Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PAOLA MENGOZZIJA,
predstavljeni 15. novembra 2012[1]

Zadeva C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
proti
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, (Španija))

„Znamka Skupnosti — Kršitev — Pojem ‚tretja oseba'"

1. S tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante Sodišču postavlja vprašanje glede razlage člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti[2] (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009).

2. Vprašanje, na katerega je Sodišče pozvano, da odgovori, se nanaša na opredelitev pojma „tretje osebe", proti katerim lahko imetnik znamke Skupnosti vloži tožbo zaradi kršitve. Razjasniti bo treba predvsem, ali ta pojem, določen v členu 9(1) Uredbe št. 207/2009, vključuje tudi imetnika pozneje registrirane znamke Skupnosti in ali mora v tem primeru imetnik prejšnje znamke Skupnosti za to, da bi proti imetniku kasnejše znamke Skupnosti lahko vložil tožbo zaradi kršitve, pred tem Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) predlagati razglasitev ničnosti kasnejše znamke Skupnosti.

3. Takoj je treba poudariti, da problem, ki izhaja iz predloženega vprašanja v tej zadevi in ki je, kot bo razvidno v nadaljevanju, predmet živahne razprave v pravni teoriji in praksi v Španiji, ni povsem nov. Sodišče je namreč nedavno odločilo o predlogu za predhodno odločanje, ki ga je vložilo isto predložitveno sodišče kot v tej zadevi, v zvezi s precej podobnim vprašanjem o razlagi Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti.[3] V sklepnih predlogih v tisti zadevi[4] sem že poudaril, da glede na pomembne razlike med postopki registracije modelov Skupnosti in znamk Skupnosti, ugotovitev, do katerih se pride na nekem področju, ni mogoče samodejno uporabiti tudi na drugem področju. Menim, da je pri preučitvi vprašanja, ki ga je v tej zadevi predložilo predložitveno sodišče, treba upoštevati pristop Sodišča v sodbi Celaya, ne da bi pri tem zanemarili pomembne procesne razlike med področjema blagovnih znamk in modelov.

1 — Jezik izvirnika: italijanščina.

2 — UL L 78, str 1.

3 — Glej sodbo z dne 16. februarja 2012 v zadevi Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10), v kateri je Sodišče odločilo o vprašanju za predhodno odločanje, ki ga je predložilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante in ki se nanaša na razlago pojma „tretja oseba" iz člena 19(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnost (UL L 3, 5.1.2002, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. od 142 do 165, v nadaljevanju: Uredba št. 6/2002).

4 — Glej moje sklepne predloge, predstavljene 18. novembra 2011 v zadevi C-488/10, ki je navedena v prejšnji opombi, zlasti točke od 20 do 23.

I – Pravni okvir

4. V skladu s sedmo uvodno izjavo Uredbe št. 207/2009 je registracija znamke Skupnosti zavrnjena zlasti, če je v nasprotju s prejšnjimi pravicami. V skladu z osmo uvodno izjavo bi varstvo, ki ga zagotovi blagovna znamka Skupnosti in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju blagovne znamke kot označbe izvora, moralo biti absolutno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev in to varstvo bi moralo veljati tudi v primerih podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. Poleg tega je v skladu s to uvodno izjavo pojem podobnosti treba razlagati v razmerju z verjetnostjo zmede.

5. Člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 določa, katere so pravice iz blagovne znamke Skupnosti, ki jih ima imetnik:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti,

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; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.“

6. Člen 54 Uredbe št. 207/2009 z naslovom „Zožitev zaradi pristanka“ določa, da imetnik blagovne znamke Skupnosti, ki je pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti v Uniji in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, niti do nasprotovanja, da se zadnjenavedena uporablja na podlagi prejšnje blagovne znamke.

II – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

7. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, Fédération Cynologique Internationale (v nadaljevanju: FCI), mednarodno združenje, ustanovljeno leta 1911 v podporo kinofiliji, je imetnik mešane blagovne znamke Skupnosti št. 4438751, prijavljene 28. junija 2005 in registrirane 5. julija 2006 za nekatere proizvode iz razredov 35, 41, 42 in 44 v skladu z Nicejskim aranžmajem z dne 15. junija 1957 o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, kakor je bil revidiran in spremenjen. Ta blagovna znamka je za informacijo prikazana tu spodaj:



8. Tožena stranka v postopku v glavni stvari, Federación Internacional de Perros de Pura Raza (v nadaljevanju: FCIPPR), zasebno združenje, ustanovljeno leta 2004, je imetnik treh španskih nacionalnih znamk, registriranih za proizvode in storitve iz razreda 16:

— besedna znamka št. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.“, prijavljena 23. septembra 2004 in registrirana 20. junija 2005;

— mešana znamka št. 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“, prijavljena 9. avgusta 2007 in registrirana 12. marca 2008;

— mešana znamka št. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI“, prijavljena 11. februarja 2008 in registrirana 26. avgusta 2008.

9. FCIPPR je 12. februarja 2009 pri UUNT zahtevalo registracijo znaka, ki je prikazan tu spodaj, kot blagovno znamko Skupnosti za nekatere proizvode iz razreda 16:



10. FCI je 5. februarja 2010 vložilo ugovor zoper registracijo tega znaka kot znamke Skupnosti. Vendar je bil ugovor zaradi formalne nepravilnosti v zvezi z neplačilom pristojbine za ugovor zavržen, zato je bil dne 3. septembra 2010 znak, prikazan v prejšnji točki, registriran kot znamka Skupnosti pod št. 7597529.

11. FCI je 18. junija 2010 pri predložitvenem sodišču vložilo tožbo za razglasitev ničnosti nacionalnih znamk, navedenih v točki 8, zaradi obstoja verjetnosti zmede z njegovo znamko Skupnosti št. 4438751, prikazano v točki 7 in tožbo zaradi kršitve te znamke. V okviru tega postopka je FCIPPR oporekalo verjetnosti zmede med njegovimi nacionalnimi znamkami in znamko Skupnosti št. 4438751 ter vložilo nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti te znamke Skupnosti, pri čemer je trdilo, da je bila ta registrirana v slabi veri in da ustvarja verjetnost zmede z njegovo prejšnjo nacionalno znamko št. 2614806.

12. FCI je nato 18. novembra 2010 pri UUNT zahtevalo ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti št. 7597529, ki jo je registriralo FCIPPR. Vendar je 20. septembra 2011 UUNT, ob upoštevanju, da je v teku postopek, zaradi katerega se je začel postopek za predhodno odločanje, na predlog FCIPPR postopek pred njim prekinil.

