Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 1. avgusta 2025 *

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva (EU) 2015/2436 – Člen 10 – Izključne pravice imetnika registrirane znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba uporablja znak, ki je enak ali podoben tej znamki – Tožba zaradi kršitve – Omejitve izključnih pravic imetnika navedene znamke – Člen 9 in člen 18(1) – Prekluzija kot posledica tihe privolitve – Izčrpnost pogojev, pod katerimi lahko nastopi ta prekluzija – Neuporaba splošnega načela nacionalnega prava, ki določa prekluzijo pravice do prepovedi uporabe znaka v položajih, ki niso določeni v teh členih“

V zadevi C-452/24,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska) z odločbo z dne 26. junija 2024, ki je na Sodišče prispela 26. junija 2024, v postopku

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

proti

Hardeco Finland Oy,

SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi S. Rodin, predsednik senata, N. Piçarra, sodnik, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,

generalni pravobranilec: D. Spielmann,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Lunapark Scandinavia Oy Ltd J. Hatanmaa, asianajaja,

– za finsko vlado M. Pere, agentka,

– za Evropsko komisijo P. Němečková, J. Samnadda in T. Sevón, agentke,

* Jezik postopka: finščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 10 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Lunapark Scandinavia Oy Ltd (v nadaljevanju: Lunapark) in družbo Hardeco Finland Oy (v nadaljevanju: Hardeco), ker zadnjenavedena družba trži slaščice, ki kršijo znamko, katere imetnica je družba Lunapark.

Pravni okvir

Pravo Evropske unije

3 V uvodni izjavi 10 Direktive 2015/2436 je navedeno:

„Bistveno je zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo. […]“

4 Člen 9 te direktive, naslovljen „Prekluzija ugotovitve ničnosti kot posledica tihe privolitve“, določa:

„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke iz člena 5(2) ali točke (a) člena 5(3) v petih zaporednih letih tiho privolil v uporabo poznejše blagovne znamke, registrirane v navedeni državi članici, čeprav se je take uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna znamka, razen če je bila prijava za registracijo poznejše blagovne znamke vložena v slabi veri.

2. Države članice lahko določijo, da se odstavek 1 tega člena uporablja za imetnika kakršne koli druge prejšnje pravice iz točke (a) ali (b) člena 5(4).

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane blagovne znamke ni upravičen do ugovora uporabi prejšnje pravice, čeprav se navedena pravica ne more več uveljavljati proti poznejši blagovni znamki.“

5 Člen 10 navedene direktive, naslovljen „Pravice, podeljene z blagovno znamko“, določa:

„1. Registracija blagovne znamke podeljuje imetniku izključne pravice iz te znamke.

2. Brez poseganja v pravice imetnikov, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice registrirane blagovne znamke, ima imetnik te registrirane blagovne znamke pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepreči, da bi v gospodarskem prometu v povezavi z blagom in storitvami uporabljale kakršen koli znak, če je:

(a) znak enak blagovni znamki in se uporablja za blago ali storitve, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka;

(b) znak enak ali podoben blagovni znamki in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje možnost povezovanja znaka in blagovne znamke;

(c) znak enak ali podoben blagovni znamki, ne glede na to, ali se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke ali mu škodovala.

[…]“

6 Člen 18 iste direktive, naslovljen „Pravica imetnika pozneje registrirane blagovne znamke do posredovanja kot način obrambe v postopku za ugotavljanje kršitev“, v odstavku 1 določa:

„V postopku za ugotavljanje kršitev imetnik blagovne znamke nima pravice, da bi prepovedal uporabo pozneje registrirane blagovne znamke, če se navedena poznejša blagovna znamka ne bi ugotovila za nično v skladu s členom 8, členom 9(1) ali (2) ali členom 46(3).“

Finsko pravo

7 Direktiva 2015/2436 je bila v finski pravni red prenesena s tavaramerkkilaki (544/2019) (zakon o znamkah (544/2019)) z dne 26. aprila 2019, ki je začel veljati 1. maja 2019.

8 V skladu s členom 5 zakona o znamkah se v gospodarskem prometu brez soglasja imetnika znamke za označevanje blaga ali storitev med drugim ne sme uporabljati, prvič, znak, ki je enak znamki, ki je registrirana ali uveljavljena za enako blago ali storitve, in drugič, znak, ki zato, ker je enak ali podoben znamki, ki je registrirana ali uveljavljena za enako ali podobno blago ali storitve, pri javnosti povzroči verjetnost zmede.

