SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 15. januarja 2009 *

V zadevi C-495/07,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija) z odločbo z dne 26. septembra 2007, ki je prispela na Sodišče 14. novembra 2007, v postopku

Silberquelle GmbH

proti

Maselli-Strickmode GmbH

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec), A. Tizzano, A. Borg Barthet in J.-J. Kasel, sodniki,

* Jezik postopka: nemščina.

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 23. oktobra 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Silberquelle GmbH P. Torggler, S. Hofinger in M. Gangl, patentni odvetniki,

– za Maselli-Strickmode GmbH H. Sonn, patentni odvetnik,

– za češko vlado T. Boček, zastopnik,

– za portugalsko vlado L. Inez Fernandes in J. M. Lopes Sousa, zastopnika,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 18. novembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

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

2 Predlog je bil vložen v okviru spora med Silberquelle GmbH (v nadaljevanju: Silberquelle) in Maselli-Strickmode GmbH (v nadaljevanju: Maselli) glede delne razveljavitve znamke, katere imetnik je družba Maselli, ker je ta ni resno in dejansko uporabljala.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

3 Člen 10(1) Direktive določa:

„Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je

registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“

4 Člen 12(1) Direktive določa:

„Znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi; […]“

Nacionalna ureditev

5 V avstrijskem pravu člen 10a zakona o varstvu znamk iz leta 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. št. 260/1970) določa:

„Uporaba znaka za označitev proizvoda ali storitve vključuje zlasti:

1. opremljanje blaga ali njegove embalaže ali predmetov, za katere je storitev opravljena oziroma naj bi bila opravljena, z znakom;

2. ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

3. uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

4. uporabo znaka na poslovnih dokumentih in v oglaševanju."

6 Člen 33a(1) zakona o varstvu znamk iz leta 1970 določa:

„Vsakdo lahko zahteva izbris znaka, ki je v Avstriji registriran najmanj pet let ali v skladu s členom 2(2) v Avstriji uživa varstvo, če tega znaka v Avstriji niti imetnik znamke niti kdo drug z njegovim dovoljenjem zadnjih pet let pred dnevom vložitve zahteve za izbris ni resno in dejansko uporabljal za blago in storitve, za katere je registriran (člen 10a), razen če lahko imetnik znamke upraviči neuporabo."

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

7 Maselli je družba, ki deluje na področju izdelovanja in prodaje oblačil. Je imetnica besedne znamke WELLNESS, ki je vpisana v register znamk avstrijskega urada za patente. Ta znamka je bila registrirana za razred 16, ki se nanaša predvsem na tiskane proizvode, razred 25, ki se med drugim nanaša na oblačila, in razred 32, ki se nanaša predvsem na brezalkoholne pijače, v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni

klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma).

8 Družba Maselli je pri prodaji oblačil svojo znamko uporabljala za označevanje brezalkoholne pijače, ki jo je ponujala v steklenici z napisom „WELLNESS-DRINK“ kot darilo k prodanim oblačilom. Tožena stranka v postopku v glavni stvari se je v oglaševalskem gradivu sklicevala na brezplačno blago znamke WELLNESS.

9 Družba Maselli svoje znamke ni uporabljala za pijače, ki bi se prodajale ločeno.

10 Silberquelle, družba, ki se ukvarja s prodajo brezalkoholnih pijač, je zahtevala izbris navedene znamke zaradi neuporabe glede navedenega razreda 32.

11 Z odločbo z dne 7. novembra 2006 je oddelek za razveljavitve avstrijskega urada za patente zaradi neuporabe izbrisal znamko glede razreda 32 Nicejskega aranžmaja. Družba Maselli se je zoper to odločbo pritožila pri Oberster Patent- und Markensenat.

12 V teh okoliščinah je Oberster Patent- und Markensenat prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člena 10(1) in 12(1) [Direktive] razlagati tako, da se znamka uporablja resno in dejansko, če se uporablja za proizvode (v tem primeru brezalkoholne pijače), ki jih

imetnik znamke kupcem podari od nakupu drugih proizvodov, ki jih trži (v tem primeru oblačil)?“

Vprašanje za predhodno odločanje

13 Najprej je treba poudariti, da se predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša na primer, ki je drugačen od primera, v katerem imetnik znamke prodaja oglaševalske predmete v obliki spominkov ali drugih stranskih proizvodov.

