



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 21. decembra 2016 *

„Predhodno odločanje — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 9(1)(b) — Člen 15(1) — Člen 51(1)(a) — Obseg izključne pravice, podeljene imetniku — Obdobje petih let po registraciji“

V zadevi C-654/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Högsta domstolen (vrhovno sodišče, Švedska) z odločbo z dne 3. decembra 2015, ki je prispela na Sodišče 7. decembra 2015, v postopku

Länsförsäkringar AB

proti

Matek A/S,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Prechal, sodnica, A. Rosas, sodnik, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Matek A/S S. Wendén in M. Yngner, odvetnika,

— za Evropsko komisijo T. Scharf in K. Simonsson, agenta,

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

izreka naslednjo

* Jezik postopka: švedščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Länsförsäkringar AB in Matek A/S, ker naj bi zadnjenavedena družba kršila izključno pravico družbe Länsförsäkringar kot imetnice znamke Evropske unije.

Pravni okvir

- 3 V uvodni izjavi 10 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„Ni razloga za varstvo blagovnih znamk [Evropske unije (EU)] ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo.“

- 4 Člen 9(1) te uredbe, naslovljen „Pravice, podeljene z blagovno znamko [EU]“, določa:

„Blagovna znamka [EU] 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 [EU] in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko [EU] in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti;

[...]“

- 5 Člen 15(1) navedene uredbe, naslovljen „Uporaba znamk [EU]“, določa:

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

[...]“

- 6 Člen 51 te uredbe, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, določa:

„1. Pravice imetnika blagovne znamke [EU] se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu [Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)] 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 vložitvijo 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 priprave na uporabo ali ponovno uporabo pride šele potem, ko imetnik spozna, da lahko kdo vloži zahtevo za razveljavitev ali nasprotno tožbo;

[...]

2. Če razlogi za razveljavitev pravic obstajajo le za nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana blagovna znamka [EU], se pravice imetnika razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.“

7 Člen 55(1) Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Posledice razveljavitve in ničnosti“, določa:

„1. Šteje se, da od dne vložitve zahteve za razveljavitev ali nasprotne tožbe blagovna znamka [EU] ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Zgodnejši datum, na katerega je prišlo do enega izmed razlogov za razveljavitev, se lahko določi na zahtevo ene od strank.“

8 Člen 99 te uredbe, naslovljen „Domneva veljavnosti – Obramba iz vsebinskih razlogov“, določa:

„1. Sodišča za blagovne znamke [EU] obravnavajo blagovno znamko [EU] kot veljavno, razen če toženec izpodbija njeno veljavnost z nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti.

[...]

3. Pri tožbah iz člena 96(a) in (c) je ugovor v zvezi s razveljavitvijo ali ničnostjo blagovne znamke [EU], vložen na drug način kot pa v obliki nasprotne tožbe, dopusten, če toženec zahteva, da se pravice imetnika blagovne znamke [EU] razveljavijo zaradi neuporabe oziroma da se to blagovno znamko [EU] lahko razglasi za nično zaradi prejšnje pravice toženca.“

9 Uredba št. 207/2009 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016.

10 V skladu z zadnjenavedeno uredbo se besedilo člena 99(3) Uredbe št. 207/2009 nadomesti z naslednjim:

„Pri tožbah iz točk (a) in (c) člena 96 je ugovor v zvezi z razveljavitvijo blagovne znamke EU, vložen drugače kot v obliki nasprotne tožbe, dopusten, če toženec zatrjuje, da bi bilo mogoče blagovno znamko EU razveljaviti, ker se znamka v času vložitve tožbe zaradi kršitve ni resno in dejansko uporabljala.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

11 Družba Länsförsäkringar, ki posluje na področju bančništva, skladov in zavarovanja, je imetnica figurativne znamke EU št. 005423116. Ta znamka je bila 4. januarja 2008 med drugim registrirana za storitve iz razredov 36 in 37 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Ta registracija v razredu 36 med drugim obsega nepremičninsko posredovanje, vrednotenje nepremičnin, dajanje v najem stanovanj in poslovnih prostorov ter upravljanje nepremičnin, v razredu 37 pa gradbeništvo, popravila, vzdrževanje in storitve v zvezi z montažo.

