



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 3. septembra 2015*

„Predhodno odločanje — Znamke — Registracija nacionalne znamke, ki je enaka ali podobna prejšnji znamki Skupnosti — Znamka Skupnosti, ki ima ugled v Evropski uniji — Geografski obseg ugleda“

V zadevi C-125/14,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (sodišče v Budimpešti, Madžarska) z odločbo z dne 10. marca 2014, ki je prispela na Sodišče 18. marca 2014, v postopku

Iron & Smith kft

proti

Unilever NV,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi L. Bay Larsen (poročevalec), predsednik senata, K. Jürimäe, sodnica, J. Malenovský, M. Safjan, sodnika, in A. Prechal, sodnica,

generalni pravobranilec: N. Wahl,

sodni tajnik: I. Illéssy, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 4. februarja 2015,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Iron & Smith kft A. Krajnyák in N. Kovács, odvetnika,
- za Unilever NV P. Lukácsi in B. Bozóki, odvetnika,
- za madžarsko vlado M. Fehér in M. Ficsor, agenta,
- za dansko vlado C. Thorning, M. Wolff in M. Lyshøj, agenti,
- za francosko vlado D. Colas, F-X. Bréchet in D. Segoin, agenti,
- za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,
- za vlado Združenega kraljestva J. Beeko, agentka, skupaj z N. Saundersom, barrister,

* Jezik postopka: madžarščina.

— za Evropsko komisijo B. Béres in F.W. Bulst, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 24. marca 2015

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 4(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 predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Iron & Smith kft (v nadaljevanju: Iron & Smith) in družbo Unilever NV (v nadaljevanju: Unilever) v zvezi s spremembo odločbe Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Urad za intelektualno lastnino: v nadaljevanju Urad), s katero je ta zavrnil zahtevo za registracijo znamke, ki jo je vložila družba Iron & Smith.

Pravni okvir

Pravo Union

- 3 Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) določa:

„1. Blagovna znamka za blago ali storitve, ki je registrirana v skladu s pravili iz te uredbe in na način, predpisan s to uredbo, je v nadaljnjem besedilu ‚blagovna znamka Skupnosti‘.

2. 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.“
- 4 Člen 9(1)(c) te uredbe določa:

„1. Blagovna znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da bi brez njegovega soglasja pri trgovanju uporabljale:

[...]

(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 Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.“
- 5 Člen 15(1) navedene uredbe določa:

„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.“

6 Člen 51(1)(a) te uredbe 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; [...]"

7 Člen 4 Direktive 2008/95 določa:

„1. Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno:

[...]

- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. „Prejšnja blagovna znamka“ v smislu odstavka 1 pomeni:

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

- (i) blagovne znamke Skupnosti;

[...]

3. Blagovna znamka se prav tako ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki Skupnosti v smislu odstavka 2 in bo ali je bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka Skupnosti, če prejšnja blagovna znamka Skupnosti v Skupnosti uživa ugled in če bi uporaba poznejše blagovne znamke brez pravega razloga neupravičeno izkoriščala ali pa oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke Skupnosti.

