Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 6. februarja 2014*

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Pravice iz znamke — Ugledna znamka — Varstvo, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni — Uporaba znaka, enakega ali podobnega ugledni znamki, s strani tretje osebe brez upravičenega razloga — Pojem ‚upravičen razlog‘“

V zadevi C-65/12,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) z odločbo z dne 3. februarja 2012, ki je prispela na Sodišče 8. februarja 2012, v postopku

**Leidseplein Beheer BV,**

**Hendrikus De Vries**

proti

**Red Bull GmbH,**

**Red Bull Nederland BV,**

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, K. Lenaerts, podpredsednik Sodišča, v vlogi sodnika prvega senata, A. Borg Barthet, E. Levits (poročevalec), sodnika, in M. Berger, sodnica,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 27. februarja 2013,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Leidseplein Beheer BV in H. J. M. de Vriesa T. Cohen Jehoram in L. Bakers, odvetnika,

— za Red Bull GmbH in Red Bull Nederland BV S. Klos, odvetnik,

— za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

— za Evropsko komisijo F. Wilman in F. Bulst, agenta,

* Jezik postopka: nizozemščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 21. marca 2013

izreka naslednjo

**Sodbo**

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Leidseplein Beheer BV in H. J. M. de Vriesom (v nadaljevanju: skupaj: De Vries) ter Red Bull GmbH in Red Bull Nederland BV (v nadaljevanju: skupaj: Red Bull), predmet katerega je to, da De Vries proizvaja in trži energijske pijače z embalažo, opremljeno z znakom „Bull Dog“ ali drugim znakom, v katerem se pojavlja besedni element „Bull“, ali z drugimi znaki, ki bi zaradi podobnosti lahko povzročili zamenjavo z registriranimi znamkami družbe Red Bull.

## Pravni okvir

*Pravo Unije*

3 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, ki je bil kasneje v bistvu vsebinsko povzet v členu 5 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), določa:

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

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

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

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj [učinek] ali ugled znamke.

[…]“

*Nizozemsko pravo*

4 Nizozemska zakonodaja o pravu znamk temelji na Beneluški konvenciji o intelektualni lastnini (znamke in modeli), podpisani 25. februarja 2005 v Haagu (v nadaljevanju: Beneluška konvencija).

5 Člen 2.20(1)(c) te konvencije, ki je nadomestil prejšnji člen 13(A)(1)(c) enotnega zakona Beneluksa o znamkah, določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Brez poseganja v morebitno uporabo skupne zakonodaje v zadevah s področja civilnopravne odgovornosti lahko imetnik na podlagi izključne pravice do znamke vsem tretjim osebam prepove, da brez njegovega soglasja:

[…]

(c) v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima ta znamka ugled na ozemlju Beneluksa in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled znamke.

[…]“

## Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

6 Družba Red Bull je v Beneluksu imetnica med drugim besedne in figurativne znamke Red Bull Krating-Daeng (v nadaljevanju: znamka Red Bull Krating-Daeng), ki je bila 11. julija 1983 registrirana med drugim za proizvode iz razreda 32, ki zajema brezalkoholne pijače.

7 De Vries je v Beneluksu imetnik teh znamk za proizvode iz tega razreda 32:

— besedne in figurativne znamke The Bulldog, registrirane 14. julija 1983,

— besedne znamke The Bulldog, registrirane 23. decembra 1999, in

— besedne in figurativne znamke The Bulldog Energy Drink, registrirane 15. junija 2000.

8 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da med strankama ni sporno, da je De Vries, preden je Red Bull leta 1983 prijavil znamko, uporabljal znak „The Bulldog“ kot trgovsko ime za gostinsko in hotelsko dejavnost ter dejavnost strežbe pijač (v nadaljevanju: gastronomske storitve), v okviru katerih so se prodajale pijače. Prav tako ni sporno, da je imela znamka Red Bull Krating-Daeng na ozemlju Beneluksa neki ugled.

9 Ker je družba Red Bull menila, da uporaba razlikovalnega znaka „The Bulldog“, ki vsebuje besedni element „Bull“, s strani De Vries škoduje znamki Red Bull Krating-Daeng, je pri Rechtbank Amsterdam (okrožno sodišče v Amsterdamu) 27. junija 2005 vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se De Vries naloži prenehanje proizvodnje in trženja energijske pijače z embalažo, opremljeno z znakom „Bull Dog“ ali drugim znakom, v katerem se pojavlja besedni element „Bull“, ali drugimi znaki, ki bi zaradi podobnosti lahko povzročili zamenjavo z registriranimi znamkami družbe Red Bull.

