# SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA, predstavljeni 17. januarja 2006[1]

## I – Uvod

1. Največja razlika med zaščito, ki jo daje pravica iz znamke, ter zaščito, ki jo dajejo druge pravice intelektualne in industrijske lastnine, je po vsej verjetnosti v trajanju, saj je prva podeljena za nedoločen čas pod edinim pogojem, da se uporablja resno in da se plačujejo dajatve za podaljšanje registracije. Vendar ta značilnost ne varuje pred spremembami na trgu, močno konkurenco in drugimi okoliščinami, ki bi lahko pravici iz znamke odvzele smisel, sposobnost razlikovanja proizvodov ali storitev podjetja, ki je imetnik znamke, na primer zato, ker jo zadevna javnost začne zaznavati drugače.

2. Dejansko stanje te zadeve je primer teh sprememb in težav, ki iz tega izhajajo. Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Belgija) želi izvedeti, kdaj mora oceniti zaznavanje potrošnikov, da ugotovi, ali obstaja verjetnost zmede med registrirano znamko in simbolom, ki ga na isti trg vpelje drugo podjetje, ki naj bi s tem škodovalo prvemu. Vprašanje ni nepomembno, saj če je pravica iz nematerialnega blaga ošibela, daje odgovor nasprotne rezultate, odvisno od tega, kdaj se šteje, da je primeren trenutek za to, da sodišče oceni omenjeno nevarnost.

3. Treba je pogledati samo število oseb na cesti, ki vsak dan nosijo kavbojke, da si lahko predstavljamo gospodarski pomen teh oblačil v trgovini[2] in torej ozadje spora, ki poteka

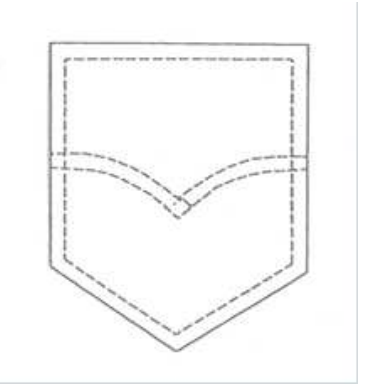
1 — Jezik izvirnika: španščina.

2 — V več kot 150 letih je Levi Strauss prodal skoraj 3500 milijonov hlač. Adrián, J., *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com.

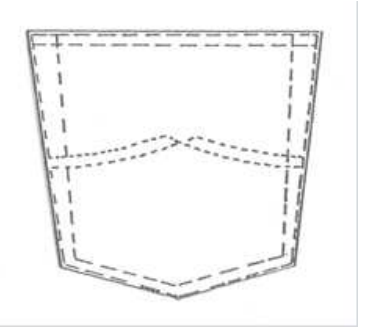
pred belgijskimi sodišči. Čeprav je njihov izvor sporen,[3] dvomim, da obstaja še katero oblačilo, ki je tako reprezentativno za ameriški način življenja in ki bi bilo tako razširjeno po svetu.[4]

## II – Dejansko stanje v sporu o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

4. Levi Strauss & Co. (v nadaljevanju: Levi Strauss), podjetje s sedežem v državi Delaware (Združene države), je leta 1980 pri uradu Beneluksa za znamke pridobil registracijo figurativne znamke, imenovane „mouette“[5], ki je sestavljena iz slike dvojnega šiva, ki se na sredini ukrivlja navzdol in se nahaja na sredini peterokotnega žepa ter spada v razred 25 Nicejskega aranžmaja, njena slika pa je ponatisnjena spodaj:



5. Družba Casucci SpA (v nadaljevanju: Casucci), ki ima sedež v kraju Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italija), je leta 1997 začela prodajati kavbojke, ki imajo prav tako dvojni rahlo ukrivljeni šiv proti vrhu na sredini zadnjih žepov, ki je videti tako:



3 — Na splošno so se uporabljale za delo, od petdesetih let naprej pa so se začele uveljavljati med mladimi. Vendar njihova zgodovina ni tako dobro znana. Nastale so v Genovi, ko je bilo to italijansko mesto še samostojna republika in pomorska sila. Njena vojska, ki je potrebovala odporna oblačila za mornarje, je začela uporabljati to vrsto tekstila, ki se lahko uporablja celo mokra (http://es.wikipedia.org).

