Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE
predstavljeni 6. marca 2019 [1]

Zadeva C-705/17

Patent-och registreringsverket
proti
Matsu Hanssonu

(predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Stockholmu, Švedska))

„Predhodno odločanje – Znamke – Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost – Kolizija s prejšnjimi pravicami – Prejšnja znamka, ki vsebuje geografsko ime – Označba, ki spada na področje izjeme od varstva, imenovane *disclaimer* – Celovita presoja“

1. V ureditvah, ki jo določajo, se lahko registraciji blagovne znamke priloži izjava o odpovedi, t. i. „disclaimer“, če je predmet prijave raznovrsten ali sestavljen znak, na katerem je eden ali več opisnih ali splošnih izrazov za eno ali več vrst blaga ali storitev, na katere se prijava nanaša. Izjava o odpovedi, ki jo lahko prijavitelj v skladu z veljavnim predpisom prostovoljno ponudi ali jo od njega zahteva pristojni urad kot pogoj za registracijo, je namenjena pojasnitvi, da za opisni, ne pa tudi razlikovalni izraz ali izraze znaka, ki se prijavi za registracijo, ne veljajo izključne pravice in so zato še vedno na voljo drugim. [2] Imetnik blagovne znamke zato ne bo imel pravice prepovedati drugim podjetjem uporabo takih izrazov.

2. Zgoraj navedena uporaba izjave o odpovedi je v švedskem pravu dovoljena. S predlogom za sprejetje predhodne odločbe, ki je predmet teh sklepnih predlogov, Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino, Švedska) sprašuje Sodišče, ali in pod kakšnimi pogoji v primeru spora med znakom, ki se prijavi za registracijo kot blagovna znamka, in prejšnjo blagovno znamko, dejstvo, da za element zadnjenavedene velja izjava o odpovedi, vpliva na presojo verjetnosti zmede, ki se izvede v skladu s členom 4(1)(b) Direktive 2008/95 [3].

3. To vprašanje se je pojavilo v okviru spora zaradi zavrnitve vloge za registracijo nacionalne besedne znamke prijavitelja M. Hanssona s strani Patent-och rigisteringsverket (švedski urad za intelektualno lastnino, v nadaljevanju: PRV).

1 Jezik izvirnika: italijanščina.

2 Glej v tem smislu sodbi z dne 7. septembra 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, neobjavljena, EU:T:2016:447, točka 18), in z dne 19. novembra 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (100 in 300) (T-425/07 in T-426/07, EU:T:2009:454, točka 19).

3 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) (UL 2008, L 299, str. 25). Z učinkom od 15. januarja 2019 je bila Direktiva 2008/95 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1), ki je začela veljati po nastanku dejanskega stanja iz postopka v glavni stvari.

Pravna podlaga

Pravo Unije

4. Člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 določa:

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

[…]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnima znamkama, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“ [4]

5. Člen 5(1)(b) Direktive 2008/95 določa:

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

[…]

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko“. [5]

Nacionalno pravo

6. Člen 10, prvi odstavek, točka 2, poglavja 1 varumärkslagen (2010:1877) (zakon št. 1877 iz leta 2010 o blagovnih znamkah, v nadaljevanju: zakon iz leta 2010), [6] s katerim je bil v švedsko pravo prenesen člen 5(1)(b) Direktive 2008/95, določa vsebino izključne pravice, ki se podeli imetniku registrirane blagovne znamke in na podlagi katere lahko ta nepooblaščenim tretjim osebam prepreči uporabo znakov, ki lahko povzročijo verjetnost zmede ali omogočijo povezovanje s tako blagovno znamko.

7. V skladu s členom 5, poglavja 2, zakona iz leta 2010, s katerim je bil v švedsko pravo prenesen člen 3(1)(b) Direktive 2008/95, mora imeti blagovna znamka blaga ali storitev, za katere se prijavi za registracijo, razlikovalni učinek, da se lahko registrira.

8. Kot določa člen 12, prvi odstavek, poglavja 2 zakona iz leta 2010, če blagovna znamka vsebuje element, ki ga samega po sebi ni mogoče registrirati, in če obstaja očitna verjetnost, da bi lahko registracija take blagovne znamke povzročila negotovost o obsegu izključne pravice, podeljene njenemu imetniku, se lahko tak element ob registraciji eksplicitno izključi iz varstva. Drugi odstavek istega člena določa, da se lahko tak element ali celotna blagovna znamka registrira brez izključitve iz prvega odstavka z vložitvijo nove vloge, če navedeni element pozneje izpolnjuje zahtevane pogoje za registracijo.

4 Člen 5(1)(b) Direktive 2015/2436 je povsem enak temu členu.

5 Glej člen 10(2)(b).

6 (Neuraden) angleški prevod besedila zakona iz leta 2010 je dostopen na spletni strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, na naslovu https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

Postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

9. M. Hansson, tožena stranka v postopku v glavni stvari, je 16. decembra 2015 pri PRV, tožeči stranki v postopku v glavni stvari, vložil zahtevo za registracijo izraza ROSLAGSÖL kot nacionalno besedno znamko za blago iz razreda 32 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in zlasti za brezalkoholne pijače in pivo (v nadaljevanju: prijavljena znamka).