9 Na podlagi člena 6(1) zakona o znamkah ima imetnik znamke med drugim pravico, da prepove uporabo znaka v smislu člena 5 tega zakona, pri kateri gre za uporabo tega znaka za blago ali storitve, z njegovo namestitvijo na embalaži blaga ali s ponujanjem, dajanjem na trg ali uvozom blaga pod navedenim znakom.

10 V skladu s členom 15 navedenega zakona, ki se nanaša na učinek nedejavnosti imetnika znamke, se izključna pravica iz znamke ohrani vzporedno s prejšnjo znamko, če se je registracija poznejše znamke zahtevala v dobri veri ali če se je poznejša znamka, pridobljena z uporabo, uporabljala v dobri veri in če imetnik prejšnje znamke v petih letih, odkar je izvedel za to uporabo, ni sprejel ukrepov, s katerimi bi preprečil uporabo poznejše znamke.

11 Člen 62 istega zakona določa, da lahko sodišče osebi, ki krši izključno pravico iz znamke, prepove nadaljevanje ali ponovitev dejanja, zaradi katerega je prišlo do te kršitve, sicer se ji naloži plačilo globe.

12 V skladu s členom 63(1), točka 1, zakona o znamkah sodišče ne more prepovedati uporabe poznejše znamke, če je imetnik prejšnje znamke ostal nedejaven v smislu člena 15 tega zakona.

13 Člen 70 navedenega zakona določa zastaralni rok za pravico do nadomestila in odškodnine zaradi kršitve pravic iz znamke ter v odstavku 1 določa, da je mogoče nadomestilo in odškodnino zahtevati le za obdobje petih let pred vložitvijo tožbe, vložene v ta namen.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

14 Družba Lunapark je imetnica znamke DRACULA, ki je bila prijavljena 29. avgusta 2003 in registrirana 14. avgusta 2009 pod številko 246144 za slaščice. Uvaža in daje na finski trg take proizvode, na embalaži katerih so besedna znamka DRACULA in figurativni znaki, ki prikazujejo lik Drakule.

15 Preden je družba Lunapark registrirala to znamko, je družba Karkkimies Oy – Candyman Ltd (v nadaljevanju: Karkkimies), uvažala in dajala na trg slaščice z znakom Dracula. Družba Karkkimies glede znakov, ki jih je uporabljala, ni imela nobene izključne pravice, pridobljene z registracijo ali uporabo, in med njo in družbo Lunapark ni obstajal noben dogovor o pravici do uporabe znamke DRACULA.

16 Družba Hardeco je 31. oktobra 2019 prevzela družbo Karkkimies, katere dejavnost je nadaljevala. Tako je družba Hardeco od novembra 2019 začela uvažati in dajati na navedeni trg slaščice, na embalaži katerih so bili beseda „Dracula“ in figurativni znaki, ki prikazujejo ustrezni lik.

17 Družba Lunapark je 6. oktobra 2020 pri markkinaoikeus (sodišče za gospodarske zadeve, Finska) vložila tožbo, s katero je temu sodišču predlagala, naj ugotovi, da je bila z ravnanjem družbe Hardeco kršena njena izključna pravica iz znamke DRACULA, naj to kršitev prepove in naj se ji povrne škoda, ki iz tega izhaja.

18 Družba Hardeco je predlagala zavrnitev te tožbe zlasti zato, ker je družba Lunapark zaradi svoje nedejavnosti izgubila pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve znamke DRACULA. Družba Hardeco je trdila, da je zgolj nadaljevala dolgotrajno prakso družbe Karkkimies, ki ji družba Lunapark ni nikoli nasprotovala.

19 Markkinaoikeus (sodišče za gospodarske zadeve) je s sodbo z dne 21. decembra 2022 ugotovilo, da sta nasprotujoča si znak in znamka enaka in se uporabljata za iste proizvode ter da uporaba tega znaka s strani družbe Hardeco pri upoštevni javnosti ustvarja verjetnost zmede zaradi znamke DRACULA. To sodišče je menilo, da to, da sta družbi Lunapark in Karkkimies v daljšem obdobju vzporedno uporabljali iste znake, te verjetnosti zmede ni odpravilo, saj zaradi te uporabe ta javnost ni mogla razlikovati med slaščicami, ki jih je uvozila ena od teh družb, in slaščicami, ki jih je uvozila druga.