4 — Med številnimi omembami tega oblačila v novejši literaturi bi rad izpostavil pisatelja K. Hosseinija, rojenega v Afganistanu in živečega v Kaliforniji, ki v svoji knjigi *Cometas en el cielo*, 2. izdaja, prevod Isabell Murillo Fort, izd. Salamandra, Madrid, 2003, opisuje glavnega junaka v „črnem usnjenem suknjiču, rdečem šalu, obledelih kavbojkah“ (str. 93, slovenski prevod *Tek za zmajem*, prev. Radovan Kosmoz, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2008, zbirka Žepnice) nekega zimskega dne leta 1975, ki je zaznamoval njegovo življenje, ko je zmagal na tekmovanju z letečim zmajem v Kabulu v času predsednika Daouda Khana, ki je po državnem udaru leta 1973 zrušil svojega bratranca šaha Zahirja in odpravil monarhijo v državi. Malo zatem Hosseini dodaja, da se mu je „občudujoči pogled […] ustavil na mojem usnjenem jopiču in kavbojkah – takrat smo jim rekli *kavbojske hlače*. Kdor je imel v Afganistanu na sebi kaj ameriškega, zlasti če ni bilo iz druge roke, je veljal za bogatega“ (str. 81).

5 — V Združenih državah znana pod imenom „arcuate“.

6. Ker je tožeča stranka v postopku v glavni stvari ocenila, da ta slika krši pravice, ki izvirajo iz njenega znaka, je vložila tožbo zoper italijansko podjetje pred Tribunal de commerce v Bruslju ter zahtevala, naj to preneha uporabljati znak, upodobljen na hlačah Casucci, in naj se mu naloži plačilo odškodnine.

7. Ker navedeno sodišče ni ugodilo zahtevam podjetja Levi Strauss, se je to obrnilo na Cour d'appel v istem kraju, ki je s sodbo z dne 7. junija 2002 potrdilo prvostopenjsko odločitev in zanikalo, da bi italijansko podjetje kršilo znamko „mouette“. Poleg tega je ugotovilo majhno podobnost med spornima znakoma in izgubo značaja „močne“ znamke znamke Levi Strauss, in sicer zaradi stalne in splošne uporabe njenih najznačilnejših elementov. Po njegovem mnenju dvojni šiv zdaj pomeni pripadnost oblačil kategoriji hlač iz platna denim[6], po angleško „jeans“.[7]

8. Tudi Cour d'appel je menilo, da imajo slike na zadevnih žepih drugačen pomen, ker mora v skladu s točko 23 sodbe SABEL[8] presoja verjetnosti zmede temeljiti na celotnem vtisu, ki ga dajejo znamke, in da naj bi šiv podjetja Levi Strauss spominjal na galeba z razprtimi krili, medtem ko naj bi šiv podjetja Casucci bolj spominjal na vulkan. Cour d'appel v Bruslju se je oprlo na to sodbo[9] in točko 29 sodbe Canon[10] ter navedlo, da pomanjkanje konceptualnega ujemanja preprečuje, da bi javnost kavbojkam, ki jih izdelujeta podjetji v sporu v obravnavanem primeru, pripisovala isti trgovski izvor.

9. Ker podjetje Levi Strauss ni bilo zadovoljno z odločitvijo, je zadevo predložilo Cour de cassation, pri katerem postopek v pričakovanju odgovora na to vprašanje za predhodno odločanje še vedno poteka.

10. V bistvu Levi Strauss meni, da je Cour d'appel kršilo člen 5(1)(b) Direktive 89/104/EGS,[11] ker je odločilo, da znamka „mouette“ ni več tako močna kot nekoč. Njegova pravica industrijske lastnine je leta 1997 še vedno veljala, ko je italijanska družba začela prodajati hlače v Beneluksu, to je čas, na

6 — Ta beseda naj bi nastala iz imena kraja izvora tekstila, ki ga pripisujejo francoskemu mestu Nîmes (serž iz Nîmesa; francosko: serge de Nîmes, denim). Blago je sestavljeno iz bombaža, čeprav je lahko tudi mešanica bombaža z najlonom, navadno je modre barve. Tradicionalno se je uporabljalo za delovna oblačila na rančih in farmah. *Encyclopedia Britannica*, 15. izdaja, izd. Helen Hemingway Benton, Čikago, 1974, zvezek III, str. 466.

7 — Etimološko ta beseda izhaja iz nekdanje Genovske republike in je verjetno nastala iz angleške izgovarjave imena mesta Genova, džins (http://es.wikipedia.org).