10 De Vries je z nasprotno tožbo predlagal, naj se razveljavijo pravice, ki jih ima družba Red Bull na območju Beneluksa na podlagi znamke Red Bull Krating-Daeng.

11 Rechtbank Amsterdam je s sodbo z dne 17. januarja 2007 oba zahtevka zavrnilo.

12 Gerechtshof te Amsterdam (pritožbeno sodišče Amsterdam) je s sodbo z dne 2. februarja 2010 v velikem delu ugodilo pritožbi, ki jo je družba Red Bull vložila zoper sodbo Rechtbank Amsterdam. Ugotovilo je, da je imela znamka Red Bull Krating-Daeng na ozemlju Beneluksa ugled in da je javnost

zaradi podobnosti, ki izhaja iz uporabe skupnega elementa „Bull“, ki ga vsebujeta ta znamka in znak „The Bulldog“, ki ga za energijske pijače uporablja De Vries, vzpostavila povezavo med to znamko in navedenim znakom, pri čemer pa ju ni zamenjevala.

13 Gerechtshof te Amsterdam je menilo, da je navedeni znak podoben znaku Red Bull Krating-Daeng in da je hotel De Vries s tem, da se je obesil na to ugledno znamko, izkoristiti njen ugled, da bi pridobil del trga energetskih pijač družbe Red Bull, ki je vreden več milijard evrov prometa.

14 Gerechtshof te Amsterdam je menilo, da to, kar je navedel De Vries, in sicer da je bila raba znamke The Bulldog nadaljevanje rabe znaka „The Bulldog“, ki se je začel uporabljati pred letom 1983, za trženje in označevanje gostinske dejavnosti, ki zajema predvsem prodajo pijač, ni upravičen razlog za uporabo tega znaka.

15 Gerechtshof te Amsterdam je namreč menilo, da De Vries ni dokazal take nujnosti uporabe navedenega znaka, da od njega ne bi bilo upravičeno pričakovati, da ga preneha uporabljati.

16 De Vries je zoper sodbo Gerechtshof te Amsterdam vložil kasacijsko pritožbo pri Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče), s katero je Gerechtshof te Amsterdam med drugim očital, da je ozko razlagalo pojem „upravičen razlog“ v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 (v nadaljevanju: pojem „upravičen razlog“). V obravnavanem primeru naj bi bil tak razlog dobroverna uporaba znaka „The Bulldog“ kot trgovsko ime pred prijavo znamke Red Bull Krafing-Daeng.

17 Predložitveno sodišče ugotavlja, da je Gerechtshof te Amsterdam v okviru obravnavane zadeve pri presoji obstoja upravičenega razloga za uporabo tega znaka uporabilo merilo nujnosti uporabe znaka, ki je navedeno v sodbi Cour de justice Benelux z dne 1. marca 1975 v zadevi Colgate Palmolive proti Bols (Claeryn/Klarein).

18 Predložitveno sodišče dvomi, da je Gerechtshof te Amsterdam pravilno razlagalo pojem „upravičen razlog“. Ta pojem, kot je določen v členu 2.20(1)(c) Beneluške konvencije, naj bi bilo treba po eni strani razlagati v skladu s členom 5(2) Direktive 89/104. Po drugi strani naj bi Sodišče Evropske unije dalo v sodbi z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, ZOdl., str. I-8625) temu pojmu širši pomen, kot mu ga je dalo Cour de justice Benelux v zgoraj navedeni sodbi Palmolive proti Bols (Claeryn/Klarein).

19 V teh okoliščinah je Hoge Raad der Nederlanden prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je člen 5(2) Direktive [89/104] treba razlagati tako, da lahko gre za upravičen razlog v smislu te določbe tudi v primeru, če so znak, ki je enak ali podoben [ugledni] znamki, že pred prijavo te znamke v dobri veri uporabljale tretja oseba oziroma zadevne tretje osebe?“

## Vprašanje za predhodno odločanje

20 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da je mogoče za „upravičen razlog“ v smislu te določbe šteti to, da tretja oseba znak, podoben ugledni znamki, uporablja za proizvode, podobne proizvodom, za katere je bila registrirana ta znamka, če se dokaže, da je bil ta znak uporabljan pred prijavo navedene znamke.