13. Predložitveno sodišče meni, da je treba v postopku, ki poteka pred njim, razjasniti, ali se izključna pravica, ki jo ima imetnik znamke Skupnosti na podlagi člena 9(1) Uredbe št. 297/2009, v tem primeru FCI, lahko uveljavi proti tretji osebi, ki je prav tako imetnik znamke Skupnosti, registrirane pozneje, v tem primeru FCIPPR, vse do ugotovitve ničnosti zadnjenavedene znamke.

14. V teh okoliščinah je predložitveno sodišče prekinilo postopek in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali se v okviru postopka zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, in sicer pravice preprečiti tretjim osebam, da jo uporabljajo v gospodarskem prometu, določene v členu 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, ta pravica nanaša na katero koli tretjo osebo, ki uporablja znak, ki ustvarja verjetnost zmede (ker je podoben znamki Skupnosti, [podobne] pa so tudi storitve ali blago), ali pa je, nasprotno, tretja oseba, ki uporablja ta znak, ki [ustvarja verjetnost zmede], ki je bil v njeno korist registriran kot znamka Skupnosti, izvzeta, dokler se ne ugotovi ničnost te registracije poznejše znamke?“

III – Postopek pred Sodiščem

15. Predložitveni sklep je v sodno tajništvo prispel 8. novembra 2011. Pisna stališča so predložili FCI, FCIPPR, grška in italijanska vlada ter Komisija. Na obravnavi 3. oktobra 2012 sta kot intervenientki sodelovali grška vlada in Komisija.

IV – Pravna presoja

A – *Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe*

16. Najprej je treba preučiti argumente, ki jih je v svojih pisnih stališčih navedlo FCI in ki se nanašajo na nedopustnost predloga za predhodno odločanje. FCI predvsem trdi, da vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, ni nujno za razrešitev spora v postopku v glavni stvari. Tožba zaradi kršitve in tožba za razglasitev ničnosti, ki ju je v tem postopku vložilo FCI, naj bi se nanašali izključno na nacionalne znamke, katerih imetnik je FCIPPR in ne na kasnejšo znamko Skupnosti št. 7597529, katere registracija naj bi bila opravljena po vložitvi tožbe v postopku v glavni stvari. Poleg tega naj bi predložitveno sodišče to vprašanje postavilo po uradni dolžnosti, ne da bi se imeli stranki priložnost o njem ustrezno izreči.

17. Prvič, v zvezi z upoštevnostjo vprašanja, ki ga je postavilo predložitveno sodišče v postopku v glavni stvari, je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso za vprašanja razlage prava Unije, ki jih nacionalna sodišča postavijo v pravnem in dejanskem okviru, ki so ga pristojna opredeliti sama in katerega pravilnosti Sodišče ne preizkuša, velja domneva ustreznosti. Sodišče lahko predlog

nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je precej očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene povezave z dejanskim stanjem ali predmetom postopka v glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo koristne odgovore. [5]

18. V tej zadevi noben element ne kaže na to, da bi nacionalno sodišče postavilo hipotetično vprašanje ali vprašanje, ki nima nobene povezave z dejanskim stanjem ali predmetom postopka v glavni stvari. Nasprotno, iz predložitvenega sklepa izhaja, da je v postopku v glavni stvari FCI na eni strani prijavilo nezakonito uporabo kasnejše znamke Skupnosti v spisih, ki so bili predloženi po njeni registraciji, na drugi strani pa, da je zahtevalo prenehanje uporabe vsakršnega znaka, ki se lahko zameša s prejšnjo znamko Skupnosti, pri čemer gre torej za zahtevo, ki vključuje tudi kasnejšo znamko Skupnosti.

19. Drugič, v zvezi z okoliščino, da je predložitveno sodišče predhodno vprašanje postavilo po uradni dolžnosti, zadostuje spomniti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da dejstvo, da se stranki v postopku v glavni stvari pred predložitvenim sodiščem nista sklicevali na problem prava Unije, predložitvenemu sodišču ne preprečuje, da se obrne na Sodišče. Namen člena 267 PDEU, drugi in tretji odstavek, ki napotuje na Sodišče, kadar „se vprašanje postavi katerem koli sodišču države članice“, ni omejiti takšno napotitev zgolj na primere, ko ena od strank v postopku v glavni stvari na lastno pobudo predlaga, da se sproži vprašanje o razlagi ali veljavnosti prava Unije, temveč se nanaša tudi na primere, ko takšno vprašanje sproži predložitveno sodišče, ki ocenjuje, da je odločitev Sodišča o tem „nujna za izdajo sodbe“. [6]

20. Menim, da iz teh ugotovitev izhaja, da je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe šteti za dopustnega.

B – *Vprašanje za predhodno odločanje*

1. Uvodne ugotovitve

21. Kot je navedeno zgoraj in kot je že bilo poudarjeno v mojih sklepnih predlogih v zadevi Celaya, [7] sta vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče glede opredelitve pojma osebe („tretja oseba“), proti kateri lahko imetnik znamke vloži tožbo zaradi kršitve in vprašanje, ki je povezano z morebitnim razmerjem pogojenosti tožbe zaradi kršitve z vložitvijo tožbe za ugotovitev ničnosti v primeru spora med imetniki registriranih znamk, trenutno predmet živahne razprave v pravni teoriji in praksi v Španiji, čeprav je treba opozoriti, da so bila ta vprašanja v evropskem pravnem prostoru že obravnavana. [8]

22. Kot je v svojem predložitvenem sklepu navedlo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, obstaja namreč v Španiji trenutno usmeritev sodne prakse Tribunal Supremo, ki na področju znamk ob uporabi tako imenovane doktrine „inmunidad registral“ šteje, da zoper znamko, ki je registrirana, ni mogoče vložiti tožbe zaradi kršitve in s tem vložitev takšne tožbe pogojuje z dosegom razglasitve

5 — V obsežni sodni praksi glej v tem smislu nazadnje sodbi z dne 28. februarja 2012 v zadevi Inter-Environnement Wallonie in Terre wallone (C-41/11, točka 35) in z dne 29. marca 2012 v zadevi SAG ELV Slovensko (C-599/10, točka 15 in tam navedena sodna praksa).

6 — Sodbi z dne 16. junija 1981 v zadevi Salonia (126/80, Recueil, str. 1563, točka 7) in z dne 8. marca 2012 v zadevi Huet (C-251/11, točka 23).

7 — Glej točko 3 zgoraj in moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 19.

