SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 27. novembra 2008 *

V zadevi C-252/07,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 15. maja 2007, ki je prispela na Sodišče 29. maja 2007, v postopku

Intel Corporation Inc.

proti

CPM United Kingdom Limited Ltd,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec), A. Tizzano, A. Borg Barthet, in E. Levits, sodniki,

* Jezik postopka: angleščina.

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 16. aprila 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Intel Corporation Inc. J. Mellor, QC, po pooblastilu CMS Cameron McKenna LLP,

– za CPM United Kingdom Limited Ltd M. Engelman, barrister, in M. Bilewycz, vpisan v register zastopnikov za znamke,

– za vlado Združenega kraljestva V. Jackson, zastopnica, skupaj s S. Malyniczem, barrister,

– za italijansko vlado I. M. Braguglia, zastopnik, skupaj z G. Aiellom, avvocato dello Stato,

– za Komisijo Evropskih skupnosti W. Wils, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 26. junija 2008

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 4(4)(a) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru tožbe, s katero je Intel Corporation Inc. (v nadaljevanju: Intel Corporation) zahtevala razglasitev neveljavnosti znamke INTELMARK, katere imetnik je CPM United Kingdom Limited (v nadaljevanju: družba CPM).

Pravni okvir

Pravo Skupnosti

3 Člen 4 Direktive, naslovljen „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, določa:

„1. Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:

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

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo 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 znamko.

2. Izraz ‚prejšnje znamke' v smislu odstavka 1 pomeni:

(a) naslednje vrste znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred datumom prijave za registracijo znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi znamkami:

[…]

(ii) znamke, registrirane v državi članici […]

[…]

[…]

4. Poleg tega lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

(a) znamka je enaka ali podobna prejšnji nacionalni znamki v smislu odstavka 2 in bo ali je bila registrirana za blago in storitve, ki niso podobni blagu in storitvam, za katere je registrirana prejšnja znamka Skupnosti, če prejšnja znamka v zadevni državi članici uživa ugled in če bi uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke;

[…]“

4 Člen 5 Direktive, naslovljen „Pravice iz znamke“, v odstavku 2 določa:

„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 ali ugled znamke.“

5 Sodišče je zadnjo določbo razlagalo v točkah 29 in 30 sodbe z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, str. I-12537):

„29 Morebitne kršitve iz člena 5(2) Direktive so posledica določene stopnje podobnosti med znamko in znakom, zaradi katere upoštevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med znakom in znamko, čeprav ju ne zamenja (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 23).

30 Obstoj takšne zveze kot tudi verjetnosti zmede v okviru člena 5(1)(b) Direktive je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve (glede verjetnosti zmede glej sodbi [z dne 11. novembra 1997 v zadevi] SABEL, [C-251/95, Recueil, str. I-6191], točka 22, in [z dne 22. junija 2000 v zadevi] Marca Mode, [C-425/98, Recueil, str. I-4861], točka 40).“

Nacionalno pravo

6 Združeno Kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je prenesla Direktivo v nacionalno pravo s Trade Marks Act 1994 (zakon iz leta 1994 o znamkah, v nadaljevanju: zakon o znamkah).

7 V skladu s členom 5(3)(a) zakona o znamkah se „znamka, ki […] je enaka ali podobna prejšnji znamki, […] ne registrira, če – oziroma v obsegu, v katerem – uživa prejšnja znamka ugled v Združenem kraljestvu (ali v primeru znamke Skupnosti (ali mednarodne znamke (ES)) v Evropski skupnosti) in če bi uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.

8 Člen 47(2)(a) zakona o znamkah določa, da „se lahko znamka razglasi za neveljavno, če […] obstaja prejšnja znamka, v zvezi s katero so izpolnjeni pogoji iz člena 5(1), (2) ali (3)“.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

9 Družba Intel Corporation je med drugim imetnica nacionalne besedne znamke INTEL, registrirane v Združenem kraljestvu, in različnih drugih nacionalnih znamk in znamk Skupnosti, ki so sestavljene iz besede „Intel“ ali le-to vključujejo. Proizvodi in storitve, za katere so bile registrirane te znamke, so zlasti računalniki in proizvodi in storitve v zvezi z računalniki iz razredov 9, 16, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

10 Iz predhodne odločbe izhaja, da znamka INTEL uživa velik ugled v Združenem kraljestvu za proizvode v zvezi z mikroprocesorji (elektronski čipi in čipi kot vmesniki do perifernih enot) in multimedijsko in profesionalno računalniško programsko opremo.