21 Glede na okoliščine postopka v glavni stvari in glede na to, da je za odgovor na vprašanje za predhodno odločanje treba razložiti člen 5(2) Direktive 89/104, je treba poudariti, da čeprav se ta določba izrecno sklicuje le na primer, ko gre za uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, za proizvode ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je ta znamka registrirana, velja varstvo, določeno v tej določbi,

*a fortiori* tudi za uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je registrirana znamka (zgoraj navedena sodba Interflora in Interflora British Unit, točka 68 in navedena sodna praksa).

22 Ker ni sporno, da je znamka Red Bull Krating-Daeng ugledna, in ker imetnik te znamke zahteva, naj De Vries preneha proizvodnjo in trženje pijače z embalažo, opremljeno z znakom, ki je podoben navedeni znamki, za proizvode, ki so enaki proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana, se tudi v postopku v glavni stvari uporabi člen 5(2) Direktive 89/104.

23 Vendar se stranki iz spora o glavni stvari ne strinjata glede obsega pojma „upravičen razlog“. Medtem ko De Vries meni, da ta pojem lahko zajema dobroverno uporabo znaka, podobnega ugledni znamki, pred prijavo te znamke, pa družba Red Bull trdi, da navedeni pojem zajema le razloge, ki so objektivno nujni.

24 Družba Red Bull na prvem mestu trdi, da široka razlaga pojma „upravičen razlog“, ki izhaja iz argumentacije De Vries, pomeni posredno priznanje neregistriranih znamk, čeprav je Beneluška konvencija v skladu z Direktivo 89/104 vzpostavila sistem varstva znamk, ki temelji zgolj na njihovi registraciji.

25 Družba Red Bull na drugem mestu trdi, da bi ta razlaga napačno pomenila, da bi bil obseg pravic, ki jih ima imetnik prijavljene znamke za njeno varstvo na podlagi člena 5(2) navedene direktive, ožji od obsega pravic, ki jih ima na podlagi prvega odstavka tega člena.

26 Najprej je treba torej presoditi obseg pojma „upravičen razlog“ in nato ob upoštevanju te presoje ugotoviti, ali uporaba znaka pred prijavo ugledne znamke, kateri je podoben, lahko ustreza temu pojmu, če se znak uporablja za proizvode ali storitve, ki so enaki proizvodom ali storitvam, za katere je registrirana navedena znamka.

*Obseg pojma „upravičen razlog“*

27 Za uvod je treba ugotoviti, da pojem „upravičen razlog“ v Direktivi 89/104 ni opredeljen. Poleg tega besedilo člena 5(2) te direktive ne more podkrepiti ozke razlage tega pojma, ki jo navaja družba Red Bull.

28 Ta pojem je treba torej razlagati ob upoštevanju splošne sistematike in ciljev sistema, del katerega je (glej v tem smislu sodbo z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 24), in, natančneje, ob upoštevanju okoliščin določbe, v kateri je naveden (glej v tem smislu sodbo z dne 27. junija 2013 v zadevi Malaysia Dairy Industries, C-320/12, točka 25).

29 Najprej je treba opozoriti, da, čeprav člen 5 Direktive 89/104 določa, da registrirana znamka podeljuje imetniku izključno pravico, iz te določbe izhajajo tudi omejitve pri njenem izvajanju.

30 V skladu z ustaljeno sodno prakso se izključna pravica iz te določbe dodeli za to, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik te znamke, torej da se zagotovi, da znamka lahko opravi svoje funkcije. Zato mora biti izvrševanje te pravice omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v katero od funkcij znamke. Med te funkcije ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošnikom jamčiti za poreklo zadevnega proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, kot je zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (sodba z dne 19. septembra 2013 v zadevi Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, točka 58 in navedena sodna praksa).

31 Navesti je treba, da iz besedila člena 5(1) Direktive 89/104 in desete uvodne izjave te direktive izhaja, da je bilo pravo držav članic usklajeno tako, da ima imetnik znamke na podlagi izključne pravice, ki mu jo daje znamka, „absolutno“ varstvo pred tem, da bi tretje osebe uporabljale znake, ki so enaki tej znamki, za enake proizvode in storitve (zgoraj navedena sodba Interflora in Interflora British Unit, točka 36).

