispela na Sodišče 24. aprila 2013, v postopkih

Oberbank AG (C-217/13),

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

proti

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

SODIŠČE (tretji senat),

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

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Oberbank AG S. Jackermeier, odvetnik,

— za Banco Santander SA in Santander Consumer Bank AG B. Goebel, odvetnik,

— za Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV. S. Fiscoeder, U. Lüken in U. Karpenstein, odvetniki,

* Jezik postopka: nemščina.

- za špansko vlado N. Díaz Abad, agentka,
- za poljsko vlado B. Majczyna, agent,
- za vlado Združenega kraljestva S. Brighthouse, agentka, skupaj s S. Ford, barrister,
- za Evropsko komisijo F. W. Bulst in G. Braun, agenta,

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

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago člena 3(1) in (3) 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).
- 2 Ta predloga sta bila predložena v okviru sporov med družbo Oberbank AG (v nadaljevanju: Oberbank) in družbo Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (v nadaljevanju: DSGV) v zadevi C-217/13 ter med družbo Banco Santander SA (v nadaljevanju: Banco Santander) in družbo Santander Consumer Bank AG (v nadaljevanju: Banco Santander Consumer Bank) na eni strani ter družbo DSGV na drugi v zadevi C-218/13 zaradi zahteve za ugotovitev neveljavnosti znamke rdeče barve brez obrobe, katere imetnica je družba DSGV.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Direktiva 2008/95 je razveljavila in nadomestila Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).
- 4 V uvodni izjavi 1 Direktive 2008/95/ES je navedeno:

„Direktiva [89/104] je bila [...] spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.“
- 5 V uvodnih izjavah 6 in 10 Direktive 2008/95, ki v bistvenem ustrezata peti in deveti uvodni izjavi Direktive 89/104, je navedeno:

„(6) Države članice bi morale imeti možnost [...] prosto določiti postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. Določijo lahko na primer način registracije blagovne znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti [...].

[...]

(10) Za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev je bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo. [...]“

- 6 V členu 2 Direktive 2008/95, ki je naslovljen „Znaki, ki sestavljajo blagovno znamko“ in katerega besedilo je enako besedilu člena 2 Direktive 89/104, je določeno:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično [...], če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“

- 7 Člen 3 Direktive 2008/95, ki je naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“ in ki brez bistvenih sprememb povzema besedilo člena 3 Direktive 89/104, določa:

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

[...]

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

[...]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom zahteve za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve zahteve za registracijo ali po datumu registracije.

[...].“

Nemško pravo

- 8 Člen 8(2), točka 1, zakona o znamkah (Markengesetz) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, v nadaljevanju: MarkenG), določa:

„Registrirati ni mogoče znamk,

1. ki nimajo razlikovalnega učinka za zadevno blago ali zadevne storitve.“

- 9 Člen 8(3) MarkenG določa:

„[Prva točka drugega odstavka] se ne uporabi, če se je znamka pred datumom odločitve o registraciji zaradi uporabe za blago in storitve, na katere se nanaša prijava, v upoštevni javnosti že uveljavila.“

- 10 Člen 37(2) MarkenG se glasi:

„Če preizkus pokaže, da znamka na dan vložitve prijave [...] ni izpolnjevala pogojev iz člena 8(2), točke 1, 2 ali 3, vendar po tem dnevu razloga za zavrnitev registracije ni bilo več, prijave za registracijo ni mogoče zavrniti, če se prijavitelj strinja, da se ne glede na prvotni dan prijave [...] kot dan prijave upošteva dan, ko ni bilo več razloga za zavrnitev, in da se po tem novem dnevu določi tudi časovna prednost, opredeljena v členu 6(2).“

- 11 V členu 50(1) in (2) MarkenG je določeno:

„1. Registrirana znamka se na predlog razglasi za neveljavno, če je bila registrirana v nasprotju s [členom 8].

