Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SODIŠČA (tretji senat)

z dne 10. marca 2015 *

„Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 5(1) — Pojem ‚tretja oseba‘ — Imetnik poznejše znamke“

V zadevi C-491/14,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Španija) z odločbo z dne 26. marca 2014, ki je prispela na Sodišče 5. novembra 2014, v postopku

Rosa dels Vents Assessoria SL

proti

U Hostels Albergues Juveniles SL,

SODIŠČE (tretji senat),

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

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi odločitve po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo odločeno z obrazloženim sklepom v skladu s členom 99 Poslovnika Sodišča,

sprejema naslednji

Sklep

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) 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 družbama Rosa dels Vents Assessoria SL (v nadaljevanju: Rosa dels Vents) in U Hostels Albergues Juveniles SL (v nadaljevanju: U Hostels) zaradi tožbe, ki jo je vložila družba Rosa dels Vents kot imetnica znamk in s katero je predlagala, naj se družbi U Hostels naložijo prepoved, prenehanje in odprava uporabe poznejše znamke, katere imetnica je družba Rosa dels Vents.

* Jezik postopka: španščina.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Člen 4 Direktive 2008/95 določa:

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

(a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;

(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, […]

[…]"

4 Člen 5(1) te direktive določa:

„Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da [vsem] tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

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

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko."

5 Člen 9(1) navedene direktive določa:

„Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let dopustil v uporabo blagovne znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka, razen če je do registracije kasnejše blagovne znamke prišlo v slabi veri."

6 Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

(a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje blagovne znamke' pomeni:

(a) blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti, […]

[…]"

7 Člen 9(1) te uredbe določa:

„Blagovna znamka Skupnosti 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 Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti;

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[…]"

8 Člen 53(1) navedene uredbe določa:

„Blagovna znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu [za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)], ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če obstaja prejšnja blagovna znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 omenjenega člena;

[…]"

9 Člen 54(1) iste uredbe določa:

„Če je imetnik blagovne znamke Skupnosti pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka ničnа, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Skupnosti prišlo v slabi veri."

Špansko pravo

10 Člen 34(2) zakona 17/2001 o znamkah (Ley 17/2001 de Marcas, BOE št. 294 z dne 8. decembra 2001) z dne 7. decembra 2001 (v nadaljevanju: zakon o znamkah) določa:

„Imetnik registrirane znamke lahko prepreči tretjim osebam brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabljati:

(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 enakosti ali podobnosti blagovni znamki in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja znaka in blagovne znamke.

[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

11 Družba Rosa dels Vents je 20. marca 2013 pri Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid zoper družbo U Hostels vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se tej družbi naložijo prepoved, prenehanje in odprava uporabe nacionalne besedne in figurativne znamke št. 3058294, ki je stiliziran prikaz besednega znaka „uh“ in katere imetnica je družba U Hostels. Ta uporaba navedene znamke s strani družbe U Hostels naj bi posegala v pravice, ki jih družbi Rosa dels Vents dajeta prejšnji znamki, katerih imetnica je, in sicer nacionalni besedni in figurativni znamki št. 3049232 in št. 3049402.

12 Družba U Hostels je v odgovoru na tožbo v okviru postopka v glavni stvari navedla, da družba Rosa dels Vents ni vložila tožbe za ugotovitev ničnosti navedene nacionalne znamke št. 3058294 (v nadaljevanju: poznejša znamka). Zato je predlagala zavrnitev tožbe.

13 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid navaja, da v skladu s sodno prakso Tribunal Supremo tožbi, s katero imetnik znamke nasprotuje temu, da bi tretja oseba uporabljala poznejšo znamko, katere imetnica je ta tretja oseba, ni mogoče ugoditi, če ni vložena tožba za ugotovitev ničnosti poznejše znamke.

14 Vendar ta sodna praksa, ki temelji na načelu imunitete, ki jo daje registracija, in ne na načelu prednosti, ne ustreza sodni praksi Sodišča, ki temelji na načelu prednosti, glede položajev, v katerih imetnik znamke Skupnosti nasprotuje temu, da bi tretja oseba uporabljala poznejšo znamko Skupnosti, katere imetnica je ta tretja oseba. Sodišče je namreč v sodbi Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je predložilo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, odgovorilo, da je treba člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti, ne da bi morala biti prej razglašena ničnost te poznejše znamke.

