SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA F. G. JACOBSA, predstavljeni 24. novembra 2005[1]

1. Pod kakšnimi pogoji se lahko v državi članici registrira znamka, če v jeziku druge države članice nima razlikovalnega učinka, ampak samo označuje ali opisuje zadevni proizvod?

2. To je v bistvu vprašanje, ki ga je v predhodno o odločanje predložilo Audiencia Provincial de Barcelona (okrožno sodišče). Vprašanje, ki se prav tako postavlja, pa je, ali – če je znamko mogoče registrirati – jo lahko imetnik uporablja za preprečevanje uvoza proizvoda, ki ga pokriva.

3. Ti vprašanji sta se pojavili v okviru registracije znamke MATRATZEN, kar je nemška beseda za „žimnice“, v Španiji, in sicer za označevanje žimnic in povezanih proizvodov.[2]

Upoštevne določbe Skupnosti

4. Člen 28 ES določa, da so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom. Člen 30 ES določa, da člen 28 ES „ne izključuje […] prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene […] z varstvom industrijske in poslovne lastnine. Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.“

5. Uvodna izjava 7 preambule Direktive o znamkah[3] navaja:

„[D]oseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje zakonodaje, zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah; […] treba [je] izčrpno navesti

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Glede na to, da postopek o glavni stvari zadeva blago in ne storitve, je vprašanje za predhodno odločanje omejeno v skladu s tem. Upoštevna zakonodaja pa se uporablja tudi za storitve.

3 — Prva direktiva 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).

razloge za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s samo znamko […]“

6. Člen 3(1) določa:

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

[…]

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

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor […] ali druge lastnosti blaga […]“.

7. Člen 4(1) določa:

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

[…]

(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 […]“

8. Člen 5(1)(b) pooblašča imetnika znamke, da drugim prepove, da v gospodarskem prometu uporabijo „katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko“.

9. Člen 6(1)(b) določa, da znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo

„označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora […] ali drugih značilnosti blaga ali storitev“

v gospodarskem prometu.

10. Uredba o znamki Skupnosti[4] je prav tako upoštevna za hkratne postopke o istem vprašanju, ki je nastalo v zvezi z dvema predlaganima znamkama Skupnosti, ki vključujeta besedo „Matratzen“.[5]

11. Člen 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti vsebuje identično besedilo kot člen 3(1)(c) Direktive o znamkah.

12. Člen 7(2) določa, da se člen 7(1) uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

13. Člen 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti določa, da se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.

Postopek o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

14. Družba Matratzen Concord AG (v nadaljevanju: družba Matratzen Concord) s sedežem v Nemčiji je zahtevala razveljavitev španske znamke MATRATZEN, ki je bila leta 1994 odobrena družbi Hukla Germany SA (v nadaljevanju: Hukla) s sedežem v Španiji, za vse vrste pohištva, še posebej „pohištva za počitek, kot so postelje, kanapeji, ločene in skupne postelje, raztegljivega pohištva, koleščkov za postelje in pohištvo, nočnih omaric, stolov, foteljev in pručk, vzmetnic, slamnjač, žimnic in vzglavnih blazin“, in sicer zato, ker je beseda, iz katere je sestavljena, splošna in lahko potrošnike zavede glede „narave, kakovosti, lastnosti ali geografskega izvora proizvodov ali storitev“, ki jih želi razlikovati. Tožba družbe Matrat-

4 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).

5 — Podrobneje glej točke od 18 do 32 v nadaljevanju.

zen Concord za razveljavitev je bila zavrnjena. Zoper to odločitev se je pritožila z obrazložitvijo, da pomeni registracija in uporaba znamke nezakonito oviranje prostega pretoka blaga znotraj Evropske unije.

15. Juzgado de Primera Instancia No 22 (prvostopenjsko sodišče) iz Barcelone je razsodilo, da beseda „MATRATZEN“ ne more niti zavajati španskih potrošnikov glede proizvoda, ki ga želi razlikovati, niti je ni mogoče šteti za splošno, ne glede na to, da veliko nemških državljanov živi v Španiji. Iz predložitvenega sklepa izhaja, da se v skladu s špansko sodno prakso označbe, ki so privzete iz tujega jezika, štejejo za samovoljne, kapriciozne ali domišljijske in imajo lahko razlikovalni učinek ter niso opisne, torej se lahko registrirajo kot znamke, če niso podobne španskemu izrazu, na podlagi česar se lahko predvideva, da povprečni španski potrošnik pozna njihov pomen ali da so pridobile dejanski pomen na nacionalnem trgu.