2. Če je bila znamka registrirana v nasprotju s [členom 8(2), točka 1], se lahko registracija razglasi za neveljavno le, če razlog za zavrnitev pri odločanju o zahtevi za razglasitev ničnosti še obstaja. [...]“

Spora o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 12 Iz predložitvenih sklepov izhaja, da je družba DSGV 7. februarja 2002 vložila prijavo za registracijo znamke rdeče barve HKS 13 brez obrobe (v nadaljevanju: zadevna znamka) za različno blago in storitve.
- 13 Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, v nadaljevanju: DPMA) je s sklepom z dne 4. septembra 2003 prijavo zavrnil. Družba DSGV je zoper ta sklep vložila pritožbo, pri čemer je prijavo za registracijo omejila na nekatere storitve iz razreda 36 Nicejskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in predložila javnomnenjsko raziskavo z dne 24. januarja 2006.
- 14 DPMA je s sklepom z dne 28. junija 2007 ta sklep razveljavil, češ da je treba odslej pri storitvah, ki so zajete v prijavi za registracijo, na podlagi predložene javnomnenjske raziskave tudi upoštevati, da se je zadevna znamka v smislu člena 8(3) MarkenG pri 67,9 % upoštevne javnosti že uveljavila. Ta znamka je bila zato 11. julija 2007 registrirana za storitve iz navedenega razreda 36, ki v bistvu ustreza različnim finančnim storitvam bančništva na drobno.
- 15 Družba Oberbank je 15. januarja 2008 zahtevala ugotovitev neveljavnosti zadevne znamke, med drugim trdeč, da ta ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo. Družba DSGV je tej zahtevi ugovarjala.
- 16 DPMA je s sklepom dne 16. junija 2009 omenjeno zahtevo zavrnil in ugotovil, da zadevna znamka res nima lastnega razlikovalnega učinka, vendar pa ga je pridobila z uporabo, kot to potrjujejo javnomnenjska raziskava z dne 24. januarja 2006 in drugi dokumenti, ki jih je predložila družba DSGV.
- 17 Družba Oberbank je na predložitveno sodišče vložila tožbo, v kateri je zahtevala odpravo tega sklepa in ugotovitev neveljavnosti zadevne znamke. Družba Oberbank je pred predložitvenim sodiščem zatrjevala neobstoj razlikovalnega učinka te znamke. Družba DSGV je predlagala zavrnitev te pritožbe in glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo navedene znamke, predložila še drugo javnomnenjsko raziskavo, opravljeno junija 2001.
- 18 Družbi Banco Santander in Santander Consumer Bank sta, vsaka posebej, 19. oktobra 2009 zaradi podobnih razlogov, kot jih je v zahtevi z dne 15. januarja 2008 navedla družba Oberbank, zahtevali ugotovitev neveljavnosti zadevne znamke. Za utemeljitev svoje zahteve za ugotovitev neveljavnosti sta med drugim DPMA predložili več drugih javnomnenjskih raziskav in izvedenskih poročil. Družba DSGV je tema zahtevama ugovarjala.
- 19 DPMA je ta dva postopka združil in iz podobnih razlogov, kot jih je navedel v sklepu z dne 16. junija 2009, s sklepom z dne 24. aprila 2012 obe zahtevi zavrnil.
- 20 Družbi Banco Santander in Santander Consumer Bank sta zoper to odločbo na predložitveno sodišče vložili tožbo, podobno tisti, ki jo je v drugi zadevi vložila družba Oberbank. Poleg tega sta trdili, da je v postopku za ugotavljanje neveljavnosti breme dokazovanja razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, na imetniku znamke. Družba DSGV je spet predlagala zavrnitev tožbe.
- 21 Predložitveno sodišče je najprej ugotovilo, da barva HKS 13 sama po sebi nima razlikovalnega učinka in da je v skladu z nemško sodno prakso za odločitev, ali je neka barvna znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, treba opraviti raziskavo z namenom ugotovitve stopnje „dosežene“ prepoznavnosti ali „stopnje uveljavitve“ zadevne znamke.

