SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 16. septembra 2004*

V zadevi C-404/02,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 3. septembra 2002, ki je prispela na Sodišče 12. novembra 2002, v postopku

Nichols plc

proti

Registrar of Trade Marks,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi, C. W. A. Timmermans, predsednik senata, C. Gulmann (poročevalec), J.-P. Puissochet in R. Schintgen, sodnika, ter N. Colneric, sodnica,

* Jezik postopka: angleščina.

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodna tajnica: M. Múgica Arzamendi, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 27. novembra 2003,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Nichols plc C. Morcom, QC,

– za vlado Združenega kraljestva P. Ormond, zastopnica, skupaj z D. Alexandrom, barrister,

– za grško vlado G. Skiani in S. Trekli, zastopnici,

– za francosko vlado G. de Bergues in A. Bodard-Hermant, zastopnika,

– za Komisijo Evropskih skupnosti K. Banks, zastopnica,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 15. januarja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 3(1)(b) in 6(1)(a) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL L 40, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Nichols plc (v nadaljevanju: Nichols), družbo s sedežem v Združenem kraljestvu, in Registrar of Trade Marks (uradom za registracijo znamk) glede zavrnitve registracije razširjenega družinskega imena kot znamke za določene proizvode.

Pravni okvir

3 Člen 2 Direktive 89/104/EGS z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko" določa:

„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij."

4 Člen 3 te direktive z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost" določa:

„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

(a) znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[...]"

5 Člen 6 z naslovom „Omejitev učinkov znamke" določa:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

(a) lastnega imena in naslova;

[...]

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

[...]"

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

6 Nichols je na Registrar of Trade Marks vložil prijavo za registracijo družinskega imena „Nichols" kot znamke, predvsem za prodajne avtomate ter prehrambene proizvode in pijačo, ki se običajno prodajajo s temi avtomati.

7 Z odločbo z dne 11. maja 2001 je Registrar of Trade Marks ugodil prošnji v zvezi s prodajnimi avtomati, vendar jo je zavrnil v preostalem.

8 Navedel je, da je družinsko ime „Nichols", skupaj z enakozvočno obliko „Nicholls" in edninsko obliko „Nichol", razširjeno v Združenem kraljestvu, glede na to, kolikokrat se pojavi v londonskem telefonskem imeniku.

9 Tako družinsko ime, če se nanaša na prehrambene proizvode in pijačo, ne zmore označiti, da ti izvirajo iz enega podjetja. Ob upoštevanju zadevnih dejavnosti in

morebitne velikosti trga za te proizvode bi moralo biti družinsko ime „Nichols" omogočeno uporabljati tudi drugim proizvajalcem in dobaviteljem. Tako je bolj malo verjetno, da javnost meni, da na temu trgu obstaja le en gospodarski subjekt, ki deluje pod omenjenim družinskim imenom. Posledično je znamka, sestavljena iz tega družinskega imena, brez slehernega razlikovalnega učinka za prehrambene proizvode in pijačo.

10 Nasprotno, ko gre za prodajne avtomate, naj bi bil trg bolj določen in na njem deluje manj gospodarskih subjektov. Znamka se za te proizvode torej lahko registrira.

11 Nichols se je na odločbo z dne 11. maja 2001 pritožil na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 To sodišče navaja, da United Kingdom Trade Marks Registry (urad Združenega kraljestva za registracijo znamk) meni, da je biti treba pri registraciji imen in predvsem razširjenih družinskih imen previden, da se prvemu prosilcu ne bi podelila nepoštena prednost. Na splošno je omenjeni urad manj pripravljen sprejeti registracijo, bolj ko je družinsko ime razširjeno, ne da bi se dokazalo, da je to ime dejansko pridobilo razlikovalni učinek. Omenjeni urad upošteva tako število proizvodov in storitev kot število oseb, ki imajo podobno ali enako ime in ki bi lahko bile zaradi registracije prizadete.

13 Predložitveno sodišče meni, da se pojavlja vprašanje, ali bi bilo treba šteti, da je dokaj razširjeno družinsko ime brez slehernega razlikovalnega učinka, dokler tega učinka ne bi pridobilo z uporabo.

14 Meni, da je treba upoštevati omejitev učinkov znamke iz člena 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS, če se nanaša na to, da tretja oseba uporablja lastno ime. Meni, da večji ko je morebitni obseg te omejitve, manj registracija pomeni oviro za zadevne osebe. Tako bi bilo treba preučiti, v kolikšni meri so omejitve iz člena 6 Direktive 89/104/EG upoštevne, ko se ugotavlja razlikovalni učinek prijavljene znamke.

15 V zvezi s tem se predložitveno sodišče sprašuje, ali se člen 6(1)(a) uporablja zgolj za imena fizičnih oseb ali tudi za imena družb. Med drugim se sprašuje, kaj pomeni izraz „dobri običaji", ki ga uporablja ta določba.