10. Z odločbo z dne 14. julija 2016 je PRV prijavo za registracijo zavrnil zaradi verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo figurativno znamko ROSLAGS PUNSCH (v nadaljevanju: prejšnja znamka), ki je tukaj prikazana:

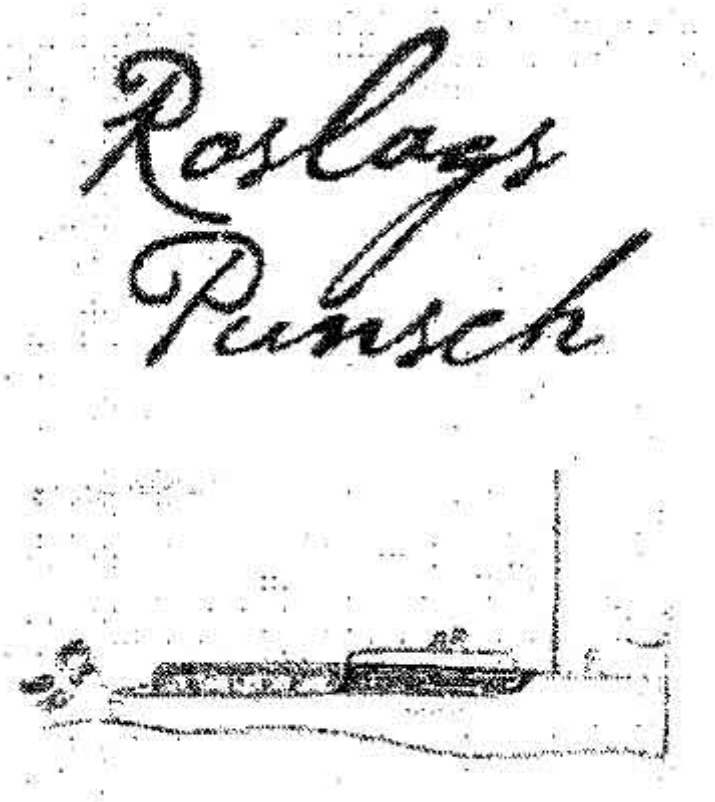


Fig. 1.

Ta blagovna znamka je registrirana za alkoholne pijače iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja in je od leta 2007 v lasti družbe Norrtelje Brenneri Aktiebolag.[7] Registracija te znamke vsebuje naslednjo navedbo: „z registracijo se ne podeljuje izključna pravica nad izrazom ‚Roslagspunsch'".

11. Izraz „Roslagen" označuje regijo, ki je na vzhodni obali Švedske.

12. PRV je pri ugotovitvi verjetnosti zmede na eni strani upošteval dejstvo, da se sporni znamki začneta z enakim opisnim izrazom „Roslags", ki ima pri obeh znakih prevladujoči učinek, na drugi pa, da sta obe namenjeni uporabi za enako ali podobno blago, ki se distribuira prek enakih prodajnih poti in je namenjeno istim potrošnikom.

7 Iz predložitvene odločbe izhaja, da se v skladu s švedskim pravom ob pregledu prijave za registracijo po uradni dolžnosti opravi presoja verjetnosti zmede s prejšnjimi znamkami.

13. M. Hansson je zoper odločbo urada PRV z dne 14. julija 2016 pri Patent-och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska) vložil tožbo, v kateri se je na eni strani skliceval na neobstoj podobnosti med prijavljeno besedno znamko in prejšnjo figurativno znamko, na drugi pa na dejstvo, da se izraz „Roslagen“ običajno uporablja v razlikovalnih znakih podjetij s sedežem v regiji, na katero se nanaša. V postopku pred Patent-och marknadsdomstolen (sodišče za odločanje intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) sta se stranki izrekli o vplivu izjave o odpovedi, ki je priložena registraciji prejšnje znamke. PRV se je skliceval na dejstvo, da praviloma elementi blagovne znamke, ki zaradi izjave o odpovedi niso zaščiteni, nimajo razlikovalnega učinka, zato se pri presoji verjetnosti zmede ne smejo upoštevati. PRV je kljub temu navedel, da se je njegova praksa glede registracije geografskih imen sčasoma spremenila in da je treba na podlagi trenutno veljavnih pravil izraz „Roslags“ iz prejšnje znamke upoštevati kljub izjavi o odpovedi, da se ugotovi, ali obstaja razlog za zavrnitev zaradi verjetnosti zmede s prejšnjo blagovno znamko. [8]

14. Patent-och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je tožbi M. Hanssona ugodilo. V bistvu je menilo, da bi bilo treba izraza „Roslags“ in „Punsch“ ne glede na izjavo o odpovedi upoštevati pri presoji verjetnosti zmede med spornima znamkama zaradi njunega vpliva na splošni vtis, ki ga je ustvarila prejšnja znamka. Vendar je to sodišče na eni strani menilo, da se znamki zaradi figurativnih elementov prejšnje znamke in dejstva, da je njen besedni del sestavljen iz dveh ločenih besed, vidno razlikujeta in na drugi, da je podobnost med njima s fonetičnega stališča zaradi razlike med besednim elementom „punsch“ prejšnje znamke in črkama, ki tvorita izraz „öl“ na koncu besede znotraj prijavljene znamke, neznatna. Ob upoštevanju zanemarljive podobnosti med zadevnim blagom je Patent-och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) sklenilo, da ni verjetnosti zmede.

15. PRV je pri predložitvenem sodišču vložil pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo.

16. To ugotavlja, da medtem ko so določbe materialnega prava v zvezi z varstvom znamk predmet celostne harmonizacije na podlagi Direktive 2008/95, so načeloma za odločanje o postopkovnih pravilih pristojne države članice. Predložitveno sodišče se torej sprašuje, ali se nacionalna določba, ki omogoča vključitev izjave o odpovedi ob registraciji blagovne znamke, lahko šteje za postopkovno pravilo, če se zaradi nje spremenijo merila, na podlagi katerih je treba proučiti celotni vtis, ki ga ustvari blagovna znamka, da se presodi verjetnost zmede v skladu s členom 4(1)(b) Direktive 2008/95.

