SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE ELEANOR SHARPSTON,

predstavljeni 26. junija 2008 [1]

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je predložilo Court of Appeal of England and Wales, se nanaša na obseg varstva pred „oslabitvijo“ blagovnih znamk, ki imajo ugled.

2. V skladu s pravom Skupnosti o znamkah [2] lahko država članica določi, da se lahko nacionalna znamka razglasi za neveljavno, če je podobna prejšnji nacionalni znamki, čeprav sta bili znamki registrirani za različno blago ali storitve, 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“.

3. Sodišče je to besedilo razlagalo tako, da ni treba, da je zahtevana stopnja podobnosti med znamkama tolikšna, da bi pri potrošniku povzročila verjetnost zmede, temveč da zadostuje, da upoštevna javnost „vzpostavi povezavo“ med njima.

4. Sporno vprašanje v postopku pred nacionalnim sodiščem je, ali lahko lastniki znamke „Intel“, ki ima ugled na področju računalniške opreme in storitev, dosežejo razveljavitev poznejše znamke „Intelmark“, ki je registrirana za storitve trženja. V tem smislu Court of Appeal prosi za nadaljnjo razjasnitev narave „povezave“, ki je zahtevana v sodni praksi, in pojmov (i) nepošteno izkoriščati in (ii) oškodovati razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.

Razlaga pojma oslabitve

5. Pomembna vloga znamke je, da blago ali storitve povezuje z dobaviteljem, ki je lahko izvirni proizvajalec ali trgovski posrednik. To je v korist tako dobavitelja kot potrošnika. Dobavitelj si lahko ustvari ugled, ki je za proizvode, ki nosijo to znamko, zaščiten pred

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

2 – Člen 4(4)(a) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, 1989, str. 1) (v nadaljevanju: Direktiva ali Direktiva o znamkah). Zakonodajo bom natančneje predstavila spodaj (točka 14 in naslednje).

prisvojitvijo s strani konkurentov, in lahko tako spodbuja trgovanje s temi proizvodi. Enako se lahko potrošnik odloča o nakupu na podlagi lastnosti, ki jih povezuje s to znamko. Ker so te odločitve lahko odklonilne, je to spodbuda za proizvajalce, da ohranjajo in izboljšujejo kakovost blaga ali storitev, ki jih ponujajo pod to znamko.

6. V teh okoliščinah znamki, ki sta enaki ali sta si dovolj podobni, da bi se lahko zamenjali, ne moreta obstajati hkrati, razen če se blago in storitve, za katere se znamki uporabljata, dovolj razlikujejo, da je nevarnost zmede izključena. Znamke so tako varovane z osnovnim pravilom [3], ki preprečuje registracijo ali uporabo znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, za blago in storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je znamka registrirana. Bolj nazorno, okoli vsake znamke je „področje izključitve“, v katero druge znamke ne smejo posegati. Obseg tega področja se spreminja glede na okoliščine. Enaka ali izjemno podobna znamka mora biti bolj oddaljena glede na blago ali storitve, ki jih zajema varovana znamka. In obratno, znamka, ki se uporablja za enake ali izjemno podobne proizvode, mora biti glede podobnosti z varovano znamko od nje bolj oddaljena.

7. Tako varstvo navadno velja za zadostno. Podobni ali celo enaki znamki lahko hkrati obstajata za različne proizvode, ne da bi v zavesti potrošnikov povzročali zmedo ali škodovali poslovnim interesom trgovcev.

8. Vendar to ne velja v vseh okoliščinah. Očitno protislovje nastopi pri najbolj znanih znamkah, ki so posebej ogrožene zaradi obstoja podobnih znamk, tudi če te veljajo za zelo različne vrste proizvodov, pri katerih bi bila dejanska zamenjava malo verjetna. Poleg tega imajo take znamke funkcije, ki presegajo povezovanje blaga in storitev z enotnim virom. Predstavljajo močno podobo kakovosti, odličnosti, mladosti, zabave, razkošja, dogodivščine, blišča ali drugih splošno zaželenih lastnosti življenjskega sloga; podoba ni nujno povezana s posameznimi proizvodi, vendar lahko sama po sebi ustvari močno tržno sporočilo [4].

3 – Tako pravilo vsebuje člen 4(1) Direktive; glej točko 16.

4 – Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja, predstavljene 13. junija 2002 v zadevi Arsenal Football Club plc proti Matthewu Reedu (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točki 46 in 47).

9. Če bi bila „Coca-Cola“ registrirana le za brezalkoholne pijače, si ni težko prestavljati, da bi bil njen razlikovalni značaj spodkopan, če bi to znamko (ali podobno znamko ali znak) uporabljale tretje osebe za množico drugih, z izvirnimi proizvodi nepovezanih proizvodov; ali kako škodljivo bi bilo za ugled znamke, če bi se uporabila za motorna olja slabe kakovosti ali cenene odstranjevalce barv.

10. Pojem varstva znamk pred oslabitvijo izhaja iz takih ugotovitev. Kot je opozoril generalni pravobranilec Jacobs v *Adidas I* [5], ga je leta 1927 prvič opredelil Schechter – čeprav je ta menil, da bi morale biti takega varstva deležne predvsem „poljubne, skovane in izmišljene znamke“ in ne znane znamke [6].

11. Splošno priznani vrsti oslabitve sta: zabris in očrnitev [7]. Širše, prva vrsta ustreza pojmu oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke iz člena 4(4)(a) Direktive in mojemu prvemu primeru v zvezi s Coca-Colo, druga pa ustreza pojmu oškodovanja njenega ugleda in mojemu drugemu primeru.

12. V členu 4(4)(a) je dodana nadaljnja vrsta zlorabe: izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, ki se pogosto označuje kot obešanje na ugled (free-riding) [8].

13. Tako priznano varstvo se ne nanaša toliko na povezavo med proizvodom in njegovim virom kot predvsem na uporabo znamke kot sredstva za sporočanje, ki nosi širše tržno sporočilo.

5 – Zadeva *Adidas-Salomon in Adidas Benelux* (C-408/01, Recueil, str. I-12537); sklepni predlogi, točki 37 in 38; spodaj v točki 33 navedeni v celoti.

6 – Frank I. Schechter,'The rational basis of trademark protection', *Harvard Law Review*, 1927, str. 813. Na Schechterja je vplivala odločba iz leta 1924, ki jo je izdalo Landesgericht Elberfeld, Nemčija, ki je ugodilo lastniku dobro znane znamke „Odol“, registrirane za ustno vodo, in razveljavilo registracijo enake znamke za proizvode iz jekla, z utemeljitvijo, da je imela tožeča stranka „kar največji interes, da se njena znamka ne oslabi (*verwässert*): njena prodajna moč bi bila oslabljena, če bi jo vsi uporabljali za označevanje svojega blaga“ (prevod po Schechterjevem prevodu). Spodbudna je ugotovitev, da so začetki pojma oslabitve povezani z ustno vodo.

7 – Ti izrazi so uporabljeni v United States Trademark Dilution Revision Act of 2006. Pojem „oslabitev“ pa se včasih uporablja le v zvezi z zabrisom, pri čemer se očrnitev obravnava kot ločen pojem.