32 Čeprav je zakonodajalec varstvo pred uporabo – za katero ni bilo podano soglasje – znakov, ki so enaki znamki, za proizvode in storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila registrirana ta znamka, opredelil kot „absolutno“, je Sodišče to opredelitev podrobneje določilo, tako da je ne glede na to, kako obsežno je lahko varstvo, podeljeno na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104, njegov namen zgolj, da imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov, ki jih ima kot imetnik znamke, torej da mu zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije. Sodišče je na podlagi tega presodilo, da mora biti izvrševanje te izključne pravice, ki jo daje znamka, omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke (zgoraj navedena sodba Interflora in Interflora British Unit, točka 37).

33 Drugi odstavek člena 5 navedene direktive za ugledne znamke določa varstvo, ki je obsežnejše od varstva, določenega v prvem odstavku tega člena. Poseben pogoj za to varstvo je neupravičena uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, s katero se nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni učinek ali ugled te znamke oziroma bi se izkoriščal ali oškodoval njen razlikovalni učinek ali ugled (sodba z dne 18. junija 2009 v zadevi L’Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 34 in navedena sodna praksa).

34 Vendar mora država članica pri prenosu člena 5(2) Direktive 89/104 v nacionalno zakonodajo za enako ali podobno blago ali storitve zagotoviti vsaj enako široko varstvo kot za nepodobno blago ali storitve. Izbira, ki je na voljo državi članici, se tako navezuje na samo načelo zagotavljanja večjega varstva uglednih znamk, ne pa na primere, ki jih to varstvo zadeva, če ga država članica zagotovi (glej sodbo z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, ZOdl., str. I-12537, točka 20).

35 Vendar ta ugotovitev ne more pomeniti, da je treba pojem „upravičen razlog“ razlagati ob upoštevanju področja uporabe člena 5(1) Direktive 89/104.

36 Kot je generalna pravobranilka v bistvu ugotovila v točki 29 sklepnih predlogov, cilj prvega in drugega odstavka člena 5 te direktive namreč ni enak, tako da se pravila za varstvo običajnih znamk lahko uporabijo v okoliščinah, v katerih se ne uporabijo določbe o varstvu uglednih znamk. Slednje pa se lahko uporabijo v okoliščinah, v katerih se ne uporabijo določbe o varstvu običajnih znamk.

37 Družba Red Bull in italijanska vlada torej napačno trdita, da sistem varstva znamk, ki temelji na njihovi registraciji in ki ga je prevzela Beneluška konvencija, nasprotuje temu, da se obseg pravic imetnika prijavljene znamke lahko omeji.

38 Ugotoviti je namreč treba, da člen 5(2) Direktive 89/104 imetnikom uglednih znamk zgolj pod nekaterimi pogoji omogoča, da tretjim osebam prepovejo uporabo znakov, ki so enaki ali podobni njihovim znamkam, za blago ali storitve, ki niso enake ali podobne tistim, za katere so te znamke registrirane.

39 Varstvo uglednih znamk je širše od varstva običajnih znamk, saj prepoved uporabe znaka tretji osebi ne temelji na enakosti znaka ali znamke iz člena 5(1)(a) navedene direktive niti na verjetnosti zmede iz člena 5(1)(b) te direktive.

40 Natančneje, imetniku ugledne znamke za uveljavljanje varstva iz člena 5(2) Direktive 89/104 ni treba dokazati oškodovanja razlikovalnega učinka ali ugleda te znamke, če tretja oseba z uporabo znaka, ki je enak ali podoben navedeni znamki, nepošteno izkoristi njen ugled.

41 Vendar je namen Direktive 89/104 na splošno najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve (sodba z dne 27. aprila 2006 v zadevi Levi Strauss, C-145/05, ZOdl., str. I-3703, točka 29).

42 Iz tega je mogoče sklepati, da varstvo pravic imetnika znamke v navedeni Direktivi torej ni brezpogojno, saj je med drugim z namenom uravnoteženja navedenih interesov omejeno na primere, v katerih je imetnik dovolj pozoren, da ugovarja uporabi znakov drugih gospodarskih subjektov, ki lahko kršijo njegovo znamko (zgoraj navedena sodba Levi Strauss, točka 30).

43 Vendar so v sistemu varstva znamk, kot je ta, ki je bil na podlagi Direktive 89/104 sprejet z Beneluško konvencijo, interesi tretje osebe, da v gospodarskem prometu uporabi znak, ki je podoben ugledni znamki, upoštevani v okviru člena 5(2) te direktive, s tem da lahko uporabnik navedenega znaka uveljavlja „upravičen razlog“.

