



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 8. junija 2017\*

„Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člena 9 in 15 — Prijava znaka bombažni cvet, ki jo vloži združenje — Registracija kot posamezna znamka — Podelitev licence za uporabo te znamke proizvajalcem tekstilnih izdelkov iz bombaža, ki so vključeni v to združenje — Zahteva za ugotovitev ničnosti ali za razveljavitev znamke — Pojem ‚resna in dejanska uporaba‘ — Bistvena funkcija označbe izvora“

V zadevi C-689/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) z odločbo z dne 15. decembra 2015, ki je na Sodišče prispela 21. decembra 2015, v postopku

**W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,**

**Wolfgang Gözze**

proti

**Verein Bremer Baumwollbörse,**

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. Wathelet,

sodna tajnica: X. Lopez Bancalari, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 19. oktobra 2016,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za W. F. Gözze Frottierweberei GmbH in W. Gözzeja M. Hermans in I. Heß, odvetnici,
- za Verein Bremer Baumwollbörse C. Opatz, odvetnik,
- za nemško vlado M. Hellmann, T. Henze in J. Techert, agenti,
- za Evropsko komisijo T. Scharf in J. Samnadda, agenta,

\* Jezik postopka: nemščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 1. decembra 2016

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (v nadaljevanju: Gözze) in W. Gözzejem na eni strani ter združenjem Verein Bremer Baumwollbörse (v nadaljevanju: VBB) na drugi strani glede, prvič, uporabe znaka, podobnega znamki Evropske unije, katere imetnik je združenje VBB, s strani družbe Gözze, in drugič, obstoja resne in dejanske uporabe te znamke.

### Pravni okvir

- 3 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. Vendar je treba glede na čas dejanskega stanja v postopku v glavni stvari ta predlog za sprejetje predhodne odločbe preučiti z vidika Uredbe št. 207/2009 v različici, veljavni pred to spremembo.

- 4 Člen 4 te uredbe določa:

„Blagovna znamka [EU] je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

- 5 Člen 7(1) navedene uredbe določa:

„Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

- (a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;
- (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;
- (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;

[...]

- (g) znamke, ki zavajajo javnost, na primer glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;

[...]“

6 Člen 9(1) te uredbe določa:

„Blagovna znamka [EU] daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki [EU] za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka [EU];
- (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; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[...]“

7 Člen 15 Uredbe št. 207/2009 določa:

„1. 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.

[...]

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

8 Člen 22(1) te uredbe določa:

„Blagovna znamka [EU] se lahko licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso [Unijo] ali njen del. [...]“

9 Člen 51(1) navedene uredbe določa:

„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 [...];
- (b) če je blagovna znamka zaradi dejanj ali opustitev imetnika v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitve, za katere je registrirana;
- (c) če zaradi uporabe znamke s strani imetnika ali z njegovim soglasjem za blago ali storitve, za katere je registrirana, obstaja verjetnost zmede v javnosti, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.“

10 Člen 52(1) te uredbe določa:

„Blagovna znamka [EU] se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [EUIPO] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

- (a) če je bila blagovna znamka [EU] registrirana v nasprotju z določbami člena 7;

[...]“

11 Člen 66 Uredbe št. 207/2009 določa:

„1. Kolektivna blagovna znamka [EU] je blagovna znamka [EU], ki se uporablja za in je sposobna razlikovati blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij. [...]

2. Z odstopanjem od člena 7(1)(c) so znaki in označbe, ki v gospodarskem prometu lahko označujejo geografski izvor blaga ali storitev, lahko kolektivne blagovne znamke [EU] v smislu odstavka 1. Kolektivna blagovna znamka ne daje nosilcu pravice, da tretji osebi prepove uporabo teh znakov ali označb v gospodarskem prometu, če jih ta uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji; še zlasti se taka blagovna znamka ne more uveljavljati nasproti tretji stranki, ki ima pravico do geografskega imena.

3. Določbe te uredbe se uporabljajo za kolektivne blagovne znamke [EU], razen če členi 67 do 74 določajo drugače.“

12 Člen 67 te uredbe določa:

„1. Prijavitelj kolektivne znamke [EU] mora v določenem roku predložiti pravilnik, ki ureja njeno uporabo.

2. Pravilnik o uporabi določi osebe, upravičene do uporabe blagovne znamke, pogoje za pridobitev članstva in, če obstajajo, pogoje za uporabo blagovne znamke vključno s sankcijami. Pravilnik o uporabi blagovne znamke iz člena 66(2) morajo vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo iz zadevnega geografskega območja, omogočiti, da postane član združenja, ki je nosilec blagovne znamke.