17. Predložitveno sodišče se sprašuje tudi, ali ta določba nasprotuje temu, da se elementi znamke, na katere se nanaša izjava o odpovedi, izključijo iz presoje verjetnosti zmede ali da se jim pri taki presoji pripiše manjši pomen, kot bi se jim pripisal, če izjave o odpovedi ne bi bilo.

18. V zvezi s tem predložitveno sodišče ugotavlja, da je Högsta förvaltningsdomstolen (vrhovno upravno sodišče, Švedska, nekdanje Regeringsrätten), ki je bilo takrat pristojno za odločanje na najvišji stopnji o sporih v zvezi z znamkami, v sodbi iz leta 1991 [9] navedlo, da je treba elemente registrirane znamke, na katere se nanaša izjava o odpovedi, upoštevati pri ugotovitvi splošnega vtisa, ki ga taka blagovna znamka ustvari, da se oceni, ali obstaja verjetnost zmede s poznejšim znakom. Vendar se je v novejših sodbah sodišč, ki ne odločajo na najvišji stopnji, za elemente, na katere se nanaša izjava o odpovedi, štelo, da nimajo razlikovalnega učinka, zato jim je bil pri ugotavljanju celostnega vtisa znamke pripisan manjši pomen. [10]

8 PRV je na obravnavi na zahtevo Sodišča v zvezi s spremembo prakse, navedene v predložitveni odločbi, pojasnil, da je bila izjava o odpovedi v preteklosti obvezna pri registraciji znakov s sestavinami, ki se nanašajo na geografsko ime, od leta 2012 pa ta urad na podlagi merila iz točke 31 sodbe z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230), razlikuje med primeri, v katerih geografsko ime predstavlja povezavo z zadevno kategorijo blaga, in primeri, v katerih take povezave ni mogoče ugotoviti. V prvih primerih se registracija trenutno zavrne, v drugih pa odobri, ne da bi se zahtevala izjava o odpovedi.

9 RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

10 Predložitveno sodišče kot primer navaja sodbo v zadevi št. 10-136, BIOGEN, z dne 3. oktobra 2011, ki jo je izreklo Patentbesvërsätten (upravno sodišče za patente).

19. V tem okviru je Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Stockholmu) z odločbo z dne 20. novembra 2017 prekinilo postopek in predložilo naslednja vprašanja za predhodno odločanje:

„Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive [2008/95] razlagati tako, da lahko na celovito presojo vseh upoštevnih dejavnikov, ki jo je treba opraviti pri presoji verjetnosti zmede, vpliva okoliščina, da je bil element znamke ob njeni registraciji izrecno izključen iz varstva, in sicer je bila ob registraciji vpisana izjava o odpovedi, t. i. ‚disclaimer'?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali lahko izjava o odpovedi v takem primeru vpliva na celovito presojo tako, da mora pristojni organ zadevni element upoštevati, vendar mu pripisati omejen pomen, in sicer, da se ne bo štelo, da ima razlikovalni učinek, čeprav je v prejšnji znamki dejansko razlikovalen in prevladujoč?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, na drugo pa nikalen, ali lahko izjava o odpovedi kljub temu kakor koli drugače vpliva na celovito presojo?"

Postopek pred Sodiščem

20. V skladu s členom 23 Statuta Sodišča so PRV, M. Hansson in Komisija na Sodišče naslovili pisne izjave. Te zainteresirane strani so bile zaslišane na obravnavi 13. decembra 2018.

Analiza

21. S tremi vprašanji, ki so predmet tega predloga za sprejetje predhodne odločbe in jih je treba obravnavati skupaj, Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Stockholmu) v bistvu sprašuje, ali okoliščina, da je element prejšnje znamke zajet z izjavo o odpovedi, vpliva na presojo verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, in če je tako, kako?

22. Čeprav se izjava o odpovedi, ki je v uporabi v manjšem številu držav članic,[11] izrecno ne zahteva, pa to še ne pomeni, da ni združljiva z Direktivo 2008/95.[12] Kot je navedeno v četrti uvodni izjavi, namen te direktive ni popolnoma približati zakone o znamkah v državah članicah, ampak samo nacionalne določbe, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga,[13] kot so zakoni v zvezi s pridobitvijo in ohranitvijo pravice nad registrirano znamko,[14] pri čemer lahko države članice med drugim „prosto" določijo postopkovna pravila,[15] vključno z načinom registracije znamke.[16]

11 Poleg Švedske še Irska in Latvija, medtem ko so v Združenem kraljestvu izjave o odpovedi, ki jih je zahteval urad za registracijo, zdaj ukinjene, glej Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2013, na voljo na spletni strani https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, str. 74, točka 2.40.

12 V zvezi s tem glej sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja Colomerja v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, točka 45). V tej sodbi je Sodišče izključilo omejitev vpliva registracije, ne da bi se izrecno izreklo o dopustnosti izjav o odpovedi (glej sodbo z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točki 114 in 115).

13 Direktiva 2015/2436 ne obravnava le omejenega obsega približevanja, doseženega z Direktivo 2008/95, ampak ga razširi na druge vidike materialnega in procesnega prava (glej zlasti osmo in deveto uvodno izjavo).

14 Glej osmo uvodno izjavo Direktive 2008/95. V zvezi s tem glej tudi dvanajsto uvodno izjavo Direktive 2015/2436.

15 Kot je navedeno, je namen Direktive 2015/2436 doseči večjo harmonizacijo in v skladu z deveto uvodno izjavo vključiti tudi „glavna postopkovna pravila na področju registracije blagovnih znamk", pri čemer se je treba omejiti na splošna načela in državam članicam omogočiti, da same določijo podrobnejša pravila.