14 Poleg tega, kot se da sklepati iz predložitvene odločbe, se postopek za razveljavitev, ki je bil sprožen proti družbi Maselli, nanaša le na razred 32 Nicejskega aranžmaja, v katerega spadajo zadevni oglaševalski predmeti. Ta postopek torej ne vpliva na pravice, ki izvirajo iz registracije znamke, katere imetnik je družba Maselli, za razrede proizvodov, ki jih ta družba prodaja, namreč za razred 25 navedenega aranžmaja, ki se nanaša na oblačila.

15 Iz teh pojasnil se da sklepati, da predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člena 10(1) in 12(1) Direktive razlagati tako, da imetnik znamke to znamko resno in dejansko uporablja za razred, v katerega spadajo predmeti, ki jih ponuja brezplačno kupcem svojih proizvodov, če jo pritrdi na te predmete.

16 Po stališču družbe Maselli in češke vlade je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno. Družba Silberquelle, portugalska vlada in Komisija Evropskih skupnosti pa zagovarjajo nasprotno stališče.

17 Ustaljena sodna praksa je, da je treba pojem „resne in dejanske uporabe“ razumeti kot uporabo, ki je resnična, skladna z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve, s tem da se mu brez verjetne zmede omogoči razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki imajo drug izvor (sodbi z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točki 35 in 36, ter z dne 9. decembra 2008 v zadevi Verein Radetzky-Orden, C-442/07, ZOdl., str. I-9223, točka 13).

18 Posledica tega pojma „resna in dejanska uporaba“ je, da zaščite znamke in učinkov njene uveljavitve zoper tretje osebe, ki so posledica njene registracije, ni mogoče ohraniti, če znamka izgubi komercialni razlog za obstoj, ki ustvarja ali ohranja možnosti za prodajo proizvodov ali storitev, ki nosijo znak, ki sestavlja to znamko, v nasprotju s proizvodi in storitvami, ki izhajajo iz drugih podjetji (zgoraj navedeni sodbi Ansul, točka 37, in Verein Radetzky-Orden, točka 14).

19 Kot sta navedla Komisija v stališčih, ki jih je predložila Sodišču, in generalni pravobranilec v točkah 45 in 55 sklepnih predlogov, je glede na število registriranih znamk in spore, ki lahko nastanejo med njimi, treba ohraniti pravice, ki izvirajo iz znamke za neki razred proizvodov ali storitev le, če je bila ta znamka uporabljena na trgu proizvodov in storitev iz tega razreda.

20 Kot je bilo navedeno v točkah 48 in 56 navedenih sklepnih predlogov, ta pogoj ni izpolnjen, če se oglaševalski predmeti razširjajo za nagrajevanje nakupa drugih proizvodov in spodbujanje njihove prodaje.

21 V takem primeru se navedeni predmeti namreč ne razširjajo zaradi vstopa na trg proizvodov, ki spadajo v isti razred kot ti predmeti. V takih okoliščinah pritrditev znamke na te predmete ne prispeva k ustvarjanju izhodišča zanje niti k razlikovanju teh predmetov od proizvodov drugih podjetji, kar bi bilo v interesu potrošnika.

22 Glede na navedeno je treba na predloženo vprašanje odgovoriti, da je treba člena 10(1) in 12(1) Direktive razlagati tako, da imetnik znamke te znamke ne uporablja resno in dejansko za razred, v katerega spadajo predmeti, ki jih ponuja brezplačno kupcem svojih proizvodov, če jo pritrdi na te predmete.

Stroški

23 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člena 10(1) in 12(1) 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 imetnik znamke te znamke ne uporablja resno in dejansko za razred, v katerega spadajo predmeti, ki jih ponuja brezplačno kupcem svojih proizvodov, če jo pritrdi na te predmete.

Podpisi