12 Glavna dejavnost družbe Matek je proizvodnja in sestavljanje lesenih hiš. V okviru te dejavnosti je ta družba leta 2007 začela uporabljati logotip, ki ga je leta 2009 registrirala za proizvode iz razreda 19 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki zajema „nekovinske gradbene materiale, nekovinske toge cevi za gradbeništvo, asfalt, smolo in bitumen, prenosne nekovinske zgradbe, nekovinske spomenike“.

13 Družba Länsförsäkringar, ki je menila, da je družba Matek zaradi uporabe tega logotipa v letih od 2008 do 2011 kršila izključno pravico, podeljeno z znamko EU, katere imetnica je, je pri Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu, Švedska) vložila tožbo na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe

št. 207/2009, s katero je predlagala, da se družbi Matek pri gospodarskem poslovanju na Švedskem prepove uporaba znakov, podobnih tej znamki, sicer naj se ji naloži denarna kazen. Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu) je tej tožbi ugodilo.

- 14 Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Svei, Švedska) je to odločbo razveljavilo. Namreč, čeprav je pritožbeno sodišče menilo, da je logotip, ki ga je uporabljala družba Matek, podoben znamki EU, ki jo je registrirala družba Länsförsäkringar, je kljub temu v nasprotju s Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu) presodilo, da je treba preučitev podobnosti zadevnih proizvodov in storitev opraviti na podlagi dejavnosti, ki jo dejansko opravlja imetnik pravice, ne pa na podlagi uradne registracije te znamke. Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Svei) je tako v okviru celovite presoje sklenilo, da v obravnavanem primeru ne obstaja verjetnost zmede.
- 15 Družba Länsförsäkringar je pri predložitvenem sodišču, Högsta domstolen (vrhovno sodišče, Švedska), vložila pritožbo, v kateri je trdila, da mora presoja verjetnosti zmede v smislu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v obdobju petih let po registraciji znamke EU temeljiti zgolj na tej registraciji in ne na dejanski uporabi te znamke.
- 16 Po navedbah predložitvenega sodišča v skladu s sodno prakso Sodišča ni dopustno določiti pomena, ki ga je treba za uporabo člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 dati registraciji v razmerju do dejanske uporabe znamke EU v primerih, ko tretja oseba v obdobju petih let po registraciji te znamke pri gospodarskem poslovanju brez dovoljenja uporablja znak, podoben navedeni znamki.
- 17 V teh okoliščinah je Högsta domstolen (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
 - „1. Ali na izključno pravico imetnika vpliva to, da v obdobju petih let po registraciji v Evropski uniji ni resno in dejansko uporabljal znamke Evropske unije za blago ali storitve, zajete z registracijo?
 2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, v katerih okoliščinah in kako ta položaj vpliva na izključno pravico?“

Vprašanji za predhodno odločanje

- 18 Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, želi v bistvu izvedeti, ali je treba člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da ima v obdobju petih let po registraciji znamke EU njen imetnik pravico, če obstaja verjetnost zmede, tretjim osebam prepričati, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, za vse proizvode in storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo navedene znamke za te proizvode ali te storitve.
- 19 Družba Matek ocenjuje, da se člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 uporabi, le če se zadevna znamka EU dejansko uporablja.
- 20 Evropska komisija pa meni, da iz besedila te določbe v povezavi s členom 15(1) in členom 51(1)(a) te uredbe izhaja, da izključna pravica, podeljena imetniku v obdobju petih let po registraciji te znamke, velja za vse proizvode in storitve, za katere je bila ta registrirana, ne glede na to, ali se je v Uniji za te proizvode ali te storitve resno in dejansko uporabljala. Po izteku tega obdobja naj bi moral toženec v tožbi zaradi kršitve pravic na podlagi člena 99(3) navedene uredbe uveljavljati, da se pravice imetnika razveljavijo zaradi neuporabe navedene znamke.