- 22 Ob upoštevanju posebnosti obravnavanega primera se po mnenju predložitvenega sodišča lahko šteje, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek le, če je stopnja uveljavitve znamke višja od 70 %, ker so te posebnosti v tem, da gre za barvo kot tako in da na podlagi izdatkov za oglaševanje družbe DSGV ni mogoče ugotoviti, ali ji je odtenek HKS 13 glede na storitve, ki jih opravlja, uspelo uveljaviti kot lastno znamko.
- 23 Predložitveno sodišče se sprašuje, v kolikšni meri se mora barvna znamka brez obrobe uveljaviti v javnosti, da se ji prizna razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo. Navaja, da se Sodišče o tem vprašanju še ni izreklo.
- 24 Drugič, predložitveno sodišče meni, da je rešitev sporov odvisna od tega, ali se o obstoju razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, presoja po datumu vložitve prijave ali po datumu registracije izpodbijane znamke. Pri tem opozarja, da je treba v skladu z nemško zakonodajo registracijo znamke razglasiti za neveljavno, če ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo pred dnevom odločanja o registraciji, kot to določata člena 8 in 50(1) MarkenG, in če znamka ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo do dneva odločanja o zahtevi za ugotovitev neveljavnosti po členu 50(2), prvi stavek, MarkenG.
- 25 Predložitveno sodišče poudarja, da je treba nemško ureditev razlagati tako, da Zvezna republika Nemčije ni uporabila možnosti, določene v členu 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95. Po njegovem mnenju je namreč treba člen 8, točka 3, MarkenG brati v povezavi s členom 37(2) tega zakona, v skladu s katerim se lahko znamka registrira le, če je na dan prijave imela razlikovalni učinek. Če je znamka tak učinek pridobila po vložitvi prijave za registracijo, ta člen izrecno določa zamik časovne prednosti, pod pogojem, da se s tem strinja prijavitelj, ker po mnenju sodišča ta zamik ustreza umiku prijave in poznejši vložitvi nove prijave. Omenjeno sodišče tako trdi, da je treba nemško zakonodajo razlagati tako, da mora znamka pridobiti razlikovalni učinek do dneva prijave, enako pa velja v primeru postopka za ugotovitev neveljavnosti.
- 26 Če je odločilen datum registracije, v obravnavanem primeru stopnja prepoznavnosti ni dosegla 70 %. Če pa je odločilen datum vložitve prijave za registracijo, je treba preučiti položaj na tisti dan.
- 27 Tretjič, predložitveno sodišče meni, da je rešitev spora o glavni stvari odvisna tudi od načina odločanja, če nekaterih dejstev, odločilnih za rešitev spora, ni več mogoče ugotoviti.
- 28 V teh okoliščinah je Bundespatentgericht prekinilo odločanje in Sodišču v postopkih v glavni stvari v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95 nasprotuje razlagi nacionalnega prava, po kateri mora pri abstraktni barvni znamki (tukaj: rdeča HKS 13), rabljeni za storitve, ki spadajo na finančno področje, anketa med potrošniki doseči najmanj 70-odstotno stopnjo prepoznavnosti za domnevo, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek?
 2. Ali je treba člen 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95 razlagati tako, da je bistven dan prijave znamke, in ne dan registracije, tudi če imetnik znamke v okviru obrambe zoper zahtevo za razglasitev neveljavnosti znamke trdi, da je znamka več kot tri leta po vložitvi prijave, vendar še pred registracijo z uporabo pridobila razlikovalni učinek?
 3. Če je tudi pod zgoraj navedenimi pogoji bistven dan prijave znamke:

Ali se mora znamka razglasiti za neveljavno že, če ni razjasnjeno in ni več mogoče razjasniti, ali je do prijave z uporabo pridobila razlikovalni učinek? Ali pa je pogoj za razglasitev neveljavnosti to, da mora vlagatelj zahteve za ugotovitev neveljavnosti dokazati, da znamka ob prijavi ni imela razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo?“

- 29 S sklepom predsednika Sodišča z dne 14. maja 2013 sta bili ti zadevi združeni za pisni in ustni postopek ter izdajo sodbe.

Vprašanja za predhodno odločanje

Uvodne ugotovitve

- 30 Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na Direktivo 2008/95. Sodišče bo zato podalo razlago te direktive, za katero je zaprosilo predložitveno sodišče. Najprej je treba opozoriti, da je ta direktiva v skladu s členom 18 začela veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*, to je 28. novembra 2008. Iz predložitvenega sklepa v zadevi C-217/13 pa izhaja, da je družba Oberbank vložila zahtevo za ugotovitev neveljavnosti pri DPMA 15. januarja 2008, ko je bila v veljavi še Direktiva 89/104.
- 31 Če bo predložitveno sodišče na koncu odločilo, da za odločitev o sporu o glavni stvari v tej zadevi velja Direktiva 89/104, je treba opozoriti, da je mogoče odgovore iz te sodbe uporabiti tudi za ta predhodni zakonodajni akt. Določbe Direktive 2008/95, ki je glede na uvodno izjavo 1 zgolj kodificirala Direktivo 89/104, glede besedila, sobesedila in ciljev v primerjavi z ustreznimi določbami Direktive 89/104 ob njihovem sprejetju niso bile bistveno spremenjene.
- 32 Zato je sodna praksa, ki se nanaša na zadevne določbe Direktive 89/104, uporabna tudi za primerljive določbe Direktive 2008/95.