15 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid se sprašuje, ali je treba tako razlago člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 prenesti na člen 5(1) Direktive 2008/95. Navaja, da čeprav besedilo druge določbe v bistvu ustreza besedilu prve določbe, iz tega nujno ne izhaja, da se razlaga prve določbe, ki jo je podalo Sodišče v sodbi Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), po analogiji uporablja tudi za drugo določbo.

16 Navedeno sodišče poleg tega pojasnjuje, da člen 34(2) zakona o znamkah vsebuje izraz „prepreči tretjim osebam“ (*prohibir que los terceros*), ki ne ustreza povsem izrazu, „prepreči vsem tretjim osebam“ (*prohibir a cualquier tercero*) iz člena 5(1) Direktive 2008/95 in člena 9(1) Uredbe št. 207/2009. Navedeno določbo nacionalnega prava je zato mogoče opredeliti kot nepopolno izvedbo člena 5(1) Direktive 2008/95, zaradi česar se zastavlja vprašanje njene razlage v skladu s to direktivo.

17 V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5(1) Direktive [2008/95] razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke, da prepreči [vsem] tretjim osebam, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, ki so enaki ali podobni njegovi znamki, nanaša na tretjo osebo, ki je imetnik poznejše znamke, ne da bi bilo treba to znamko predhodno razglasiti za ničnо?“

Vprašanje za predhodno odločanje

18 V skladu s členom 99 Poslovnika Sodišča lahko Sodišče, če je iz sodne prakse mogoče jasno sklepati, kakšen je odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, na predlog sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom.

19 V okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe je treba uporabiti to določbo.

20 Sodišče je v sodbi Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) razsodilo, da je treba člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti, ne da bi morala biti prej razglašena ničnost te poznejše znamke.

21 Sodišče je to razlago utemeljilo s temi preudarki:

„33 Najprej je treba navesti, da v členu 9(1) Uredbe [št. 207/2009] ni razlikovanja glede na to, ali je tretja oseba imetnik znamke Skupnosti ali ne. Tako je s to določbo imetniku znamke Skupnosti podeljena izključna pravica, na podlagi katere lahko prepreči ‚vsem tretjim osebam‘, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, s katerimi se lahko krši njegova znamka […]

34 Nato je treba upoštevati člen 54 [te uredbe] v zvezi z zožitvijo zaradi pristanka, ki določa, da ‚[č]e je imetnik blagovne znamke Skupnosti pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti […], ni več upravičen […] do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke‘.

35 Iz besedila te določbe je razvidno, da lahko pred zožitvijo zaradi pristanka imetnik znamke Skupnosti zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti pri UUNT, pa tudi ugovarja njeni uporabi na podlagi tožbe zaradi kršitve pred sodiščem za blagovne znamke Skupnosti.

36 Nazadnje je treba navesti, da niti v členu 12 Uredbe [št. 207/2009], ki se nanaša na omejitev pravic iz blagovne znamke Skupnosti, niti v nobeni drugi določbi Uredbe ni določena izrecna omejitev izključne pravice imetnika znamke Skupnosti v korist tretje osebe, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti.

37 Iz besedila člena 9(1) [te uredbe] in njene splošne sistematike je tako razvidno, da mora imeti imetnik znamke Skupnosti možnost, da imetniku poznejše znamke Skupnosti prepove njeno uporabo.

38 Te ugotovitve ne omaja okoliščina, da ima tudi imetnik poznejše znamke Skupnosti izključno pravico na podlagi člena 9(1) [navedene uredbe].

39 Glede tega je treba opozoriti […], da je treba določbe Uredbe [št. 207/2009] razlagati ob upoštevanju prednostnega načela, po katerem ima prejšnja znamka Skupnosti prednost pred poznejšimi znamkami Skupnosti […]

40 Iz členov 8(1) in 53(1) [te uredbe] je namreč razvidno, da se v primeru nasprotovanja med dvema znamkama domneva, da je znamka, ki je bila registrirana prej, izpolnjevala pogoje za pridobitev varstva Skupnosti pred tisto, ki je bila registrirana pozneje.

[…]

49 Poleg tega je treba poudariti nujnost ohranitve bistvene funkcije znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga (sodba Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 51).