16 V skladu s šesto uvodno izjavo Direktive 2008/95 lahko države članice „[d]oločijo […] na primer način registracije blagovne znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti, odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti ali v obeh, in, če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus pogojev po uradni dolžnosti ali oboje" ter določijo učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.

23. Ista ureditev o blagovni znamki Unije, ki je vzporedna z ureditvijo, določeno v harmoniziranih nacionalnih sistemih,[17] je več kot dvajset let omogočala registracijo znakov z elementi brez razlikovalnega učinka, če je prijavitelj na zahtevo nekdanjega Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) in pozneje Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložil izjavo, s katero se je zavezal, da ne bo uveljavljal izključne pravice nad temi elementi.[18]

24. Da se ugotovi, ali je uporaba izjave o odpovedi združljiva z Direktivo 2008/95, je treba upoštevati določbe te direktive.

25. Uporaba izjave o odpovedi, ki bi omogočala registracijo blagovnih znamk, sestavljenih izključno iz opisnih elementov brez razlikovalnega učinka,[19] se na primer ne bi mogla šteti za dopustno, ker je v nasprotju s členom 3(1)(c) in (b) Direktive 2008/95. Splošneje, ker je namen izjave o odpovedi omogočiti registracijo blagovne znamke, ki se kot celota lahko registrira, čeprav vsebuje elemente, ki jih samih po sebi ni mogoče registrirati, bi bila uporaba izjave o odpovedi, ki bi omogočala, da se presežejo absolutni razlogi za zavrnitev registracije blagovne znamke, v nasprotju s takim namenom in določbami Direktive 2008/95. Prav tako ne bi bila dopustna izjava o odpovedi, ki bi se nanašala na razlikovalne elemente prijavljene znamke. Taka izjava ne bi bila le v nasprotju z določbami Direktive 2008/95 v zvezi z zahtevami za pridobitev, ampak bi tudi pretirano omejila obseg varstva znamke, za katerega si ta direktiva prizadeva, da bi bilo enotno po vsej Uniji.[20]

26. Skratka, izjava o odpovedi sama po sebi ni nezdružljiva z Direktivo 2008/95, če je njena funkcija zgolj ta, da se zaradi potrebe po večji transparentnosti in pravni varnosti natančno določi omejitev obsega varstva registrirane znamke (v zvezi z nekaterimi njenimi elementi), ki je razviden že pri uporabi določb o absolutnih razlogih za zavrnitev registracije iz Direktive 2008/95. V zvezi s tem ugotavljam, da člen 6(1)(b) te direktive z naslovom „Omejitve učinkov znamke“ določa, da znamka imetniku ne daje pravice, da tretjim osebam prepove uporabo „označb[21] glede vrste, kakovosti,

17 Glej drugo uvodno izjavo Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) in tretjo uvodno izjavo Direktive 2015/2436, ki določa, da sta „[h]kratni obstoj sistemov blagovnih znamk na nacionalni ravni in na ravni Unije ter ravnotežje med njimi […] dejansko ključnega pomena za pristop Unije do varstva intelektualne lastnine“.

18 Glej člen 38(2) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) in člen 37(2) Uredbe Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). Ta določba je veljala, dokler ni bila z učinkom od 23. marca 2016 razveljavljena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21, glej člen 1, točka 35(b), za datum začetka uporabe pa člen 4, prvi in drugi odstavek).

19 V zvezi s tem in v povezavi s členom 37(2) Uredbe št. 207/2009 glej sodbo z dne 7. septembra 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, ni objavljena, EU:T:2016:447, točka 18), v kateri je sodišče zavrnilo možnost odobritve prijaviteljeve izjave o odpovedi, ki se nanaša na besedni element sestavljene znamke, katere figurativni elementi so vsebovali rumeno barvo in posebej oblikovani besedni element „Q10“. Sodišče je na podlagi ugotovitve prevladujočega učinka besednega elementa, na katerega se je nanašala izjava o odpovedi, in zgolj okrasnega učinka figurativnih elementov menilo, da v prijavljenem znaku ne bi bilo nobenega razlikovalnega elementa, zaradi katerega bi se lahko uživala ekskluzivna pravica iz člena 9 Uredbe št. 207/2009, če bi se izjava o odpovedi odobrila.

20 Glej deseto uvodno izjavo Direktive 2008/95, ki določa, da je „za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev“ bistvenega pomena zagotoviti, da „registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“. V zvezi s tem glej tudi deseto uvodno izjavo Direktive 2015/2436, v skladu s katero je „[b]istveno […] zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“.

21 V člen 14(1)(b) Direktive 2015/2436 so bili poleg opisnih „označb“ iz člena 6(1)(b) Direktive 2008/95 dodani tudi opisni „znaki“.

količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali drugih značilnosti blaga ali storitev“ v gospodarskem prometu,[22] in na splošno poudarjam, da se te označbe – ki se same po sebi ne morejo registrirati kot znamke[23] – lahko uporabijo, če tvorijo elemente sestavljenih ali raznovrstnih znakov, prijavljenih za registracijo.[24]

27. Če se v okviru zgornjih navedb registracija blagovne znamke, ki ji je priložena izjava o odpovedi, lahko šteje za skladno z Direktivo 2008/95 in zdaj z Direktivo 2015/2436, je treba presoditi, kot predložitveno sodišče zahteva od Sodišča, kakšne so posledice take izjave o odpovedi v primeru navzkrižja med blagovno znamko in poznejšim znakom.