8 — Kot zanimivost velja pripomniti, da se je podoben problem kot v tej zadevi v Nemčiji pojavil že na začetku prejšnjega stoletja, pri čemer je bil predmet napete razprave na najvišjih stopnjah takratnih sodišč. Natančneje, *Reichsgericht* je v začetni sodni praksi najprej odločilo, da se uporaba registrirane znamke ne more šteti za nezakonito vse dokler se ta znamka ne izbriše iz registra znamk (v zvezi s tem glej sodbo *Reichsgericht* z dne 13. novembra 1906 II 155/06, RGZ 64, str. 273 in naslednje ter zlasti str. 275). Vendar je prav *Reichsgericht* kasneje takšno sodno prakso „ovrglo“ v sodbi iz leta 1927, v kateri je to sodišče odločilo, da objektivna nezakonitost uporabe znamke, registrirane pozneje, izhaja neposredno iz prednostne pravice imetnika prejšnje znamke (glej sodbo *Reichsgericht* z dne 20. septembra 1927, II 409/26, RGZ 118, str. 76 in naslednje, ter zlasti str. 78 in 79).

ničnosti te znamke, tudi če je ta registrirana pozneje kot znamka, na podlagi katere se vlaga tožba zaradi kršitve. V skladu s to teorijo v bistvu ne more priti do nezakonitega ravnanja, vse dokler domnevni kršitelj uporablja lastno registrirano znamko, tako da je kršitev mogoča le potem, ko se doseže razglasitev ničnosti kasneje registrirane znamke.

23. V navedeni sodbi Celaya [9] je Sodišče, ki je bilo pozvano, da odloči o podobnem vprašanju kot v tej zadevi, na področju modelov Skupnosti izbralo drugačen pristop od tistega, ki se ujema z doktrino „inmunidad registral“ in pojasnilo, da se pravica do tega, da se tretjim osebam prepove uporaba modela Skupnosti na podlagi Uredbe št. 6/2002 [10] razteza na katero koli tretjo osebo, ki uporablja model, ki ni različen, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registriranega modela Skupnosti. Sodišče je torej presodilo, da zgolj to, da je bil nek model registriran, njegovemu imetniku ne prinaša „imunosti“ na tožbo zaradi kršitve vse do razglasitve ničnosti njegove pravice in je torej v bistvu zanikalo razmerje pogojenosti tožbe zaradi kršitve s tožbo za ugotovitev ničnosti v primeru nasprotovanja med registriranimi modeli.

24. Sicer sem že poudaril, da obstajajo na področju modelov in na področju znamk pomembne razlike, ki se nanašajo predvsem na pogoje in postopek registracije ustrezne pravice intelektualne lastnine in da zaradi teh razlik ugotovitev in usmeritve sodišč na enem področju ni mogoče samodejno uporabiti tudi na drugem. [11] Menim, da je zato treba izhajati iz presoje postopkovnih razlik med dvema področjema, da bi se zatem presodilo, ali te na področju znamk dejansko upravičujejo drugačen pristop od tistega, ki ga je Sodišče ubralo na področju modelov.

2. Razlike v postopkih registracije med modeli in znamkami

25. V svojih prej navedenih sklepnih predlogih v zadevi Celaya sem poudaril, da je bistvena razlika v pogojih registracije za modele na eni in za znamke na drugi strani v tem, da upoštevna ureditev za slednje – in ne za modele – določa občutno bolj zapleten postopek registracije, ki vključuje *predhodni* preizkus pri UUNT, za katerega bi lahko dejali, da je „vsebinski“ in v katerem lahko tretji predstavijo stališča ali celo podajo ugovor zoper registracijo znamke.

26. Natančneje, registracija modela se opravi malodane samodejno v okviru poenostavljenega postopka, ki vključuje zgolj formalni nadzor UUNT nad zahtevo za registracijo. [12] Uredba št. 6/2002 ne določa niti vsebinske preučitve skladnosti s pogoji za varstvo pred registracijo [13] niti nobene oblike intervencije ali možnosti nasprotovanja tretjih oseb med postopkom registracije. Namen določitve takšnega poenostavljenega postopka za registracijo modela Skupnosti je, da se formalnost in druga proceduralna in administrativna bremena ter stroški za prijavitelje zmanjšajo na minimum, tako da bo registracija takoj na voljo malim in srednjim podjetjem, pa tudi posameznim oblikovalcem. [14]

27. Na področju znamk pa Uredba št. 207/2009 določa obliko nadzora *ex ante* pred registracijo znamke Skupnosti, pri katerem UUNT izvede presojo zahteve za registracijo, ki se ne omeji zgolj na formalni nadzor, temveč se poglobi v vsebino te zahteve ob preučitvi obstoja morebitnih absolutnih oziroma relativnih razlogov za zavrnitev. [15] Med tem postopkom imajo na eni strani tretje osebe možnost, da po objavi zahteve za znamko Skupnosti na UUNT pisno naslovijo stališča in pojasnijo

9 — Navedena v opombi 3 zgoraj.

10 — Navedena v opombi 3 zgoraj.

11 — Glej točko 3 zgoraj in moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedene v opombi 4, točke od 20 do 22.

12 — Postopek registracije modelov je določen v naslovu V (členi od 45 do 50) Uredbe št. 6/2002 (navedena v opombi 3).

13 — Glej uvodno izjavo 18 Uredbe št. 6/2002 (navedena v opombi 3). Treba je tudi poudariti, da člen 47 te Uredbe določa sicer relativno omejeno presojo teh „razlogov za zavrnitev registracije“.

14 — Glej uvodni izjavi 18 in 24 Uredbe št. 6/2002, navedeni v opombi 3.

15 — Absolutni razlogi za zavrnitev so določeni v členu 7 Uredbe št. 207/2009 (glej tudi člen 37 Uredbe); relativni razlogi za zavrnitev so določeni v členu 8 Uredbe št. 207/2009 (glej tudi člene od 40 do 42 te uredbe).

razloge, zaradi katerih bi bilo treba registracijo znamke po uradni dolžnosti zavrniti, zlasti zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev. [16] Na drugi strani imajo imetniki prej nastalih pravic možnost, da podajo ugovor zoper registracijo zadevne znamke s sklicevanjem na obstoj relativnih razlogov za zavrnitev. [17]

28. Na področju znamk je torej položaj tretjih oseb, zlasti imetnikov starejših pravic, precej varovan in sicer že od začetne faze postopka. Sistem namreč tem osebam omogoča procesne možnosti, ki jih te na področju modelov nimajo. Natančneje, Uredba št. 207/2009 daje imetniku starejše znamke možnost, da preventivno ugovarja registraciji kasnejše znamke, za katero meni, da posega v njegovo že registrirano znamko, te možnosti pa zaradi zahtev po hitri izvedbi, navedenih v točki 26, imetnik modela nima.

29. Pravkar omenjene razlike, ki zadevajo postopek registracije, kažejo na to, da je treba registracijo znamke, ki je opravljena po zapletenem postopku, obravnavati z večjo „skrbnostjo“ kot registracijo modela. [18] Določitev sistema varstva *ex ante*, kot tisti, ki izhaja iz Uredbe št. 207/2009, torej pomeni, da je tveganje zlorab pri registracijah precej manjše oziroma vsaj pri registracijah, ki posegajo v prej nastale pravice v primerjavi z obstoječim tveganjem na področju modelov. [19] Registracija znaka kot znamke Skupnosti po takem postopku zato prispeva k višji ravni pravne varnosti imetnika, glede na to, da njegova znamka Skupnosti ne posega v prej nastale pravice.