Prvo vprašanje

- 33 V prvem vprašanju predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje taki razlagi nacionalnega prava, po kateri je treba v postopkih, v katerih se postavlja vprašanje, ali je barvna znamka brez obrobe z uporabo pridobila razlikovalni učinek, vedno ugotoviti, da je ta znamka v javnomnenjski raziskavi dosegla najmanj 70-odstotno prepoznavnost.
- 34 Družbe Oberbank, Banco Santander in Santander Consumer Bank, pa tudi španska in poljska vlada menijo, da je treba na to vprašanje odgovoriti nikalno. V podporo tej trditvi se družba Oberbank sklicuje zlasti na posebnosti barvnih znamk, družbi Banco Santander in Santander Consumer Bank trdita, da je treba upoštevati javni interes glede ohranitve razpoložljivosti barv in zmanjšano sposobnost zadevne znamke, da služi kot znamka, španska vlada opozarja na neustreznost drugih dokazov pri barvnih znamkah, poljska vlada pa na potrebo po varstvu potrošnikov pred zmoto.
- 35 Družba DSGV, vlada Združenega kraljestva in Evropska komisija menijo, da je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno. Po njihovi oceni je treba v skladu s členom 3(1) in (3) Direktive 2008/95 opraviti presojo vseh upoštevnihih okoliščin.
- 36 Najprej je treba opozoriti, da je lahko barva sama po sebi pod določenimi pogoji znamka v smislu člena 2 Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbi Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točke od 27 do 42, in Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 42).
- 37 Vendar pa splošna sposobnost znaka, da sestavlja znamko, še ne pomeni, da ima ta znak tudi razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 glede določenega blaga ali storitve (glej po analogiji sodbo OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, točka 29 in navedena sodna praksa). Iz predložitvenih sklepov izhaja, da čeprav zadevna znamka v smislu člena 2 Direktive 2008/95 lahko sestavlja znamko, je ta vseeno brez lastnega razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) te direktive. Iz predlogov za sprejetje predhodne odločbe je razvidno, da želi

predložitveno sodišče zato izvedeti le, kako presoditi, ali je zadevna znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3), in zlasti, ali je lahko ta presoja odločilno odvisna od rezultata javnomnenjske raziskave.