8 — Sodba z dne 11. novembra 1997 (C-251/95, Recueil, str. I-6191).

9 — Konkretno na točke od 16 do 18.

10 — Sodba z dne 29. septembra 1998 (C-39/97, Recueil, str. I-5507).

11 — Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

katerega bi se Cour d'appel moralo opreti, ko je v skladu s sodno prakso Cour de justice v Beneluksu v sodbi Quick[12] presojalo verjetnost zmede.

11. Končno ameriško podjetje trdi, da Cour d'appel ni imelo zakonite podlage, ko je znamko „mouette“ razglasilo za šibko, ker naj bi izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi posploševanja svojih najbolj reprezentativnih elementov, saj ni presodilo, ali bi bilo mogoče te okoliščine vsaj deloma pripisati podjetju Levy Strauss, ker ni bilo dejavno ob naraščajoči konkurenci.

12. V teh okoliščinah je Cour de cassation prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali mora za določitev obsega varstva znamke, ki ga je ta pravilno pridobila zaradi svojega razlikovalnega učinka na podlagi člena 5(1) Prve direktive 89/104 […], sodišče upoštevati zaznavanje upoštevne javnosti ob začetku uporabe podobne znamke ali znaka, ki se očita kot kršitev znamke?

2. Če ni tako, ali lahko sodišče upošteva zaznavanje upoštevne javnosti v katerem koli trenutku, potem ko se je začela očitana uporaba? Ali lahko zlasti upošteva zaznavanje upoštevne javnosti v trenutku svoje odločitve?

3. Ali je sodišče, ko na podlagi uporabe merila, navedenega zgoraj v točki 1, ugotovi kršitev znamke, upravičeno, da načeloma odredi prenehanje uporabe znaka, ki pomeni kršitev?

4. Ali je drugače, če je znamka prijavitelja v celoti ali delno izgubila svoj razlikovalni učinek, potem ko se je začela uporaba, ki pomeni kršitev, vendar le, če je bila ta izguba v celoti ali delno posledica dejanja oziroma opustitve imetnika te znamke?“

## III – Postopek pred Sodiščem

13. Predložitvena odločba je bila v register sodnega tajništva Sodišča vpisana 31. marca 2005.

12 — Sodba z dne 13. decembra 1994 (A 93/3).

14. Levi Strauss in Komisija Evropskih skupnosti sta predložila pisna stališča v roku, določenem v členu 20 Statuta Sodišča. Nasprotno se je družba Casucci v dopisu zakonitega zastopnika z dne 1. junija 2005 izrecno odrekla tej pravici.

15. Med obravnavo, ki je potekala 17. novembra 2005, sta nastopili tožeča stranka iz postopka v glavni stvari in Komisija ter ustno predstavili svoje trditve.

## IV – Pravni okvir

16. Rešitev spora je povsem odvisna od razlage Direktive 89/104, katere namen je „približevanje zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, da se odpravijo razlike, ki bi lahko ovirale prosti pretok blaga storitev ali izkrivile pogoje konkurence na skupnem trgu. Uskladitev, ki jo želi ta direktiva doseči, pa je samo delna, tako da je ukrepanje zakonodajalca Skupnosti omejeno na določene vidike, ki se nanašajo na znamke, pridobljene z registracijo“.[13] Predvsem ne vsebuje postopkovnih pravil.

13 — Točka 3 sklepnih predlogov, ki sem jih predstavil 6. novembra 2001 v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba Sieckmann z dne 12. decembra 2002 (C-273/00, Recueil, str. I-11737). Tudi tretja in deveta uvodna izjava Direktive 89/104.

17. Člen 5(1) in (3) Direktive določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s [pravico industrijske lastnine in logotipom], obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;

[…]

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.“

18. V členu 12(2) te direktive je določeno:

„2. Znamka se razveljavi tudi, če po datumu registracije:

(a) zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu je znamka postala občа oznaka za proizvod ali storitev, za katerega je registrirana;

[…]“

**V – Preučitev vprašanj za predhodno odločanje**

19. Pred preučitvijo vprašanj, ki jih je Cour de cassation predložilo Sodišču, je treba opozoriti na bistveni pomen spora o glavni stvari. V obravnavanem primeru je določitev, kdaj mora nacionalno sodišče ugotoviti verjetnost zmede, pomembna, ker dejstvo, da je znamka „mouette“ izgubila svoj razlikovalni učinek pred vložitvijo tožbe v Belgiji, očitno ni sporno. Zato je lahko izid popolnoma drugačen, odvisno od obdobja, v katerem je ta verjetnost ocenjena, in vpliva na izračun časa, ki ga je treba upoštevati za oceno morebitne odškodnine.