- 21 Iz spisa, predloženega Sodišču, je razvidno, da je predložitveno sodišče zlasti soočeno z vprašanjem, ali je treba v obdobju petih let po registraciji znamke EU podobnost zadevnih proizvodov in storitev ter s tem obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 presojati ob upoštevanju vseh proizvodov in storitev, za katere je bila ta znamka registrirana, ali, nasprotno, zgolj na podlagi proizvodov in storitev, za katere je imetnik že začel resno in dejansko uporabo navedene znamke.
- 22 V skladu s členom 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ima imetnik znamke EU tretjim pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben tej znamki za označevanje proizvodov ali storitev, enakih ali podobnih tistim, označenim z znakom, in ki lahko povzroči zmedo v javnosti.
- 23 Čeprav ta določba ne vsebuje natančne opredelitve glede tega, kako mora imetnik svojo znamko EU uporabljati, da bi lahko uveljavljal izključno pravico, ki mu jo ta podeljuje, pa člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da če imetnik v obdobju petih let po registraciji ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke EU 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 to znamko uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če se lahko ta imetnik sklicuje na upravičene razloge za neuporabo.
- 24 V zvezi s tem člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 določa, da se v takem primeru in ob upoštevanju nadaljnjih pojasnil iz te določbe pravice imetnika znamke EU razveljavijo na podlagi zahteve pri EUIPO ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic. Člen 51(2) te uredbe poleg tega določa, da če razlogi za razveljavitev pravic obstajajo le za nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana navedena znamka, se pravice imetnika razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.
- 25 Zakonodajalec Unije je s tem, da je v členu 15(1) in členu 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 določil pravilo razveljavitve znamke EU zaradi petletne neuporabe, skušal – kot je razvidno iz uvodne izjave 10 te uredbe – ohranitev pravic iz znamke EU pogojiti s tem, da se ta znamka dejansko uporablja. Ta pogoj se pojasnjuje z ugotovitvijo, da ne bi bilo upravičeno, če bi znamka, ki se ne uporablja, ovirala konkurenco s tem, da bi omejevala nabor znakov, ki bi jih drugi lahko registrirali kot znamko, in s tem, da bi konkurentom odvzela možnost uporabe znaka, enakega ali podobnega tej znamki, pri dajanju proizvodov ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, ki so varovani z zadevno znamko, na notranji trg (glej v tem smislu sodbi z dne 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, točka 32, in z dne 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/UUNT in centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, točka 54).
- 26 Iz besedila in cilja člena 15(1) ter člena 51(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da se do poteka roka petih let po registraciji znamke EU pravice imetnika ne morejo razveljaviti ne za del ne za vse blago ali storitve, za katere je bila ta znamka registrirana. Te določbe tako imetniku dopuščajo neko prehodno obdobje, da začne z resno in dejansko uporabo svoje znamke, v katerem lahko uveljavlja izključno pravico, ki mu jo na podlagi člena 9(1) te uredbe ta znamka podeljuje za vse to blago in storitve, ne da bi moral dokazati tako uporabo.
- 27 Zato je treba za to, da se v skladu s členom 9(1)(b) navedene uredbe ugotovi, ali so proizvodi ali storitve domnevnega kršitelja enaki ali podobni proizvodom in storitvam, zajetim z zadevno znamko EU, presojati obseg izključne pravice, podeljene na podlagi te določbe, v obdobju petih let po registraciji znamke EU glede na proizvode in storitve, ki so predmet registracije, in ne glede na to, kako je lahko imetnik to znamko uporabljal v tem obdobju.
- 28 Nazadnje, čeprav lahko po poteku roka petih let po registraciji znamke EU na obseg te izključne pravice vpliva ugotovitev, do katere je prišlo po nasprotni tožbi ali obrambi iz vsebinskih razlogov, ki ju lahko vloži tretja oseba v tožbi zaradi kršitve pravic, da imetnik tedaj še ni začel z resno in dejansko uporabo svoje znamke za del ali vse proizvode in storitve, za katere je bila ta registrirana, je treba vseeno ugotoviti, da iz predložitvene odločbe ni razvidno, da bi šlo v obravnavanem primeru za tak položaj in da bi predložitveno sodišče prosilo za pojasnila v zvezi s tem.

- 29 Glede na vse navedene preudarke je treba na predloženi vprašanji odgovoriti, da je treba člen 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1) in členom 51(1)(a) te uredbe razlagati tako, da ima v obdobju petih let po registraciji znamke EU njen imetnik pravico, če obstaja verjetnost zmede, tretjim osebam preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, za vse proizvode in storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo navedene znamke za te proizvode ali te storitve.

Stroški

- 30 Ker je ta postopek za stranki 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 9(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki [Evropske unije] v povezavi s členom 15(1) in členom 51(1)(a) te uredbe je treba razlagati tako, da ima v obdobju petih let po registraciji znamke Evropske unije njen imetnik pravico, če obstaja verjetnost zmede, tretjim osebam preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, za vse proizvode in storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo navedene znamke za te proizvode ali te storitve.

Podpisi