- 38 V skladu z ustaljeno sodno prakso razlikovalni učinek znamke, pridobljen z uporabo, ravno tako kot razlikovalni učinek, ki je na podlagi člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 eden od splošnih pogojev za registracijo znamke, pomeni, da lahko znamka blago ali storitev, za katero se zahteva registracija, identificira tako, da izvira od določenega podjetja, in jo tako razlikuje od blaga ali storitve drugih podjetij (sodbi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 46, in Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točka 35).
- 39 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso je treba razlikovalni učinek znamke, ki je bodisi njej lasten bodisi pridobljen z uporabo, po eni strani presojati glede na blago in storitve, zajete z znamko, in po drugi glede na to, kako jo upoštevna javnost, to je povprečni potrošnik zadevne kategorije proizvodov in storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, domnevno zaznava (sodbi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točka 34 in navedena sodna praksa, in Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, točka 25).
- 40 Glede načina, kako ugotoviti, ali je neka znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, pa iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora organ, ki je pristojen za registracijo znamk, izvesti konkretno presojo (sodbi Libertel, EU:C:2003:244, točka 77, in Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, točka 27) in v celoti presoditi dejavnike, ki lahko izkažejo, da je znamka pridobila potrebne lastnosti, da se zadevno blago ali storitev zaradi njih zaznava, kot da izvira iz določenega podjetja (sodbi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 49, in Nestlé, EU:C:2005:432, točka 31). Ti dejavniki se morajo med drugim nanašati na uporabo znamke kot znamke, torej z namenom take zaznave v upoštevni javnosti (sodba Philips, EU:C:2002:377, točka 64, in tudi Nestlé, EU:C:2005:432, točki 26 in 29).
- 41 Pri tej presoji se lahko upoštevajo zlasti tržni delež, ki ga ima zadevna znamka, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, pomembnost naložb, ki jih podjetje opravi za uveljavitev znamke, delež upoštevne javnosti, ki na podlagi znamke prepozna, da blago ali storitev izvira iz posameznega podjetja, ter pojasnila gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (sodbi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 51, in Nestlé, EU:C:2005:432, točka 31).
- 42 Če pristojni organ na podlagi teh dejavnikov oceni, da zaradi zadevne znamke upoštevna javnost ali pa vsaj njen znatni del prepozna, da neko blago ali neka storitev izhaja iz nekega podjetja, mora vsekakor ugotoviti, da je pogoj iz člena 3(3) Direktive 2008/95, ki se zahteva za to, da se registracija znamke ne zavrne ali se ugotovi njena neveljavnost, izpolnjen (glej v tem smislu sodbi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 52, in Philips, EU:C:2002:377, točka 61).
- 43 Pri tem je treba pojasniti, da pravo Unije ne nasprotuje temu, da se pristojni organ – če pri ugotavljanju dejstva, ali je znamka, za katero se zahteva registracija ali ugotovitev neveljavnosti, z uporabo pridobila razlikovalni učinek, naleti na težave – v utemeljitvi svoje odločitve sklicuje na javnomnenjsko raziskavo (glej v tem smislu sodbo Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 53 in navedena sodna praksa). Če se sklicuje na tako raziskavo, mora določiti tudi odstotek potrošnikov, ki je po njegovem mnenju zadosten (glej po analogiji sodbo Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, točka 89).
- 44 Vendar pa okoliščine, v katerih je mogoče šteti, da je pogoj za pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo, kot je določen v členu 3(3) Direktive 2008/95, izpolnjen, ne morejo biti utemeljene zgolj na podlagi splošnih in abstraktnih podatkov, kot so določeni odstotki (sodbi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 52, in Philips, EU:C:2002:377, točka 62).

- 45 V zvezi s tem je treba poudariti, da pri celoviti presoji dejavnikov, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, zaznavanje upoštevne javnosti ni nujno enako za vse kategorije znamk in da je zato lahko pri posameznih kategorijah znamk težje ugotoviti obstoj razlikovalnega učinka, tudi tistega, pridobljenega z uporabo, kot pri drugih (sodbi Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, točka 52 in navedena sodna praksa, in Nichols, EU:C:2004:538, točka 28).
- 46 Vendar pa niti člen 2 niti člen 3(1)(b) in (3) Direktive 2008/95 ne razlikujeta med različnimi kategorijami znamk. Merila za ugotovitev obstoja razlikovalnega učinka barvnih znamk brez obrob, kakršna je tudi znamka iz postopka v glavni stvari, vključno z razlikovalnim učinkom, pridobljenim z uporabo, so torej enaka tistim, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (glej po analogiji sodbi Philips, EU:C:2002:377, točka 48, in Nichols, EU:C:2004:538, točki 24 in 25).
- 47 Zato težave, ki lahko nastanejo pri ugotavljanju obstoja razlikovalnega učinka pri nekaterih kategorijah znamk zaradi njihove narave in ki jih je dopustno upoštevati, ne upravičujejo vzpostavitve meril za ugotovitev obstoja omenjenega učinka, ki bi bila strožja, ki bi nadomestila ali ki bi odstopila od merila razlikovalnega učinka, kot ga razlaga sodna praksa v zvezi z drugimi kategorijami znamk (glej v tem smislu sodbo Nichols, EU:C:2004:538, točka 26, in po analogiji sodbo UUNT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, točka 34).
- 48 Iz tega izhaja, da ni mogoče na splošno določiti – na primer s sklicevanjem na odstotek prepoznavnosti znamke v upoštevni javnosti – kdaj je neka znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, in da tudi v primeru barvnih znamk brez obrob, kakršna je tudi zadevna znamka, rezultat javnomnenjske raziskave – ki je sicer pri presoji, ali je taka znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, lahko eden od upoštevni dejavnikov – ne more biti edini odločilni dejavnik za ugotovitev obstoja razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo.
- 49 Ob upoštevanju navedenega je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalnega prava, po kateri je treba v postopkih, v katerih se postavlja vprašanje, ali je barvna znamka brez obrobe z uporabo pridobila razlikovalni učinek, vedno ugotoviti, da je ta znamka v javnomnenjski raziskavi dosegla najmanj 70-odstotno prepoznavnost.