11 Družba CPM United Kingdom Ltd je imetnica nacionalne besedne znamke INTELMARK, registrirane v Združenem kraljestvu z učinkom od 31. januarja 1997 za „storitve trženja in trženja po telefonu“ iz razreda 35 Nicejskega aranžmaja.

12 Družba Intel Corporation je 31. oktobra 2003 pri United Kingdom Trade Mark Registry vložila zahtevo za razglasitev neveljavnosti znamke INTELMARK, v kateri se je sklicevala na člen 47(2) zakona o znamkah in pri tem navedla, da naj bi uporaba te znamke izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled njene prejšnje znamke INTEL v smislu člena 5(3) tega zakona.

13 Hearing Officer (pristojni uradnik pri United Kingdom Trade Mark Registry) je z odločbo z dne 1. februarja 2006 njeno zahtevo zavrnil.

14 Tožba, ki jo je družba Intel Corporation vložila pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), je bila zavrnjena s sodbo z dne 26. julija 2006.

15 Družba Intel Corporation je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Družba Intel Corporation pred tem sodiščem navaja, da je namen člena 4(4)(a) in člena 5(2) Direktive varovati imetnika znamke, ki ima ugled, pred verjetnostjo oslabitve.

17 Družba Intel Corporation meni – pri čemer se opira na zgoraj navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux – da za uživanje varstva, dodeljenega s členom 4(4)(a) Direktive, zadošča, da stopnja podobnosti med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in poznejšo znamko učinkuje tako, da upoštevna javnost vzpostavi zvezo med tema

znamkama. Kot „zvezo“ naj bi bilo treba razumeti vsakršno miselno asociacijo med navedenima znamkama. Zato naj bi zadoščalo, da se prejšnja znamka zgolj prikliče v spomin.

18 Družba Intel Corporation poleg tega trdi – pri čemer se opira na točko 30 zgoraj navedene sodbe General Motors –, da kadar je prejšnja znamka edinstvena in ima močan razlikovalni značaj, je treba sprejeti, da jo oškoduje tako rekoč vsaka uporaba za katere koli druge proizvode in storitve. Dodaja, da kadar je prejšnja znamka edinstvena in dobro poznana, je treba vsakršno oškodovanje ustaviti na samem začetku, sicer bi ta znamka sčasoma izgubila bistvo.

19 Predložitveno sodišče ugotavlja, najprej, da je „Intel“ izmišljena beseda, ki razen v zvezi s proizvodi, ki jih označuje, nima nobenega pomena, da je znamka INTEL edinstvena, saj besede, iz katere je sestavljena, razen družbe Intel Corporation za proizvode in storitve, ki jih ponuja, ni uporabil nihče za noben proizvod ali storitev, in da navedena znamka na področju računalnikov in proizvodov, povezanih z računalniki, uživa zelo velik ugled v Združenem kraljestvu.

20 Nato, predložiteno sodišče meni, da sta znamki INTEL in INTELMARK podobni, vendar izhaja iz predpostavke, da uporaba znamke INTELMARK ne more priklicati v spomin gospodarske povezave z družbo Intel Corporation.

21 Nazadnje, predložitveno sodišče ugotavlja, da na eni strani proizvodi – zlasti računalniki in proizvodi, povezani z računalniki – in storitve, za katere so bile registrirane nacionalne znamke in znamke Skupnosti, ki so sestavljene iz besede „Intel“ ali le-to vključujejo in katerih imetnik je družba Intel Corporation, in na drugi strani storitve, za katere je bila registrirana znamka INTELMARK, niso podobni.

22 Predložitveno sodišče se sprašuje, ali ima v takih dejanskih okoliščinah imetnik prejšnje znamke, ki ima ugled, pravico do varstva iz člena 4(4)(a) Direktive. Na splošno se sprašuje o pogojih in obsegu tega varstva.

23 Zato je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno vprašanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali v skladu s členom 4(4)(a) [Direktive] dejstva, da:

a) ima prejšnja znamka velik ugled za natančno določene vrste proizvodov ali storitev,

b) ti proizvodi ali storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom ali storitvam poznejše znamke,

c) je prejšnja znamka edinstvena glede katerih koli proizvodov ali storitev in

d) bi povprečen potrošnik ob poznejši znamki, uporabljeni za storitve te znamke, pomislil na prejšnjo znamko,

sama po sebi zadoščajo za ugotovitev obstoja (i) ‚zveze' v smislu točk 29 in 30 zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux in/ali (ii) izkoriščanja in/ali oškodovanja v smislu omenjenega člena?