A – *Prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje*

20. S tema vprašanjema želi predložitveno sodišče za določitev obsega varstva znamke, ki ga je ta pravilno pridobila zaradi svojega razlikovalnega učinka na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104, izvedeti, kdaj je treba oceniti zaznavanje znamk zadevne javnosti, in upošteva tri predpostavke, in sicer: trenutek, v katerem se je znak, ki krši znamko, začel uporabljati; kateri koli drug trenutek ali trenutek, v katerem se o zadevi odloča.

21. Treba je opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso bistvena naloga znamke, da potrošniku ali končnemu uporabniku zagotavlja izvor proizvodov ali storitev, ki jih označuje znamka, in mu omogoča njihovo prepoznavanje brez morebitne zmede.[14] Zato ni mogoče trditi, da lahko ima znamka to nalogo samo, če ima razlikovalni učinek, ker je drugače ne bi bilo mogoče registrirati, kot izhaja iz člena 3(1)(b) Direktive 89/104.[15]

22. Po registraciji pri ustreznem uradu in objavi v ustreznem biltenu daje znamka svojemu imetniku pravice iz člena 5 Direktive 89/104. Čeprav v zvezi s tem ne obstaja nobena določba, pa pravna logika zahteva, da je izvajanje teh pravic mogoče, dokler je lastnik imetnik znamke.

23. Kot upravičeno navaja Komisija, ima v skladu s sodbo SABEL[16] zaznavanje znamk, ki ga ima povprečni potrošnik glede vrste zadevnega proizvoda ali storitve, odločilno vlogo pri oceni verjetnosti zmede in je posebno pomembno merilo za oceno razlikovalnega učinka. Vendar se način, na kateri javnost dojema te znake, sčasoma spreminja, še zlasti glede na obnašanja drugih ponudnikov proizvodov in storitev na istem trgu, ki vpliva na njihovo razlikovalno moč.

24. Zato imajo pravice, ki izhajajo iz člena 5, svoj polni učinek v celoti samo, če *ipso facto*

14 — Sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffman-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7); z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30) in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 27). Tudi deseta uvodna izjava Direktive 89/104.

15 — V povezavi s členom 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), *alter ego* določbe Direktive 89/104, sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT (C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 23) in zgoraj navedena sodba BioID proti UUNT, točka 27.

16 — Zgoraj navedena sodba, točka 23.

varujejo svojega imetnika, to pomeni, če se lahko izvajajo takoj, ko so kršene. Pri blagu s simbolom, ki krši pravico iz znamke zaradi zmede, v kateri se znajde javnost, ki ji je blago namenjeno, kršitev pravice industrijske lastnine nastane takrat, ko se predmeti prodajajo, in se nadaljuje, vse dokler ta položaj ni odpravljen.

25. Nacionalno sodišče torej kot časovno referenco pri ocenjevanju verjetnosti zmede ne sme uporabiti nekega trenutka po začetku tega nezakonitega dejanja, ker bi to zmanjšalo varstvo, zagotovljeno zakonitemu imetniku znamke. Vendar tudi ne sme tega varstva razširiti po datumu, na kateri imetnik ni več upravičen do teh pravic. Zato se v obravnavanem primeru ni treba opreti na dan, na kateri se odloča o tožbi, ker to ne bi omogočilo niti ocene učinka verjetnosti zmede na razlikovalni učinek znamke niti sprejetja ustreznih ukrepov ali kazni.

26. Če se kot v primeru, v katerem se zahteva odškodnina in v katerem sodišče preučuje tožbo, izkaže, da ni več kršena nobena pravica, ker je zaradi kakršnega koli razloga izginila sposobnost razlikovanja znamke, ki je bila na začetku kršena, je treba določiti tudi, kdaj so se končali pravni učinki zaščitenega znaka, da se izračuna obdobje, za katero se bo lahko zahtevala odškodnina.