30. Vendar pa te ugotovitve ne pomenijo, da je tveganje poseganja v prej nastale pravice pri registracijah na področju znamk popolnoma izključeno in da na tem področju ne bi bilo mogoče, da bi prišlo do registracije neke znamke Skupnosti kljub temu, da lahko ta škoduje izključni pravici, ki je bila podeljena imetniku neke druge, prej registrirane znamke. Do takšnih položajev lahko pride na primer takrat, ko imetnik prejšnje znamke ni ugovarjal registraciji kasnejše znamke oziroma kot v primeru, ki je predmet postopka v glavni stvari, takrat, ko ugovor ni bil uspešen iz razlogov, ki niso odvisni od vsebinske presoje, na primer iz razlogov procesne narave. [20]

31. Čeprav so manj verjetni, lahko tudi na področju znamk obstajajo primeri, v katerih, podobno kot se to lahko zgodi na področju modelov, pride do registracije znamke Skupnosti, ki lahko škoduje funkciji izvora neke druge, prej registrirane znamke. Tudi iz tega razloga na področju znamk, podobno kot je to urejeno na področju modelov, Uredba št. 207/2009 določa oblike varstva, ki bi jih lahko opredelili kot *ex post*, to sta prav tožba za razglasitev ničnosti in tožba zaradi kršitve, katerih namen je iz sistema izbrisati znamke, ki ne bi smele biti registrirane oziroma omiliti učinke znakov, ki posegajo v prejšnjo znamko. Te oblike varstva imenujem *ex post*, ker jih lahko v primeru nasprotja z že registriranimi znamkami uveljavlja imetnik prejšnje znamke po registraciji kasnejše znamke, ki krši oziroma posega v njegovo znamko, z namenom, da jo zaščiti in sicer neodvisno od predloga ali od uspešnosti morebitnega ugovora zoper registracijo kasnejše znamke, ki je predmet tožbe.

16 — Glej člen 40 Uredbe št. 207/2009.

17 — Glej člena 41 in 42 Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem glej tudi določbo člena 38 Uredbe št. 207/2009, ki določa postopek poizvedbe starejših blagovnih znamk, v katere utegne zahtevana znamka posegati.

18 — Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 23.

19 — Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 23. Določitev takšnega sistema posledično pomeni, da se na področju znamk ne more uporabiti ugotovitev iz teh sklepnih predlogov glede na teoretično možnost slabovernega kršitelja, v primeru priznanja pogojenosti tožbe zaradi kršitve z vložitvijo tožbe za ugotovitev ničnosti, da zavlačuje s ponavljajočimi registracijami rahlo različnih modelov, teoretično tudi po ugotovitvi ničnosti kasnejšega izpodbijanega modela, z namenom, da še naprej daje v promet proizvod, ki je v bistvu enak, kar posledično resno ogroža sistem in polni učinek predpisov Unije na področju modelov (glej točke od 31 do 33 mojih sklepnih predlogov v zadevi Celaya). Do tovrstnih položajev na področju znamk namreč ne more priti, ker lahko v takšnih primerih imetnik prejšnje znamke Skupnosti vedno *preventivno* onemogoči registracijo kasnejše znamke, ki je bila zahtevana v slabi veri, z ugovorom zoper njeno registracijo v skladu s členom 41 Uredbe št. 207/2009.

20 — Da lahko do takšnih položajev pride je poleg tega mogoče sklepati iz besedila členov 53(1) in 57(5) Uredbe št. 207/2009.

32. Menim, da je v resnici prav tu središče problema, ki se pojavlja v tej zadevi: ali je dejstvo, da na področju znamk obstaja oblika varstva *ex ante* – z možnostjo, da imetnik prejšnje znamke ugovarja zoper registracijo neke znamke – ki dopolnjuje oblike varstva *ex post*, skupne področju modelov in področju znamk, take narave, da lahko upravičí drugačen pristop kot tisti, ki ga je Sodišče uporabilo v zgoraj navedeni sodbi Celaya, v kateri je imetnika kasnejše redno registrirane znamke izključilo iz pojma tretje osebe iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, vse dokler se ne ugotovi ničnosti te znamke? Kot bom podrobneje pojasnil v nadaljevanju, je po mojem mnenju odgovor na to vprašanje nikalen.

3. Vprašanje za predhodno odločanje

33. S tem predlogom predložitveno sodišče prosi Sodišče za razlago pojma „tretja oseba“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 in za pojasnilo, ali lahko v skladu s to določbo imetnik registrirane znamke Skupnosti neposredno vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registrirane znamke Skupnosti, ali pa lahko to stori samo potem, ko je dosegel razglasitev ničnosti kasnejše znamke Skupnosti.

34. V svojem sklepu predložitveno sodišče poudarja, da jezikovna, sistematična, logična in funkcionalna razlaga kažejo na to, da bi se za zadevno določbo morala uporabiti razlaga, skladna s tisto, ki jo je Sodišče podalo v omenjeni sodbi Celaya za modele, v skladu s katero lahko imetnik registrirane znamke Skupnosti *kateri koli* tretji osebi prepove uporabo znaka, zajetega v kategorijah, navedenih v točkah a), b) in c) člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, neodvisno od tega, ali je tretja oseba ta znak kasneje registrirala kot znamko Skupnosti. Skladno s tem pristopom so se izrazili FCI, Komisija ter grška in italijanska vlada.

35. Vendar pa predložitveno sodišče poudarja, da je člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 mogoče razlagati tudi v skladu z usmeritvijo španske sodne prakse ob uporabi navedene doktrine „inmunidad registral“ [21] v smislu, da ta imetniku prejšnje znamke Skupnosti onemogoča, da bi prepovedal uporabo kasneje registrirane znamke, vse dokler ta ni bila razglašena za ničnо. Ta druga možna razlaga bi temeljila na načelu *qui iure suo utitur, neminem laedit*, v skladu s katerim tisti, ki izvršuje svojo pravico, v obravnavanem primeru pravico do uporabe, ki izhaja iz registracije kasnejše znamke Skupnosti, nikomur ne povzroča škode. To stališče je podprlo le FCIPPR, zlasti s poudarjanjem nujnosti varovanja izključne pravice, ki ga daje registracija znamke, ob upoštevanju načela pravne varnosti.