Drugo vprašanje

- 50 V drugem vprašanju predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba v okviru postopka za ugotovitev neveljavnosti znamke brez lastnega razlikovalnega učinka, z namenom ugotovitve, ali je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, preučiti, ali je bil takšen učinek pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo, če imetnik izpodbijane znamke trdi, da je znamka vsekakor z uporabo pridobila razlikovalni učinek šele po vložitvi prijave za registracijo, vendar pred registracijo, pri čemer je predložitveno sodišče pojasnilo, da je treba nemško pravo razlagati tako, da Zvezna republika Nemčija ni uporabila možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, te direktive.
- 51 Zaradi tega zadnjega pojasnila družba DSGV in Komisija trdita, da je to vprašanje nedopustno. Menita, da je predložitveno sodišče napačno predstavilo nacionalni pravni okvir. Zvezna republika Nemčija naj bi uporabila možnost iz omenjenega drugega stavka, zaradi česar naj bi bilo to drugo vprašanje hipotetično.
- 52 V zvezi s tem je treba opozoriti, da Sodišče v okviru pravosodnega sodelovanja iz člena 267 PDEU ni dolžno presojati o razlagi nacionalnih določb, niti ni dolžno preverjati ali razsojati o pravilnosti razlage predložitvenega sodišča. Sodišče mora v okviru delitve pristojnosti med njim in nacionalnimi sodišči

upoštevati takšen dejanski in pravni okvir vprašanj za predhodno odločanje, kot ga je opredelilo predložitveno sodišče (sodbi Fundación Gala-Salvador Dalí in VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191, točka 21 in navedena sodna praksa, in Logstor ROR Polska, C-212/10, EU:C:2011:404, točka 30).

- 53 V teh okoliščinah bo Sodišče na drugo vprašanje odgovorilo na podlagi navedb predložitvenega sodišča, v skladu s katerimi je treba nemško pravo razlagati tako, da Zvezna republika Nemčija v svoj pravni red ni prenesla možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, in zato ugotavlja, da je to vprašanje dopustno.
- 54 Družba Oberbank trdi, da je treba člen 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95 razlagati tako, da sta upoštevna oba datuma, ki ju je navedlo predložitveno sodišče, in da je treba predložiti dokaz za obstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, za oba datuma.
- 55 Družbi Banco Santander in Santander Consumer Bank ter tudi španska in poljska vlada menijo, da če zadevna država članica ni uporabila možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, se mora dokaz za obstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, nanašati na datum vložitve prijave za registracijo. Komisija podredno podpira to drugo razlago. Družba DSGV pa trdi, da je v postopku ugotavljanja neveljavnosti, kot je ta v postopku v glavni stvari, vsekakor upošteven datum registracije.
- 56 V skladu s členom 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95 se registracija blagovne znamke ne zavrne oziroma je, če je bila registrirana, ni mogoče razglasiti za neveljavno na podlagi odstavka 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo pridobila razlikovalni učinek.
- 57 Iz tega prvega stavka tako nedvoumno izhaja, da se je – v nasprotju z navedbami družbe DSGV – v postopku za ugotovitev neveljavnosti znamke, v katerem se zatrjuje en ali več razlogov za neveljavnost, navedenih v členu 3(1)(b), (c) in (d) Direktive 2008/95, če se ugotovi, da je vsaj en od teh razlogov utemeljen, mogoče izogniti uporabi zatrjevanih razlogov za neveljavnost le, če je izpodbijana znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek pred datumom vložitve prijave za registracijo te znamke.
- 58 Ta jezikovna razlaga je podkrepljena s sistematiko določbe, v kateri je vsebovan ta prvi stavek. Drugi stavek člena 3(3) Direktive 2008/95 namreč izrecno določa možnost, da države članice razširijo uporabo možnosti iz prvega stavka člena 3(3), če je bil razlikovalni učinek pridobljen z uporabo znamke po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.
- 59 Če pa bi se prvi stavek navedenega člena 3(3) razlagalo tako, da se nanaša tudi na razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo izpodbijane znamke po vložitvi prijave za registracijo, kot predlagata družbi Oberbank in DSGV, bi bila možnost, ki jo državam članicam ponuja omenjeni drugi stavek, zgolj fiktivna, in torej ta določba ne bi imela polnega učinka.
- 60 Vendar je treba opozoriti, da razlaga iz točke 57 te sodbe ne izključuje možnosti, da pristojni organ upošteva tudi dejavnike, ki – kljub temu da se nanašajo na obdobje po vložitvi prijave za registracijo – omogočajo sklepanje o stanju, kakršno je bilo na ta datum (glej v tem smislu sodbo L & D/UUNT, C-488/06 P, EU:C:2008:420, točka 71 in navedena sodna praksa).
- 61 Iz teh ugotovitev izhaja, da je treba na drugo vprašanje odgovoriti tako, da če država članica ni uporabila možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da je treba v okviru postopka za ugotavljanje neveljavnosti znamke brez lastnega razlikovalnega učinka za presojo o tem, ali je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, preučiti, ali je bil tak učinek pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo te znamke. V zvezi s tem ni pomembno, ali imetnik izpodbijane znamke trdi, da je ta znamka vsekakor pridobila razlikovalni učinek z uporabo po vložitvi prijave za registracijo, vendar pred registracijo.