50 Glede tega je Sodišče že večkrat ugotovilo, da je bila izključna pravica iz člena 9(1) Uredbe [št. 207/2009] podeljena zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, in sicer zato, da se zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke (glej sodbo Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 75 in navedena sodna praksa).

51 Vendar […], če bi moral imetnik prejšnje znamke Skupnosti, zato da bi tretji osebi prepovedal uporabo znaka, ki bi lahko škodoval funkcijam njegove znamke, čakati na razglasitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti, katere imetnica je tretja oseba, bi bilo varstvo, ki mu ga zagotavlja člen 9(1) [te uredbe], občutno oslabljeno.“

22 Te ugotovitve o področju uporabe izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, so upoštevne za razlago področja uporabe izključne pravice, ki jo dajejo znamke, ki so bile registrirane v državi članici ali pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino, ali ki so bile predmet mednarodne registracije z učinki v državi članici, kakor je bilo usklajeno z Direktivo 2008/95.

23 Prvič, tako kot člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 tudi člen 5(1) Direktive 2008/95 imetniku registrirane znamke namreč podeljuje izključno pravico, da „[vsem] tretjim osebam“, ki nimajo njegove privolitve, prepreči, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, ki lahko škodujejo njegovi znamki. V zvezi s tem ti določbi ne razlikujeta med tem, ali so tretje osebe imetnice znamke ali ne.

24 Za nacionalno zakonodajo, kot je člen 34(2) zakona o znamkah, ki, ne da bi dobesedno povzela izraz iz Direktive 2008/95 ali Uredbe št. 207/2009 glede preprečitve „vsem tretjim osebam“, ki nimajo njegove privolitve, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, ki lahko škodujejo registrirani znamki, „tretjim osebam“ preprečuje tako uporabo, je treba šteti, da njeno besedilo ustreza besedilu zadevnih aktov Evropske unije. Predložitveno sodišče mora uporabiti člen 34(2) zakona o znamkah, ki je v skladu s členom 5(1) Direktive 2008/95, kot ga razlaga Sodišče.

25 Dalje, tako kot člen 54 Uredbe št. 207/2009 člen 9 Direktive 2008/95 določa, da „[č]e je […] imetnik prejšnje blagovne znamke […] za obdobje petih zaporednih let dopustil v uporabo [registrirane] blagovne znamke […], medtem ko se je takšne uporabe zavedal, […] ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne znamke […]“. Iz besedila te določbe je razvidno, da lahko pred omejitvijo zaradi privolitve imetnik znamke Skupnosti zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke, pa tudi ugovarja njeni uporabi na podlagi tožbe zaradi kršitve.

26 Nazadnje je treba navesti, da tako kot v Uredbi št. 207/2009 tudi nobena določba Direktive 2008/95 ne določa izrecne omejitve izključne pravice imetnika znamke v korist tretje osebe, ki je imetnica poznejše znamke.

27 Tako iz besedila člena 5(1) Direktive 2008/95 in njene splošne sistematike izhaja, da mora v pogojih, ki jih določa, imetnik znamke imeti pravico preprečiti imetniku poznejše znamke, da uporablja to znamko.

28 Te ugotovitve ni mogoče ovreči z okoliščino, da ima tudi imetnik poznejše znamke izključno pravico na podlagi pravila iz člena 5(1) Direktive 2008/95.

29 Iz enakega razloga, kot je naveden v točkah 39 in 40 sodbe Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), je treba določbe Direktive 2008/95 razlagati glede na načelo prednosti, po katerem ima prejšnja znamka prednost pred poznejšo znamko, saj je med drugim iz člena 4(1) Direktive 2008/95 razvidno, da se v primeru nasprotujočih si znamk domneva, da je znamka, ki je bila registrirana prej, izpolnjevala pogoje za pridobitev varstva pred tisto, ki je bila registrirana pozneje.

30 Poleg tega se tudi ugotovitve iz točk od 49 do 51 sodbe Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) *mutatis mutandis* uporabljajo za člen 5(1) Direktive 2008/95.

31 Glede na navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znake, ki so enaki ali podobni njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke, ne da bi bilo treba prej razglasiti ničnost te poznejše znamke.

Stroški

32 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) sklenilo:

Člen 5(1) 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 se izključna pravica imetnika znamke, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znake, ki so enaki ali podobni njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke, ne da bi bilo treba prej razglasiti ničnost te poznejše znamke.

Podpisi