36. Tako kot v zadevi Celaya torej obravnavamo primer, v katerem ne glede na izbrano rešitev pravica intelektualne lastnine, v tem primeru registrirane znamke, njenemu imetniku ne daje celotnega in absolutnega varstva. [22]

37. Gledano z vidika prejšnje znamke, bi namreč v primeru, ko bi se štelo, da lahko njen imetnik vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registrirane znamke, takšna rešitev oslabila stopnjo varstva, ki je zagotovljena imetniku kasnejše znamke, katere uporaba bi se prepovedala, pa čeprav je bila ta ustrezno registrirana. Obratno pa bi se z vidika kasnejše znamke in v primeru, ko bi se štelo, da predhodna razglasitev ničnosti te znamke škoduje tožbi zaradi kršitve za varstvo prejšnje znamke, varstvo, ki ga zagotavlja slednja, zmanjšalo, ker registracija te znamke svojemu imetniku ne bi zagotavljala *izključne* pravice do njene uporabe, ki mu je podeljena s členom 9(1) Uredbe št. 207/2009, vsaj dokler se ne ugotovi ničnosti poznejše, enake ali podobne znamke.

21 — Glej odstavek 22 zgoraj.

22 — Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya (navedena v opombi 4), točka 30.

38. V prvem primeru bi prednost dali *ius excludendi* imetnika prejšnje znamke, oziroma pravici, da tretjim osebam prepove uporabo znaka, ki sestavlja to znamko, brez njegovega soglasja pred *ius utendi* imetnika kasnejše znamke, oziroma pravico do uporabe znaka, ki sestavlja to znamko.[23] V drugem primeru bi bilo sorazmerje dveh pravic ravno obratno. Kot v primeru modelov se izbira ene ali druge razlage suče med dvema načeloma enakovrednima pravicama.

39. Pri izbiri, katera od pravic naj prevlada med pravicami, ki jih podeljujeta dve nasprotujoči si znamki, prejšnja in kasnejša, po mojem mnenju torej ni mogoče spregledati temeljnega načela, značilnega za sistem varstva, vzpostavljenega na področju znamk, ki sestavlja univerzalno priznano temeljno načelo pravic intelektualne lastnine na splošno in sicer *prednostno načelo*, po katerem prej nastala izključna pravica, v tem primeru prej registrirana znamka Skupnosti, prevlada nad pravicami, ki so nastale kasneje, v tem primeru znamke Skupnosti, registrirane pozneje.[24] Namreč, kot je v svojih stališčih pravilno poudarila Evropska komisija in podobno kot je Sodišče na področju modelov odločilo v sodbi Celaya,[25] se lahko določbe Uredbe št. 207/2009 na področju znamk razlagajo samo v skladu s tem temeljnim načelom, ki se odraža prav v posameznih določbah Uredbe št. 207/2009[26] in določbah drugih zakonodaj s področja znamk, bodisi Unije[27] bodisi nacionalnih.[28]

40. Iz Uredbe št. 207/2009 na eni strani izhaja zlasti to, da samo znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti, in ki lahko prevzamejo osnovno funkcijo znamke, in sicer funkcijo razlikovanja proizvodov in storitev enega podjetja od proizvodov in storitev drugih podjetij, sestavljajo znamke Skupnosti in tako na podlagi tega uživajo varstvo, ki se pridobi z registracijo, na drugi strani pa to, da mora biti varstvo, ki ga daje znamka Skupnosti, v razmerju do enakih ali podobnih znakov, glede katerih obstaja verjetnost zmede, *absolutno*.[29] Takšno absolutno varstvo, podeljeno znamki, je neodvisno od tega, ali so znaki, pri katerih obstaja verjetnost zmede, registrirani kot znamke Skupnosti ali ne.

41. V primeru nasprotja med dvema registriranima znamkama Skupnosti uporaba prednostnega načela po mojem mnenju torej pripelje na eni strani do domneve, da znamka, ki je bila registrirana prej, izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo za pridobitev varstva Skupnosti, pred tisto, ki je bila registrirana pozneje, na drugi strani pa do vezanosti obsega varstva, ki je zagotovljeno kasnejši znamki Skupnosti,

23 — Uredba št. 207/2009 v členu 9(1) tako kot člen 5(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), v nasprotju z nekaterimi nacionalnimi pravnimi redi, med njimi tudi španskim, pa tudi v nasprotju z Uredbo št. 6/2002, zgolj določa, da znamka Skupnosti njenemu imetniku daje „izključno pravico“, pri čemer obseg te izključne pravice pojasnjuje le v možnosti, da se tretjim osebam v pravnem prometu prepove uporabo znakov, navedenih v točkah a), b) in c). Vendar se je v teoriji poudarjalo, da takšna „izključna pravica“ zajema ne samo negativne možnosti, izražene v določbi – *ius excludendi* – ki je sestavljena iz pravice, da se tretjim osebam prepove uporabo enakega ali podobnega znaka, temveč tudi pozitivne možnosti oziroma pravice do uporabe tega znaka, *ius utendi*, ki se lahko izvršuje tudi tako, da se licencira uporabo znamke. Poleg tega je obstoj te pozitivne pravice povezan z imetništvom znamke. Kot je namreč poudaril generalni pravobranilec F. G. Jacobs v točkah 33 in 34 njegovih sklepnih predlogov k sodbi z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, ZOdl., str. I-4187), predstavljenih 20. septembra 2001, gospodarski subjekt ne registrira znamke zato, da bi tretjim prepovedal njeno uporabo, temveč zato, da jo bo uporabljal sam. Poleg tega je pravica do uporabe osrednji in bistven element lastninske pravice in zato tudi pravice intelektualne lastnine.

24 — Načeloma je lastništvo neke znamke določeno z dnevom vložitve zahteve za registracijo znamke (v zvezi s tem glej člen 8(2) in 27 Uredbe št. 207/2009). Podrobnejše opredelitve prednostnega načela je mogoče najti tudi v točki 57 sklepnih predlogov generalne pravobranilke V. Trstenjak k sodbi z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický Budvar (C-482/09, ZOdl., str. I-8701) in v točki 54 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jääskinena k sodbi z dne 22. marca 2012 v zadevi Génesis sguro generales in drugi (C-190/10).

25 — Glej tudi točki 39 in 40 te sodbe, navedeni v opombi 3.

26 — Glej na primer sedmo uvodno izjavo in člen 8, oddelke 2, 3 in 4 naslova III (členi od 29 do 35), ter člene 41, 42, 53 in 54 te uredbe.

27 — Glej na primer člen 4(1), (2), (3) in (4) ter člene 5, 6(2), 9, 11(4) in 14 Direktive 2008/95/ES (navedena v opombi 23).