Tretje vprašanje

- 62 V tretjem vprašanju predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje razglasitvi izpodbijane znamke v postopku za ugotovitev neveljavnosti za neveljavno, če nima lastnega razlikovalnega učinka in če njenemu imetniku ne uspe dokazati, da je znamka pred vložitvijo prijave za registracijo z uporabo pridobila razlikovalni učinek.
- 63 Družbe Oberbank, Banco Santander in Santander Consumer Bank ter španska vlada menijo, da mora biti v postopku za ugotovitev neveljavnosti dokazno breme glede obstoja razlikovalnega učinka zadevne znamke, pridobljenega z uporabo, na imetniku te znamke. Poljska vlada nasprotno ocenjuje, da je odgovor na tretje vprašanje v skladu z uvodno izjavo 6 Direktive 2008/95 v izključni pristojnosti držav članic.
- 64 Družba DSGV in Komisija dvomita o dopustnosti tega vprašanja. Družba DSGV podredno trdi, da mora biti v postopku za ugotovitev neveljavnosti dokazno breme na prijavitelju. Komisija v bistvu ocenjuje, da ni nobene ovire za to, da bi bilo dokazno breme na imetniku zadevne znamke.
- 65 Uvodoma je treba iz razlogov, navedenih v točki 52 te sodbe, zavrniti ugovore družbe DSGV in Komisije glede dopustnosti tretjega vprašanja in nanj odgovoriti na podlagi ugotovitev predložitvenega sodišča, v skladu s katerimi je treba nemško pravo v tem primeru razlagati tako, da Zvezna republika Nemčije v svoj nacionalni pravni red ni prenesla možnosti, določene v členu 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95.
- 66 V vsebinskem smislu je treba poudariti, da je v uvodni izjavi 6 Direktive 2008/95 sicer res med drugim navedeno, da bi morale države članice ohraniti možnost prostega določanja postopka v zvezi z neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo, in na primer tudi oblike postopka ugotavljanja neveljavnosti. Vendar pa iz tega ni mogoče sklepati, da je vprašanje dokaznega bremena glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v postopku ugotavljanja neveljavnosti znamke na podlagi člena 3(1)(b), (c) in (d) Direktive 2008/95 taka postopkovna določba, ki je v pristojnosti držav članic.
- 67 Če bi namreč vprašanje dokaznega bremena glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v postopku ugotavljanja neveljavnosti zadevne znamke spadalo na področje nacionalnega prava držav članic, bi lahko to za imetnike znamk pomenilo različno varstvo v odvisnosti od zadevnega zakona, kar bi pomenilo, da cilj „enakega varstva v pravnih sistemih vseh držav članic“, ki je določen v uvodni izjavi 10 Direktive 2008/95 in ki je v njej opredeljen kot cilj „bistvenega pomena“, ne bi bil izpolnjen (glej po analogiji sodbi *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, točka 73 in navedena sodna praksa, in *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, točka 40).
- 68 Upošteva ta cilj in tudi zgradbo ter sistematiko člena 3(3) Direktive 2008/95 je treba ugotoviti, da mora biti v postopku ugotavljanja neveljavnosti breme dokazovanja razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, na imetniku znamke, ki se sklicuje na ta razlikovalni učinek.
- 69 Prvič, tako kot pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo v postopku registracije pomeni izjemo od razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(b), (c) in (d) Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbo *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, točka 21), tako je pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo znamke tudi v postopku ugotavljanja neveljavnosti izjema od razlogov za ugotovitev neveljavnosti iz člena 3(1)(b), (c) in (d). V primeru izjeme pa mora priskrbeti dokaz, ki upravičuje njeno uporabo, tisti, ki se nanjo sklicuje.