16. Družba Matratzen Concord se je pritožila pri Audiencia Provincial de Barcelona, ki meni, da daje registrirana znamka svojemu imetniku položaj, ki ga lahko izkoristi za preprečitev ali omejitev uvoza žimnic, ki izvirajo iz nemško govorečih držav članic, in tako za oviranje prostega pretoka blaga v nasprotju s členom 28 ES. Zato je Sodišču v predhodno odločanje predložilo vprašanje, ali je mogoče registracijo znamke izpodbijati iz navedenega razloga. Besedilo vprašanja nacionalnega sodišča se glasi:

„Ali veljavnost registracije znamke v državi članici lahko pomeni prikrito omejevanje trgovine med državami članicami, če znamka nima razlikovalnega učinka oziroma v gospodarskem prometu označuje sam proizvod, ki ga varuje, […], in je izražena v jeziku druge države članice, ki ni isti kot jezik v državi registracije, kot na primer španska znamka ‚MATRATZEN‘, ki označuje žimnice in z njimi povezane proizvode?“

17. Pisna stališča so predložili družba Matratzen Concord, družba Hukla, Združeno kraljestvo in Komisija. Obravnave ni bilo, ker je nihče ni predlagal.

Znamka Skupnosti

18. Družba Matratzen Concord je bila z Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vpletena tudi

v dva ločena spora zaradi prijave dveh znamk Skupnosti po Uredbi o znamki Skupnosti. Prijavljeni znamki sta bili dve figurativni znamki, MATRATZEN MARKT CONCORD in MATRATZEN CONCORD. Kolikor je upoštevno za obravnavano zadevo, je v nadaljevanju naveden zgodovinski pregled navedenih dveh postopkov, ki sta že končana.

19. Proizvodi, v zvezi s katerimi je bila zahtevana registracija znamk, so vključevali „žimnice; zračne blazine; postelje; brvi, ne iz kovine; posteljnino; […] odeje; inlet; posteljno perilo; pernice, prešite odeje; prevleke iz batista; prevleke za žimnice; spalne vreče“. Po objavi prijav je družba Hukla vložila ugovor na podlagi prejšnje znamke, registrirane v Španiji. Družba Hukla se je v ugovoru opirala na relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, in sicer obstoj verjetnosti zmede v javnosti med prijavljenima znamkama Skupnosti in prejšnjo nacionalno znamko.

20. Oddelek za ugovore UUNT je zavrnil prijavo v zvezi z zgoraj navedenim blagom, ker je menil, da verjetnosti zmede ni.

21. Drugi odbor za pritožbe je zavrnil pritožbo družbe Matratzen Concord. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da bi bili obe znamki v Španiji razumljeni kot podobni in da so določeni proizvodi, ki jih varujeta, identični, drugi pa so si zelo podobni. Naj tej podlagi je odbor za pritožbe presodil, da obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b), in sicer v zvezi z vsemi razredi proizvodov iz prijave.

22. Družba Matratzen Concord se je pritožila na Sodišče prve stopnje.[6] V bistvu je uveljavljala dva tožbena razloga, enega na podlagi kršitve člena 8(1)(b) in drugega na podlagi kršitve načela prostega pretoka blaga.

23. Prvič, trdila je, da zadevni znamki nista podobni, ampak, nasprotno, zelo različni. Sodišče prve stopnje je to trditev zavrnilo.

24. Drugič, družba Matratzen Concord je trdila, da bi bilo v nasprotju z načelom

6 — Sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, str. II-4335) in T-105/02, ki je bila pozneje ustavljena. V teh sklepnih predlogih obravnavam samo pritožbo v zadevi T-6/01.

prostega pretoka blaga iz člena 28 ES, če bi bilo mogoče nacionalno znamko, ki vsebuje opisno besedo v jeziku, ki ni jezik države članice registracije, uveljavljati proti prijavi znamke Skupnosti, ki vsebuje kombinacijo opisnih besed in razlikovalnega elementa, kot je beseda „concord“. Na tej podlagi je družba Matratzen Concord trdila, da – glede na trenutno stanje prava Skupnosti o znamkah – prejšnje znamke zato, ker opisuje zadevne proizvode na znatnem delu Skupnosti, v Španiji ne bi bilo mogoče registrirati.