[...]“

Madžarsko pravo

- 8 Iz člena 4(1)(c) zakona XI/1997 o zaščiti znamk in geografskih označb (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény; v nadaljevanju: Vt) je razvidno, da znamka ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki, ki ima na nacionalnem ozemlju ugled, in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki so različne od tistih, za katere je registrirana prejšnja znamka, če bi njena uporaba neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
- 9 V skladu s členom 76/C(2) navedenega zakona je treba pri uporabi njegovega člena 4(1)(c) upoštevati prejšnjo znamko Skupnosti, ki v Evropski uniji uživa „ugled“ v smislu člena 9(1)(c) št. 207/2009.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 10 Družba Iron & Smith je 13. aprila 2012 pri Uradu vložila zahtevo, naj se kot nacionalna znamka registrira barvni figurativni znak „be impulsive“. Družba Unilever je zoper to zahtevo vložila ugovor. V zvezi s tem se je ob navajanju zlasti člena 4(1)(c) Vt sklicevala na svojo prejšnjo besedno znamko Skupnosti in svoje prejšnje mednarodne besedne znamke Impulse.
- 11 Ker družba Unilever ni dokazala, da so bile te znamke na Madžarskem splošno znane, ni bilo mogoče ugotoviti, da imajo ugled kot mednarodne znamke. V zvezi z znamko Skupnosti, na kateri je temeljil ugovor, pa je Urad ugotovil, da je njen ugled, ker je družba Unilever v Združenem kraljestvu in Italiji oglaševala in v velikih količinah prodala izdelke, označene z zadevno znamko, dokazan za znatni del Unije. Urad je ob upoštevanju okoliščin zadeve ugotovil, da obstaja tveganje, da bo z uporabo zadevne znamke neupravičeno izkoriščen razlikovalni značaj ali ugled znamke Skupnosti. Figurativni znak, za kateri se zahteva, da se registrira kot znamka, bi pri normalno obveščenem potrošniku lahko sprožil misel na znamko družbe Unilever.
- 12 Družba Iron & Smith je tako vložila tožbo, s katero je zahtevala spremembo odločbe o zavrnitvi prošnje za registracijo in s katero je grajala zlasti to, da se je Urad zadovoljil s tem, da je ugled znamke Skupnosti dokazan na podlagi tega, da tržni delež izdelkov družbe Unilever v Združenem kraljestvu znaša 5 % in v Italiji 0,2 %.
- 13 Predložitveno sodišče je ob upoštevanju člena 4(1)(c) in 76/C(2) Vt ter člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 4(3) Direktive 2008/95 ugotovilo, da te določbe ne vsebujejo nobene navedbe, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti upošteveno geografsko ozemlje znotraj Unije, ki je potrebno za ugotovitev, da ima znamka Skupnosti ugled. Poleg tega se zastavlja vprašanje, ali je – tudi če tak ugled obstaja – mogoče šteti da, če taka znamka v zadevni državi članici ni poznana, uporaba poznejše znamke brez pravega razloga neupravičeno izkoristi ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
- 14 V teh okoliščinah je Fővárosi Törvényszék prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali za dokaz ugleda znamke Skupnosti za namene člena 4(3) [Direktive 2008/95] lahko zadostuje njen ugled v eni državi članici tudi v primeru, da je bila prijava za registracijo nacionalne znamke, zoper katero je bil vложен ugovor na podlagi tega ugleda, vložena v drugi državi članici?
 2. Ali je v okviru ozemeljskih meril, ki se uporabijo za preučitev ugleda znamke Skupnosti, mogoče uporabiti načela, ki jih je [Sodišče] oblikovalo v zvezi z resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti?
 3. Ali je v primeru, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti dokaže ugled znamke Skupnosti v drugih državah članicah – ki zavzemajo znaten del ozemlja [Unije] – kot je ta, v kateri je bila vložena prijava za registracijo nacionalne znamke, mogoče zahtevati tudi, da ne glede na to predloži še zadosten dokaz za njen ugled v tej državi članici?
 4. Če je odgovor na prejšnje vprašanje nikalen, ali glede na posebnosti notranjega trga lahko pride do tega, da znamke, ki se intenzivno uporablja v znatnem delu Evropske unije, upoštevni nacionalni potrošnik ne pozna in zato ni izpolnjen drugi pogoj za obstoj razloga, ki v skladu z določbami člena 4(3) [Direktive 2008/95] onemogoča registracijo, saj ni tveganja, da bosta oškodovana ali neupravičeno izkoriščena ugled ali razlikovalni značaj? Če je tako, obstoj katerih okoliščin mora dokazati imetnik znamke Skupnosti, da se lahko šteje, da je ta pogoj izpolnjen?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo, drugo in tretje vprašanje