20 Vendar je navedeno sodišče predloge družbe Lunapark zavrnilo. Presodilo je, da se določbe zakona o znamkah, ki se nanašajo na posledice nedejavnosti imetnika znamke, v obravnavanem primeru ne uporabljajo, ker družba Hardeco ni imela izključne pravice do znakov, ki jih je

uporabljala. Vendar naj bi na področju finskega civilnega prava v veliki meri veljalo načelo, da mora tožeča stranka vložiti tožbo ali uveljavljati svojo pravico v razumnem času po tem, ko je izvedela ali bi morala izvedeti za dejstva, na katerih temelji njen zahtevek. V obravnavanem primeru naj bi nedejavnost družbe Lunapark trajala tako dolgo, da naj bi povzročila izgubo njene pravice do vložitve tožbe zaradi kršitve proti družbi Hardeco, v kateri bi uveljavljala pravice iz znamke DRACULA. Dejstvo, da zadevni znak namesto družbe Karkkimies zdaj uporablja družba Hardeco, naj ne bi bilo upoštevno, saj se je dejavnost družbe Hardeco nanašala na enake slaščičarske izdelke, kot jih je dala na trg družba Karkkimies in v zvezi s katerimi je družba Lunapark ostala nedejavna.

21 Družba Lunapark je zoper sodbo markkinaoikeus (sodišče za gospodarske zadeve) vložila pritožbo pri Korkein oikeus (vrhovno sodišče), ki je predložitveno sodišče.

22 Družba Lunapark v utemeljitev pritožbe trdi, da splošnega načela zasebnega prava, na katero se sklicuje markkinaoikeus (sodišče za gospodarske zadeve), v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti, saj bi to pomenilo omejitev izključne pravice, ki je z blagovno znamko podeljena njenemu imetniku, kar je v nasprotju z Direktivo 2015/2436. Poleg tega družba Lunapark trdi, da je proti ravnanju družbe Hardeco vsekakor ravnala v razumnem roku, saj njena nedejavnost v razmerju do družbe Karkkimies nikakor ne more koristiti družbi Hardeco. Družba Hardeco pa trdi, da nobena določba te direktive ne nasprotuje temu, da se v obravnavanem primeru uporabi navedeno splošno načelo zasebnega prava in da ima nedejavnost imetnika znamke predvidene posledice za pravico tega imetnika do prepovedi uporabe te znamke.

23 Po mnenju predložitvenega sodišča vprašanje, ali člen 10(2) in (3) Direktive 2015/2436 nasprotuje uporabi takega načela, v sodni praksi Sodišča še ni bilo obravnavano.

24 Zato se predložitveno sodišče sprašuje, ali lahko imetnik znamke zaradi svoje nedejavnosti izgubi pravico, da tretji osebi prepove uporabo znaka na način, ki vpliva ali bi lahko vplival na eno od funkcij te znamke, v položaju, ki ni prekluzija kot posledica tihe privolitve iz Direktive 2015/2436.

25 V teh okoliščinah je Korkein oikeus (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali člen 10 Direktive [2015/2436] nasprotuje temu, da se v sporu zaradi kršitve znamke uporabi nacionalno načelo, v skladu s katerim lahko imetnik znamke pravico, ki jo ima na podlagi člena 10(2) in (3), da tretji osebi prepove uporabo znaka, katerega uporaba posega ali bi lahko posegala v katero od funkcij znamke, izgubi tudi v drugih primerih, ki niso zajeti s členom 18(1) in členom 9(1) ali (2) Direktive o znamkah, ker, čeprav se je zavedal uporabe znamke, ni v razumnem času zahteval prepovedi te uporabe?“

Vprašanje za predhodno odločanje

26 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 10 Direktive 2015/2436 razlagati tako, da nasprotuje uporabi splošnega načela nacionalnega prava, ki določa prekluzijo pravice imetnika registrirane znamke, da tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za proizvode, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila navedena znamka registrirana, v položaju, ki ni položaj iz člena 18(1) te direktive v povezavi z njenim členom 9(1) ali (2).

27 Za odgovor na to vprašanje je treba opozoriti, prvič, da se v skladu s členom 10(1) Direktive 2015/2436 z registracijo blagovne znamke njenemu imetniku podelijo izključne pravice iz te znamke. V skladu s členom 10(2) te direktive ima ta imetnik pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepreči, da bi v gospodarskem prometu uporabljale kakršen koli znak, ki je enak ali podoben tej znamki, če so izpolnjeni pogoji iz točk (a), (b) ali (c) tega odstavka 2.

28 S členom 10 Direktive 2015/2436 so bila popolnoma harmonizirana pravila v zvezi s pravicami iz znamke in tako določa materialno vsebino pravic, ki jih imetniki znamk uživajo v Evropski uniji (sodba z dne 27. oktobra 2022, Soda-Club (CO2) in SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, točka 33 in navedena sodna praksa).