8 – Sklepni predlogi Adidas I., točka 39 in opomba 18. V teh sklepnih predlogih izraze „free-riding“ (obešanje na ugled), „blurring“ (zabris) in „tarnishment“ (očrnitev) uporabljam kot stenografsko okrajšavo za pojme nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke oziroma oškodovanja razlikovalnega značaja te znamke oziroma oškodovanja ugleda te znamke, kot je določeno v Direktivi.

Upoštevna zakonodaja

14. V Evropski Skupnosti je pravo znamk sestavljeno iz dveh delov. Na eni strani je sistem znamk Skupnosti, ki velja v vsej Skupnosti in je urejen z Uredbo o znamki Skupnosti [9]. Na drugi strani ločeno obstajajo nacionalni sistemi znamk, ki so omejeni na zadevno državo članico, vendar so zelo usklajeni z Direktivo o znamkah [10].

15. V skladu z uvodnimi izjavami Direktive – njena funkcija je predvsem v zagotavljanju znamke kot označbe izvora – je osnovno varstvo, ki je z njo zagotovljeno, absolutno, če so znamka in znak ter blago ali storitve, ki ju zajemata, med seboj enaki, velja pa tudi, kadar gre za podobnost med znamko in znakom ter blagom ali storitvami, pri čemer je verjetnost zmede poseben pogoj za takšno varstvo [11].

16. Člen 4(1) tako določa:

„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“.

17. Vendar lahko države članice blagovnim znamkam, ki imajo ugled, določijo večji obseg varstva. [12]

9 – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, 1994, str. 1; v nadaljevanju: Uredba).

10 – Navedeno v opombi 2.

11 – Glej deseto uvodno izjavo.

12 – Deveta uvodna izjava.

18. V zvezi s tem je s členom 4(4)(a) – določba, ki se neposredno nanaša na obravnavani primer – omogočeno, da lahko vsaka država članica določi, da „se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno, če in v naslednjem obsegu: […] [je] znamka […] enaka ali podobna prejšnji nacionalni znamki […] 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 [nepošteno] izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.“ [13]

19. S podobnimi izrazi je v členu 5(2) določeno, da lahko vsaka država članica imetniku znamke dodeli pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da bi v gospodarskem prometu uporabljali katerikoli znak, enak ali podoben njegovi 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 [nepošteno] izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke“.

20. Direktiva in Uredba sta bili pripravljeni hkrati in veliko njunih bistvenih določb je podobnih, tako da je razlago ene pogosto mogoče prenesti na drugo. To je v tej zadevi pomembno v zvezi s členom 8(5) Uredbe, v skladu s katerim lahko imetniki prejšnjih nacionalnih znamk ali znamk Skupnosti, ki uživajo ugled na ozemlju, za katero so bile registrirane, ugovarjajo registraciji znamke Skupnosti na podlagi enakih razlogov, kot so ti iz člena 4(4)(a) Direktive. [14]

21. Direktiva – skupaj z neobveznima določbama iz členov 4(4)(a) in 5(2) – je bila v nacionalno pravo Združenega kraljestva prenesena s Trade Marks Act 1994 (zakon iz leta 1994 o blagovnih znamkah, v nadaljevanju: zakon). Predložitveno sodišče je izrecno navedlo, da ima zakon enak pomen kot Direktiva in da zato ni potrebno ločeno sklicevanje na določbe zakona.

13 – Navesti je treba, da besedilo te določbe, kar zadeva izraza „reputation“ in „repute“, ki sta uporabljena v angleški različici, ni skladno v vseh jezikovnih različicah Direktive. V več različicah (na primer v francoski, portugalski in španski) je uporabljen enak izraz v obeh položajih, druge (na primer nemška in nizozemska) pa vsebujejo podobno razliko med izrazoma kot angleška različica.

14 – Člen 52(1)(a) Uredbe določa, da se iz enakih razlogov že registrirana znamka Skupnosti razglasi za nično, kar dopolnjuje njegovo podobnost s členom 4(4)(a) Direktive.

Sodna praksa

22. Edina zadeva, v kateri je moralo Sodišče razlagati člen 4(4)(a) Direktive, je bila *Davidoff II*, in sicer glede vprašanja, ki nima neposrednega pomena za obravnavano zadevo [15]. Je pa zato izreklo več pomembnejših sodb v zvezi s primerljivimi določbami člena 5(2). [16]

23. V zadevi *General Motors* [17] je Sodišče menilo, da se izraz „ugled“ iz člena 5(2) nanaša na „prag razpoznavnosti“, ki je dosežen, če je znamka znana „velikemu delu“ javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, ki jih zajema, v „znatnem delu“ zadevne države članice. Le če je prejšnja znamka dovolj razpoznavna, lahko javnost ob srečanju s poznejšo znamko, čeprav se ta uporablja za drugačne proizvode ali storitve, poveže znamki, kar lahko škoduje prejšnji znamki. Za določitev, ali je bil prag dosežen, je treba upoštevati vsa pomembna dejstva, posebej tržni delež znamke, intenzivnost, ozemeljsko razširjenost in trajanje njene uporabe, in velikost vložkov, ki jih je podjetje namenilo za njeno promocijo. Sodišče je prav tako opozorilo, da je lažje sprejeti trditev o povzročitvi škode, če ima prejšnja znamka močnejše razlikovalne lastnosti in ugled.

24. V zadevi *Adidas I* [18] je Sodišče menilo, da člen 5(2) Direktive v bistvu ne vsebuje zahteve po verjetnosti zmede v javnosti, temveč je v njem predpostavljena taka stopnja vidne, slušne ali pojmovne podobnosti med znamko z ugledom in uporabljenim znakom [19], da zadevna javnost med njima „ustvari zvezo“ ali „vzpostavi povezavo“, čeprav ju ne zame-

15 – Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. januarja 2003 v zadevi *Davidoff in Zino Davidoff* (C-292/00, Recueil, str. I-389). Sodišče je ugotovilo, da člena 4(4)(a) in 5(2), ne glede na uporabo izraza „ki niso podobni“, veljata tudi, če je blago ali storitve, ki jih znamka zajema, enako ali podobno (potrjeno v sodbi *Adidas I*, točka 19, in sodbi Sodišča z dne 10. aprila 2008 v zadevi *Adidas in Adidas Benelux* (C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 37; v nadaljevanju: *Adidas II*).

16 – Sodišče prve stopnje je prav tako izreklo več sodb v zvezi z enakovrednimi določbami iz Uredbe.

17 – Sodba Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors Corporation proti Yplon SA (C-375/97, Recueil, str. I-5421, posebej točke od 22 do 30).

18 – Sodba, navedena zgoraj v opombi 5, točke od 27 do 30. Sodišče se je sklicevalo tudi na sodbo *General Motors*, točka 23; in sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi *SABEL* (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točki 22 in 23); z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točki 25 in 27) in sodbo (šesti senat) z dne 22. junija 2000 v zadevi *Marca Mode* (C-425/98, Receuil, I-4861, točke 34, 36 in 40).

19 – Člen 5(2) se nanaša na znake, ki niso registrirane znamke, člen 4(4)(a) pa na znake, ki so bili registrirani ali so predvideni za registracijo kot „poznejše“ znamke. Čeprav se določbi tako razlikujeta glede področja uporabe, iz njune podobnosti izhaja, da uporaba besede „znak“ v enem besedilu ustreza uporabi izraza „poznejša znamka“ v drugem.

njuje. Obstoj take povezave, tako kot verjetnosti zmede v drugačnih okoliščinah, je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera.