- 15 Predložitevno sodišče s prvimi tremi vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, pod katerimi pogoji je v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, mogoče šteti, da znamka Skupnosti na podlagi člena 4(3) Direktive 2008/95 uživa ugled v Uniji.
- 16 Poudariti je treba, da ima izraz „v Skupnosti uživa ugled“ iz člena 4(3) Direktive 2008/95 enak pomen kot izraz iz člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ki je enak členu 9(1)(c) 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).
- 17 V zvezi s tem je Sodišče glede člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 presodilo, da se s pojmom „ugled“ pri upoštevni javnosti predvideva določena stopnja poznanosti, ki je dosežena, če znamko Skupnosti pozna znaten del javnosti, ki jo proizvodi ali storitve, ki so zajeti s to znamko, zadevajo (glej sodbo PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točki 21 in 24).
- 18 Nacionalno sodišče mora pri preizkusu tega pogoja upoštevati vsa upoštevna dejstva zadeve, še posebej tržni delež znamke, pogostost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter višino naložbe podjetja za njeno oglaševanje (sodba PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točka 25).
- 19 Z ozemeljskega vidika je treba šteti, da je pogoj glede ugleda izpolnjen, če ima znamka Skupnosti ugled na znatnem delu ozemlja Unije, ki lahko glede na okoliščine primera ustreza med drugim ozemlju ene države članice (glej v tem smislu sodbo PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točki 27 in 29).
- 20 Če je ugled prejšnje znamke Skupnosti dokazan na znatnem delu ozemlja Unije, ki je lahko glede na okoliščine primera ozemlje ene države članice, je treba torej šteti, da znamka uživa „ugled [v Uniji]“ v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95, pri čemer od imetnika te znamke ni mogoče zahtevati, naj dokaže ta ugled na ozemlju države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke zoper katero je vložen ugovor.
- 21 Določbe, ki se nanašajo na obstoj resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti v Uniji, kot sta člena 15(1) in 51 Uredbe št. 207/2009, uresničujejo drugačen cilj kot določbe, ki se nanašajo na razširjeno varstvo, zagotovljeno znamkam, ki uživajo ugled v Unij, kot je med drugim člen 9(1)(c) te uredbe (glej v tem smislu sodbo Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, točka 53). Medtem ko se zadnjenavedeni člen nanaša na pogoje, ki veljajo za razširjeno varstvo zunaj kategorij proizvodov in storitev, za katere je bila registrirana znamka Skupnosti, so s pojmom „resna in dejanska uporaba“ iz člena 15(1) in 51 Uredbe št. 207/2009 označene minimalne zahteve za uporabo, ki jih morajo za uživanje varstva izpolnjevati vse znamke.
- 22 Poleg tega je treba poudariti, da ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kolikšen ozemeljski obseg je treba doseči, da bi se uporaba zadevne znamke Skupnosti lahko štela za resno in dejansko (glej sodbo Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, točka 55).
- 23 Iz tega sledi, da so določbe, ki se nanašajo na zahtevo resne in dejanske uporabe znamke Skupnosti in med drugim na merila, ki so določena v sodni praksi za ugotovitev te resne in dejanske uporabe, razlikujejo od določb in meril, ki se nanašajo na ugled take znamke v Uniji.
- 24 Merila, ki so bila v sodni praksi določena za resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti, se zato ne upoštevajo za dokaz obstoja „ugleda“ v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95.

- 25 Glede na navedeno je treba na prva tri vprašanja odgovoriti, da je treba člen 4(3) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba, če je ugled prejšnje znamke Skupnosti dokazan na znatnem delu ozemlja Unije, ki je lahko glede na okoliščine primera ozemlje ene države članice, ki ni nujno država, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, ugotoviti, da ta znamka uživa ugled v Uniji. Merila, ki so bila v sodni praksi določena za resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti, se ne upoštevajo za dokaz obstoja „ugleda“ v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95.