25. Sodišče prve stopnje je to trditev zavrnilo, v bistvu iz dveh razlogov, ki sta navedena v nadaljevanju.

26. Prvič, Sodišče prve stopnje je razsodilo, da načelo prostega pretoka blaga državi članici ne prepoveduje, da kot nacionalno znamko registrira znak, ki zadevno blago ali storitve opisuje v jeziku druge države članice in ga zato ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti; taka registracija sama po sebi ni ovira za prosti pretok blaga.[7]

27. Drugič, razsodilo je, da Uredba o znamki Skupnosti s tem, ko določa, da se prijavljena znamka Skupnosti ne sme registrirati, če obstaja verjetnost zmede med to znamko in prejšnjo znamko, registrirano v državi članici, ne glede na to, ali je zadnja znamka opisna v jeziku, ki ni jezik države članice registracije, ne pomeni ovire za prosti pretok blaga.[8]

28. Družba Matratzen Concord je vložila pritožbo na Sodišču.

29. Družba Matratzen Concord je, prvič, trdila, da Sodišče prve stopnje pri razlagi pojma podobnosti iz člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti ni upoštevalo zahteve iz sodne prakse Sodišča glede celovite presoje verjetnosti zmede v javnosti ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so upoštevni glede na okoliščine zadeve. Sodišče je to trditev zavrnilo kot očitno neutemeljeno.

30. Družba Matratzen Concord je, drugič, trdila, da se je Sodišče prve stopnje pravno zmotilo, ko je navedlo, da načelo prostega pretoka blaga državi članici ne prepoveduje,

7 — Točka 54 sodbe.

8 — Točka 60 sodbe.

da kot nacionalno znamko registrira znak, ki zadevno blago ali storitve opisuje v jeziku druge države članice. V obravnavani zadevi je ugovor zoper prijavljeno znamko iz razloga, da je podobna prejšnji znamki, ki je registrirana v Španiji in v Nemčiji opisuje zadevne proizvode, pomenil prikrito omejevanje trgovine med državami članicami v smislu člena 30 ES.

31. Sodišče je razsodilo takole:

„V skladu z ustaljeno sodno prakso v kontekstu izvajanja načela prostega pretoka blaga Pogodba ES ne vpliva na obstoj pravic, priznanih z zakonodajo države članice s področja intelektualne lastnine, ampak – glede na okoliščine – omejuje samo izvrševanje teh pravic (sodbi z dne 22. junija 1976 v zadevi Terrapin, 119/75, Recueil, str. 1039, točka 5, in z dne 22. januarja 1981 v zadevi Dansk Supermarked, 58/80, Recueil, str. 181, točka 11).

Člen 30 ES dovoljuje odstopanje od temeljnega načela prostega pretoka blaga med državami članicami samo, če je odstopanje utemeljeno z varstvom pravic, ki pomenijo konkretno vsebino zadevne industrijske lastnine. V tem kontekstu je temeljna funkcija znamke zagotavljati potrošniku ali končnemu porabniku identiteto izvora z znamko varovanega proizvoda s tem, da ga lahko razlikuje brez nevarnosti zamenjave s proizvodi drugega izvora. Zato je pravica imetnika znamke, da prepreči vsakršno uporabo znamke, ki lahko ogrozi zagotavljanje tako razumljenega izvora, […] del konkretne vsebine pravic iz znamke, katerih varstvo lahko utemeljuje odstopanje od načela prostega pretoka blaga (sodbi Sodišča z dne 11. julija 1996 v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457, točka 48, in z dne 23. aprila 2002 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, Recueil, str. I-3759, točki 12 in 13).

Zato se Sodišče prve stopnje s tem, ko je v točkah 54 in 56 izpodbijane sodbe razsodilo, da načelo prostega pretoka blaga ne prepoveduje državi članici, da kot nacionalno znamko registrira znak, ki v jeziku druge države članice opisuje zadevno blago ali storitve, oziroma imetniku take znamke, da če obstaja verjetnost zmede med nacionalno znamko in prijavljeno znamko Skupnosti, ugovarja registraciji zadnje znamke, ni zmotilo glede ciljev navedb iz [prejšnjih dveh točk] tega sklepa in jih je torej pravilno razlagalo.

Drugi tožbeni razlog je treba zato zavrniti kot očitno neutemeljen.“[9]

32. Sodišče prve stopnje je posledično zavrnilo pritožbo kot očitno neutemeljeno.[10]

Presoja

33. Osrednje vprašanje v obravnavani zadevi je v bistvu – če se spomnimo –, ali je mogoče znamko registrirati v eni državi članici, če označuje ali opisuje zadevni proizvod v jeziku druge države članice.