- 70 Drugič, treba je ugotoviti, da je imetnik izpodbijane znamke v najboljšem položaju, da priskrbi dokaze o konkretnih dejavnikih, ki podpirajo trditev, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek. To velja zlasti za dejavnike, s katerimi je mogoče dokazati tako uporabo in ki so primeroma naštetih v sodni praksi, na katero je opozorjeno v točkah 40 in 41 te sodbe, kot na primer intenzivnost, obseg in trajanje uporabe te znamke ter pomembnost naložb, namenjenih za njeno uveljavitev.
- 71 Zato se v primeru, ko imetniku izpodbijane znamke na poziv pristojnega organa ne uspe predložiti dokazov, da je znamka brez lastnega razlikovalnega učinka tega pridobila z uporabo, znamka razglasi za neveljavno.
- 72 Razlogi, zaradi katerih imetniku znamke ni uspelo predložiti teh dokazov, v zvezi s tem niso pomembni. V nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izključiti primerov, ko bi znamka še vedno lahko uživala varstvo po Direktivi 2008/95, čeprav bi bil podan kakšen od razlogov za neveljavnost iz člena 3(1)(b), (c) in (d) te direktive in torej znamka ne bi bila sposobna izpolniti bistvene funkcije znamke ter posledično ne bi smela biti upravičena do varstva iz naslova te direktive. Iz istega razloga in v nasprotju s trditvami družbe DSGV tako dokazno breme ne poseže v načelo varstva zaupanja v pravo imetnika znamke.
- 73 V skladu s členom 3(3), prvi stavek, Direktive 2008/95, kot izhaja iz točke 61 te sodbe, je treba za presojo o tem, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, preveriti, ali je bil tak učinek pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo te znamke.
- 74 Iz tega izhaja, da je treba na tretje vprašanje odgovoriti tako, da če država članica ni uporabila možnosti, določene v členu 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se v postopku za ugotavljanje neveljavnosti izpodbijana znamka razglasi za neveljavno, če nima lastnega razlikovalnega učinka in če njenemu imetniku ne uspe dokazati, da je ta znamka pred datumom vložitve prijave za registracijo z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

Stroški

- 75 Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih 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. Člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalnega prava, po kateri je treba v postopkih, v katerih se postavlja vprašanje, ali je barvna znamka brez obrobe z uporabo pridobila razlikovalni učinek, vedno ugotoviti, da je ta znamka v javnomnenjski raziskavi dosegla najmanj 70-odstotno prepoznavnost.**
- 2. Če država članica ni uporabila možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da je treba v okviru postopka za ugotavljanje neveljavnosti znamke brez lastnega razlikovalnega učinka za presojo o tem, ali je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, preučiti, ali je bil tak učinek pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo te znamke. V zvezi s tem ni pomembno, ali imetnik izpodbijane znamke trdi, da je ta znamka vsekakor pridobila razlikovalni učinek z uporabo po vložitvi prijave za registracijo, vendar pred registracijo.**

3. Če država članica ni uporabila možnosti, določene v členu 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se v postopku za ugotavljanje neveljavnost izpodbijana znamka razglasi za neveljavno, če nima lastnega razlikovalnega učinka in če njenemu imetniku ne uspe dokazati, da je ta znamka pred datumom vložitve prijave za registracijo z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

Podpisi