[...]“

13 Člen 71 navedene uredbe določa:

„1. Imetnik certifikacijske znamke [EU] [EUIPO] predloži vse spremembe pravilnika o uporabi znamke.

2. Sprememba se v register ne vpiše, če spremenjena pravila ne izpolnjujejo zahtev iz člena 67 ali vsebujejo enega od razlogov za zavrnitev [...].

[...]“

14 Člen 73 te uredbe določa:

„Poleg razlogov za razveljavitev iz člena 51 se pravice nosilca kolektivne blagovne znamke [EU] razveljavijo ob pritožbi [EUIPO] ali na osnovi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitev pravic, če:

(a) imetnik ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo blagovne znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe, če ti obstajajo, zapisanimi v pravilniku o uporabi ali v spremembah le-tega, ki so bile, če je bilo to primerno, vpisane v registru;

[...]

(c) je bila sprememba pravilnika o uporabi blagovne znamke vpisana v register zaradi kršitve določb iz člena 71(2), razen če nosilec blagovne znamke z nadaljnjo spremembo pravilnika o uporabi uspe ugoditi zahtevam teh določb.“

15 Različica Uredbe št. 207/2009, ki izhaja iz Uredbe št. 2015/2424, vsebuje nov oddelek, ki je naslovljen „Certifikacijske znamke EU“ in sestavljen iz členov od 74a do 74k Uredbe št. 207/2009.

16 Člen 74a določa:

„1. Certifikacijska znamka EU je blagovna znamka EU, ki je kot takšna opisana ob vložitvi prijave za znamko in omogoča razlikovanje med blagom ali storitvami, ki jih je imetnik znamke certificiral na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti z izjemo geografskega porekla, na eni strani ter blagom in storitvami, ki niso certificirani, na drugi strani.

2. Vsaka fizična ali pravna oseba, tudi ustanove, telesa in organi javnega prava, lahko prijavi certifikacijsko znamko EU, če ne opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani.

[...]“

17 V skladu s členom 4 Uredbe št. 2015/2424 se bodo določbe iz točk 15 in 16 te sodbe v bistvenem delu uporabljale od 1. oktobra 2017.

### **Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje**

18 VBB je združenje, ki opravlja različne dejavnosti, povezane z bombažem. Je imetnik te figurativne znamke Evropske unije, registrirane 22. maja 2008 za proizvode, zlasti tekstilne izdelke (v nadaljevanju: znamka bombažni cvet):



19 Iz spisa, predloženega sodišču, in pojasnil, podanih na obravnavi pred Sodiščem, je razvidno, da so isti figurativni znak (v nadaljevanju: znak bombažni cvet) več desetletij pred to registracijo uporabljali proizvajalci tekstilnih izdelkov iz bombažnih vlaken, da bi potrdili sestavo in kakovost svojih izdelkov.

20 Združenje VBB je po navedeni registraciji s podjetji, ki se včlanijo v to združenje, sklenilo licenčne pogodbe v zvezi s svojo znamko bombažni cvet. Ta podjetja se zavežejo, da bodo to znamko uporabljala le za proizvode iz visokokakovostnih bombažnih vlaken. Združenje VBB lahko preverja spoštovanje te zaveze.

21 Družba Gözze, ki jo vodi W. Gözze in ki ni včlanjena v združenje VBB ter z njim ni sklenila licenčne pogodbe, proizvaja tekstilne izdelke iz bombažnih vlaken in nanje že več desetletij namešča znak bombažni cvet.

- 22 Združenje VBB je 11. februarja 2014 pri pristojnem sodišču za blagovne znamke Evropske unije, Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), proti družbi Gözze in W. Gözzeju vložilo tožbo zaradi kršitve pravic, ker je družba Gözze dala v prodajo brisače, na katerih so nameščene obesne etikete, katerih zadnja stran je ponazorjena spodaj:



- 23 Družba Gözze je v okviru tega postopka 14. aprila 2014 vložila nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti znamke bombažni cvet od 22. maja 2008 oziroma za podredno razveljavitev te znamke od 23. maja 2013.
- 24 Po njenem mnenju je znak bombažni cvet povsem opisen in zato brez razlikovalnega učinka. Ta znak se naj ne bi mogel uporabljati kot označba izvora, združenje VBB ali pridobitelji licence tega združenja naj ga v roku iz člena 15 Uredbe št. 207/2009 ne bi resno in dejansko uporabljali in naj nikakor ne bi mogel biti registriran kot znamka.
- 25 Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) je s sodbo z dne 19. novembra 2014 ugodilo tožbi združenja VBB in zavrnilo nasprotno tožbo družbe Gözze.
- 26 To sodišče je presodilo, da se zadevni znak lahko uporablja kot označba izvora. Poleg tega naj bi zaradi močne podobnosti znaka bombažni cvet, uporabljenega na etiketah družbe Gözze, z znamko bombažni cvet združenja VBB obstajala verjetnost zmede v smislu člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 27 Družba Gözze je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija).
- 28 Zadnjenavedeno sodišče se sicer strinja z ugotovitvijo prvega sodišča, da je znak bombažni cvet, ki ga družba Gözze namešča na svoje proizvode, močno podoben znamki bombažni cvet združenja VBB, saj se od nje razlikuje le v barvi, v kateri ga družba Gözze običajno natisne.
- 29 Vendar meni, da uporaba znaka bombažni cvet s strani družbe Gözze za enake izdelke ne vodi nujno k utemeljenosti tožbe zaradi kršitve pravic, ki jo je vložilo združenje VBB. Javnost naj bi namreč tako v tem znaku kot v znamki bombažni cvet videla „oznako kakovosti“. V teh okoliščinah bi se lahko štelo, da uporaba navedenega znaka in navedene znamke ne prenaša nobenega sporočila o izvoru zadevnih proizvodov. Na podlagi tega bi bilo mogoče sklepati, prvič, da je treba pravice združenja VBB na znamki bombažni cvet razveljaviti zaradi neobstoja „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, in drugič, da družba Gözze ni storila kršitve.
- 30 Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) se poleg tega sprašuje, ali je treba v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, znamko šteti za tako, ki zavaja javnost, v smislu člena 7(1)(g) te uredbe. V obravnavanem primeru naj bi združenje VBB le izjemoma nadziralo kakovost izdelkov, ki jih dajejo v prodajo pridobitelji licence tega združenja.
- 31 To sodišče nazadnje meni, da bi bilo po potrebi lahko smiselno izenačiti uporabo posamezne znamke Evropske unije, kakršna je znamka bombažni cvet, z uporabo kolektivne znamke Evropske unije. To bi omogočilo, da bi se na podlagi načel, ki veljajo za kolektivne znamke, štelo, da se namestitev take

znamke na izdelke uporablja za označbo izvora, če javnost s to znamko povezuje pričakovanje nadzora kakovosti, ki ga opravi imetnik znamke. Če bi Sodišče sledilo temu razlogovanju, bi bilo dalje smiselno po analogiji uporabiti člen 73(a) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim je treba pravice nosilca take znamke razveljaviti, če ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo blagovne znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe, zapisanimi v pravilniku o uporabi.

32 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali se lahko uporaba posamezne znamke kot oznake kakovosti šteje za uporabo kot znamka v smislu členov 9(1) in 15(1) Uredbe št. 207/2009 za blago, za katero se uporablja?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je treba takšno znamko po členu 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 razglasiti za nično ali ob ustrezni uporabi člena 73(c) Uredbe št. 207/2009 razveljaviti, če imetnik znamke z rednimi nadzori kakovosti pri pridobiteljnih licence ne zagotavlja skladnosti pričakovanj o kakovosti, ki jo javnost povezuje s tem znakom?“

### **Vprašanji za predhodno odločanje**

#### *Prvo vprašanje*

33 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem sprašuje, ali je treba člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da namestitev posamezne znamke Evropske unije na izdelke, ki jo opravi njen imetnik ali se opravi z njegovim soglasjem, kot oznake kakovosti pomeni uporabo kot znamke, ki spada pod pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu te določbe, tako da bi imel imetnik te znamke še vedno pravico, da na podlagi člena 9(1)(b) te uredbe tretjim osebam prepreči namestitev podobnega znaka na enake proizvode, pri katerem obstaja verjetnost zmede iz zadnjenavedene določbe.

34 Iz člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 nedvoumno izhaja, da ima v primeru, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem ni sporno, da tretja oseba, in sicer družba Gözze, brez soglasja imetnika znamke v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je podoben tej znamki za enake proizvode, ta imetnik pravico preprečiti to uporabo, če ta ustvarja verjetnost zmede v javnosti.