Četrto vprašanje

- 26 Predložitveno sodišče s četrtnim vprašanjem v bistvu sprašuje, pod katerimi pogoji se uporabi člen 4(3) Direktive 2008/95, če je prejšnja znamka Skupnosti že pridobila ugled na znatnem delu ozemlja Unije, vendar ne pri upoštevnosti javnosti države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, na katero se nanaša ugovor.
- 27 Na podlagi člena 4(3) Direktive 2008/95 se registracija poznejše znamke zavrne, če prejšnja znamka „v Skupnosti [uživa] ugled“ in če bi uporaba brez pravega razloga poznejše znamke, ki je podobna znamki Skupnosti in bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki jih zajema znamka Skupnosti, neupravičeno izkoriščala ali pa oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke Skupnosti.
- 28 Kadar upoštevena javnost prejšnje znamke Skupnosti ne poveže s poznejšo nacionalno znamko in torej med tema znamkama ne vzpostavlja zveze, uporaba poznejše znamke ne more neupravičeno izkoriščati ali oškodovati razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95 (glej po analogiji sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 30 in 31).
- 29 Poleg tega, če upoštevena javnost države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, ne pozna prejšnje znamke Skupnosti, kar mora preveriti predložitveno sodišče, uporaba te nacionalne znamke načeloma ne omogoča neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke.
- 30 Vendar čeprav znaten del upoštevnosti javnosti države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, ne pozna prejšnje znamke Skupnosti, ni mogoče izključiti da del te javnosti, ki tržno ni zanemarljiv, navedeno znamko pozna in med njo in poznejšo nacionalno znamko vzpostavi zvezo.
- 31 Vsekakor obstoj take zveze, ki ga je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve (glej sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 41), ne more zadoščati za ugotovitev, da obstaja ena od kršitev iz člena 4(3) 2008/95 (glej po analogiji sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 32). Imetnik prejšnje znamke Skupnosti mora za uživanje varstva, določenega v navedenem členu, predložiti dokaz, da bi uporaba poznejše znamke „neupravičeno izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“, in torej dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95 bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti. V takem primeru mora imetnik poznejše znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom (glej po analogiji sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 37 in 39).
- 32 Obstoj ene od kršitev iz člena 4(3) Direktive 2008/95 ali resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti je treba tako kot obstoj zveze med nasprotujočima si znamkama presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve (glej po analogiji sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 68).

- 33 V zvezi s tem je treba spomniti zlasti, da hitreje in močnejše ko se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba poznejše znamke neupravičeno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (glej sodbo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 67).
- 34 Glede na vse navedeno je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da če je prejšnja znamka Skupnosti že pridobila ugled na znatnem delu ozemlja Unije, vendar ne pri upoštevni javnosti države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, na katero se nanaša ugovor, je imetnik znamke Skupnosti lahko upravičen do varstva, določenega v členu 4(3) Direktive 2008/95, kadar se dokaže, da del navedene javnosti, ki tržno ni zanemarljiv, to znamko pozna in med njo in poznejšo nacionalno znamko vzpostavi zvezo ter da ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavane zadeve obstaja bodisi dejanska in sedanja kršitev njegove znamke v smislu tega člena 4(3) Direktive 2008/95 bodisi, če te ni, resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti.

Stroški

- 35 Ker je ta postopek za stranki 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 (četrty senat) razsodilo:

1. Člen 4(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 je treba, če je ugled prejšnje znamke Skupnosti dokazan na znatnem delu ozemlja Evropske unije, ki je lahko glede na okoliščine primera ozemlje ene države članice, ki ni nujno država, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, ugotoviti, da ta znamka uživa ugled v Evropski uniji. Merila, ki so bila v sodni praksi določena za resno in dejansko uporabo znamke Skupnosti, se ne upoštevajo za dokaz obstoja „ugleda“ v smislu člena 4(3) Direktive 2008/95.
2. Če je prejšnja znamka Skupnosti že pridobila ugled na znatnem delu ozemlja Evropske unije, vendar ne pri upoštevni javnosti države članice, v kateri je bila vložena zahteva za registracijo poznejše nacionalne znamke, na katero se nanaša ugovor, je imetnik znamke Skupnosti lahko upravičen do varstva, določenega v členu 4(3) Direktive 2008/95, kadar se dokaže, da del navedene javnosti, ki tržno ni zanemarljiv, to znamko pozna in med njo in poznejšo nacionalno znamko vzpostavi zvezo ter da ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavane zadeve obstaja bodisi dejanska in sedanja kršitev njegove znamke v smislu tega člena 4(3) Direktive 2008/95 bodisi, če te ni, resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti.

Podpisi