28 — Glej na primer člen 4, A.1 in B, Pariške konvencije za zaščito industrijske lastnine, podpisane 20. marca 1883 v Parizu, nazadnje revidirane 14. julija 1967 v Stockholmu in spremenjene 28. septembra 1979 (Zbirka pogodb Združenih narodov, zvezek 828, št. 11851, str. 305). Francoska različica te konvencije je dostopna na strani: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

29 — Glej uvodni izjavi 7 in 8 ter člena 4 in 6 Uredbe št. 207/2009.

na neobstoj prej nastalih pravic, ki bi bile v nasprotju s to. Zato bo v primeru nasprotja med registriranimi znamkami Skupnosti varstvo, ki ga Uredba št. 207/2009 daje kasnejši znamki Skupnosti, upravičeno samo, če njenemu imetniku uspe dokazati, da prejšnja znamka Skupnosti ne izpolnjuje enega od nujnih pogojev za njeno varstvo [30] oziroma da si znamki ne nasprotujeta [31].

42. Te ugotovitve niso odvisne od okoliščine, da postopek registracije znamke Skupnosti, v nasprotju s tistim, ki se nanaša na modele Skupnosti, predvideva možnost tretjih oseb, da podajo ugovor zoper registracijo kasnejše znamke. Kot je bilo namreč poudarjeno v točkah 30 in 31, dejstvo, da se nek znak registrira kot znamko Skupnosti, ne predstavlja absolutnega jamstva, da ta znak ne posega v izključno pravico, ki jo daje prej registrirana znamka, čeprav določitev nadzora *ex ante* na tak način imetniku pozneje registrirane znamke zagotavlja višjo stopnjo pravne varnosti in v primerjavi s področjem modelov zmanjšuje tveganje, da se registrira znamke, ki posegajo v prej nastale pravice. Čeprav so procesne razlike med področjem modelov in področjem znamk upoštevne, po mojem mnenju niso take, da bi upravičile zadevno pravilo, ki ni skladno s prednostnim načelom. [32]

43. Poleg tega je v primeru, ko imetnik prejšnje znamke za zaščito svojih pravic ukrepa zoper znak, ki vanje posega, čeprav je bil ta znak pozneje ustrezno registriran, nujno, da mu sistem varstva iz Uredbe št. 207/2009 zagotavlja možnost, da čim prej doseže prepoved uporabe takšne znamke, ki posega v pravice, ker utegne prisotnost te znamke na trgu škodovati osnovni funkciji prejšnje znamke. [33] Poleg tega je jasno, da dlje kot bosta dve nasprotujoči si znamki hkrati prisotni na trgu, hujša bo potencialna ali dejanska škoda za prejšnjo znamko.

44. V zvezi s tem je pomembno poudariti, da je imelo Sodišče že večkrat priložnost pojasniti, da je namen absolutnega varstva, dodeljenega neki znamki z izključno pravico, ki jo njenemu imetniku daje upoštevna ureditev, prav v tem, da se temu dovoli, da kot imetnik znamke ščiti svoje posebne interese oziroma v tem, da zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije. [34] Menim, da je člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 mogoče razlagati samo z vidika te ustaljene sodne prakse.

45. Poleg tega bi, kot je pravilno poudarila Komisija, pogojenost vložitve tožbe zaradi kršitve z razglasitvijo ničnosti kasnejše znamke pomenila nevarnost, da bi postopek zaradi kršitve potekal z nesorazmernimi zamudami, ker bi poleg čakanja na odločbo UUNT, ki bo v zvezi s tem sprejeta šele po opravljenem dvostopenjskem internem administrativnem nadzoru, moral imetnik prejšnje znamke

30 — Kar bo imetnik kasnejše znamke lahko storil z vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti prejšnje znamke pri UUNT oziroma po potrebi z nasprotno tožbo pri sodišču za znamke, pred katerim je bil tožen zaradi kršitve.

31 — Kar bo imetnik kasnejše znamke lahko storil pri sodišču za znamke, pred katerim je bil tožen zaradi kršitve.

32 — Bilo bi sicer res mogoče oporekati, da tako nevložitev ugovora kot tudi zavrženje ugovora iz procesnih razlogov kot v primeru iz zadeve pred predložitvenim sodiščem (neplačilo pristojbine za ugovor) nastanejo zaradi neke vrste „malomarnosti“ imetnika prejšnje znamke, ki ni uveljavil možnosti, da poda ugovor, do česar je upravičen na podlagi Uredbe št. 207/2009, oziroma tega ni storil uspešno. Zato bi lahko na področju znamk, drugače kot na področju modelov, delno krivdo za opravljeno registracijo kasnejše znamke in torej za položaj pravne negotovosti, ki je s tem nastal, pripisali imetniku prejšnje znamke. Takšna soodgovornost bi se torej lahko „kaznovala“ z obveznostjo, da se doseže razglasitev ničnosti kasnejše znamke, preden bi se lahko sprožil postopek zaradi kršitve za zaščito prejšnje znamke. Na takšno mogoče oporekanje pa odgovarjam, prvič, da ni nujno res, da je takšno nevložitev ugovora treba pripisati malomarnosti imetnika prejšnje znamke. Lahko bi na primer obstajali primeri, v katerih bi se verjetnost zmede pokazala šele po konkretni uporabi poznejšega znaka in torej šele takrat, ko bi dva nasprotujoča si znaka na trgu obstajala hkrati. Drugič, v vsakem primeru menim, da neuveljavitev oziroma neuspešna uveljavitev možnosti vložitve ugovora ne more izpodbijati uporabe temeljnega načela na področju znamk in sicer prednostnega načela, v skladu s katerim prej nastala pravica prevlada nad poznejšo.

33 — Oziroma kot je navedeno v točki 40 zgoraj, funkciji zagotavljanja potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ga znamka označuje, s tem da mu omogoči, da brez možnosti zmede loči ta proizvod ali storitev od tistih drugačnega izvora. Med obsežno sodno prakso v zvezi s tem glej v tem smislu nazadnje sodbo z dne 15. marca 2012 v združenih zadevah Alfred Strigl in drugi (C-90/11 in C-91/11, točka 30).

34 — Glej po analogiji v zvezi s členom 5(1) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, posebna izdaja v slovenščini, str. 1, ki jo je razveljavila in nadomestila Direktiva 2008/95/ES, navedena v opombi 23), sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal (C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58) in z dne 18. julija 2012 v zadevi Pie Optiek in drugi (C-376/11, točka 37 in navedena sodna praksa). Treba je tudi poudariti, da v skladu z navedeno sodno prakso med te funkcije spadajo ne samo osrednja funkcija, navedena zgoraj v točki 40 in v prejšnji opombi, temveč tudi ostale funkcije znamke, zlasti funkcija zagotavljanja kvalitete zadevnega proizvoda ali storitve ter funkcije komunikacije, vlaganja in publicitete.

Skupnosti tako morda čakati na izid morebitnih postopkov s pravnimi sredstvi pred Splošnim sodiščem, v primeru pritožbe pa še pred Sodiščem.[35] Sočasen obstoj na trgu prejšnje znamke in znamke, ki vanjo posega, bi lahko tako trajal več let, kar bi imetniku prejšnje znamke lahko povzročilo hudo škodo.