35 Za tak primer gre, kadar bi javnost lahko menila, da proizvodi ali storitve, označeni z znakom, ki ga uporablja tretja oseba, in tisti, označeni z znamko, izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij (glej zlasti sodbe z dne 6. oktobra 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, točka 26; z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, točka 28, in z dne 25. marca 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, točka 38).

36 Glede na močno podobnost med znakom bombažni cvet, nameščenim na tekstilne izdelke iz bombaža, ki jih prodaja družba Gözze, in znamko bombažni cvet, nameščeno na izdelke, ki jih prodajajo pridobitelji licence združenja VBB, je predložitveno sodišče v predlogu za sprejetje predhodne odločbe že ugotovilo, da obstaja verjetnost zmede glede tega znaka in te znamke. To sodišče se kljub temu sprašuje, ali združenje VBB zaradi neobstoja „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 ne more več uveljavljati navedene znamke. Navedeno sodišče namerava namreč v tem primeru ugoditi nasprotni tožbi družbe Gözze, katere namen je razveljavitev znamke bombažni cvet.

37 V zvezi z navedenim členom 15(1) iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se znamka „resno in dejansko uporablja“ v smislu te določbe, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za te proizvode in storitve, drugače kakor simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki so podeljene z znamko (glej zlasti sodbe z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01,

EU:C:2003:145, točka 43; z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, točka 72, in z dne 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, točka 29).

- 38 V obravnavanem primeru ni sporno, da je cilj namestitve znamke bombažni cvet, ki jo opravijo pridobitelji licence združenja VBB na svoje proizvode, ustvariti oziroma ohraniti trg za te proizvode.
- 39 Vendar okoliščina, da se znamka uporablja za to, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, in ne z enim samim ciljem, da bi se ohranile pravice, podeljene z blagovno znamko, ne zadošča za sklep, da gre za „resno in dejansko uporabo“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009.
- 40 Namreč, kot je Sodišče določilo v sodni praksi, navedeni v točki 37 te sodbe, je prav tako nujno, da se ta uporaba znamke opravi v skladu z bistveno funkcijo znamke.
- 41 Pri posameznih znamkah je temeljna funkcija znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto porekla proizvoda ali storitve, ki ga označuje znamka, kar mu omogoča, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod ali to storitev od tistih, ki izvirajo od drugod. Da bi namreč znamka lahko imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljeni pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (glej zlasti sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točka 28; z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 48, in z dne 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, točka 20).
- 42 Nujnost – v okviru uporabe člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 – uporabe v skladu z bistveno funkcijo označbe izvora odraža dejstvo, da čeprav se lahko neka znamka res uporablja v skladu z drugimi funkcijami, kot so zagotavljanje kakovosti ali pa sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej v zvezi s tem med drugim sodbi z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 58, in z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točka 38), pa zanjo veljajo sankcije, določene v tej uredbi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo. V tem primeru se pravice imetnika znamke po postopku, določenem v členu 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, razveljavijo, razen če lahko uveljavlja upravičene razloge za to, da še ni začel uporabljati znamke, ki bi tej omogočala izpolnjevanje njene bistvene funkcije.
- 43 Glede na zgoraj navedena načela je treba zdaj preučiti, ali je mogoče uporabo posamezne znamke, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, kot oznake kakovosti šteti za skladno z bistveno funkcijo znamke.
- 44 V zvezi s tem je pomembno, da se bistvena funkcija znamke ne zamenjuje z drugimi funkcijami, navedenimi v točki 42 te sodbe, ki jih znamka lahko morda izpolnjuje, kot je ta, ki pomeni zagotavljanje kakovosti.
- 45 Če uporaba posamezne znamke ob hkratni certifikaciji sestave ali kakovosti proizvodov ali storitev potrošnikom ne zagotavlja, da ti proizvodi ali storitve izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se proizvajajo oziroma opravljajo in kateremu je zato mogoče pripisati odgovornost za kakovost navedenih proizvodov ali storitev, taka uporaba ni v skladu s funkcijo označbe izvora.
- 46 Iz tega sledi, kot je poudaril generalni pravobranilec v točkah 47 in 56 sklepnih predlogov, da ne gre za uporabo posamezne znamke, skladne z njeno bistveno funkcijo, kadar je edina funkcija namestitve te znamke na proizvode vključitev oznake kakovosti za te proizvode, ne pa hkratno zagotavljanje, da ti izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se proizvajajo in kateremu je zato mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost.