28. V skladu s členom 5(1)(b) Direktive 2008/95 se z varstvom znamke njenemu imetniku daje pravica, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, prepreči, da v gospodarskem prometu uporabljajo „kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko“. Hkrati člen 4(1)(b) navedene direktive določa, da se znamka ne registrira ali se lahko, če je registrirana, razglasi za nično, če obstaja takšna verjetnost zmede s prejšnjo blagovno znamko.

29. Verjetnost zmede je torej „poseben pogoj za takšno varstvo“, ki se registrirani znamki zagotavlja z Direktivo 2008/95, zlasti, da se tretjim osebam prepreči uporaba znakov, ki niso enaki.[25] Sodišče je ta pogoj opredelilo kot verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevno blago ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali morebiti iz drugih med seboj gospodarsko povezanih podjetij.[26]

30. Kot je navedeno v enajsti uvodni izjavi Direktive 2008/95,[27] se pri ugotavljanju obstoja verjetnosti zmede, zlasti prepoznavnosti znamke na trgu, možnega povezovanja med znamko in uporabljenim ali registriranim znakom, stopnje podobnosti med spornimi znaki ter blagom in storitvami, ki jih označujejo, upošteva več dejavnikov. Da se ugotovi, ali obstaja verjetnost zmede, je zato treba opraviti celovito presojo, pri kateri se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki v zadevnem primeru.[28]

31. Da se presodi zlasti stopnja podobnosti med spornima znakoma, je treba ugotoviti stopnjo njune vizualne, zvočne in konceptualne podobnosti ter po potrebi določiti pomen teh različnih elementov ob upoštevanju kategorije zadevnega blaga ali storitev in okoliščin, v katerih so dani ali ponujeni na trg.[29] Opraviti je treba splošno presojo vizualne, zvočne in konceptualne podobnosti med zadevnima znakoma, pri čemer je bistveno, kako povprečni potrošnik zadevnega blaga ali storitev *zaznava* takšna

22 Kot določa člen 6(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/95, bi morala biti taka uporaba v skladu „z dobrimi poslovnimi običaji“; za razlago tega pogoja glej sodbo z dne 7. januarja 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11), ki se nanaša na razlago iste določbe Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), ki je veljala pred Direktivo 2008/95, točka 25, na podlagi katere edino dejstvo, da obstaja verjetnost „fonetične zmede“ med zadevno označbo geografskega porekla, čeprav je uporabljena kot blagovna znamka, in prejšnjo besedno blagovno znamko, ni dovolj za sklepanje, da uporaba take označbe ni skladna z navedenimi običaji.

23 Glej enakost besedila s členom 3(1)(c) Direktive 2008/95 (in zdaj s členom 4(1)(c) Direktive 2015/2436) kljub samostojnosti teh dveh določb, ki jo je izpostavilo Sodišče v sodbah z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 28), in z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, točke od 59 do 62).

24 V zvezi s členom 6(1)(b) Direktive 89/104 glej sodbo z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 28). Sodišče je navedlo, da se „z omejitvijo učinkov pravic imetnika iz blagovne znamke na podlagi člena 5 Direktive 89/104, s členom 6 iste direktive želi združiti temeljne interese zaščite pravic iz blagovne znamke z interesi prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu tako, da ima lahko pravica iz blagovne znamke vlogo bistvenega elementa v sistemu neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba ES namerava vzpostaviti in ohranjati“ (glej sodbi z dne 23. februarja 1999, BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, točka 62, in z dne 7. januarja 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, točka 16).

25 Glej enajsto uvodno izjavo Direktive 2008/95 in šestnajsto uvodno izjavo Direktive 2015/2436.

26 Glej zlasti sodbe z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 17); z dne 6. oktobra 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, točki 24 in 26), ter z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, točka 28).

27 V zvezi s tem glej tudi šestnajsto uvodno izjavo Direktive 2015/2436.

28 Glej sodbe z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točka 22); z dne 22. junija 2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, točka 40); z dne 6. oktobra 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, točka 27); z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, točka 29), ter z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 33).

29 Glej sodbi z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 36), in z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT (C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 85).

znaka.[30] V zvezi s tem je v sodni praksi navedeno, da povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in *ne presoja njenih posameznih elementov*.[31] Splošna presoja vizualne, zvočne in konceptualne podobnosti med spornima znakoma mora zato temeljiti na *celotnem vtisu* takih znakov, pri čemer je treba upoštevati zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente.[32] Sodišče je navedlo tudi, da se pri presoji podobnosti med znakoma ne sme upoštevati samo ena sestavina raznovrstnega znaka, ki se nato primerja z drugim znakom, ampak je treba primerjavo opraviti na podlagi presoje zadevnih znakov tako, da se oba upoštevata celovito.[33] V tem smislu je Sodišče pojasnilo, da načeloma lahko tudi element z manjšim razlikovalnim učinkom prevladuje v splošen vtisu sestavljene blagovne znamke, če ga zlasti zaradi njegovega položaja znotraj znaka ali velikosti „potrošnik zazna in si ga zapomni“.[34] Nazadnje je Sodišče navedlo, da je treba opraviti konkretno presojo podobnosti med znaki, in ne abstraktne, ter pri tem upoštevati, kako potrošnik pride v stik z blagovno znamko in zlasti, da „ima povprečen potrošnik redkokdaj možnost neposredno primerjati blagovni znamki, zato se mora zanesti na njeno nepopolno podobo, ki mu je ostala v spominu“.[35]