34. Družba Matratzen Concord trdi, da daje registracija besede MATRATZEN kot španske znamke družbi Hukla v Španiji nepošten monopol nad nemškim imenom za proizvod, katerega namen in učinek je preprečitev uvoza vseh vrst žimnic – razen njenih – iz nemško govorečih držav v Španijo. Družba Matratzen Concord zato predlaga, naj se na vprašanje za predhodno odločanje odgovori pritrdilno.

35. Družba Hukla trdi, da je bila beseda MATRATZEN veljavno registrirana kot španska znamka, in to po celoviti presoji v skladu z nacionalnim pravom, ki izvaja Direktivo o znamkah. Beseda ne pomeni ničesar niti v španščini niti v katerem koli drugem uradnem jeziku v Španiji, v vsakem primeru pa označuje samo enega od različnih proizvodov, v zvezi s katerimi je znamka registrirana.

36. Združeno kraljestvo trdi, da je besedo, ki opisuje blago v jeziku ene od držav članic, v zvezi s tem blagom načeloma mogoče veljavno registrirati v drugi državi članici. Vendar pa je treba biti pri tem zaradi zagotavljanja, da trgovci pri trgovanju znotraj Skupnosti niso ovirani pri uporabi besed iz jezika druge države članice, pozoren na to, ali je v vsakem posamičnem primeru res tako. Za namene člena 3(1)(c) je dovolj, da beseda v gospodarskem prometu *lahko* označuje zadevno blago ali storitev. „Gospodarski promet“ za te namene vključuje uvoz, poleg tega pa bi bilo treba do določene mere gospodarski promet znotraj Skupnosti domnevati. Nacionalni organi, pristojni za znamke, morajo oceniti verjetnost uporabe znamke za označevanje lastnosti navedenega blaga ali storitev v gospodarskem prometu v državi članici, kjer se zahteva registracija. V tem smislu je treba upoštevati raven opisnosti znamke, obseg gospodarskega prometa v

9 — Točke od 40 do 43.

10 — Sklep z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C-3/03 P, Recueil, str. I-3657).

Skupnosti v zvezi z zadevnim blagom ali storitvami, kakršne koli posebnosti zadevnega sektorja in to, ali zadevni jezik govori manjšina ali večina upoštevnih potrošnikov ali pripadnikov poklica v državi članici, kjer se zahteva registracija.

38. Zgoraj povzeta stališča kažejo na to, da se v tej zadevi – čeprav se z vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje samo to, ali je mogoče znamko, kot je obravnavana, veljavno registrirati – postavlja tudi vprašanje, ali lahko imetnik take znamke – ob predpostavki ugotovitve, da je bila veljavno registrirana – to uporablja za preprečevanje uvoza blaga, ki ga označuje ali opisuje. V skladu s tem bom obravnaval obe navedeni vprašanji.

Veljavnost registracije

37. Komisija razlikuje med veljavnostjo registracije znamke in poznejšim izvrševanjem pravic, ki jih daje znamka. Določbe Pogodbe o prostem pretoku blaga ne vplivajo na *obstoj* pravic intelektualne lastnine, ampak samo omejujejo njihovo *izvrševanje*.[11] Sama registracija znamke kot taka ne more omejevati prostega pretoka blaga. Tako omejevanje je lahko samo posledica poznejše prakse pri izvrševanju pravic, ki jih imetniku znamke daje registracija. To, da je beseda, registrirana kot znamka v državi članici A, opisna beseda v jeziku države članice B, ne preprečuje uporabe pravic iz znamke zaradi ohranitev njene osnovne funkcije. Ta pristop je skladen s sklepom Sodišča v pritožbeni zadevi Matratzen Concord. Komisija dodaja, da to kljub temu ne pomeni, da podjetja iz države članice B ne smejo uporabljati besede v državi članici A.[12]

39. Nacionalno sodišče v bistvu sprašuje, ali je mogoče znamko v zvezi z določenim proizvodom veljavno registrirati v državi članici A, če ta beseda označuje ali opisuje proizvod v jeziku države članice B, in ali, podredno, je registracija te znamke nezakonita zato, ker pomeni prikrito omejevanje trgovine med državami članicami v nasprotju s členoma 28 ES in 30 ES.

40. Glede na to, da Direktiva o znamkah taksativno določa razloge za neveljavnost znamke,[13] je treba vprašanje za predhodno

11 — Sodbi Terrapin in Dansk Supermarked, navedeni v točki 31 teh sklepnih predlogov.