16 Glede na to je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odločilo, da prekine odločanje in da Sodišču v predhodno odločanje predloži vprašanja:

„1. Pod katerimi pogoji, če sploh, je treba zavrniti registracijo znamke (torej ‚znaka', ki izpolnjuje pogoje iz člena 2 Direktive 89/104/EGS), ki je sestavljena iz enega samega družinskega imena, zato ker je sama po sebi ‚brez slehernega razlikovalnega učinka' v smislu člena 3(1)(b) Direktive?

2. Predvsem, ali se za tak znak, preden pridobi razlikovalni učinek z uporabo,

   a) mora ali

   b) lahko zavrne registracija, če gre za razširjeno družinsko ime v državi članici, v kateri se zahteva registracija blagovne znamke, ali če gre za razširjeno družinsko ime v eni ali več drugih državah članicah?

3. V primeru pritrdilnega odgovora na drugo vprašanje, točka (a) ali (b), ali je primerno, da se nacionalni organi za odločitev o zadevi oprejo na domnevna pričakovanja povprečnega potrošnika v zvezi z zadevnimi proizvodi/storitvami v državi članici, pri čemer se upošteva običajnost družinskega imena, vrsta zadevnih proizvodov/storitev in razširjenost (ali nerazširjenost) uporabe družinskih imen na zadevnem trgu?

4. Ali je za ugotovitev, ali je družinsko ime ‚brez slehernega razlikovalnega učinka' v smislu člena 3(1)(b) Direktive, pomembno, da so učinki registracije blagovne znamke omejeni v skladu s členom 6(1)(a)?

5. Če je tako,

   a) ali je treba besedo ‚ime' iz člena 6(1)(a) Direktive razumeti tako, da zajema družbo ali firmo, in

b) kaj pomeni ‚dobrimi poslovnimi običaji'; predvsem, ali se ta izraz uporablja, kadar

i) tožena stranka v praksi ne zavaja javnosti z uporabo lastnega družinskega imena ali kadar

ii) tožena stranka s tem povzroči zgolj nenamerno zmedo?"

Prva štiri vprašanja

17 S prvimi štirimi vprašanji, ki jih je treba preučiti skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, pod katerimi pogoji se mora v okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS presojati obstoj ali neobstoj razlikovalnega učinka znamke, ki jo sestavlja družinsko ime, predvsem kadar je to družinsko ime razširjeno, in ali okoliščina, da so v skladu s členom 6(1)(a) te direktive učinki registracije znamke omejeni, vpliva na to presojo.

Stališča, predložena Sodišču

18 Nichols meni, da se registracije znamke ne sme zavrniti zgolj zato, ker gre za razširjeno družinsko ime. Navaja arbitrarnost merila v sporu v glavni stvari, ki je

število družinskih imen v londonskem telefonskem imeniku. Družinska imena ne smejo biti predmet posebnega obravnavanja, ki bi bilo strožje od tistega, ki je pridržan drugim znakom, ki lahko sestavljajo znamko. Tako kot druge znake jih je treba registrirati, če omogočajo razlikovanje proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, glede na izvor. Ob presoji obstoja razlikovalnega učinka bi bilo treba upoštevati člen 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS.

19 Grška in francoska vlada ter Komisija prav tako menijo, da je treba družinska imena, četudi razširjena, obravnavati kot preostale kategorije znakov ob upoštevanju zadevnih proizvodov ali storitev in zaznavanja upoštevne javnosti, ki se nanaša na nalogo znamke kot označbe izvora.

20 Vlada Združenega kraljestva meni, da je zelo malo verjetno, da razširjeno družinsko ime označuje zgolj proizvode ali storitve podjetja, ki zahteva registracijo omenjenega družinskega imena kot znamke. Znamke, ki ne označuje izključno proizvodov ali storitev določenega podjetja, ni mogoče registrirati, ker ne bi bila v skladu z določbami člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS. V tem primeru ne bi izpolnila naloge označbe izvora. Upoštevati bi bilo treba predvidena pričakovanja povprečnega potrošnika v zvezi z znamko. Elementi, ki bi se jih lahko upoštevalo, bi lahko vključevali običajnost družinskega imena, število podjetij, ki dobavljajo proizvode ali storitve zadevne vrste, in uporabo ali neuporabo razširjenih imen na zadevnem gospodarskem področju.

21 Francoska vlada in vlada Združenega kraljestva ter Komisija menijo, da člen 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS nima vpliva na presojo razlikovalnega učinka, ki se opravi v okviru člena 3(1)(b) te direktive.

Odgovor Sodišča

22 Člen 2 Direktive 89/104 vsebuje seznam, v katerem so – kot opredeljuje sedma uvodna izjava te direktive – našteti primeri znakov, ki lahko sestavljajo znamko, pod pogojem, da je z njimi mogoče razlikovati blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugega, to pomeni, da lahko izpolnijo nalogo znamke kot označbe izvora. Ta seznam izrecno omenja „osebn[a] imen[a]".