32. Na podlagi zgornjih navedb sta na vprašanja iz tega predloga za sprejetje predhodne odločbe možna dva odgovora.

33. Prvič, kot izhaja iz navedenega, je treba podobnost med spornima znakoma presoditi na podlagi zaznavanja javnosti. To pravilo, katerega merila uporabe so bila sčasoma podrobno določena v sodni praksi Sodišča in Splošnega sodišča, izhaja iz funkcije, ki jo ima znamka na podlagi prava Unije. V skladu z Direktivo 2008/95 (zdaj Direktivo 2015/2436) in Uredbo o znamki Skupnosti[36] se blagovni znamki dodeli varstvo zlasti zaradi njene razlikovalne funkcije,[37] to je kot znak, ki omogoča ugotovitev porekla blaga ali storitev, ki jih označuje. Verjetnost zmede, ki je pogoj za dodelitev varstva blagovni znamki, zagotavlja, da se navedena funkcija lahko uveljavi brez motenja oseb, ki jim je znamka namenjena, torej potrošnikov blaga ali storitev, ki jih označuje.

34. Če se pri presoji podobnosti med spornima znakoma, opravljeni v okviru presoje verjetnosti zmede, primarno ne bi upoštevala ena od sestavin prejšnjega znaka, bi se spremenila podoba znaka, ki je vidna javnosti, zato bi bilo v konkretnem primeru težje opraviti presojo ob strogem upoštevanju zaznave upoštevanega potrošnika, kot se zahteva v navedeni sodni praksi.[38]

35. Drugič, v skladu s sodno prakso Sodišča in Splošnega sodišča je pri pravilu zaznavanja najpomembneje, da se blagovna znamka zaznava kot celota. Njene različne sestavine je treba analizirati ločeno, da se ugotovi njihov relativni pomen znotraj blagovne znamke in njihov medsebojni vpliv, pri čemer je cilj take analize, ki se opravi na podlagi sinteze, ugotoviti celostni vtis, ki ga ustvari znak kot celota in ki si ga lahko upoštevna javnost zapomni. To ima dve posledici.

30 Glej sodbo z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točka 23).

31 Glej zlasti sodbe z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točka 23); z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35), in z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT (C-193/06 P, ni objavljena, EU:C:2007:539, točka 34).

32 Glej zlasti sodbe z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točka 23); z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 25); z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35), in z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe in UUNT, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 60).

33 Glej zlasti sodbi z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 41), in z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 61). V zvezi s tem je Sodišče navedlo, da se presoja podobnosti na podlagi prevladujočega elementa lahko opravi samo takrat, kadar so vse druge sestavine znamke zanemarljive, čeprav v določenih okoliščinah lahko v celostnem vtisu, ki ga sestavljena znamka ustvari v upoštevni javnosti, prevlada eden ali več njenih sestavnih delov, glej sodbi z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, točki 41 in 42), in z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT (C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točki 42 in 43 ter navedena sodna praksa).

34 V zvezi s tem glej sodbi z dne 13. julija 2004, AVEX/UUNT – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, točka 20), in z dne 13. junija 2006, Inex/UUNT –Wiseman (Prikaz kravjega kožuha) (T-153/03, EU:T:2006:157, točka 32).

35 Glej med drugim sodbo z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 26).

36 Uredba št. 2017/1001.

37 Glej med drugim sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 28).

38 Taka presoja bi v bistvu morala temeljiti na razlikovalnih in prevladujočih, ne pa na opisnih in nerazlikovalnih elementih spornih znakov, čeprav se celostni vtis, ki ga tak znak ustvari v javnosti, vzpostavi prav ob upoštevanju odnosa med njegovimi različnimi elementi.

36. Če je treba na eni strani podobnost med spornima znakoma, ki je razlog za obstoj verjetnosti zmede [39], presoditi na podlagi celotnega vtisa takih znakov na povprečnega potrošnika zadevnega blaga ali storitev, potem imetnik znamke kljub obstoju izjave o odpovedi ne more uveljavljati ekskluzivne pravice samo za en del blagovne znamke. Namen varstva iz člena 5(1)(b) Direktive 2008/95 je namreč preprečiti uporabo znakov, zamenljivih z znamko kot celoto, in ne z njenimi posameznimi sestavinami. Zato je izjava o odpovedi še toliko bolj samo pojasnilo o omejitvah varstva, ki ga uživa znamka.

37. Po drugi strani pa je celoten vtis, ki ga ustvari blagovna znamka, treba vzpostaviti, če izjava o odpovedi ne vpliva na metode, s katerimi je treba opraviti primerjavo med spornima znamkama. V bistvu bi neupoštevanje elementa, na katerega se nanaša izjava o odpovedi, na eni strani vplivalo na določitev takega celotnega vtisa v konkretnem smislu in v smislu zaznavanja javnosti, na drugi pa bi zahtevalo „razčlenitev“ različnih sestavin znamke, kar ni samo nenavadno, ampak se dejansko lahko izkaže za težavno. [40]

38. Skratka, zlasti zaradi potrebe, da se pri presoji podobnosti med spornima znakoma upoštevajo pravila zaznavanja in da mora biti presoja zelo konkretna, menim, da izjava o odpovedi, ki se nanaša na enega od elementov blagovne znamke, za katero se vloži zahteva za zaščito, ne sme vplivati na merila navedene presoje, ne tako, da se zaradi nje tak element izključi iz presoje, kakor tudi ne, da se mu zaradi take zaščite pripiše pomen znotraj znaka ali razlikovalni učinek, ki je drugačen od tistega, ki ga dejansko ima. Pri ugotavljanju celotnega vtisa blagovne znamke kot celote na podlagi sinteze je treba tudi v tem primeru upoštevati samo zaznavanje upoštevne javnosti.