12 — Podrobneje glej točki 60 in 61 v nadaljevanju, v katerih so navedene trditve Komisije.

13 — Glej uvodno izjavo 7 preambule, navedeno v točki 5 zgoraj.

odločanje najprej preučiti v luči te direktive. Direktiva pa ne glede na to ne more zakonito upravičevati omejevanja trgovine znotraj Skupnosti zunaj meja določb Pogodbe; jasno je, da se prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom ne uporablja samo za nacionalne ukrepe, ampak tudi za ukrepe, ki jih sprejmejo institucije Skupnosti.[14]

41. Člen 3(1)(b) in (c) Direktive o znamkah prepoveduje registracijo „znamk […], ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“, oziroma „znamk […], ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor […] ali druge lastnosti blaga“. Za namene obravnavane zadeve je mogoče besedilo določbe člena 3(1)(c) poenostaviti tako, da se uporablja takrat, kadar je znamka beseda, ki označuje ali opisuje zadevno blago.

42. Ker je na podlagi ustaljene sodne prakse besedna znamka, ki označuje ali opisuje zadevno blago za namene člena 3(1)(c), nujno brez slehernega razlikovalnega učinka v zvezi z istim blagom v smislu člena 3(1)(b),[15] menim, da ni nujno ločeno preučiti uporabe člena 3(1)(b). Poleg tega je mogoče ugotoviti, da se nobena od strank, ki so predložile stališča, ni sklicevala na člen 3(1)(b).

43. Sodišče je v zvezi s členom 3(1)(c) razsodilo, da navedena določba „zasleduje cilj, ki je v javnem interesu, in sicer da lahko opisne znake ali označbe v zvezi s tistimi kategorijami blaga ali storitev, v zvezi s katerimi se zahteva registracija, prosto uporabljajo vsi.“[16]

44. Natančneje, Sodišče je razsodilo, da mora pristojni organ pri presoji na podlagi te določbe „ugotoviti, ali upoštevna kategorija oseb znamko, katere registracija se zahteva, trenutno dojema kot opis lastnosti zadevnega blaga ali storitev oziroma ali je razumno domnevati, da se bo to morda zgodilo v prihodnosti“.[17] Sodišče je nato „upoštevno kategorijo oseb“ za namene člena 3(1)(c) opredelilo kot tisto „v gospodarskem prometu in med povprečnimi potroš-

14 — Glej sodbi z dne 20. maja 2003 v zadevi Ravil (C-469/00, Recueil, str. I-5053, točka 86 in tam navedena sodna praksa) ter v nadaljevanju v opombi 31 navedeno sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 36).

15 — Sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 86) in v zadevi Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 19).

16 — Glej na primer sodbo z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 25).

17 — Zgoraj v opombi 15 navedena sodba Koninklijke KPN Nederland, točka 56.

niki tega razreda proizvodov na ozemlju, za katero je prijavljena registracija“.[18] Za „povprečne potrošnike“ se domneva, da so običajno obveščeni in razumno pozorni.[19]

45. Iz tega torej sledi, da je treba presojo o tem, ali znak sodi v področje uporabe člena 3(1)(c) navedene direktive, opraviti s sklicevanjem na povprečne potrošnike (kjer je upoštevno, pa tudi posrednike, kot so uvozniki in grosisti) zadevnega blaga ali storitev na ozemlju, v zvezi s katerim se zahteva registracija znamke. V okviru obravnavane zadeve se postavlja vprašanje, ali ti potrošniki in posredniki besedno znamko dojemajo tako, da označuje ali opisuje samo blago.

46. V skladu s tem mora pristojni organ v državi članici A pri presoji, ali je besedo, ki v jeziku države članice B označuje ali opisuje zadevno blago, mogoče veljavno registrirati kot znamko v državi članici A, upoštevati, kako to blago dojemajo povprečni potrošniki (kjer je upoštevno, pa tudi posredniki) v državi članici A in ne, kako ga dojemajo take osebe v državi članici B.