27. Zato mora nacionalno sodišče, če znak, podoben znamki, to krši, ker povzroča verjetnost zmede med obema, za določitev obsega varstva te znamke, ki ga je ta pravilno pridobila zaradi svojega razlikovalnega učinka na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104, oceniti zaznavanje upoštevne javnosti ob začetku uporabe znaka.

B – *Tretje vprašanje*

28. Bistvo tega vprašanja je, ali je določen ukrep, in sicer odredba, da se preneha uporabljati znak, ki pomeni kršitev, primeren preventivni ukrep v okoliščinah, navedenih v dveh predhodnih vprašanjih: če je sodišče ugotovilo, da uporaba tega znaka pomeni kršitev.

29. Poudaril sem že, da Direktiva 89/104 ne približuje nacionalnih zakonodaj na postopkovnem področju, na katerem vlada načelo avtonomije, v skladu s katerim države članice svobodno izbirajo primerne načine za uskladitev s temeljnimi pravili, ki jih je določil zakonodajalec Skupnosti.

30. Vendar pri prenosu direktiv v notranje pravo državni ukrep ostaja podrejen načelu lojalnega sodelovanja iz člena 10 ES. Poleg tega načela je treba, kot navaja Komisija, upoštevati ustaljeno sodno prakso Sodišča,[17] ki od nacionalnih sodišč zahteva, da razlagajo in uporabljajo zakon za prenos direktive v skladu z zahtevami evropskega prava, tako da sprejete odločitve zagotavljajo pravno varstvo pravic, ki izhajajo iz teh zakonskih aktov.

31. Glede usklajevanja predpisov o znamkah, čeprav Direktiva 89/104 ni izrecno obravnavala postopkovnih vidikov,[18] to kljub temu posredno vpliva na določene vidike.

32. V členu 5(3) Direktive 89/104, v katerem je opredeljen *ius prohibendi* imetnika pravice iz znamke, so predlagani najprimernejši načini za doseganje opisanih rezultatov. Glede na točki (a) in (d) tega odstavka bi bila odredba, da se mora prenehati uporabljati znak, ki pomeni kršitev, učinkovit ukrep; poleg tega imajo verjetno nacionalni sistemi na voljo primerljive instrumente.

33. Vendar pa mora nacionalno sodišče odločiti, ali je tak ukrep glede na vse okoliščine, ki obstajajo, takrat, ko odloča o zadevi, primeren za zagotavljanje varstva pravic iz Direktive 89/104.

*C – Četrto vprašanje za predhodno odločanje*

34. S tem vprašanjem Cour de cassation sprašuje, ali je primerno odrediti prenehanje uporabe znaka, ki krši znamko, če je ta v celoti ali deloma izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi dejanj ali opustitev svojega imetnika. V bistvu gre za različico prejšnjega vprašanja.

35. Levi Strauss predlaga, naj se na to vprašanje odgovori pritrdilno, ker bi bilo s tem doseženo pravo ravnovesje med interesi imetnika pravice industrijske lastnine in interesi njegovih konkurentov.

17 — Sodbi z dne 10. aprila 1984 v zadevi Von Colson in Kamann (14/83, Recueil, str. 1891, točke 23, 26 in 28) in z dne 20. marca 1997 v zadevi Phytheron International (C-352/95, Recueil, str. I-1729, točka 18).

18 — Medtem so bili koraki k procesnemu usklajevanju na področju prava intelektualne in industrijske lastnine narejeni predvsem z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45), ki se v skladu s členom 1 uporablja za znamke.

36. Ker določitev razlikovalnega učinka temelji na objektivnih merilih, Komisija meni, da izguba takega učinka ne more biti posledica ravnanja upravičenca do varstva, ki mu ga podeljuje člen 5, saj njegovo ravnanje vpliva na člena, ki ga izrecno določata, in sicer člen 9 (omejitev kot posledica privolitve) in člen 12 (razveljavitev). Poleg tega bi bil izkrivljen smisel člena 5, če bi podjetje, ki je tržilo proizvode ali storitve, ki kršijo pravice, podeljene za pravno zaščiteno nematerialno blago, ki je last drugega gospodarskega subjekta, zaradi storjenega nezakonitega dejanja dobilo določene ugodnosti.