39. Kot je navedeno zgoraj, je podobnost med spornima znakoma samo eden od dejavnikov, zaradi katerih se lahko znaka zamenjata med seboj.

40. Ali obstaja verjetnost zmede glede izvora, je treba ugotoviti v okviru končne presoje, pri kateri se upoštevajo in proučijo vsi upoštevni dejavniki zadevnega primera. [41]

41. Zaznavanje javnosti je ključnega pomena tudi v okviru take presoje, ki se opravi na podlagi sinteze. [42] Kot je Sodišče večkrat ugotovilo, „splošna presoja verjetnosti zmede temelji na medsebojnem vplivanju dejavnikov, ki jih je treba upoštevati“. [43] Povezavo in primerjavo teh različnih dejavnikov, zlasti podobnosti med znamkama ter blagom in storitvami, ki jih označujeta, je treba opraviti z vidika upoštevne javnosti. Sodišče je priznalo obstoj povezave med različnimi upoštevnimi dejavniki tudi, da bi se pri celotni presoji verjetnosti zmede čim bolj upoštevalo dejansko zaznavanje javnosti.

42. Med dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, je Sodišče uvrstilo tudi prvotno ali pozneje pridobljeno stopnjo razlikovalnega učinka blagovne znamke, za katero se vloži vloga za zaščito. [44]

39 Naj spomnim, da se v skladu s sodno prakso verjetnost zmede samodejno izključi, ne da bi bilo treba preučiti druge dejavnike, zaradi katerih nastane, če si sporna znaka nista podobna, glej med drugim sodbo z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT (C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 65).

40 Tak je prav primer iz postopka v glavni stvari, v katerem se izjava o odpovedi nanaša samo na besedni element, in ne na njegovo posebno oblikovanost.

41 Glej med drugim sodbo z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 18).

42 Glej med drugim sodbo z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točka 23).

43 Glej sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 17), in z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 19).

44 Glej med drugim sodbi z dne 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, točki 22 in 24), ter z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 20 in naslednje).

43. Večji ali manjši razlikovalni učinek znamke je treba presoditi glede na zaznavanje upoštevne javnosti in ob upoštevanju vseh okoliščin zadevnega primera.[45] Določi pa se tudi ob upoštevanju vseh sestavin znamke. Če se izključi eden od elementov raznovrstne blagovne znamke ali se mu pripiše drugačen pomen od dejanskega, se lahko vpliva na celovito presojo razlikovalnega učinka blagovne znamke. Ta razlikovalni učinek je odvisen od tega, ali je znak ustrezen za posredovanje sporočila, ki ga javnost lahko poveže z blagom ali storitvami, ki jih označuje. Če to sporočilo posredujejo predvsem elementi znamke, ki so pretežno razlikovalni in prevladujoči, je treba možnost, da se ugotovi poreklo takega blaga ali storitev, presoditi v povezavi z znakom kot celoto in torej ob upoštevanju vseh njegovih sestavin.

44. Poudariti je treba tudi, da je treba pri presoji verjetnosti zmede razlikovalni učinek znamke, za katero se vloži zahteva za varstvo, ugotoviti po datumu prijave za registracijo.[46]

45. Vendar pa ni izključeno, da je element raznovrstne znamke, ki ob registraciji ni imel razlikovalnega učinka, ker je bil opisen, sčasoma pridobil razlikovalni učinek, na primer z uporabo znamke, zlasti če gre za element, ki ni drugotnega pomena znotraj take znamke ali celo prevladuje v celostnem vtisu, ki ga znamka ustvari v upoštevni javnosti.

46. Okoliščine postopka v glavni stvari so jasna ponazoritev pravkar navedenega. Kot izhaja iz zaslišanja,[47] je PRV v času med registracijo prejšnje znamke in presojo tveganja zmede med tako znamko in poznejšo znamko spremenil svojo prakso o registraciji označb geografskega porekla in jo poenotil z merili – pretežno skladnimi s pravili zaznavanja[48] – ki jih je določilo Sodišče v sodbi z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230), tako da se za element prejšnje blagovne znamke, na katerega se nanaša izjava o odpovedi, na podlagi nove prakse ne šteje več, da nima razlikovalnega učinka.

47. Če bi se iz presoje stopnje razlikovalnega učinka znamke, ki se opravi v okviru presoje verjetnosti zmede, izključil eden od njenih elementov samo zato, ker se je pri presoji, opravljeni ob registraciji, štelo, da je bil ta element sam po sebi brez razlikovalnega učinka, zaradi česar je bilo treba vključiti izjavo o odpovedi, ne bi bilo mogoče upoštevati niti morebitne spremembe v zaznavanju znamke, ki bi lahko nastala v času med registracijo in presojo verjetnosti zmede, niti nobenega drugega dejavnika, ki nastopi po registraciji in bi lahko vplival na tako presojo.

45 V sodbi z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, točka 23), je Sodišče navedlo, da je pri ugotavljanju razlikovalnega učinka znamke „treba upoštevati zlasti [njene] bistvene značilnosti […], med drugim tudi dejstvo, da vsebuje ali ne kateri koli opisni element blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, delež trga, ki ga blagovna znamka pokriva, intenzivnost, geografsko razsežnost in čas njene uporabe, obseg investicij podjetja za njeno promocijo, odstotek zainteresiranih, ki blago prepozna kot blago podjetja z določeno blagovno znamko, in izjave trgovinskih in gospodarskih zbornic ali drugih strokovnih združenj“. Enaka merila so navedena v sodbi z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 51), v zvezi z geografskim imenom, ki z uporabo pridobi razlikovalni učinek, kot določa člen 3(3) Direktive 89/104 (o potrebni jasnosti presoje razlikovalnega učinka znamke glej tudi točko 52 navedene sodbe).