2. Če je odgovor nikalen, katere elemente mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali ta zveza zadošča? Kakšen pomen je treba pri celoviti presoji obstoja ‚zveze' zlasti pripisati proizvodom ali storitvam iz opisa poznejše znamke?

3. Kateri elementi so v okviru člena 4(4)(a) Direktive potrebni, da je izpolnjen pogoj oškodovanja razlikovalnega značaja? Podrobneje, (i) ali mora biti prejšnja znamka edinstvena, (ii) ali prva sporna uporaba zadošča za ugotovitev obstoja oškodovanja razlikovalnega značaja in (iii) ali se pri elementu oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke zahteva učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov?"

Vprašanja za predhodno odločanje

Uvodne ugotovitve

24 Treba je ugotoviti, da sta člena 4(4)(a) in 5(2) Direktive zapisana v bistvu z enakimi besedami in da znamkam, ki imajo ugled, dodeljujeta enako varstvo.

25 Zato razlaga člena 5(2) Direktive, ki jo je podalo Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, velja tudi za člen 4(4)(a) Direktive (glej v tem smislu sodbo z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 17).

Varstvo, ki ga dodeljuje člen 4(4)(a) Direktive

26 Člen 4(4)(a) Direktive za znamke, ki imajo ugled, določa varstvo, ki je obsežnejše od varstva, predvidenega v odstavku 1 istega člena. Poseben pogoj tega varstva je uporaba – poznejše znamke –, ki izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (glede člena 5(2) Direktive glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Marca

Mode, točka 36, in Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 27, ter sodbo z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 40).

27 Kršitve, zoper katere člen 4(4)(a) Direktive zagotavlja navedeno varstvo za znamke, ki imajo ugled, pomenijo, prvič, oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke, drugič, oškodovanje ugleda te znamke in, tretjič, izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda navedene znamke.

28 Že ena od teh kršitev zadošča za uporabo navedene določbe.

29 Oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke – pri čemer se to oškodovanje označuje tudi z besedami „oslabitev“, „izpodjedanje“ ali „zabris“ – obstaja, če je sposobnost te znamke – da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izhajajo od imetnika navedene znamke – oslabljena, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti. To je zlasti takrat, kadar prejšnja znamka, ki je izzvala takojšno asociacijo s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana, tega ne more več povzročiti.

30 Morebitne kršitve iz člena 4(4)(a) Direktive so posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, zaradi katere upoštevna javnost poveže oziroma

vzpostavi zvezo med njima, čeprav ju ne zamenja (glede člena 5(2) Direktive glej zgoraj navedene sodbe General Motors, točka 23; Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 29, ter adidas in adidas Benelux, točka 41).

31 Če takšne zveze javnost ne vzpostavi, potem uporaba poznejše znamke ne more izkoriščati ali oškodovati razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.

32 Vendar zgolj obstoj take zveze ne more zadoščati za ugotovitev, da obstaja ena od kršitev iz člena 4(4)(a) Direktive, ki so, kot je to poudarjeno v točki 26 te sodbe, poseben pogoj varstva znamk, ki imajo ugled, ki je določeno v tej določbi.

Upoštevna javnost

33 Javnost, ki jo je treba upoštevati pri določitvi, ali se lahko z uporabo člena 4(4)(a) Direktive razglasi za neveljavno poznejša znamka, se spreminja glede na vrsto kršitve, na katero se sklicuje imetnik prejšnje znamke.

34 Razlikovalni značaj in ugled znamke je treba namreč presojati glede na njeno zaznavanje pri upoštevni javnosti, ki jo predstavlja povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glede razlikovalnega značaja glej sodbo

z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 34; glede ugleda glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo General Motors, točka 24).

35 Zato je treba obstoj kršitev, ki pomenijo oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je ta znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

36 Na drugi strani pa je treba obstoj kršitev, ki pomenijo izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke – kadar je prepovedana korist, ki jo ima od te znamke imetnik poznejše znamke – presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je poznejša znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

Dokazi

37 Imetnik prejšnje znamke mora za uživanje varstva, določenega v členu 4(4)(a) Direktive, predložiti dokaz, da bi uporaba poznejše znamke „izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.

38 Imetniku prejšnje znamke v ta namen ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 4(4)(a) Direktive. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšne znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti.

39 Kadar imetniku prejšnje znamke uspe dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 4(4)(a) Direktive bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti, potem mora imetnik poznejše znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom.