44 Če namreč imetnik ugledne znamke uspe dokazati obstoj ene od kršitev, navedenih v členu 5(2) te direktive, in med drugim nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znake, mora tretja oseba, ki uporabi znak, ki je podoben ugledni znamki, dokazati, da uporaba takega znaka temelji na upravičenem razlogu (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., str. I-8823, točka 39).

45 Iz tega je razvidno, da pojem „upravičen razlog“ ne zajema le objektivno nujnih razlogov, ampak se lahko navezuje tudi na subjektivne interese tretje osebe, ki uporablja znak, ki je enak ali podoben ugledni znamki.

46 Namen pojma „upravičen razlog“ ni ureditev sporov v zvezi z ugledno znamko in podobnim znakom, ki se je uporabljal pred prijavo te znamke, ali omejitev pravic, priznanih imetniku navedene znamke, ampak doseči ravnovesje med zadevnimi interesi ob upoštevanju interesov tretjega uporabnika tega znaka v posebnih okoliščinah člena 5(2) Direktive 89/104 in glede na široko varstvo te znamke. Pri tem sklicevanje tretje osebe na upravičen razlog za uporabo znaka, ki je podoben ugledni znamki, ne more pomeniti, da se tej osebi priznajo pravice, ki izhajajo iz registrirane znamke, obvezuje pa imetnika ugledne znamke, da dopusti uporabo podobnega znaka.

47 Sodišče je tako v točki 91 zgoraj navedene sodbe Interflora in Interflora British Unit, ki se je nanašala na uporabo ključnih besed za referenciranje na internetu, presodilo, da če so v oglasu, ki se prikaže na internetu na podlagi ključne besede, ki ustreza ugledni znamki, predstavljeni – ne da bi bili pri tem ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke, ne da bi škodovali ugledu znamke ali njenemu razlikovalnemu učinku in ne da bi oglas posegal v funkcije te znamke – proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika ugledne znamke, je treba ugotoviti, da gre pri taki uporabi načeloma za zdravo in lojalno konkurenco v sektorju zadevnih proizvodov ali storitev, torej za uporabo z „upravičenim razlogom“.

48 Pojma „upravičen razlog“ torej ni mogoče razlagati tako, da se omejuje na objektivno nujne razloge.

49 Ugotoviti je treba tudi, pod katerimi pogoji lahko ta pojem zajema uporabo znaka, ki je podoben ugledni znamki, za proizvod, ki je enak proizvodu, za katerega je bila registrirana navedena znamka, s strani tretje osebe, če je bil ta znak uporabljen pred prijavo te znamke.

*Pogoji, pod katerimi je predhodna uporaba znaka, ki je podoben znaku ugledne znamke, lahko zajeta s pojmom „upravičen razlog“*

50 De Vries v svojih stališčih trdi, da znak „The Bulldog“ uporablja za gastronomske storitve od leta 1975. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je ta uporaba dokazana od datuma pred registracijo znamke Red Bull Krating-Daeng. Poleg tega je De Vries imetnik besedne in figurativne znamke The Bulldog med drugim za brezalkoholne pijače, ki je bila registrirana 14. julija 1983. Datum, ko je De Vries začel proizvajati in tržiti energetske pijače z embalažo, opremljeno z znakom „Bull Dog“, ni naveden.

51 Ni sporno, da je De Vries znak „The Bulldog“ uporabljal za storitve in proizvode, ki so različni od tistih, za katere je bila registrirana znamka Red Bull, preden je ta znamka pridobila ugled.

52 Sodišče je presodilo, da kadar se tretja oseba poskuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega lastnega truda – je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke (glej zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 49).

53 Za ugotavljanje, ali se uporaba znaka pred prijavo ugledne znamke, kateri je podoben, s strani tretje osebe lahko šteje za „upravičen razlog“ v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 in za upravičenje tega, da ta tretja oseba izkorišča ugled navedene znamke, mora predložitveno sodišče opraviti presojo, pri kateri mora upoštevati predvsem dva elementa.