46. Poleg tega se mi zdi položaj imetnika kasnejše znamke vseeno varovan pred morebitnimi zlorabami tožbe zaradi kršitve s strani imetnika prejšnje znamke, saj ima možnost obrambe pred sodiščem znamk Skupnosti, kjer se lahko sklicuje na morebitno vsebinsko zavrnitev ugovora s strani UUNT[36] in možnost, da vloži nasprotno tožbo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prejšnje znamke, na kateri temelji tožba zaradi kršitve.[37] Poleg tega, kot je bilo poudarjeno v točkah 40 in 41, je obseg varstva njegove pravice vse od začetka vezan na neobstoj prej nastalih nasprotujočih pravic.

47. Po mojem mnenju iz teh ugotovitev izhaja, da samo razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 v skladu s prednostnim načelom, ki vključuje *katero koli* tretjo osebo in s tem tudi tretjo osebo, ki je imetnik kasnejše znamke Skupnosti, omogoča uresničitev cilja absolutnega varstva registriranih znamk Skupnosti, ki mu sledi Uredba št. 207/2009.

48. Poleg te ugotovitve, obstajajo še druge ugotovitve jezikovne in sistematične narave, ki po mojem mnenju govorijo v prid pravkar predlagane razlage člena 9(1) Uredbe št. 207/2009.

49. Z jezikovnega vidika je treba namreč poudariti, da čeprav Uredba št. 207/2009 ne vsebuje nobene izrecne določbe glede možnosti imetnika prej registrirane znamke Skupnosti, da proti imetniku neke druge, pozneje registrirane znamke Skupnosti, vloži tožbo zaradi kršitve, besedilo člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 imetniku registrirane znamke Skupnosti daje izključno pravico do uporabe te znamke in da „tretjim osebam“, brez razlikovanja, ali je tretja oseba imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti ali ne, prepove uporabo znaka, ki posega v njegovo znamko brez njegovega soglasja.[38] Razen tega se mi zdi verjetno, da če bi zakonodajalec želel uvesti načelo varstva za imetnike pozneje registriranih znamk, bi to v ureditvi tudi izrazil.

50. V okviru sistematične razlage je treba zatem poudariti, da nobena določba Uredbe št. 207/2009 ne predvideva morebitne imunitete v korist tretje osebe, ki je imetnik kasnejše znamke, proti prepovedi, ki jo določa člen 9(1) iste Uredbe,[39] čeprav ta uredba določa nekatere omejitve izključne pravice, ki jo ima imetnik registrirane znamke.[40] V zvezi s tem ima poseben pomen člen 54 Uredbe št. 207/2009. Iz te določbe namreč izhaja, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti tožbe za ugotovitev ničnosti in tožbe zaradi kršitve proti imetniku neke druge kasnejše znamke Skupnosti ne more vložiti samo, če so pogoji, ki so v njej določeni (pristanek v uporabo za obdobje petih let) izpolnjeni. Mogoče je torej *a contrario* sklepati, da če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko imetnik prejšnje znamke proti imetniku pozneje registrirane znamke Skupnosti kršitev uveljavlja.

35 — V zvezi s tem glej naslov VII Uredbe št. 207/2009, zlasti pa člena 58 in 65.

36 — Res je, da odločba UUNT o vsebinski zavrnitvi ugovora za nacionalno sodišče ne bo zavezujoča. Vendar bo ta glede na različna nacionalna procesna pravila predstavljala „pomemben dokazni element“ neobstoja kršitve. Poleg tega postopek zaradi kršitve, ki ga izvede nacionalno sodišče, kljub temu, da v zvezi z ugovori uporablja enaka merila kot UUNT, glede na ujemanje primera iz člena 8(1), točki a) in b) in (5) na eni strani, s tistim iz člena 9(1), točke a), b) in c) Uredbe št. 207/2009 na drugi, ni popolnoma enak. Razlikuje se namreč v tem, da se v postopku zaradi kršitve presoja med zadevnimi znaki in proizvodi, za katere se ti uporabljajo, opravi konkretno s preučitvijo *ex post*, ki se nanaša na resničen položaj njune uporabe na trgu in ne kot v postopku z ugovorom, kjer se uporabi abstraktna preučitev s predvidevanjem *ex ante*, ki temelji predvsem na izidu zahtev za registracijo.

37 — Glej člen 96, točka d) in člen 100 Uredbe št. 207/2009.

38 — V zvezi s tem poudarjam, da se italijanska in nemška različica Uredbe št. 207/2009 nanašata na „terzi“ in na „Dritten“ na splošno, francoska, angleška in španska različica pa še bolj nedvoumno izražajo prepoved *katere koli* tretje osebe, saj se nanašajo na „tout tiers“, „all third parties“ in na „cualquier tercero“.

39 — Na tovrstno možno imuniteto, kot v svojih stališčih trdi FCIPPR, po mojem mnenju ni mogoče sklepati iz določbe člena 6 Uredbe št. 207/2009, ki določa, da se znamka Skupnosti pridobi z registracijo. Tudi to določbo je namreč tako kot vse ostale določbe Uredbe št. 207/2009 treba razlagati v skladu s prednostnim načelom (glej točko 39 zgoraj).

40 — Natančneje, poleg člena 54 Uredbe št. 207/2009, ki je obravnavan v nadaljevanju besedila, se lahko navedeta člen 12 te uredbe, ki določa te omejitve možnosti imetnika, da tretjim osebam prepreči uporabo znamke Skupnosti v pravnem prometu in člen 13 Uredbe št. 207/2009, ki določa, da blagovna znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je dal imetnik na trg Unije ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem.

51. Člen 54 Uredbe št. 207/2009 je v zvezi s tem upošteven med drugim z vidika sistematične razlage te uredbe. Iz izvedenega razlikovanja v tem členu med zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke in ugovorom zoper njeno uporabo bi lahko namreč sklepali, da Uredba št. 207/2009 tožbo za ugotovitev ničnosti in tožbo zaradi kršitve šteje za dve različni tožbi, pri čemer med njima ne določa razmerja pogojenosti. [41]

52. Prav tako kot pri modelih Uredba št. 207/2009 namreč tudi na področju znamk jasno razlikuje med dvema tipologijama tožb, ki imata drugačen predmet, učinke in namen. Po eni strani je bila namreč na podlagi člena 96 Uredbe št. 207/2009 nacionalnim sodiščem za znamke Skupnosti podeljena izključna pristojnost za razrešitev sporov na področju kršitev. Po drugi strani pa je bila, kar zadeva zahteve za ugotovitev ničnosti znamk, z Uredbo št. 207/2009 izbrana njihova centralizirana obravnava s strani UUNT, to načelo pa se je enako kot na področju modelov omililo z možnostjo, da sodišča za znamke odločajo o nasprotnih tožbah za ugotovitev ničnosti registrirane znamke Skupnosti, vloženih v postopku zaradi kršitve. Noben element ne dopušča sklepanja, da je zakonodajalec nameraval vložitev ene tožbe pogojiti s preventivno ali hkratno vložitvijo druge. [42]