Prvo vprašanje pod točko (i) in drugo vprašanje

40 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem pod točko (i) in drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, katera so upoštevna merila pri presoji, ali med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in poznejšo znamko, za katero se zahteva razglasitev neveljavnosti, obstaja zveza v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux (v nadaljevanju: zveza).

41 Obstoj take zveze je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve (glede člena 5(2) Direktive glej zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 30, ter adidas in adidas Benelux, točka 42).

42 Ti dejavniki so lahko:

– stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama;

– narava proizvodov in storitev, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, vključno s stopnjo bližine ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo;

– intenzivnost ugleda prejšnje znamke;

– stopnja razlikovalnega značaja prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo;

– obstoj verjetnosti zmede pri javnosti.

43 V zvezi s tem je treba podati določena pojasnila.

44 Glede stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama je treba navesti, da bolj ko sta si podobni, verjetneje je, da bo upoštevna javnost ob poznejši znamki pomislila na prejšnjo znamko, ki ima ugled. Tako je *a fortiori*, če sta navedeni znamki enaki.

45 Vendar enakost med nasprotujočima si znamkama in le njuna *a fortiori* podobnost ne zadoščata, da se ugotovi obstoj zveze med tema znamkama.

46 Mogoče je namreč, da sta nasprotujoči si znamki registrirani za proizvode ali storitve, glede katerih se upoštevni javnosti ne prekrivata.

47 Poleg tega je treba opozoriti, da se ugled znamke presoja glede na javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila ta znamka registrirana. Lahko gre za širšo javnost ali bolj specializirano javnost (glej zgoraj navedeno sodbo General Motors, točka 24).

48 Zato ni mogoče izključiti, da se javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, popolnoma razlikuje od javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana poznejša znamka, in da prejšnja znamka ne glede na svoj ugled javnosti, ki ji je poznejša znamka namenjena, ni poznana. Podobno, mogoče je, da se javnost, ki ji je namenjena vsaka od teh znamk, nikoli ne sreča z drugo znamko, tako da javnost ne more vzpostaviti nobene zveze med tema znamkama.

49 Čeprav sta javnosti, ki ju zadevajo proizvodi ali storitve, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, enaki ali se v določeni meri prekrivata, so lahko poleg tega navedeni

proizvodi ali storitve tako različni, da ni mogoče, da bi upoštevna javnost ob poznejši znamki pomislila na prejšnjo znamko.

50 Zato je treba pri presoji obstoja zveze med tema znamkama upoštevati naravo proizvodov ali storitev, za katere sta bili ti znamki registrirani.

51 Ravno tako je treba poudariti, da so lahko določene znamke pridobile ugled, ki presega javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere so bile te znamke registrirane.

52 V takem primeru je mogoče, da javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je poznejša znamka registrirana, poveže nasprotujoči si znamki, pa čeprav bi se ta javnost popolnoma razlikovala od javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana prejšnja znamka.

53 Zato je pri presoji obstoja zveze med nasprotujočima si znamkama mogoče, da je treba upoštevati intenzivnost prejšnje znamke, ki ima ugled, da se ugotovi, ali ta ugled presega javnost, ki ji je ta znamka namenjena.

54 Ravno tako velja, da močnejši ko je razlikovalni značaj prejšnje znamke, pa naj ga ima sama po sebi ali naj bo pridobljen z uporabo te znamke, verjetneje je, da upoštevna javnost ob srečanju z enako ali podobno poznejšo znamko pomisli na navedeno prejšnjo znamko.

55 Zato je treba pri presoji obstoja zveze med nasprotujočima si znamkama upoštevati stopnjo razlikovalnega značaja prejšnje znamke.

56 Kadar sta sposobnost znamke, da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izhajajo od imetnika navedene znamke, in s tem njen razlikovalni značaj toliko močna, da naredita znamko za edinstveno – kar glede besedne znamke, kakršna je INTEL, pomeni, da besede, iz katere je sestavljena, razen imetnika znamke za proizvode in storitve, ki jih ponuja, ni uporabil nihče za noben proizvod ali storitev – je treba v zvezi s tem preučiti, ali je prejšnja znamka edinstvena oziroma v svojem bistvu edinstvena.

57 Nazadnje, zveza med nasprotujočima si znamkama nujno obstaja v primeru verjetnosti zmede, torej kadar upoštevna javnost misli ali lahko misli, da proizvodi ali storitve, ponujeni pod prejšnjo znamko, in tisti, ponujeni pod poznejšo znamko, izhajajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij (glej v tem smislu med drugim sodbi z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17, in z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 59).