54 Na prvem mestu, taka analiza zahteva ugotovitev, kako se je navedeni znak uveljavil, in presojo ugleda, ki ga ima pri upoštevni javnosti. V obravnavanem primeru ni sporno, da se znak „The Bulldog“ uporablja za skupek proizvodov in gastronomskih storitev od leta 1983 ali dlje. Vendar natančen datum, ko je De Vries začel s prodajo energijskih pijač, iz predložitvene odločbe ni razviden.

55 Na drugem mestu je treba presoditi namen uporabnika istega znaka.

56 V zvezi s tem je treba za ugotovitev dobroverne uporabe znaka, ki je podoben ugledni znamki, upoštevati stopnjo podobnosti med proizvodi in storitvami, za katere se je ta znak uporabljal, in proizvodom, za katerega je bila ta znamka registrirana, ter kdaj je bil navedeni znak prvič uporabljen za proizvod, ki je enak proizvodu navedene znamke, in kdaj je ta znamka pridobila ugled.

57 Prvič, če se je znak pred prijavo ugledne znamke že uporabljal za storitve in proizvode, ki jih je mogoče povezati s proizvodom, za katerega je bila registrirana ta znamka, je uporabo tega znaka za ta proizvod mogoče šteti za preprosto povečanje asortimenta storitev in proizvodov, v zvezi s katerimi navedeni znak že ima neki ugled pri upoštevni javnosti.

58 V obravnavanem primeru ni sporno, da De Vries znak „The Bulldog“ uporablja za proizvode in gastronomske storitve, v okviru katerih prodaja pijače. Glede na ugled, ki ga ima ta znak pri upoštevni javnosti, in naravo proizvodov in storitev, za katere se je uporabljal, je prodajo energijskih pijač v embalaži, ki je opremljena z navedenim znakom, mogoče razumeti ne kot poskus izkoriščanja ugleda znamke Red Bull, ampak kot dejansko povečanje asortimenta proizvodov in storitev, ki jih ponuja De Vries. Ta ugotovitev je še močnejša, ker je bil znak „The Bulldog“ uporabljen za energijske proizvode, preden je znamka Red Bull Krating-Daeng pridobila ugled.

59 Drugič, več ugleda ima znak, ki je bil uporabljan pred prijavo podobne ugledne znamke, v okviru nekega asortimenta proizvodov in storitev, bolj je njegova uporaba potrebna za trženje proizvoda, ki je enak proizvodu, za katerega je bila registrirana znamka, pri čemer to velja toliko bolj, kolikor je proizvod po svoji naravi podoben asortimentu proizvodov in storitev, za katere se je ta znak predhodno uporabljal.

60 Iz navedenega torej izhaja, da je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da ima lahko imetnik ugledne znamke na podlagi „upravičenega razloga“ v smislu te določbe obveznost, da tretji osebi dopusti uporabo znaka, ki je podoben tej znamki, za proizvod, ki je enak proizvodu, za katerega je bila navedena znamka registrirana, če se dokaže, da se je ta znak uporabljal pred prijavo navedene znamke in da je bila njegova uporaba za enak proizvod dobroverna. Predložitveno sodišče mora pri preverjanju, ali je to tako, upoštevati zlasti:

— uveljavitev in ugled navedenega znaka pri upoštevni javnosti,

— stopnjo podobnosti med proizvodi in storitvami, za katere se je isti znak prvotno uporabljal, in proizvodom, za katerega je bila ugledna znamka registrirana, in

— gospodarsko in tržno pomembnost uporabe znaka, ki je podoben tej znamki, za ta proizvod.

**Stroški**

61 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopkih 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 (prvi senat) razsodilo:

**Člen 5(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da ima lahko imetnik ugledne znamke na podlagi „upravičenega razloga“ v smislu te določbe obveznost, da tretji osebi dopusti uporabo znaka, ki je podoben tej znamki, za proizvod, ki je enak proizvodu, za katerega je bila navedena znamka registrirana, če se dokaže, da se je ta znak uporabljal pred prijavo navedene znamke in da je bila njegova uporaba za enak proizvod dobroverna. Predložitveno sodišče mora pri preverjanju, ali je to tako, upoštevati zlasti:**

— **uveljavitev in ugled navedenega znaka pri upoštevni javnosti,**

— **stopnjo podobnosti med proizvodi in storitvami, za katere se je isti znak prvotno uporabljal, in proizvodom, za katerega je bila ugledna znamka registrirana, in**

— **gospodarsko in tržno pomembnost uporabe znaka, ki je podoben tej znamki, za ta proizvod.**

Podpisi