25. V zadevi *Adidas II*[20] je Sodišče potrdilo sodbo iz zadeve *Adidas I* in ugotovilo, da je zahteva po razpoložljivosti (to je, da uporaba določenih znakov za druge trgovce ne bi smela biti neupravičeno omejena; koncept je znan v nemškem pravu kot *Freihaltebedürfnis*) nepomembna tako pri presoji stopnje podobnosti med znamko z ugledom in znakom, ki ga uporabljajo tretje osebe, kot pri povezavi, ki jo zadevna javnost lahko vzpostavi med to znamko in znakom. Ta zahteva torej ni upošteven dejavnik za presojo, ali uporaba znaka nepošteno izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju oziroma ugledu znamke.

Dejansko stanje in postopek

26. Družba Intel Corporation Inc. (v nadaljevanju: Intel) je imetnica številnih znamk v Združenem kraljestvu in Skupnosti, registriranih pred letom 1997, ki so sestavljene iz besede „Intel“ ali jo vključujejo; registrirane so za razrede 9, 16, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja[21], ki jih predložitveno sodišče opisuje kot „predvsem računalniki ter proizvodi in storitve v zvezi z računalniki“. Predložitveno sodišče ugotavlja, da ima „Intel“ kot znamka „velik ugled“, ki je bil pridobljen že do leta 1997. Nadalje je navedlo, da gre za „izmišljeno besedo, ki razen proizvoda, ki ga označuje, nima drugega smotra ali pomena“, in da je „edinstvena“, ker jo je za blago ali storitve uporabljal izključno Intel.

27. Družba CPM United Kingdom Ltd (v nadaljevanju: CPM) je v Združenem kraljestvu imetnica znamke „Intelmark“, ki je bila registrirana leta 1997 za razred 35 Nicejskega aranžmaja „za storitve trženja in trženja po telefonu“ (kot navaja predložitveno sodišče, je bila znamka sestavljena iz prvih zlogov besed v izrazu „integrated telephone marketing“).

28. Družba Intel na podlagi nacionalnih določb, s katerimi je bil v nacionalno pravo prenesen člen 4(4)(a) Direktive, zahteva, da se

20 – Navedena zgoraj v opombi 15, točke od 41 do 43.

21 – Mednarodna klasifikacija, sprejeta z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiranim v Stockholmu leta 1967 in v Ženevi leta 1977.

znamka, katere imetnica je družba CPM, razglasi za neveljavno. Potem ko sta njen zahtevek zavrnili sodišče prve stopnje in High Court, o zadevi sedaj odloča Court of Appeal, ki je Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali v skladu s členom 4(4)(a) Prve Direktive Sveta 89/104 z dne 21. decembra 1988 dejstva, da:

a) ima prejšnja znamka velik ugled za nekatere točno določene vrste proizvodov in storitev,

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

c) je prejšnja znamka edinstvena glede *vseh* proizvodov in storitev in

d) bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko, uporabljeno za storitve te znamke, pomislil na prejšnjo znamko,

sama po sebi zadoščajo za ugotovitev obstoja (i) „povezave“ v smislu točk 29 in 30 [sodbe v zadevi Adidas I] in/ali (ii) nepoštenega izkoriščanja in/ali oškodovanja v smislu omenjenega člena?

2. Če je odgovor nikalen, katere dejavnike mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali to zadošča? Podrobneje, kakšen pomen je treba pri celoviti presoji obstoja „povezave“ pripisati proizvodom ali storitvam iz opisa poznejše znamke?

3. Kaj je v okviru člena 4(4)(a) potrebno, 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?“

29. Pisna stališča so predložili Intel, CPM, italijanska vlada in vlada Združenega kraljestva ter Komisija; vsi, razen italijanske vlade, so na obravnavi podali ustne navedbe. Na kratko, Intel in italijanska vlada se zavzemata za široko razlago obsega varstva, ki ga določa člen 4(4)(a), družba CPM je utemeljevala ožjo razlago (zdi se, da se za tako razlago zavzema tudi predložitveno sodišče), pristop Združenega kraljestva in Komisije pa je bil zmernejši.

Presoja

Uvodne ugotovitve

Zakonodaja, ki jo je treba pojasniti

30. Teorija oslabitve je bila dolgo predmet spora med razlagalci (pa tudi razlog za ogorčenje zaradi otopelosti, ki so jo v zvezi s tem kazali drugi, vključno s sodišči) [22]. Sedanja evropska zakonodaja in zakonodaja Združenih držav sta včasih kritizirani, ker ne sledita Schechterjevemu izvirnemu mnenju, da je treba varovati predvsem znamke z velikim *razlikovalnim učinkom* in ne zgolj *znane* znamke [23]. Nasprotno so sodišča včasih deležna kritik, ker ne priznavajo polnega obsega varstva, s katerim bi morale biti zaščitene znane znamke [24].

31. Po drugi strani pa ni naloga Sodišča opredeliti doktrino oslabitve, kot so to storili Schechter in drugi, temveč razlagati besedilo Direktive Skupnosti. Le slednja je del pozitivnega prava, ne glede na to, kako dobro jo je mogoče razložiti z doktrino.

32. Vendar tudi pri razlagi besedila kot takega Sodišče ne more prezreti nasprotujočih si sil. Imetniki znanih znamk imajo poseben

22 – „Noben pojem prava znamk, s katerim sem se srečal v štiridesetih letih poučevanja in delovanja na področju prava intelektualne lastnine, ni povzročil toliko znanstvene zmede in pravnega nerazumevanja kot koncept ‚oslabitve' v smislu načina poseganja v znamko. Tudi razlaga osnovnega teoretičnega koncepta oslabitve študentom, odvetnikom ali sodnikom je velik pedagoški izziv. Redki so kos tej nalogi, ne da bi naleteli na nerazumevajoče poglede ali huje, na prikimavanje, ki prikriva in skriva osuplost in napačno razumevanje." J. Thomas McCarthy, Dilution of a trademark: European and United States law compared, *The Trademark Reporter*, 1994, št. 94, 2002, str. 1163.

23 – Glej na primer Sara Stadler Nelson, 'The wages of ubiquity in trademark law', *Iowa Law Review*, 2003, str. 731.

24 – Glej na primer Mathias Strasser, The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, str. 375.

interes, da se okrog znamk ustvari kar najširši krog izključitve, drugi udeleženci na trgu pa si prizadevajo ta krog izključitve kar najbolj omejiti. Pri tem je v javnem interesu ne samo varovanje protislovno ranljivih znamk, temveč tudi preprečevanje, da bi trgovci s prevladujočim položajem, ki so zelo pogosto imetniki teh znamk, zlorabili to varstvo v škodo drugih, šibkejših udeležencev na trgu. Vsaka razlaga bi morala biti namenjena doseganju poštenega ravnotežja med temi interesi.