47. Vendar pa to nujno ne pomeni, da nacionalni organ, pristojen za znamke, nikoli ne sme upoštevati pomena besedne znamke, ki izhaja iz jezika, ki ni jezik države članice, v kateri se zahteva registracija. Glede na to, da mora navedeni organ presojo opraviti na podlagi dojemanja povprečnih potrošnikov in gospodarskih subjektov, ki trgujejo z zadevnim proizvodom v tej državi članici, mora presoditi tudi o tem, ali navedene osebe dejansko razumejo to besedo.[20]

48. Sodišče je navedlo, da „presoja v času prijave registracije ne sme biti minimalna, ampak stroga in temeljita preučitev, da se prepreči nepravilna registracija znamk“.[21] Natančneje, pristojni organ, ki mora uporabiti člen 3(1)(c), „mora v zvezi s proizvodi ali storitvami, v zvezi s katerimi se zahteva registracija, v luči konkretne obravnave vseh upoštevnih vidikov prijave, še posebej javne-

18 — Zgoraj v opombi 16 navedena sodba Windsurfing Chiemsee, točka 29.

19 — Zgoraj v opombi 15 navedena sodba Koninklijke KPN Nederland, točka 77.

20 — Glej tudi komentar generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja v zgoraj v opombi 15 navedeni zadevi Koninklijke KPN Nederland, točka 41 sklepnih predlogov, predstavljenih 31. januarja 2002: „[T]reba je upoštevati, ne toliko to, ali ta potrošnik govori jezik, v katerem je znak oblikovan, ampak to, ali se – ne glede na jezik ali jezike zadevnega ozemlja – od referenčnega potrošnika lahko razumno pričakuje, da znak razume na način, ki ta znak kvalificira v smislu člena 3(1)(b), (c) in (d).“

21 — Sodba z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 59).

ga interesa [(to je, da mora biti znak v smislu člena 3(1)(c) prosto dostopen vsem, in da ga ni mogoče registrirati)], ugotoviti, ali se razlog za zavrnitev registracije iz navedene določbe uporablja v obravnavani zadevi“.[22]

49. Poleg tega – in kot trdi vlada Združenega kraljestva – je za to, da se znak uvrsti v področje uporabe člena 3(1)(c), dovolj, da „*lahko* v gospodarskem prometu“[23] označuje ali opisuje zadevno blago.

50. Če znamka označuje ali opisuje zadevni proizvod v jeziku, ki – čeprav ni jezik države članice, v kateri se zahteva registracija – ga razume znaten del upoštevnih trgovcev ali potrošnikov proizvoda, se mi zdi, da bi bilo treba v skladu s ciljem v javnem interesu iz člena 3(1)(c) registracijo zavrniti.

51. Menim, da je še posebej v primeru znamk, ki vključujejo besede, ki v drugem jeziku opisujejo ali označujejo varovano blago, ta pristop primernejše merilo kot povprečni trgovec ali potrošnik. Poleg tega je skladen tudi s prakso vsaj nekaterih nacionalnih registrov znamk.[24]

52. V Združenem kraljestvu, na primer, besed v jezikih, „za katere je verjetno, da so znani precejšnjemu (in čedalje večjemu) številu prebivalcev Združenega kraljestva“, ni mogoče registrirati, če ne bi bilo mogoče registrirati angleškega prevoda. Besede v drugih, manj znanih jezikih, je običajno mogoče registrirati, razen če je zadevna država znana po katerem koli varovanem blagu. Besed v jezikih, ki jih govorijo številčnejše manjšine prebivalstva v Združenem kraljestvu, ni mogoče registrirati, če je verjetno, da je blago namenjeno za zadevni etnični trg.[25] Tudi v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem obstaja sodna praksa v smislu,

22 — Sodba z dne 8. aprila 2003 v zadevi Linde (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 75). Glej tudi zgoraj v opombi 15 navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točke od 29 do 37 sodbe ter točki 41in 42 sklepnih predlogov, predstavljenih 31. januarja 2002.

23 — Poudarek dodan.

24 — Čeprav ne vseh – zastopnik UUNT je na obravnavi v zadevi UUNT proti Wrigley (DOUBLEMINT) (sodba z dne 23. oktobra 2003, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447) „opozoril na to, da [veliko] nacionalnih organov na področju znamk pri presoji prijave za nacionalno znamko ne upošteva pomena besed iz tujega jezika“ (točka 89 mojih sklepnih predlogov).

25 — Povzeto iz Priloge IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) k delovnemu dokumentu WIPO z naslovom „Internationalised Domain Names – Intellectual Property Considerations“, pripravljenem za skupen ITU/WIPO simpozij o večjezikovnih imenih domen (Symposium on Multilingual Domain Names) iz leta 2001, ki je na voljo na http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

da je upoštevno merilo to, ali ciljni potrošnik izraz v drugem jeziku razume.[26]

53. Položaj je podoben v nekaterih sistemih zunaj Evropske unije, na primer v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah.[27] Si je pa mogoče predstavljati, da v Evropski uniji obstaja večja potreba po občutljivosti za druge jezike, še posebej glede na pomen, ki ga Unija pripisuje prostemu gibanju oseb na eni strani in skupnemu trgu na drugi.