53. Poleg tega menim, da predlagana razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 ne povzroča posebnih problemov pri razdelitvi pristojnosti med sodišči za znamke Skupnosti in UUNT. Če je namreč res, kot sem na področju modelov že poudaril, [43] da obstaja tudi na področju znamk možnost, da ostane pravni položaj kasnejše znamke nedoločen v primeru, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je s svojo tožbo zaradi kršitve proti imetniku kasnejše znamke Skupnosti uspel, ne zahteva razglasitve ničnosti te znamke, se mi kljub temu zdi, da se lahko razlogi iz katerih sem presodil, da takšna pravna negotovost ne bi mogla biti odločilna za razlago pojma „tretja oseba“, proti kateri lahko imetnik modela [44] uveljavlja kršitev, uporabijo *mutatis mutandis* na področju znamk. [45] Menim celo, da bi drugačna razlaga, ker bi, kot sem že poudaril v točkah 43 in 45, ogrožala učinkovitost tožbe zaradi kršitve, utegnila škoditi sistemu varstva, določenem v Uredbi št. 207/2009.

54. V skladu z navedenim je treba po mojem mnenju na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, odgovoriti s pojasnilom, da je treba člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da v postopku zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, pravica, da se tretjim osebam prepreči uporabo te znamke, zajema *katero koli* tretjo osebo, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti.

55. Z namenom, da bi se predložitvenemu sodišču zagotovilo kar najbolj popoln okvir, je po mojem mnenju treba poudariti, da v primeru, ko bi Sodišče sprejelo razlago pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, ki sem jo predlagal v prejšnji točki, bi se ta razlaga morala nujno nanašati na tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke v eni od držav članic in to neodvisno od vsebine upoštevnih nacionalnih določb.

41 — Kot je pravilno poudarila Komisije, druge določbe Uredbe št. 207/2009, med njimi člena 1(2) in 110, izrecno razlikujejo med tožbama.

42 — V zvezi s tem je treba poudariti, da je v členu 100(7) Uredbe št. 207/2009 določeno, da sodišče za znamke Skupnosti, ki obravnava nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, lahko ustavi postopek na zahtevo imetnika blagovne znamke Skupnosti in po zaslišanju drugih strank, ter lahko zahteva, da toženec pri UUNT predloži zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti. Vendar pa ta določba, prvič, sodišču podeljuje zgolj *možnost* ustavitve postopka, drugič, njen namen je izogniti se nasprotujočim si odločbam o ugotovitvi ničnosti prejšnje znamke in tretjič ter v vsakem primeru, nanaša se izključno na morebitno ničnost prejšnje znamke, na kateri temelji tožba zaradi kršitve in ne na morebitno upravičenost poznejše registracije znaka, zoper katerega se uveljavlja kršitev.

43 — Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, (navedeni v opombi 4), točke od 39 do 44.

44 — V svojih sklepnih predlogih v zadevi Celaya (navedeni v opombi 4), v točkah od 39 do 44, sem na eni strani poudaril, da je malo verjetno, da bi imetnik poznejše pravice to uporabljal tudi po tem, ko ne bi bil uspešen v postopku tožbe zaradi kršitve, na drugi pa, da ima v primeru uporabe te pravice, ki bi ostala formalno veljavna, ker se njena ničnost ni razglasila, tretja oseba, čigar pravice so kršene, možnost, da to stori z nasprotno tožbo.

45 — Res je, da bi bilo v primeru uspešnosti tožbe zaradi kršitve zoper kasnejšo znamko Skupnosti po vsebinski zavrnitvi ugovora, ki temelji na isti prejšnji znamki Skupnosti, na kateri temelji tožba zaradi kršitve, mogoče nasprotje med odločbo, ki bi jo izdal UUNT v postopku z ugovorom, in sodbo sodišča za znamke. Vendar se mi ta možnost ne zdi preveč verjetna, glede na vlogo „pomembnega dokaznega elementa“ odsotnosti kršitve, omenjene v opombi 36, ki bi jo morala imeti odločba UUNT v nacionalnem postopku. Poleg tega bi se takšno nasprotje lahko upravičilo v skladu z različnimi vidiki postopka z ugovorom in postopka zaradi kršitve, prav tako omenjenimi v opombi 36.

56. Drugačna razlaga bi namreč poleg tega, da ne bi bila logična in dosledna, ogrozila polni učinek člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, ker bi dopuščala, da se prek registracije nekega znaka na nacionalni ravni omeji varstvo, ki ga ima imetnik prejšnje znamke Skupnosti na podlagi določb Uredbe št. 207/2009. Po mojem mnenju bi bila poleg tega drugačna razlaga v nasprotju z načelom enotnosti blagovne znamke,[46] ker bi bil imetnik prejšnje znamke Skupnosti v različnih državah članicah različno varovan, glede na to, da mu nacionalno pravo zagotavlja možnost ali ne, da proti kršitelju vloži tožbo, ne da bi čakal na ugotovitev ničnosti kasnejše nacionalne znamke, ki posega v njegove pravice.

57. V enakem smislu menim, da je nazadnje treba poudariti, da v skladu z zahtevami enotne razlage prava Unije, ki jih je Sodišče večkrat priznalo,[47] ni mogoče, da se razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 ne bi nanašala na korelativen pojem, določen v ustrezno oblikovanem členu 5(1) in (2) Direktive 2008/95.[48]

V – Predlog

58. Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, odgovori:

Člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da v postopku zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, pravica, da se tretjim osebam prepreči uporabo te znamke, zajema *katero koli* tretjo osebo, ki uporablja znak, ki povzroča verjetnost zmede, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti.

46 — Glej uvodno izjavo 3 in člen 1(2) Uredbe št. 207/2009.

47 — Glej med drugim sodbe z dne 16. julija 2009 v zadevi Hadadi (C-168/08, ZOdl., str. I-6871, točka 38), z dne 21. oktobra 2010 v zadevi Padawan (C-467/08, ZOdl., str. I-10055, točka 32) in z dne 16. junija 2011 v zadevi Omejc (C-536/09, ZOdl., str. I-5367, točka 19).

48 — Sodišče je poleg tega večkrat podalo vzporedno razlago člena 9 Uredbe št. 207/2009 in ustrezne določbe Direktive 2008/95 oziroma prej Direktive 89/104. Glej sodbo z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, ZOdl., str. I-8625, točka 38 in navedena sodna praksa).