Opis oslabitve iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi *Adidas I*

33. Točke od 36 do 39 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa so bile pogosto citirane. Morda bo koristno, če besedilo teh točk navedem v celoti. Ugotovil je [25]:

„V skladu s členom 5(2) je imetnik znamke z ugledom varovan pred uporabo enakega ali podobnega znaka, ‚če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga [nepošteno] izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke‘. Tako je mogoče v okviru tega člena načeloma ločiti štiri vrste uporabe: uporaba, s katero se nepošteno izkorišča razlikovalni značaj znamke, uporaba, s katero se nepošteno izkorišča njen ugled, uporaba, s katero se oškoduje razlikovalni značaj znamke, in uporaba, s katero se oškoduje njen ugled.

Pojem oškodovanja razlikovalnega značaja znamke ustreza temu, kar se splošno označuje kot oslabitev. Pojem je prvič opredelil Schechter, ki je zagovarjal varstvo imetnika znamke pred škodo, ki presega škodo, ki jo z ustvarjanjem zmede glede izvora znamk povzroči uporaba enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitve. Schechter je vrsto škode, ki jo je obravnaval, opisal kot „postopno zmanjšanje ali razpršitev identitete in razpoznavne moči [določenih znamk] v zavesti javnosti“. Sodišča v Združenih državah Amerike, kjer je imetnikom nekaterih znamk varstvo pred oslabitvijo že dalj časa zagotovljeno, so obogatila pomen oslabitve in jo opisala kot zmanjševanje, redčenje, izčrpavanje, slabljenje, spodkopavanje, zabrisovanje, razjedanje in zahrbtno izpodjedanje znamke. Bistvo oslabitve znamke v tem klasičnem smislu je, da znamka izgubi zmožnost ustvarjanja takojšnje povezave z blagom, za katero je registrirana in uporabljana. Če znova citiram Schechterja: ‚če

25 – Za lažje branje izpuščam oštevilčenje točk in opombe.

bi, denimo, dovolili restavracije Rolls Royce in kavarne Rolls Royce in hlače Rolls Royce in sladice Rolls Royce, v 10 letih znamke Rolls Royce ne bi bilo več'.

Nasprotno pa je s pojmom oškodovanja ugleda znamke, ki se pogosto označuje tudi kot zmanjšanje pomena ali očrnitev znamke, opisan položaj, v katerem – kot je bilo ugotovljeno v znani sodbi Sodišča Beneluksa v zadevi Claeryn proti Klarein – blago, za katero se uporablja sporni znak, vpliva na dojemaje javnosti tako, da je privlačnost znamke oslabljena. V tej zadevi sta bili sporni znamki, ki se izgovarjata enako, in sicer ‚Claeryn' za nizozemski džin in ‚Klarein' za tekoče pralno sredstvo. Ker je sodišče menilo, da bi zaradi podobnosti znamk potrošniki med pitjem džina ‚Claeryn' lahko pomislili na pralno sredstvo, je ugotovilo, da znamka ‚Klarein' posega v znamko ‚Claeryn'.

Nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda je treba razumeti tako, da vključuje ‚primere očitnega izkoriščanja in obešanja na ugled znane znamke ali poskuse izkoriščanja njenega ugleda'. Tako bi bila na primer družba Rolls Royce upravičena preprečiti, da bi proizvajalec viskija izkoristil ugled znamke Rolls Royce za promocijo lastne znamke. Ni jasno, ali se izkoriščanje razlikovalnega značaja znamke dejansko razlikuje od izkoriščanja njenega ugleda; ker pa v tej zadevi ta razlika ni bistvena, bom oboje označeval kot obešanje na ugled."

34. Predložitveno sodišče je navedlo, da je v tem odlomku predstavljen „široko razumljen obseg varstva", vendar je Sodišče menilo, da ni treba ugotoviti, ali je tako razumevanje pravilno.

35. Menim, da ta odlomek ni opis mnenja glede obsega varstva, ki je znamkam z ugledom zagotovljeno v pravu Skupnosti. Predvsem se mi zdi, da je generalni pravobranilec Jacobs hotel predstaviti zgodovinske in pojmovne okoliščine, v katerih je bilo tako varstvo priznano, kot pomoč za boljše razumevanje zadeve, tako kot sem sama poskušala storiti v točkah od 5 do 13 zgoraj.

Vprašanja za predhodno odločanje

36. Vprašanja, ki jih je predložilo Court of Appeal, se precej prekrivajo.

37. Če so obravnavana skupaj, Court of Appeal v bistvu sprašuje, katere dejavnike je treba upoštevati pri opredelitvi in kaj je potrebno za opredelitev (i) „povezave“ v zavesti zadevne javnosti; (ii) nepoštenega izkoriščanja razlikovalnosti ali ugleda [26] prejšnje znamke (obešanje na ugled); (iii) oškodovanja razlikovalnosti (zabris) in (iv) oškodovanja ugleda (očrnitev).

Razmerje med „povezavo“ in „kršitvijo“

39. Iz sodne prakse izhaja: [27] „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“. S „kršitvami“ Sodišče v tem besedilu označuje obešanje na ugled, zabris ali očrnitev.

38. Sporna vprašanja bom zato obravnavala v tem vrstnem redu in v vprašanjih predlagana posebna merila obravnavala, kjer bo to primerno. Vendar pa je najprej treba preučiti razmerje med „povezavo“ in preostalimi tremi vprašanji. Poleg tega se zdi, sodeč po vsebini spisa, da se najpomembnejša vprašanja v sporu o glavni stvari nanašajo na merila za ugotovitev obstoja „povezave“ in oškodovanja razlikovalnosti, čemur bom posvetila posebno pozornost. Končala bom s splošnejšimi ugotovitvami, ki se nanašajo na vsa vprašanja.

40. Zdi se, da iz zgradbe členov 4(4)(a) in 5(2) Direktive jasno izhaja, da se lahko registracija ali uporaba, glede na okoliščine primera, prepreči ali zadrži, če sta izpolnjeni dve skupini pogojev. Prvič, predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno: obstajati morata prejšnja znamka in poznejša znamka ali znak, biti morata enaki ali podobni, prejšnja znamka mora imeti ugled *in* poznejša znamka mora biti uporabljena brez upravičenega razloga [28]. Drugič, posledice, ki jih je treba preprečiti in ki se lahko pojavijo alternativno: obstajati mora, vsaj potencialno, možnost nepoštenega izko-

26 – Strinjam se z mnenjem generalnega pravobranilca Jacobsa iz sklepnih predlogov v zadevi *Adidas I* (točka 39 sklepnih predlogov, *in fine*), da ni bistvene razlike med izkoriščanjem razlikovalnosti in izkoriščanjem ugleda.

27 – Sodbi *Adidas I*, točka 29, in *Adidas II*, točka 41.

28 – Če se besedilo razlaga dobesedno, morata biti registrirani ali uporabljeni za različno blago ali storitve, vendar je bilo v sodbi v zadevi *Davidoff II* ugotovljeno, da je ta pogoj odveč.

riščenja *ali* oškodovanja razlikovalnega značaja *ali* ugleda prejšnje znamke. Če sta izpolnjeni tako prva kot druga skupina pogojev, lahko imetnik znamke uveljavlja varstvo iz upoštevne določbe.

41. Kam spada v tej zgradbi povezava, na katero se je Sodišče sklicevalo v sodbah *Adidas I* in *II* (in ki ima svoj izvor v besedi „asociacija“, ki jo je Sodišče uporabilo v sodbi General Motors)?