54. Vprašanja, ki so se pojavila v postopku v glavni stvari, ponazarjajo zakaj mora biti nacionalni organ, pristojen za znamke, na trgu 452 milijonov potrošnikov, od katerih je za mnoge mogoče razumno pričakovati, da razumejo jezike, ki niso glavni jeziki v državi članici, kjer prebivajo,[28] še posebej pozoren pri presoji možnosti registracije znaka, ki vsebuje tujo besedo, ki označuje ali opisuje zadevno blago. Menim, da praksa samodejnega domnevanja, da so taki znaki „kapriciozni“ in ne opisni, ne izraža več zahtev iz sodne prakse Sodišča; v nekaterih primerih, odvisno od zadevne države članice in vpletenih jezikov, je mogoče za znaten del trgovcev in potrošnikov razumno pričakovati, da besedo brez težav razumejo. V takem primeru bi bila registracija na podlagi člena 3(1)(c) prepovedana.

55. Kot kaže praksa nekaterih organov, ni nepremostljivih težav, če zadevne osebe same ne znajo zadevnega jezika, še posebej glede na to, da dostop do elektronskih slovarjev, ki ga omogoča sodobna tehnologija, olajšuje preverjanje prevodov.[29]

26 — Glej na primer Lipton proti Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de cassation, Bruxelles), Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, sodba prvega pritožbenega senata UUNT, ki citira prakso Bundespatentgericht (zveznega patentnega sodišča), in BVBA Management Training en Consultancy, sodbo Hof van Beroep (Court of Appeal) iz Bruslja z dne 3. junija 2005 v zvezi s pritožbo Benelux Trade Mark Office glede prijavljene registracije znamke na Nizozemskem. Ugotoviti je treba, da patentni urad iz Beneluksa na povezanem področju pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo v skladu s členom 3(3) Direktive o znamkah upošteva zaznavanje zadevne javnosti tako v Belgiji, v Luksemburgu in na Nizozemskem; vprašanje, ali je treba upoštevati posebej različne jezikovne regije Beneluksa, je bilo zastavljeno Sodišču v zadevi Bovemij Verzekeringen (C-108/05). Primerjaj tudi s pristopom poljskega patentnega urada v zadevi Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Glej vir iz opombe 25.

28 — V nedavni raziskavi Eurobarometra *Europeans and Languages* (objavljeni septembra 2005) je polovica vprašanih (državljanov EU s stalnim prebivališčem v EU, čeprav ne nujno v državi članici njihovega državljanstva, starih 15 let in več) navedla, da pogovorno govori vsaj en jezik, ki ni njihov materni jezik. Odstotek tistih, ki razumejo jezike, ki niso njihovi materni, je neizogibno še višji.

29 — V ZDA, na primer, je bilo varstvo zavrnjeno, ko je znamka vsebovala (i) „ha-lush-ka“, fonetično črkovanje madžarske besede za jajčne testenine, (ii) „kaba“, ki pomeni „kava“ v srbščini in ukrajinščini, ter (iii) „Otokoyama“, splošno označbo za pijačo sake na Japonskem – glej zgoraj v opombi 25 navedeni delovni dokument WIPO, opomba 38.

56. Glede na navedeno menim, da je odgovor na vprašanje, ali je znamka v zvezi z določenim proizvodom veljavno registrirana v državi članici A, če vsebuje besedo, ki označuje ali opisuje proizvod v jeziku države članice B, odvisen od tega, ali je za znaten del trgovcev, ki trgujejo s tem proizvodom, in njegovih potrošnikov razumno pričakovati, da razume pomen besede. To je dejansko vprašanje za upošteven pristojni organ v vsakem posamičnem primeru.

Omejevanje uvoza

57. Menim, da bi bila registracija take znamke v okoliščinah, ko je za znaten del trgovcev in potrošnikov zadevnega proizvoda razumno pričakovati, da razume pomen uporabljene besede, v nasprotju s členom 3(1)(c) Direktive o znamkah, kot ga razlaga Sodišče.