23 V smislu člena 3(1)(b) Direktive 89/104 je treba razlikovalni učinek znamke po eni strani presojati glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani zaznavanje upoštevne javnosti (glej sodbi z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točke 59 in 63, in z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 50).

24 V zvezi s tem zadevna določba ne razlikuje med znaki različne vrste (glej v tem smislu sodbo z dne 8. aprila 2003 v zadevi Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 42, in glede enake določbe v členu 7(1)(b) Uredbe 40/94 Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1) sklep z dne 28. junija 2004 v zadevi Glaverbel proti UUNT, C-445/02 P, ZOdl., str. I-6267, točka 21).

25 Merila za presojo razlikovalnega učinka znamk, ki jih sestavlja osebno ime, so torej enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk.

26 Splošnih strožjih meril presoje, ki na primer izhajajo iz:

— vnaprej določenega števila oseb z enakim imenom, od katerega naprej se za to ime lahko šteje, da je brez slehernega razlikovalnega učinka,

— števila podjetij, ki dobavljajo proizvode ali storitve take vrste, kot so tiste iz zadevne prijave za registracijo, in

— razširjenosti ali nerazširjenosti uporabe družinskih imen na zadevnem gospodarskem področju,

se ne more uporabiti za te znamke.

27 Razlikovalni učinek znamke, ne glede na to, kateri kategoriji pripada, mora biti predmet konkretne presoje.

28 V okviru te se seveda lahko zdi, na primer, da zaznavanje zadevne javnosti ni nujno enako za vse kategorije in da je tako lahko težje ugotoviti razlikovalni učinek znamk določenih kategorij, kot znamk drugih kategorij (glej predvsem zgoraj navedeno sodbo Henkel, točka 52, glede člena 7(1)(b) Uredbe 40/94 sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 36, in zgoraj navedeni sklep v sodbi Glaverbel proti UUNT, točka 23).

29 Kljub temu velike težave, ki se – odvisno od primera – pojavijo pri konkretni presoji razlikovalnega učinka določenih znamk, ne upravičujejo predpostavke, da so te znamke *a priori* brez slehernega razlikovalnega učinka ali da ga lahko pridobijo le z uporabo v skladu s členom 3(3) Direktive 89/104/EGS.

30 Razširjeno družinsko ime lahko, tako kot tudi izraz iz vsakdanjega jezika, izpolni nalogo označbe izvora znamke in je tako lahko razlikovalno za zadevne proizvode ali storitve, dokler ne naleti na druge razloge za zavrnitev, kot so ti iz člena 3(1)(b) Direktive 89/104, na primer generičnost ali opisnost znamke ali obstoj prejšnje pravice.

31 Registracije znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, se ne sme zavrniti zato, da se ne bi podelilo prednosti prvemu prijavitelju, saj Direktiva 89/104 ne vsebuje nikakršne določbe v tem smislu, tudi ne glede na to, v katero kategorijo spada prijavljena znamka.

32 V vsakem primeru okoliščina, da člen 6(1)(a) Direktive 89/104 dopušča tretjim uporabo njihovega imena v gospodarskem prometu, nima vpliva na presojo obstoja razlikovalnega učinka znamke, ki se jo opravi v okviru člena 3(1)(b) te direktive.

33 Dejansko člen 6(1)(a) Direktive 89/104 na splošno omejuje v korist gospodarskih subjektov, ki imajo enako ali podobno ime z registrirano znamko, pravico, ki jo podeljuje znamka po registraciji, to pomeni po tem, ko je že bil ugotovljen razlikovalni učinek znamke. Tako tega člena ni mogoče upoštevati pri konkretni presoji razlikovalnega učinka znamke, preden se ta ne registrira.

34 Tako je treba na prva štiri vprašanja odgovoriti, da je treba v okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104 glede obstoja ali neobstoja razlikovalnega učinka znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, četudi razširjenega, opraviti konkretno presojo v skladu z merili, ki se uporabljajo za vse znake iz člena 2 omenjene direktive, glede na, po eni strani, proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje upoštevne javnosti. Okoliščina, da so učinki znamke glede na člen 6(1)(a) te direktive omejeni, na to presojo ne vpliva.

Peto vprašanje

35 Glede petega vprašanja je treba ugotoviti, da je bilo postavljeno le v primeru pritrdilnega odgovora na četrto vprašanje. Tako nanj ni treba odgovoriti glede na to, da se je na četrto vprašanje odgovorilo nikalno.

Stroški

36 Ker je ta postopek za stranki 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 (drugi senat) razsodilo:

V okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba glede obstoja ali neobstoja razlikovalnega učinka znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, četudi razširjenega, opraviti konkretno presojo v skladu z merili, ki se uporabljajo za vse znake iz člena 2 te direktive, glede na, po eni strani, proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje upoštevne javnosti. Okoliščina, da so učinki znamke glede na člen 6(1)(a) te direktive omejeni, na to presojo ne vpliva.

Podpisi