- 47 V postopku v glavni stvari je združenje VBB na obravnavi pred Sodiščem navedlo, da je združenje z dovoljenjem od države (*kraft staatlicher Verleihung*), da denarna sredstva, prejeta iz podeljevanja licenc za uporabo njene znamke, investira v dejavnosti promocije bombaža, da objavlja izobraževalno gradivo o bombažu in prireja seminarje na to temo, da deluje tudi kot arbitražno sodišče in poleg tega izvršuje javno funkcijo, s tem da sodeluje pri določitvi „cene CIF Bremen“, ki izraža referenčno vrednost bombaža na trgu.
- 48 Na podlagi cilja združenja VBB, kot ga je to opisalo pred Sodiščem, gre razumeti, da navedeno združenje ni vključeno v proizvodnjo proizvodov pridobiteljev licence tega združenja niti ni odgovorno za te proizvode.
- 49 Vendar mora predložitveno sodišče na podlagi vseh podatkov, ki so mu jih predložile stranke v postopku v glavni stvari, preveriti, ali je mogoče na podlagi upoštevni in skladni elementov šteti, da namestitev znamke bombažni cvet združenja VBB, ki jo opravijo pridobitelji licence tega združenja na svoje proizvode, potrošnikom zagotavlja, da ti proizvodi izvirajo iz enega samega podjetja, in sicer združenja VBB, sestavljenega iz njegovih članov, pod nadzorom katerega se navedeni proizvodi proizvajajo in kateremu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost.
- 50 Tak element nikakor ne more biti dejstvo, da je združenje VBB na podlagi licenčnih pogodb pooblaščen za preverjanje, da pridobitelji licence uporabljajo izključno visokokakovostna vlakna iz bombaža. To kvečjemu pomeni, da združenje VBB certificira kakovost uporabljene surovine. Kot je razvidno iz člena 66 Uredbe št. 207/2009 in člena 74a, ki je bil tej uredbi dodan z Uredbo št. 2015/2424, lahko taka certifikacija po potrebi zadošča za to, da se šteje, da znamka, ki ni posamezna, izpolnjuje svojo funkcijo označbe izvora. Navedeni člen 66 namreč podrobneje določa, da kolektivna blagovna znamka izpolnjuje svojo funkcijo označbe izvora, kadar razlikuje „blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij“, navedeni člen 74a pa določa, da certifikacijska znamka izpolnjuje navedeno funkcijo, kadar razlikuje med „blagom ali storitvami, ki jih je imetnik znamke certificiral na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti [...], na eni strani ter blagom in storitvami, ki niso certificirani, na drugi strani“. Vendar se spor o glavni stvari nanaša na posamezno znamko, registrirano za proizvode. Kot je bilo navedeno v točki 41 te sodbe, taka znamka izpolnjuje svojo funkcijo označbe izvora, če potrošnikom zagotavlja, da proizvodi, ki jih označuje, izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se ti proizvodi proizvajajo in kateremu je zato mogoče pripisati odgovornost za kakovost navedenih proizvodov v njihovem končnem stanju po postopku proizvodnje.
- 51 Glede na vse zgoraj navedene preudarke je treba na prvo postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da namestitev posamezne znamke Evropske unije na proizvode, ki jo opravi njen imetnik ali se opravi z njegovim soglasjem, kot oznake kakovosti ne pomeni uporabe kot znamke, ki spada pod pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu te določbe. Namestitev navedene znamke kljub temu pomeni resno in dejansko uporabo, če prav tako in hkrati potrošnikom zagotavlja, da ti proizvodi izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se navedeni proizvodi proizvajajo in kateremu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost. V zadnjenavedenem primeru lahko imetnik te znamke na podlagi člena 9(1)(b) te uredbe tretjim osebam prepreči, da na enake proizvode namestijo podoben znak, če ta namestitev ustvarja verjetnost zmede v javnosti.

### ***Drugo vprašanje***

- 52 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, prvič, ali je treba člen 52(1)(a) in člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je mogoče posamezno znamko razglasiti za nično, če imetnik znamke z rednimi nadzori kakovosti pri pridobiteljih licence ne zagotavlja skladnosti pričakovanj o kakovosti, ki jo javnost povezuje s to znamko.