29 Na drugi strani člen 18(1) Direktive 2015/2436 omejuje pravico imetnika znamke, da v postopku zaradi kršitve pravic prepove uporabo pozneje registrirane znamke, če se ta poznejša znamka ne bi ugotovila za nično, med drugim na podlagi člena 9(1) ali (2) te direktive, ki se nanaša na prekluzijo ugotovitve ničnosti kot posledico tihe privolitve.

30 V skladu z zadnjenavedeno določbo imetnik prejšnje znamke, če je v državi članici v petih zaporednih letih privolil v uporabo poznejše blagovne znamke, registrirane v navedeni državi članici, čeprav se je take uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja navedena poznejša blagovna znamka, razen če je bila prijava za registracijo iste poznejše znamke vložena v slabi veri.

31 Natančneje, glede prekluzije kot posledice tihe privolitve v postopku za ugotovitev ničnosti je Sodišče v točki 33 sodbe z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), razsodilo, da člen 9 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je postal člen 9 Direktive 2015/2436, popolnoma harmonizira pogoje, pod katerimi lahko imetnik pozneje registrirane znamke obdrži pravico glede te znamke, če imetnik prejšnje enake znamke zahteva ugotovitev ničnosti navedene poznejše znamke.

32 Glede na to, da se tako člen 18(1) Direktive 2015/2436 kot člen 9(1) ali (2) te direktive, na katerega napotuje prva od teh določb, nanašata na potencialno nasprotje med dvema registriranima znamkama, je mogoče to sodno prakso, ki se nanaša na prekluzijo kot posledico tihe privolitve v postopku za ugotovitev ničnosti, uporabiti za prekluzijo kot posledico tihe privolitve, ki se uveljavlja v okviru tožbe zaradi kršitve, vložene zoper pozneje registrirano znamko.

33 Zato se s členom 18(1) te direktive popolnoma harmonizirajo pogoji, pod katerimi je mogoče izključne pravice, podeljene z znamko, v primeru nedejavnosti imetnika omejiti, in pod določenimi pogoji določa le tiho privolitev glede pozneje registrirane znamke, ne pa tudi glede nezaščitenega znaka, ki ne podeljuje nobene izključne pravice.

34 V obravnavanem primeru pa, kot je razvidno iz predložitvene odločbe, čeprav je družba Karkkimies znak Dracula začela uporabljati pred datumom, ko je družba Lunapark registrirala znamko DRACULA, niti družba Karkkimies niti družba Hardeco nista pridobili izključne pravice do tega znaka niti z registracijo niti s to uporabo, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

35 V teh okoliščinah se to sodišče, ne da bi izpodbijalo neuporabo člena 18(1) Direktive 2015/2436 v povezavi s členom 9(1) ali (2) te direktive v okviru tožbe zaradi kršitve iz postopka v glavni stvari, vseeno sprašuje, ali bi omejitev pravice imetnika blagovne znamke DRACULA, da nasprotuje uporabi znaka Dracula, lahko temeljila na splošnem načelu nacionalnega prava, v skladu s katerim nedejavnost imetnika blagovne znamke v razumnem roku povzroči prekluzijo njegove pravice.

36 V zvezi s tem, kot je razvidno iz zgoraj navedenih razlogov in kot poleg tega trdi finska vlada v pisnem stališču, nacionalno sodišče v okviru spora, ki se nanaša na izključno pravico iz blagovne znamke, ne sme omejiti izvrševanja te pravice prek tega, kar je določeno v členu 18(1) Direktive 2015/2436 v povezavi s členom 9(1) ali (2) te direktive.

37 Nasprotna razlaga člena 10 in člena 18(1) Direktive 2015/2436 bi ogrozila cilj te direktive, ki je, kot je navedeno v njeni uvodni izjavi 10, med drugim zagotoviti enako varstvo registriranih znamk v pravnih sistemih vseh držav članic.

38 Glede na vse zgoraj navedene razloge je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 10 Direktive 2015/2436 razlagati tako, da nasprotuje uporabi splošnega načela nacionalnega prava, ki določa prekluzijo pravice imetnika registrirane znamke, da tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za proizvode, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila navedena znamka registrirana, v položaju, ki ni položaj iz člena 18(1) te direktive v povezavi z njenim členom 9(1) ali (2).

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (osmi senat) razsodilo:

Člen 10 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

je treba razlagati tako, da

nasprotuje uporabi splošnega načela nacionalnega prava, ki določa prekluzijo pravice imetnika registrirane znamke, da tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za proizvode, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila navedena znamka registrirana, v položaju, ki ni položaj iz člena 18(1) te direktive v povezavi z njenim členom 9(1) ali (2).

Podpisi