58. Poudaril pa bi, da v obravnavani zadevi iz dokumentov, ki so na voljo Sodišču, ne izhaja, da španski organi pred registracijo znamke MATRATZEN niso pravilno opravili presoje, ki se zahteva po členu 3(1)(c). Tako stališče je tudi skladno z razsodbo Sodišča prve stopnje, da v postopku pred njim „spis ne vsebuje nobenega dokaza v zvezi s tem, da znaten del upoštevne javnosti dovolj zna nemško, da lahko razume pomen besede Matratzen“,[30] čeprav je to seveda v končni fazi stvar nacionalnega sodišča.

59. Čeprav zgoraj navedeno omogoča odgovor na vprašanje, ki ga je predložilo nacionalno sodišče, kot je bilo zastavljeno, pa je iz ozadja obravnavane zadeve in iz predložitvenega sklepa jasno, da se v postopku o glavni stvari postavlja tudi povezano vprašanje, ali lahko imetnik znamke, kot je ta – pod predpostavko, da se ugotovi, da je bila pravilno registrirana – to uporablja za preprečitev uvoza blaga, ki ga označuje ali opisuje. Družba Matratzen Concord, vlada Združenega kraljestva in Komisija so predložile stališča tudi glede tega vprašanja, ki ga bom obravnaval v nadaljevanju.

60. Prvič, pravica imetnika znamke, da drugim prepove uporabo enakega ali podobnega znaka, ki varuje enako ali podobno blago, izhaja iz člena 5(1) Direktive o znamkah. Sodišče je razsodilo, da je treba izvrševanje te pravice pridržati za primere, v katerih tretja stranka znak uporablja tako, da

30 — Točka 38 sodbe.

to vpliva ali lahko vpliva na funkcije znamke, še posebej na njeno temeljno funkcijo zagotavljanja izvora proizvodov potrošnikom.[31] Kot ugotavlja Komisija, navedena določba imetniku znamke ne daje pravice, da drugim prepove uporabo podobnega ali enakega znaka, če se znak ne uporablja za razlikovanje podjetja, iz katerega zadevno blago izvira, tako da ni nevarnosti, da bi potrošniki razumeli znak kot znamko.[32] Imetnik znamke torej z namenom, da bi tretji stranki prepovedal sklicevanje na znamko izključno za opisne namene, ne more uveljavljati pravice iz člena 5(1), če navedenega sklicevanja ni mogoče razlagati tako, da kaže na izvor proizvoda.[33]

61. Drugič, tudi če bi imetnik znamke lahko uspešno uveljavljal pravico iz člena 5(1) navedene direktive, pa na podlagi njenega člena 6(1)(b) nima pravice, da tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo označb glede, med drugim, „vrste“, „kakovosti“ ali „drugih značilnosti“ zadevnega blaga, ob pogoju, da jih uporablja v skladu z „dobrimi poslovnimi običaji“.

62. Sodišče je pojasnilo, da se s členom 6 „želijo uskladiti temeljni interesi varstva znamke s prostim pretokom blaga […] na skupnem trgu, in sicer tako, da lahko znamke izpolnjujejo svojo temeljno vlogo v sistemu neizkrivljene konkurence, ki se s Pogodbo želi vzpostaviti in ohranjati“.[34]

63. Dodal bi, da je po mojem mnenju nujno, da nacionalna sodišča zagotovijo tako to, da imetniki znamk ne zlorabljajo člena 5(1), kot tudi, da tretje stranke lahko ustrezno uveljavljajo člen 6(1)(b).

64. V skladu z navedenim in tudi ob predpostavki, da bi bila v obravnavani zadevi znamka MATRATZEN v Španiji veljavno registrirana, njen imetnik ne bo imel pravice, da prepove uporabo besede Matratzen v kontekstu, ki je zunaj področja uporabe člena 5(1) ali znotraj področja uporabe člena 6(1)(b), kot na primer sklicevanje na žimnice v katalogu v nemščini.

31 — Sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51).

32 — Sodba z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch (C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 60).

33 — Sodbi z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, Recueil, str. I-4187, točka 16) in zgoraj v opombi 31 navedena sodba Arsenal Football Club, točka 54.

34 — Sodba z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 62).

Predlog

65. Na podlagi navedenega bi na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je predložilo Audiencia Provincial de Barcelona, odgovoril:

Člen 3(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da znaka, ki vsebuje samo besedo ali besede, ki označujejo proizvod, ki ga varuje, ali ki opisujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednosti, geografski izvor ali druge značilnosti proizvoda v jeziku ene države članice, ni mogoče registrirati kot znamko v drugi državi članici, če je za znaten del trgovcev, ki trgujejo s tem proizvodom, in njegovih potrošnikov, mogoče razumno pričakovati, da razumejo pomen te besede ali besed.