42. Zdi se mi logično, da spada v prvo skupino pogojev. Povezana je z vprašanjem podobnosti ali enakosti. In če so morebitne kršitve posledica določene stopnje podobnosti, zaradi katere upoštevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med znamkama, se je nesmiselno spraševati, ali gre v tem primeru za obešanje na ugled, zabris ali očrnitev, razen če bi bilo ugotovljeno, da takšna povezava obstaja.

43. Poleg tega je obstoj miselne povezave v javnosti nujen, vendar ne zadosten pogoj za obstoj kršitve. Možne so tri vrste kršitev, za katere se zdi, da v določenih okoliščinah lahko nastanejo samostojno. Miselna povezava med znamkami zato sama po sebi, brez nadaljnjih dokazov, ne zadostuje za ugotovitev, da je nastala katera koli od teh kršitev ali da bi lahko nastala, če bi se sporna znamka registrirala.

44. Zato se ne strinjam s pojmovanjem, na katero so vplivala stališča, ki jih je Sodišču predložila družba Intel, po katerem priznanja varstva iz upoštevne določbe ni treba dodatno utemeljevati, če je bil ugotovljen obstoj povezave.

45. Vendar se strinjam, da je veliko dejavnikov, ki so bili upoštevni pri ugotavljanju obstoja povezave, upoštevnih tudi pri drugi stopnji presoje, ko se ugotavlja obstoj ali verjetnost obstoja obešanja na ugled, zabrisa ali oškodovanja – to posebej velja za zabris, ki je z miselno povezavo povezan tesneje kot preostala pojava. Vendar mora biti vsako merilo (ne glede na stopnjo presoje) obravnavano ločeno, in če so zadevni dejavniki upoštevani tudi pri presojanju drugih meril, z uporabo drugačnega pristopa.

Obstoj povezave

46. Prvič, zdi se mi, da izmed okoliščin, ki so navedene v prvem vprašanju nacionalnega sodišča, ta, navedena v točki (d) – dejstvo, da bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko „pomislil“ na prejšnjo znamko –, sama po sebi zadošča za ugotovitev obstoja povezave (ali asociacije ali zveze) med znamkama, kar izhaja tudi iz sodne prakse. Ne bi razlikovala med navedenimi izrazi, saj vsi nakazujejo na miselni proces nad pragom zavedanja, torej na nekakšen nejasen, kratkotrajen in neopredeljen občutek ali podzavesten vpliv.

47. Če je nacionalno sodišče z izrazom „pomislil“ imelo v mislih kaj manj kot dejansko vzpostavitev povezave (ki mora biti dovolj razširjena, saj se mora pojaviti v „velikem delu“ zadevne javnosti [29]), potem je jasno, da je treba preučiti tudi druge dejavnike.

48. Zdi se mi, da je ena od preostalih okoliščin, navedenih v prvem vprašanju, ta, navedena v točki (a) – „velik ugled“ za določene vrste proizvodov in storitev –, deloma (kar zadeva obstoj ugleda) pravzaprav eden od izrecnih pogojev za uporabo člena 4(4)(a) ali 5(2).

49. Okoliščina, navedena v točki (b) – uporaba poznejše znamke za proizvode in storitve, ki si niso podobni –, je prav tako pogoj za uporabo teh določb, čeprav se zdi, da od sodbe *Davidoff II* dalje ni več upoštevna. Vendar je ta okoliščina povezana s to, ki je navedena v drugem vprašanju za predhodno odločanje, ki ga obravnavam v nadaljevanju [30].

50. Morda javnost lažje vzpostavi povezavo med znamkama, če ima prejšnja znamka „velik“ ugled in je „edinstvena glede *vseh* proizvodov in storitev“ (okoliščini iz točk (a) in (c) prvega vprašanja). Vendar se zdi, da so ti dejavniki pomembnejši pri ugotavljanju obstoja obešanja na ugled, zabrisa in očrnitve.

51. V točkah od (a) do (c) prvega vprašanja tako v smislu sodne prakse nič ne nasprotuje ugotovitvi, da se v javnosti med znamkama

29 – Sodba *General Motors*, točka 26.

30 – Točke od 58 do 61.

ustvarja povezava, čeprav se zdi, da te okoliščine za tako ugotovitev same po sebi ne zadoščajo. Na poti do ugotovitve je treba upoštevati *vse* upoštevne okoliščine. Navesti je mogoče nekaj okoliščin, ki bi lahko bile upoštevne, vendar izčrpen seznam ni možen.

52. Sodišče je navedlo, da je treba obstoj povezave kot tudi „verjetnost zmede“ [31] presojati celovito. Tako ta formulacija kot tudi zdrava pamet govorita v prid temu, da so dejstva, ki so upoštevna pri ugotavljanju verjetnosti zmede, upoštevna tudi pri ugotavljanju obstoja povezave, čeprav „obstoj povezave“ v zavesti javnosti ne ustreza merilu „verjetnosti zmede [ki] vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“. V zvezi s tem je treba opozoriti, da Sodišče ne govori o *verjetnosti*, temveč o *obstoju* povezave, kar nakazuje na drugačno ugotavljanje – vendar je, če je poznejša znamka šele v postopku registracije in še ni bila uporabljena, najbrž nemogoče ugotoviti *sedanji* obstoj take povezave.

53. V skladu z deseto uvodno izjavo Direktive je ugotavljanje verjetnosti zmede „odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami“.

31 – Sodba *Adidas I*, točka 30; glej tudi sodbo *Adidas II*, točka 42.

54. V skladu z ustaljeno sodno prakso mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavnih delov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede. Povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti [32]. Poleg tega lahko verjetnost zmede nastane zaradi pojmovne podobnosti med znamkama in se lahko še poveča, če ima prejšnja znamka posebej izrazit razlikovalni značaj, bodisi sama po sebi bodisi zaradi svojega ugleda v javnosti [33].

55. Pri ugotavljanju, ali se je v zavesti zadevne javnosti med znamkama vzpostavila povezava, je treba upoštevati vse te dejavnike.

56. V pomoč so nam lahko tudi dejavniki, ki so navedeni v členu 43(c) United States Trademark Act iz leta 1946, kot je bil spremenjen s Trademark Dilution Revision Act iz leta 2006. V skladu s to določbo lahko

32 – Glej na primer glede člena 8(1)(b) Uredbe sodbo Sodišča (tretji senat) z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker (C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točki 34 in 35) in navedeno sodno prakso.

33 – Glej predvsem zgoraj v opombi 18 navedeni sodbi *SABEL*, točka 24, in *Marca Mode*, točka 38.

sodišče pri presoji, ali je verjetno, da bosta znamka ali trgovsko ime z zabrisom povzročila oslabitev, upošteva vse upoštevne dejavnike, in sicer stopnjo podobnosti med znamko ali trgovskim imenom in znano znamko, stopnjo lastne ali pridobljene razlikovalnosti, obseg, v katerem imetnik znane znamke pretežno izključno uporablja znamko, stopnjo razpoznavnosti znane znamke in vsako dejansko povezovanje znamke ali trgovskega imena in znane znamke.

57. Določba seveda ne obvezuje v pravu Skupnosti, vendar so našteti dejavniki povsem v skladu s pristopom Sodišča pri presoji verjetnosti zmede. In čeprav je treba te dejavnike upoštevati predvsem pri presoji verjetnosti oslabitve in manj pri ugotavljanju obstoja povezave v zavesti javnosti (kar ni izrecen pogoj v ameriški zakonodaji), se zdi, da so pomembni tudi pri ugotavljanju obstoja take povezave.