46 V sodbi z dne 27. aprila 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, točka 20), je Sodišče na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104 pojasnilo, da „mora sodišče pri določitvi obsega varstva znamke, ki je pravilno pridobila svoj razlikovalni učinek, upoštevati zaznavanje upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, ki krši zadevno znamko, začel uporabljati“. Če se presoja kot v postopku v glavni stvari opravi zaradi registracije poznejšega znaka, je treba upoštevati datum vložitve prijave za registracijo takega znaka.

47 Glej opombo 8 zgoraj.

48 V skladu z načeli, ki jih je Sodišče navedlo v tej sodbi, je večji ali manjši razlikovalni učinek znakov, ki vsebujejo označbe geografskega porekla, odvisen od povezave, ki jo javnost vzpostavi med ugledom ali značilnostmi blaga ali storitev, označenih z znamko, in ozemljem, ki jih ta označuje, zato se presodi ob strogem upoštevanju potrošnikovega zaznavanja takega blaga ali storitev.

48. S tem se ne bi le onemogočilo, da se ugotovi trenutni, dejanski in konkretni razlikovalni učinek blagovne znamke, pomemben za presojo verjetnosti zmede, ampak bi se lahko zaradi medsebojnega vpliva med različnimi upoštevnimi dejavniki [49] napačno presodila taka verjetnost.

49. Zato v skladu z že ugotovljenim v zvezi s presojo podobnosti med spornima znakoma menim, da izjava o odpovedi, ki se nanaša na enega od elementov znamke, za katero se vloži zahteva za zaščito, ne sme vplivati niti na določitev stopnje razlikovalnega učinka take znamke niti na razmislek in presojo medsebojnega vpliva različnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri končni presoji verjetnosti zmede.

50. Splošneje se zaradi obstoja izjave o odpovedi, kot je ta v postopku v glavni stvari, po mojem mnenju ne smejo spremeniti pravila presoje verjetnosti zmede, harmonizirane na ravni Unije. Zlasti samo dejstvo, da se na sestavino raznovrstne znamke, za katero se vloži zahteva za zaščito, nanaša izjava o odpovedi, ne upravičuje, da se taka sestavina samodejno izključi iz navedene presoje ali da vloga take sestavine pri ugotavljanju splošnega vtisa znamke ali njenega razlikovalnega učinka ni upoštevana v skladu z zaznavanjem javnosti. Po mojem mnenju nobena zahteva po razpoložljivosti ne upravičuje spremembe navedenih pravil, zaradi katere bi se lahko odobrila registracija znakov, ki lahko povzročijo verjetnost zmede. Interes gospodarskih subjektov, da prosto uporabijo označbe ali opisne znake blaga ali storitev, ki jih tržijo, je dovolj zaščiten, prvič, z določbami Direktive 2008/95, ki se nanašajo na absolutne razloge za zavrnitev registracije, in z zgoraj navedenimi določbami o omejevanju učinka blagovne znamke, [50] drugič, z dejstvom, da pravice iz člena 5(1)(b) Direktive 2008/95 imetniku raznovrstne blagovne znamke ne omogočajo zaščite samo ene sestavine blagovne znamke, in nazadnje, s pravili o presoji verjetnosti zmede, v skladu s katerimi se verjetnost ugotovi zlasti ob upoštevanju razlikovalnih in prevladujočih sestavin spornih znakov ter razlikovalnega učinka blagovne znamke, za katero se vloži vloga za zaščito.

Predlog

51. Glede na te ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Svea hovrätt (pritožbeno sodišče v Stockholmu, Švedska), odgovori tako:

„Člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da obstoj izjave o odpovedi („disclaimer“), kot je ta v postopku v glavni stvari in ki se nanaša na enega od elementov prejšnje znamke, ne vpliva na presojo verjetnosti zmede med tako znamko in poznejšim znakom, ki se prijavi za registracijo kot znamka.“

49 Razlikovalni učinek znamke, ki je dejavnik presoje verjetnosti zmede, je treba upoštevati v povezavi z vsemi drugimi upoštevnimi dejavniki, da se zagotovi čim bolj konkretna presoja. Tako je Sodišče ob različnih priložnostih že odločilo, da razlikovalni učinek znamke, za katero se vloži zahteva za zaščito, predstavlja enega od številnih elementov, ki ga je treba upoštevati pri splošni presoji obstoja verjetnosti zmede (glej zlasti sklepa z dne 29. novembra 2012, Hrbek/UUNT, C-42/12 P, neobjavljen, EU:C:2012:765, točka 61, in z dne 2. oktobra 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UUNT, C-91/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2261, točka 22; C-43/15 P, točka 61). Če je res, da je verjetnost zmede premosorazmerna s pomenom razlikovalnega učinka prejšnje znamke, se ne izključi, kadar je razlikovalni učinek prejšnje znamke neznaten (glej zlasti sklep z dne 19. novembra 2015, Fetim/UUNT, C-190/15 P, neobjavljen, EU:C:2015:778, točka 40 in navedena sodna praksa; C-43/15 P, točka 62), zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zadevnim blagom ali storitvami (glej zlasti sklepa z dne 2. oktobra 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UUNT, C-91/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2261, točka 24 in navedena sodna praksa, ter z dne 7. maja 2015, Adler Modemärkte/UUNT, C-343/14 P, neobjavljen, EU:C:2015:310, točka 59; C-43/15 P, točka 63).

50 Glej odstavek 26 teh sklepnih predlogov.