- 53 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 določa ničnost znamke ne le za primer, če ta zavaja javnost v smislu člena 7(1)(g) te uredbe, temveč na splošno tudi, če je bila znamka registrirana v nasprotju s členom 7 navedene uredbe. Zato je treba, če ni nevarnosti zavajanja v smislu točke (g) navedene določbe, znamko načeloma kljub temu razglasiti za nično, če se izkaže, da se je registracija te znamke opravila ob neupoštevanju katerega koli od razlogov za zavrnitev, naštetih v navedenem členu 7.
- 54 V zvezi s specifičnim primerom nevarnosti zavajanja je treba spomniti, da ta primer predpostavlja, da je mogoče ugotoviti obstoj dejanskega zavajanja ali dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika (sodbi z dne 4. marca 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, točka 41, in z dne 30. marca 2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, točka 47).
- 55 Poleg tega je treba za ugotovitev, da je bila neka znamka registrirana ob neupoštevanju razloga za zavrnitev, ki se nanaša na nevarnost zavajanja, dokazati, da znak, za katerega je vložena zahteva za registracijo kot znamke, sam po sebi ustvarja tako nevarnost (glej v tem smislu sodbo z dne 4. marca 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, točki 42 in 43).
- 56 V obravnavanem primeru bo moralo predložitveno sodišče za ugotovitev, ali je bila znamka bombažni cvet 22. maja 2008 registrirana ob neupoštevanju razloga za zavrnitev, naštetega v členu 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, preučiti, ali je bil znak bombažni cvet, ki ga je prijavilo združenje VBB, sam po sebi tak, da zavaja potrošnika. Nadaljnje upravljanje združenja VBB s svojo znamko in licencami za uporabo te znamke v zvezi s tem ni upoštevno.
- 57 Zato je treba na prvi del drugega vprašanja za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 52(1)(a) in člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da posamezne znamke na podlagi skupne uporabe teh določb ni mogoče razglasiti za nično, ker imetnik znamke z rednimi nadzori kakovosti pri pridobiteljih njegove licence ne zagotavlja skladnosti pričakovanj o kakovosti, ki jo javnost povezuje s to znamko.
- 58 Drugo vprašanje za predhodno odločanje se, drugič, v bistvu nanaša na vprašanje, ali je treba Uredbo št. 207/2009 razlagati tako, da se lahko določbe o kolektivnih znamkah Evropske unije *mutatis mutandis* uporabljajo za posamezne znamke Evropske unije.
- 59 V zvezi s tem je treba poudariti, da je področje uporabe členov od 66 do 74 Uredbe št. 207/2009, ki se nanašajo na kolektivne znamke Evropske unije, v skladu z besedilom člena 66(1) te uredbe izrecno omejeno na znamke, ki so tako poimenovane ob vložitvi prijave.
- 60 To omejitev uporabe navedenih členov je treba strogo spoštovati, saj so pravila, ki jih vzpostavljajo, kot so ta iz člena 67 navedene uredbe glede pravilnika o uporabi blagovne znamke, povezana z navedenim izrecnim poimenovanjem prijavljene znamke kot kolektivne znamke že od zahteve za registracijo. Uporaba teh pravil po analogiji za posamezne znamke Evropske unije torej ni mogoča.
- 61 Zato je treba na drugi del drugega vprašanja odgovoriti, da je treba Uredbo št. 207/2009 razlagati tako, da njenih določb o kolektivnih znamkah Evropske unije ni mogoče *mutatis mutandis* uporabljati za posamezne znamke Evropske unije.

### **Stroški**

- 62 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1. Člen 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da namestitev posamezne znamke Evropske unije na proizvode, ki jo opravi njen imetnik ali se opravi z njegovim soglasjem, kot oznake kakovosti ne pomeni uporabe kot znamke, ki spada pod pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu te določbe. Namestitev navedene znamke kljub temu pomeni resno in dejansko uporabo, če prav tako in hkrati potrošnikom zagotavlja, da ti proizvodi izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se navedeni proizvodi proizvajajo in kateremu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost. V zadnjem navedenem primeru lahko imetnik te znamke na podlagi člena 9(1)(b) te uredbe tretjim osebam prepriča, da na enake proizvode namestijo podoben znak, če ta namestitev ustvarja verjetnost zmede v javnosti.
2. Člen 52(1)(a) in člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da posamezne znamke na podlagi skupne uporabe teh določb ni mogoče razglasiti za nično, ker imetnik znamke z rednimi nadzori kakovosti pri pridobiteljih licence ne zagotavlja skladnosti pričakovanj o kakovosti, ki jo javnost povezuje s to znamko.
3. Uredbo št. 207/2009 je treba razlagati tako, da njenih določb o kolektivnih znamkah Evropske unije ni mogoče *mutatis mutandis* uporabljati za posamezne znamke Evropske unije.

Podpisi