58. V drugem vprašanju Court of Appeal sprašuje o pomenu, ki ga ima vrsta upoštevnega blaga ali storitev za vzpostavitev povezave. Predložitveno sodišče meni, da je pomembno, ali bi ob upoštevanju vrste blaga in storitev, za katere se uporablja poznejša znamka, povprečni potrošnik menil, da sta imetnika znamk gospodarsko povezana.

59. Strinjam se, da za vzpostavitev povezave v smislu sodne prakse povsem zadostuje, da so okoliščine take, da pri povprečnem potrošniku povzročijo domnevo o obstoju takšne povezanosti. Vendar pa neobstoj takih okoliščin ne pomeni nujno, da velja nasprotno. Direktiva jasno govori o blagu ali storitvah, ki si niso podobne, in zahteva podobnosti ne more biti postavljena kot pogoj [34]. S tem bi se zelo približali brisanju razlike med pogoji, pod katerimi se prizna osnovno varstvo pred verjetnostjo zmede, in pogoji za široko varstvo iz člena 4(4)(a). Kot je ugotovilo Sodišče, uporaba členov 4(4)(a) in 5(2) prav tako ni odvisna od ugotovitve, da obstaja prepričanje, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij [35].

34 – Sodba Davidoff II ne vpliva na stališče, da različnost ni nujna.
35 – Glej nedavno razglašeno sodbo *Adidas II*, točki 28 in 40.

60. Vendar pa je mogoč položaj, v katerem bi vrsta blaga in storitev, ki jih zajemata znamki, lahko bila pomembna pri ugotavljanju obstoja povezave v zavesti javnosti. Če sta si znamki podobni, vendar se uporabljata za povsem različna področja proizvodov, dejstvo, da ima prejšnja znamka ugled na enem področju – recimo pri opremi za vrtanje v globokem morju – ne pomeni nujno, da se bo vzpostavila miselna povezava s poznejšo znamko, če se ta uporablja na razmeroma drugačnem področju – denimo za pesticide v kmetijstvu – saj se upoštevni javnosti verjetno zelo malo prekrivata. Če se katera od znamk uporablja za blago in storitve, ki so znane splošni javnosti, ali če se obe znamki uporabljata za podobne proizvode, je verjetnost prekrivanja in vzpostavitve povezave v skladu s tem veliko močnejša.

Obešanje na ugled

62. Pojem „nepoštenega izkoriščanja“ poudarja predvsem koristi poznejše znamke in manj škodo, ki jo utrpi prejšnja znamka. Za pojem je značilno, da mora poznejša znamka zaradi povezave s prejšnjo dobiti nekakšen zagon. Če imajo značilnosti prejšnje znamke kljub ugledu neugoden ali zgolj nevtralen učinek na uspešnost poznejše znamke, se zdi nepošteno izkoriščanje manj verjetno. Če bi se na primer izbrana linija dragega, ročno izdelanega nakita prodajala pod znamko „Coca-Cola“ ali podobno znamko, se zdi, da ni nujno, da bi bilo trženje takega nakita nepošteno izkoriščanje (če bi o tem sploh lahko govorili) znamke podjetja Coca-Cola Company.

63. Ob upoštevanju navedenega se zdi, da dejstva iz prvega vprašanja sama po sebi ne zadostujejo za ugotovitev obstoja obešanja na ugled.

61. Vrsta blaga ali storitev je torej lahko pomembna pri ugotavljanju obstoja povezave v zavesti zadevne javnosti, vendar neobstoj podobnosti med področji zadevnih proizvodov ne more pomeniti neobstoja take povezave in prepričanje o gospodarski povezanosti obeh znamk ni nujen pogoj.

64. Prvi pogoj za tako ugotovitev je, da ima prejšnja znamka ugled in da ob srečanju s poznejšo znamko povprečen potrošnik pomisli na prejšnjo znamko. Ni nujno (to velja že vsaj od sodbe v zadevi *Davidoff II*), da podobnost med blagom in storitvami, ki jih

zajemata znamki, ustreza kateremu koli merilu podobnosti ali različnosti. Prav tako zgolj na podlagi dejstva, da je prejšnja znamka edinstvena, ni mogoče sklepati, da jo poznejša znamka nepošteno izkorišča.

65. Ob upoštevanju navedenega se zdi, da je jasno, da se s povečevanjem ugleda in razlikovalnosti prejšnje znamke ter podobnosti med blagom in storitvami, ki jih znamki zajemata, povečuje tudi verjetnost, da bo poznejša znamka izkoristila vsako povezavo, ki se med znamkama vzpostavi v zavesti javnosti.

Zabris

66. Vendar je treba dodati še nekaj. Da bi bila s poznejšo znamko lahko ustvarjena nepoštena korist, mora biti povezava s prejšnjo znamko taka, da se zaradi nje poveča uspešnost uporabe poznejše znamke. Dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je torej razmerje med prestižnimi značilnostmi prejšnje znamke in okoliščinami, v katerih je uporabljena poznejša znamka. Vsaka korist bo še večja, če je prejšnja znamka edinstvena, vendar pa zakonodaja ne vsebuje določbe, na podlagi katere bi lahko sklepali, da je varstvo pred obešanjem na ugled odvisno od obsega nepoštenega okoriščanja.

67. Če je bila poznejša znamka že registrirana in uporabljena (kot v sporu o glavni stvari) ali če gre za znak, katerega uporabo se v skladu s členom 5(2) skuša preprečiti, je možen dokaz v obliki ankete o navadah potrošnikov, ki bi pokazala, ali je zaradi obstoja prejšnje znamke prišlo do povečanja ali okrepitve učinka poznejše znamke. Če gre v smislu člena 4(4)(a) za preprečitev registracije znamke, ki še ni bila uporabljena, je pridobitev takih dokazov zahtevnejša, pri ugotavljanju verjetnega učinka pa je treba upoštevati vse okoliščine primera.

68. Drugače kot obešanje na ugled pojem zabrisa poudarja škodo, ki jo utrpi prejšnja znamka. Koncept oškodovanja razlikovalnega značaja znamke nujno pomeni zmanjšanje razlikovalnega učinka.

69. Zdi se, da dejavniki, ki jih vsebuje prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je predložilo nacionalno sodišče, sami po sebi

zopet ne zadostujejo za utemeljitev ugotovitve, da je bil razlikovalni značaj prejšnje znamke oškodovan, čeprav taki ugotovitvi v ničemer ne nasprotujejo. Moje ugotovitve iz točke 64 veljajo tudi tukaj.

70. Prav tako se mi zdi nesprejemljiva domneva, da vzpostavitev povezave v zavesti zadevne javnosti nujno pomeni oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Če bi se na primer dopolnilo k prehrani prodajalo pod znamko „Kadok“ [36], je povsem verjetno, da bi kupci v zavesti vzpostavili povezavo z znano znamko Kodak, ne da bi to pomenilo ali napeljevalo k ugotovitvi, da je bila razlikovalnost slednje znamke v kakršnem koli smislu oslabljena. Povezava je prvi pogoj za ugotavljanje obstoja zabrisa, in če javnost med znamkama vzpostavi povezavo, je lahko prvi korak do nastanka zabrisa, vendar so potrebni še drugi dejavniki in dokazi, da bi se ugotovilo, da je prišlo do dejanskega oškodovanja razlikovalnega značaja. [37]

36 – Kadok je malezijsko ime za *Piper sarmentosum*, rastlino iz jugovzhodne Azije, ki se uporablja za dišave in v medicinske namene in naj bi imela antioksidacijske lastnosti. Kolikor vem, ni bila registrirana kot znamka, čeprav je bila v Združenih državah za razne azijske prehranske izdelke registrirana figurativna znamka s podobo imena restavracije „Kadok's“.