58 Vendar – kot izhaja iz točk od 27 do 31 zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux – se za izvajanje varstva, določenega v členu 4(4)(a) Direktive, ne zahteva obstoj verjetnosti zmede.

59 Predložitveno sodišče podrobneje sprašuje, ali okoliščine, naštete v točkah od (a) do (d) prvega vprašanja za predhodno odločanje, zadoščajo za ugotovitev, da obstaja zveza med nasprotujočima si znamkama.

60 Glede okoliščine iz točke (d) tega vprašanja je treba navesti, da dejstvo, da povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ob poznejši znamki pomisli na prejšnjo znamko, pomeni obstoj take zveze.

61 Okoliščine, navedene v točkah od (a) do (c) istega vprašanja, pa – kot izhaja iz točk od 41 do 58 te sodbe – ne pomenijo nujno obstoja zveze med nasprotujočima si znamkama, vendar ga niti ne izključujejo. Predložitveno sodišče mora svojo analizo opreti na vsa dejstva v postopku v glavni stvari.

62 Zato je treba na prvo vprašanje pod točko (i) in drugo vprašanje odgovoriti, da je člen 4(4)(a) Direktive treba razlagati tako, da je obstoj zveze med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in poznejšo znamko v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve.

63 Dejstvo, da povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ob poznejši znamki pomisli na prejšnjo znamko, ki ima ugled, pomeni obstoj take zveze med nasprotujočima si znamkama v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux.

64 Dejstvo, da:

– ima prejšnja znamka velik ugled za natančno določene vrste proizvodov ali storitev,

– ti proizvodi ali storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom ali storitvam poznejše znamke in

– je prejšnja znamka edinstvena glede katerih koli proizvodov ali storitev,

ne pomeni nujno obstoja zveze med nasprotujočima si znamkama v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux.

Prvo vprašanje pod točko (ii) in tretje vprašanje

65 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem pod točko (ii) sprašuje, ali okoliščine, naštete v točkah od (a) do (d), zadoščajo kot dokaz, da uporaba poznejše znamke izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, katera so upoštevna merila pri presoji, ali uporaba poznejše znamke oškoduje oziroma bi oškodovala razlikovalni značaj prejšnje znamke.

66 Najprej, morebitne kršitve iz člena 4(4)(a) Direktive so, kot je bilo poudarjeno v točki 30 te sodbe, posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, zaradi katere upoštevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med njima, čeprav ju ne zamenja.

67 Hitreje in močneje ko se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba poznejše znamke izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.

68 Iz tega izhaja, da je obstoj ene od kršitev iz člena 4(4)(a) Direktive ali resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti tako kot obstoj zveze med nasprotujočima si znamkama treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve, med katerimi so v točki 42 te sodbe že našteta merila.

69 V preostalem, Sodišče je glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega značaja prejšnje znamke že razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve (glede člena 5(2) Direktive glej zgoraj navedeno sodbo General Motors, točka 30).

70 Nato, okoliščine, naštete v točkah od (a) do (d) prvega vprašanja, ne zadoščajo za ugotovitev, da obstaja izkoriščanje in/ali oškodovanje v smislu člena 4(4)(a) Direktive.

71 Zlasti kar zadeva okoliščino iz točke (d) tega vprašanja, iz točke 32 te sodbe izhaja, da obstoj zveze med nasprotujočima si znamkama ne pomeni, da imetniku prejšnje znamke ni treba predložiti dokazov o dejanski in sedanji kršitvi njegove znamke v smislu člena 4(4)(a) Direktive ali o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti.

72 Nazadnje, glede oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke je treba na drugi del tretjega vprašanja odgovoriti, prvič, da ni nujno, da je prejšnja znamka edinstvena, da bi bilo mogoče dokazati obstoj take kršitve ali resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti.

73 Znamka, ki ima ugled, ima namreč neizogibno razlikovalni značaj, in sicer pridobljen vsaj z uporabo. Zato uporaba enake ali podobne poznejše znamke – četudi prejšnja znamka, ki ima ugled, ni edinstvena – lahko oslabi razlikovalni značaj navedene prejšnje znamke.

74 Vendar, večji ko ima prešnja znamka edinstveni značaj, bolj bo lahko uporaba enake ali podobne poznejše znamke oškodovala njen razlikovalni značaj.