37. Treba je opozoriti, da narava pravice industrijske lastnine, ki jo registracija podeljuje znamki, ki ima pravno moč zaradi vpisa za nedoločen čas, če se znamka uporablja v trgovini in se zanjo plačujejo dajatve, pomeni, da je registracijo mogoče razveljaviti samo z izjavo, ki jo sestavi pristojni pravni organ. Prav tako Direktiva 89/104 konkurentom, ki uporabljajo podobne znake, v določenih primerih omogoča, da zahtevajo tako izjavo o preklicu ali razveljavitvi. Spremembe pri zaznavanju predmetov intelektualne lastnine so predpogoj za izvedbo takih ukrepov. Vendar pa niso dovolj za to, da bi lahko odvzele varstvo, ki ga daje registracija.

38. Komisija upravičeno opozarja na pravice konkurentov, ki se uporabljajo kot omejitev in protiutež pravicam imetnika znamke. Vendar je treba njena stališča razjasniti in poudariti dva položaja pri izgubi razlikovalnega značaja, ki bi lahko nastala zaradi dejavnikov, povezanih z uporabo znamke s strani imetnika, in tudi zaradi množičnega plagiata, ki ga izvajajo tretja podjetja, ter celo zaradi vedenja potrošnikov.

39. Najpogostejši primer prvega položaja je povečana razširjenost znamke med uporabniki, ki jo uporabljajo za druge proizvode ali storitve,[19] kar povzroča njeno popularizacijo. Nekatere opustitve imetnika, če zoper kršitelje ne vloži tožbe za ugotovitev ničnosti, pa imajo tudi škodljive posledice.[20] Končno javnost s tem, ko brez razlikovanja vse podobne predmete označuje z isto znamko, to spreminja v splošno znamko in ji odvzema njen razlikovalni učinek.

40. Če razlikovalni učinek izgine zaradi dejanja tretjih konkurentov na trgu, bi zavrnitev možnosti, da nacionalno sodišče odredi prenehanje uporabe znakov, ki bi lahko škodovali znaku imetnika znamke, spodbudilo podjetja kršitelje, da začnejo izvajati usklajena dejanja, da bi trg preplavili

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, str. 662, prav tako navaja, da so ugledne znamke najbolj izpostavljene temu tveganju.

20 — *Ibidem*.

s podobnimi znaki in nato oznanili, da je posnemani logotip izgubil moč. V teh okoliščinah se strinjam s Komisijo, ki meni, da bi jim bila s tem priznana ugodnost, pridobljena zaradi nezakonitih dejanj, za katera bi bila odgovorna.

41. Nasprotno, če bi zaradi zlorabe lastnega simbola s strani imetnika znamke ali dokončne ocene potrošnika izginila naloga jamstva porekla, bi, ker bi znamka izgubila svoj razlikovalni učinek, konkurenti podjetja imetnika te znamke na podlagi člena 12 lahko vložili zahtevo za razveljavitev ali zahtevo za razglasitev ničnosti iz člena 3(1)(b). Uradna izjava bi v takih primerih odpravila pravico, zato ne bi bilo treba prepovedati uporabe podobnih znakov.

42. Skratka, opustitev sodišča, da odredi prenehanje uporabe, ki krši znamko, bi bila upravičena samo, če bi se druga podjetja lahko sklicevala na posplošitev znamke zaradi razlogov, ki niso povezani z njihovimi znamkami, če bi se ustrezno zahteval izbris znamke. Poleg tega primera bi bilo neukrepanje sodišča v nasprotju z duhom varstva pravice imetnika v smislu členov 4 in 5 Direktive 89/104.

## VI – Predlog

43. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev predlagam Sodišču, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Cour de cassation, odgovori:

1. Če znak, podoben znamki, krši to znamko, ker povzroča verjetnost zmede, mora nacionalno sodišče za določitev obsega varstva te znamke, ki je bilo pravilno

pridobljeno zaradi svojega razlikovalnega učinka na podlagi člena 5(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, oceniti zaznavanje upoštevne javnosti ob začetku uporabe znaka.

2. Če ugotovi kršitev registrirane znamke, mora prav tako oceniti, ali je sodna odredba, da se mora prenehati uporabljati znak, ki pomeni kršitev, glede na vse okoliščine, ki obstajajo takrat, ko sodišče odloča, primeren ukrep za zagotavljanje varstva pravic, ki jih imetniku znamke daje navedena direktiva.

3. Vendar pa lahko nacionalno sodišče opusti sprejetje takega ukrepa, če je znamka izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi dejanja ali opustitve svojega imetnika, če je bila taka odgovornost izrecno ugotovljena z odločbo pristojnega organa.