37 – Menim, da gre Sodišče prve stopnje predaleč, ko v zvezi s tem ugotavlja (v sodbi Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 22. marca 2007 v zadevi SIGLA SA proti UUNT (T-215/03, ZOdl., str. II-711, točka 48), da je „zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa zelo velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke, navedene v ugovoru, tako očitna, da ugovarjajoči stranki zato ni treba navesti in dokazati nobenega drugega dejstva“.

71. S tretjim vprašanjem za predhodno odločanje Court of Appeal sprašuje, ali mora biti za ugotovitev oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnja znamka edinstvena, ali zadošča prva sporna uporaba in ali je nujen učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov.

72. Zdi se mi, da edinstvenost ni bistvena. Tu se bom za trenutek ustavila pri besedi „edinstven“. Court of Appeal navaja, da je znamko „Intel“ uporabljala izključno tožeča stranka. Družba Intel v svojih stališčih zatrjuje, da mora dejstvo, da so znamke, ki so „resnično edinstvene“ v smislu, da so dejansko zelo redke, in znamke, ki so „precej edinstvene“, zadostovati za zagotovitev varstva. Razumem, da se je s tem hotelo opozoriti na ohlapno (vendar pogosto) uporabo besede „edinstven“, ki je bližje oznaki „zelo nenavaden“. [38] Vsekakor pa je verjetno, da je vsaka znamka z razlikovalnim učinkom v določenem smislu (vsaj „precej“) edinstvena. „Resnično“ edinstvena znamka bi imela posebej močan razlikovalni učinek. Bolj ko je močan razlikovalni učinek znamke, bolj verjetno je, da bo navzočnost drugih, podobnih znamk prizadela njeno razlikovalnost.

38 – „Tisti, ki še vedno vztrajamo na goreči palubi dobrega izražanja, verjamemo, da ‚edinstven‘ – paradigma popolne osamljenosti – nikoli ne more biti omejena s suhoparnimi zelo, precej, bolj kot ne, skoraj ali praktično.“ William Safire, ‘Uniquer than unique? I don't think so’, *International Herald Tribune*, 24. 6. 2007.

73. Zdi se mi, da je vprašanje, ali že prva sporna uporaba zadostuje za ugotovitev oškodovanja, napačno zastavljeno. Ni nujno, da prva sporna uporaba sama po sebi povzroči oškodovanje, vendar je bistvo členov 4(4)(a) in 5(2) v tem, da se prepreči oziroma izogne sporni uporabi, ki bi oslabila, zmanjšala, razpršila, znižala, zredčila, izčrpala, slabila, spodkopavala, zabrisovala, razjedala ali zahrbtno izpodjedala prejšnjo znamko, posebej njenega razlikovalnega značaja. Prva uporaba sama po sebi takega učinka ne more ustvariti, iz okoliščin uporabe pa je mogoče oceniti verjetnost, da bodo zaradi večkratne uporabe – kar je pri znamkah navsezadnje običajno – nastali omenjeni učinki.

74. Kar zadeva vprašanje, ali je zahtevan učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov, se mi zdi, da za oškodovanje razlikovalnosti ekonomsko oškodovanje *ni nujno*, tako da sprememba v ekonomskem ravnanju ni bistvena. Če bi se znamka Coca-Cola ali podobna znamka ali znak uporabljali za vrsto nepovezanih proizvodov in storitev, bi se njena razlikovalnost v resnici lahko zmanjšala, vendar bi količina pijače, ki bi jo ljudje popili, lahko ostala nespremenjena. Vendar pa je jasno, da bi vsak dokaz, da se je ravnanje potrošnika spremenilo, podprl trditve tožeče stranke.

75. V zvezi s tretjim vprašanjem Court of Appeal predlaga, naj se pri ugotavljanju, ali je prišlo do oškodovanja razlikovalnega značaja znamke, upoštevajo naslednji dejavniki:

– ali je verjetno, da bo uporaba poznejše znamke za določeno blago in storitve v resnici oslabila „privlačno moč“ prejšnje znamke;

– ali je verjetno, da bo imetnik poznejše znamke z uporabo te znamke za določeno blago ali storitve, ki jih zajema, zaradi ugleda prejšnje znamke za blago in storitve, ki jih zajema, pridobil dejansko gospodarsko korist;

– če je prejšnja znamka edinstvena, ali je sploh upoštevno, da se uporablja za različno blago in storitve kot poznejša znamka;

– če poznejša znamka ni enaka prejšnji, kakšen vpliv bo to imelo na povprečnega potrošnika, zlasti, ali se bo ob srečanju z njo zgolj spomnil na prejšnjo znamko;

– ali je verjetno, da se bo ekonomsko ravnanje povprečnega potrošnika v razmerju do prejšnje znamke glede blaga in storitev, ki jih zajema, spremenilo;

– kako močan je razlikovalni učinek prejšnje znamke sam po sebi;

– kako velik je ugled prejšnje znamke za blago in storitve, ki jih zajema.

76. Od naštetega sem že obravnavala ekonomsko ravnanje potrošnika [39], vprašanje gospodarske koristi, ki jo pridobi imetnik poznejše znamke, pa zadeva bolj obešanje na ugled kot zabris. Vprašanje, ali se bo potrošnik „zgolj“ spomnil na prejšnjo znamko, se nanaša na vzpostavitev povezave med znamkama v zavesti zadevne javnosti in je tako logično predhodno vprašanju o tem, ali je prišlo do zabrisa. Vendar pa sta moč razlikovalnosti (lastne ali pridobljene) in ugleda prejšnje znamke dejavnika, ki ju je treba preučiti in ki bi lahko nakazala obseg zabrisa. Stopnja podobnosti ali različnosti med blagom in storitvami, ki jih zajemata znamki (ne glede na „edinstvenost“ prejšnje znamke), prav tako lahko kaže na obseg zabrisa, vendar nikakor – glede na besedilo členov 4(4)(a) in sodbe v zadevi *Davidoff II* – ne more biti odločilna. Nazadnje, zdi se, da je učinek „privlačne moči“ prejšnje znamke le še en opis pojma zabrisa oziroma oškodovanja razlikovalnega značaja.

77. Vendar moram omeniti še besedi „dejansko“ ali „resnično“, ki sta bili uporabljeni v zvezi z več navedenimi dejavniki. Besedi lahko pomenita, da je Court of Appeal imelo v mislih prag (morda celo precej visoko postavljen prag), pod katerim navedenih dejavnikov ne bi bilo treba upoštevati. Mislim, da to ne bi bil ustrezen pristop. Celovita preučitev, torej upoštevanje vseh upoštevnih dejavnikov, pomeni, da je treba vsakemu dejavniku pripisati pomen, ki si ga zasluži, vendar bo odločilno splošno ravnovesje.