75 Drugič, prva uporaba enake ali podobne poznejše znamke lahko zadošča, odvisno od primera, da povzroči dejansko in sedanje oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke ali da nastane resno tveganje za nastanek takega oškodovanja v prihodnosti.

76 Tretjič, oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke obstaja, kot je bilo poudarjeno v točki 29 te sodbe, če je sposobnost te znamke – da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izhajajo od imetnika navedene znamke – oslabljena, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene prepoznavne moči v javnosti.

77 Iz tega sledi, da se v okviru dokaza, da uporaba poznejše znamke oškoduje oziroma bi oškodovala razlikovalni značaj prejšnje znamke, zahteva, da se dokaže bodisi sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana, ki je posledica uporabe poznejše znamke, bodisi resno tveganje za nastanek take spremembe v prihodnosti.

78 Nasprotno, pri presoji, ali uporaba poznejše znamke oškoduje ali bi oškodovala razlikovalni značaj prejšnje znamke, ni pomembno, ali imetnik poznejše znamke iz razlikovalnega značaja prejšnje znamke pridobi dejansko gospodarsko korist.

79 Zato je treba na prvo vprašanje pod točko (ii) in tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 4(4)(a) Direktive razlagati tako, da je obstoj uporabe poznejše znamke, ki izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma ki bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke, treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve.

80 Dejstvo, da:

– ima prejšnja znamka velik ugled za natančno določene vrste proizvodov ali storitev,

– ti proizvodi ali storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom ali storitvam poznejše znamke,

– je prejšnja znamka edinstvena glede katerih koli proizvodov ali storitev in

– povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ob poznejši znamki pomisli na prejšnjo znamko, ki ima ugled,

ne zadošča, da se dokaže, da uporaba poznejše znamke izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke v smislu člena 4(4)(a) Direktive.

81 Člen 4(4)(a) Direktive je treba razlagati tako, da:

– uporaba poznejše znamke lahko oškoduje razlikovalni značaj prejšnje znamke, ki ima ugled, čeprav zadnja ni edinstvena;

– prva uporaba poznejše znamke lahko zadošča za oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke;

– v okviru dokaza, da uporaba poznejše znamke oškoduje oziroma bi oškodovala razlikovalni značaj prejšnje znamke, se zahteva, da se dokaže bodisi sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana, ki je posledica uporabe poznejše znamke, bodisi resno tveganje za nastanek take spremembe v prihodnosti.

Stroški

82 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku 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:

1. **Člen 4(4)(a) 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 je obstoj zveze med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in poznejšo znamko v smislu sodbe z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01) treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve.**

2. **Dejstvo, da povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ob poznejši znamki pomisli na prejšnjo znamko, ki ima ugled, pomeni obstoj take zveze med nasprotujočima si znamkama v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux.**

3. **Dejstvo, da:**

   – **ima prejšnja znamka velik ugled za natančno določene vrste proizvodov ali storitev,**

   – **ti proizvodi ali storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom ali storitvam poznejše znamke in**

– **je prejšnja znamka edinstvena glede katerih koli proizvodov ali storitev,**

ne pomeni nujno obstoja zveze med nasprotujočima si znamkama v smislu zgoraj navedene sodbe Adidas-Salomon in Adidas Benelux.

4. **Člen 4(4)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da je obstoj uporabe poznejše znamke, ki izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke, treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve.**

5. **Dejstvo, da:**

– **ima prejšnja znamka velik ugled za natančno določene vrste proizvodov ali storitev,**

– **ti proizvodi ali storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom ali storitvam poznejše znamke,**

– **je prejšnja znamka edinstvena glede katerih koli proizvodov ali storitev in**

– **povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ob poznejši znamki pomisli na prejšnjo znamko, ki ima ugled,**

ne zadošča, da se dokaže, da uporaba poznejše znamke izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke v smislu člena 4(4)(a) Direktive 89/104.

6. Člen 4(4)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da:

– **uporaba poznejše znamke lahko oškoduje razlikovalni značaj prejšnje znamke, ki ima ugled, čeprav zadnja ni edinstvena;**

– **prva uporaba poznejše znamke lahko zadošča za oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke;**

– **v okviru dokaza, da uporaba poznejše znamke oškoduje oziroma bi oškodovala razlikovalni značaj prejšnje znamke, se zahteva, da se dokaže bodisi sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana, ki je posledica uporabe poznejše znamke, bodisi resno tveganje za nastanek take spremembe v prihodnosti.**

Podpisi