78. Nazadnje, Court of Appeal meni, da „ko je v zakonodajnem predpisu obravnavano ‚oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke‘, gre za razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke za blago in storitve, za katere je registrirana“. Kar zadeva razliko-

39 – V točki 74.

valni značaj, je tak pristop uporabil tudi generalni pravobranilec Jacobs v sklepnih predlogih *Marca Mode* in *Adidas I*[40], po njem pa se je v vrsti sodb ravnalo tudi Sodišče prve stopnje[41]. Kar zadeva ugled, pa se mi zdi, da ni mogoče opredeliti razlike med očrnitvijo na splošno in očrnitvijo glede na določene proizvode – in s tem prehajam k zadnjemu vprašanju.

Očrnitev

79. Zadnja vrsta kršitve, ki je obravnavana v členu 4(4)(a), se nanaša na škodo, ki jo zaradi oškodovanja ugleda utrpi prejšnja znamka. Zdi se, da ta kršitev presega zabris, saj zaradi povezave, ki jo javnost vzpostavi s poznejšo znamko, prejšnja znamka ne le oslabi, temveč se ji vrednost dejansko zmanjša. Ker v sporu o glavni stvari taka škoda ni bila očitana in ker večina navedenga v zvezi z zabrisom velja tudi tu, bom vprašanje obdelala kratko.

80. Prvič, okoliščine, navedene v prvem vprašanju, same po sebi očitno ne zadostujejo za ugotovitev, da je prišlo do očrnitve, vendar bo, če so izpolnjeni prvi pogoji, vključno z obstojem povezave, obseg ugleda in „edinstvenosti“ prejšnje znamke upošteven pri ugotavljanju, ali je taka škoda nastala. Vendar mora biti najpomembnejše merilo presoja, ali so značilnosti poznejše znamke v resnici take, da škodijo ugledu prejšnje znamke.

81. Navedla sem izmišljena primera za blago, ki se prodaja pod imenom Coca-Cola ali pod podobno znamko, vendar ni povezano z izvirnim izdelkom: na eni strani motorno olje slabe kakovosti in na drugi strani drag, ročno izdelan nakit. Verjetno je, da bo ugledu znamke družbe Coca-Cola Company škodila prva uporaba, malo verjetno pa je, da bi tak učinek imela druga uporaba. Če je očitana očrnitev, je treba primerjati značilnosti znamk bodisi v zvezi z blagom ali storitvami, ki ju zajemata, bodisi v zvezi z njunim širšim sporočilom, in ovrednotiti nastalo škodo.

40 – Predvsem v točkah 44 in 43.

41 – Nedavno razglašena sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. maja 2007 v zadevi Antartica Srl proti UUNT (T-47/06, ZOdl., str. II-0000, točka 55).

Splošne in sklepne opombe

82. Nazadnje bi rada opozorila na tri točke, ki so pomembne za vsa štiri vprašanja (miselna povezava, obešanje na ugled, zabris in očrnitev).

83. Prvič, presoja mora biti celovita, upoštevati je treba vsa upoštevna dejstva. Vrste dejstev, ki bodo upoštevna, se spreminjajo od primera do primera, izčrpnega seznama ni mogoče sestaviti. Verjetno je, da nobeno posamezno dejstvo ne bo odločilno. Treba bo opredeliti vrsto meril, od katerih bo vsako predstavljalo točko na lestvici. „Nizko število točk“ na eni lestvici se lahko izravna z „visokim številom točk“ na drugi. Šele po upoštevanju vseh točk na vseh upoštevnih lestvicah se lahko odloči, ali se tehtnica nagiba v eno ali drugo smer.

84. Drugič, v zvezi z zahtevo po dokazih, ki jo je zelo poudarila družba CPM, je treba upoštevati, da sta v določbah predvidena dva položaja: obstoječa uporaba registrirane znamke ali znaka in bodoča uporaba znamke, ki še ni bila registrirana. Če se poznejša znamka ali znak že uporablja, je verjetno, da bo imetnik prejšnje znamke lahko pridobil dejanske dokaze za obstoj povezave v zavesti zadevne javnosti in za očitano kršitev in tako podprl svoje trditve z dokazi, ki so lahko predvsem ankete o navadah potrošnikov ali podatki v zvezi s trženjem, čeprav morda ne bo mogoče natančno količinsko ovrednotiti vseh dejavnikov. Če je bila prijava za registracijo znamke šele vložena, ni verjetno, da bodo taki dokazi dostopni. Če pa je takšne dokaze mogoče predložiti, bodo seveda imeli pri presoji občutno težo. Če niso dostopni oziroma če so dostopni le omejeno, je treba sklepati na podlagi ugotovljivih dejstev. Vendar bi morali biti dokazi glede ugleda, slovesa in razlikovalnega značaja prejšnje znamke vedno dostopni in teh značilnosti se ne bi smelo ugotavljati na podlagi sklepanja.

85. Tretjič, v zvezi s tem se strinjam s sodno prakso Sodišča prve stopnje glede člena 8(5) Uredbe, da imetniku prejšnje znamke, da bi preprečil registracijo, „ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega oškodovanja njegove znamke, temveč mora predložiti dokaze, ki omogočajo *prima facie* ugotovitev gotove nevarnosti za nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje v prihodnosti“. [42]

42 – Glej nedavno razglašeno sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 16. aprila 2008 v zadevi Citigroup, Inc. in Citibank, NA proti UUNT (T-181/05, ZOdl., str. II-669 (sodba je bila izrečena isti dan, ko je bila opravljena obravnava v obravnavani zadevi) točka 77) in navedena sodna praksa.

Predlog

86. Glede na vse navedeno predlagam, naj Sodišče na vprašanja, ki jih je predložilo Court of Appeal, odgovori:

„Za namene člena 4(4)(a) Direktive Sveta 89/104/EGS:

– dejstvo, da bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko, uporabljeno za blago in storitve te znamke, pomislil na prejšnjo znamko, načeloma zadošča za ugotovitev obstoja povezave v zavesti zadevne javnosti v smislu točk 29 in 30 sodbe Sodišča v zadevi C-408/01 *Adidas-Salomon in Adidas Benelux*;

– dejstva, da ima prejšnja znamka velik ugled za nekatere točno določene vrste proizvodov ali storitev, da ti proizvodi in storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom in storitvam poznejše znamke in da je znamka edinstvena v primerjavi z drugim blagom ali storitvami, sama po sebi ne zadostujejo za vzpostavitev take povezave ali nepoštenega izkoriščenja ali oškodovanja v smislu tega člena;

– za ugotovitev, ali je nastala povezava ali nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje, mora nacionalno sodišče upoštevati vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera;

– vrsta blaga ali storitev, ki jih zajemata znamki, je lahko pomembna za ugotavljanje obstoja povezave, vendar neobstoj podobnosti med področji zadevnih proizvodov ne more pomeniti neobstoja take povezave in prepričanje o gospodarski povezanosti obeh znamk ni nujen pogoj;

– da je zadoščeno pogoju oškodovanja razlikovalnega značaja, (i) ni nujno, da je prejšnja znamka edinstvena, (ii) prva sporna uporaba sama po sebi ne zadošča in (iii) učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov ni potreben.“