SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE ELEANOR SHARPSTON,

predstavljeni 18. januarja 2007[1]

1. V skladu s členom 5(1)(a) Direktive o znamkah[2] ima imetnik registrirane znamke pravico, da prepove, da se brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporablja kateri koli znak, ki je enak njegovi znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka.

2. Cour d'appel (višje sodišče) v Nancyju, Francija, sprašuje, ali lahko trgovec, ki je ime registriral kot besedno znamko v zvezi z določenimi proizvodi, to pravico uveljavi zoper drugega trgovca, ki je brez dovoljenja imetnika uporabil isto ime kot ime družbe in trgovine v okviru trženja enakih proizvodov.

3. Odvisno od odgovora na navedeno vprašanje se lahko pojavi eno od nadaljnjih dveh vprašanj, ali pa obe, čeprav ju predložitveno sodišče ni izrecno postavilo.

4. Prvo vprašanje je – če položaj ne sodi na področje uporabe člena 5(1) –, ali lahko nacionalno pravo, ki daje imetniku znamke pravico, da prepreči tako uporabo, sodi na področje uporabe člena 5(5) Direktive, ki državam članicam dovoljuje varstvo proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke. Če ne, ali lahko tako nacionalno pravo temelji na kateri koli drugi določbi Direktive?

5. Drugo vprašanje je, ali na položaj vpliva to, da imetnik znamke v skladu s členom 6(1)(a) Direktive nima pravice, da prepove tretji osebi uporabo lastnega imena in naslova, ob pogoju, da ju uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Prva direktiva 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).

Zakonodaja Skupnosti

6. Naslov člena 5 Direktive je „Pravice iz znamke". Ta člen določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

b) 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.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

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

c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

4. Če se po zakonu države članice uporaba znaka pod pogoji iz odstavkov 1(b) ali 2 ne da prepovedati pred datumom, na katerega so v zadevni državi članici začeli veljati predpisi, potrebni za uskladitev s to direktivo, se pravice, podeljene z znamko, ne da uveljavljati za preprečitev nadaljnje uporabe znaka.

5. Odstavki od 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke."

7. Naslov člena 6 Direktive je „Omejitev učinkov znamke". Člen 6(1) določa:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

a) lastnega imena ali naslova;

b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji."

Nacionalna zakonodaja

8. Člen L.713-2(a) francoskega zakonika o intelektualni lastnini prepoveduje „reprodukcijo, uporabo ali označevanje z znamko, celo z dodatkom besed kot so: ‚formula, način, sistem, posnemanje, vrsta, metoda' ali uporabo reproducirane znamke za blago ali storitve, ki so enake blagu ali storitvam iz registracije" brez dovoljenja imetnika znamke.

9. Člen L.713-3 istega zakonika določa:

„Če obstaja verjetnost zmede v javnosti, je – razen če dovoli imetnik – prepovedano naslednje:

a) reprodukcija, uporaba ali označevanje z znamko ali uporaba reproducirane znamke za blago ali storitve, ki so podobne blagu ali storitvam iz registracije;

b) posnemanje znamke ali uporaba posnemane znamke za blago ali storitve, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam iz registracije."

10. Po členu L.713-6(a) registracija znamke ne preprečuje uporabe istega ali podobnega znaka kot „imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine, če je taka uporaba bodisi pred registracijo, bodisi če tretja oseba svoje ime uporabi v dobri veri". Vendar pa „lahko imetnik registracije, če taka uporaba posega v njegove pravice, zahteva, da se ta omeji ali prepove".

11. Po členu L.716-1 je – med drugimi – kršitev prepovedi iz členov L.713-2 in L.713-3 kršitev pravic imetnika znamke iz znamke, za katero je kršitelj civilnopravno odgovoren.

Dejansko stanje, postopek in vprašanje za predhodno odločanje

12. Postopek o glavni stvari poteka med dvema francoskima družbama, Céline SA in Céline Sàrl. Okoliščine so glede na predložitveni sklep opisane v nadaljevanju.

13. Družba Céline SA je bila ustanovljena in registrirana kot družba v Parizu leta 1928[3], njena glavna dejavnost pa je oblikovanje in trženje oblačil in dodatkov. Leta 1948 je kot besedno znamko registrirala francosko besedo „Céline", in sicer zlasti za oblačila in obutev. Ta znamka je bila od takrat brez prekinitve podaljševana.

3 — Lastni oglas družbe navaja, da je bila ustanovljena (s strani Céline Viapiana) leta 1945. Morebitna razlika v datumih pa se zdi nepomembna. V vsakem primeru je bila besedna znamka „Céline" registrirana leta 1948, to je pred prvo registracijo ali uporabo imena „Céline" kot trgovskega imena v Nancyju leta 1950.

14. Družba Céline Sàrl je bila ustanovljena in registrirana kot družba v Nancyju leta 1992, in sicer za prodajo oblačil in dodatkov pod imenom „Céline“ v poslovalnici v Nancyju. Dejavnost se je opravljala v isti poslovalnici pod istim imenom od leta 1950, ko je bila prvič vpisana v lokalni trgovinski register.[4]

15. Družba Céline SA je leta 2003 izvedela za obstoj družbe Céline Sàrl in za podobnost njunih dejavnosti.[5] Zoper družbo Céline Sàrl je začela postopek zaradi kršitve znamke in nelojalne konkurence zaradi nepooblaščene uporabe njenega imena družbe in trgovskega imena. Družba Céline SA svojo tožbo opira izključno na uporabo imena „Céline“ za označevanje družbe Céline Sàrl ter dejavnosti, ki jo opravlja. Ne trdi, da so bili z imenom označeni kakršni koli proizvodi.

16. Ta tožba je bila na prvi stopnji uspešna. Družbi Céline Sàrl je bilo naloženo, da spremeni ime družbe in ime trgovine ter da družbi Céline SA plača odškodnino zaradi kršitve v zvezi z znamko in nelojalne konkurence.

17. Družba Céline Sàrl se je pritožila na predložitveno sodišče, ki ugotavlja, da je Sodišče v sodbi Robelco[6] pojasnilo, da če se znak ne uporablja za namene razlikovanja blaga ali storitev, potem je v pristojnosti držav članic, da določijo obseg in značaj varstva imetnikov znamk, ki trdijo, da jim je bila zaradi uporabe tega znaka kot trgovskega imena ali imena družbe povzročena škoda. V navedeni zadevi je bilo vprašanje, ali varstvo, ki ga lahko zagotovijo države članice po členu 5(5) Direktive, zadeva samo uporabo znaka, ki je enak znamki, ali tudi uporabo podobnega znaka. Še vedno ostaja torej nekaj dvomov glede tega, ali se člen 5(1)(a) uporablja v okoliščinah obravnavane zadeve. Po trenutni francoski sodni praksi gre za kršitev vsakič, ko se reproducirajo razločevalni elementi znamke, ne glede na njihovo uporabo.

18. Cour d'appel je zato predložilo naslednje vprašanje za predhodno odločanje:

„Ali je treba člen 5(1) Direktive (ES) 89/104 razlagati tako, da sprejetje, s strani nepooblaščene tretje osebe, registrirane besedne znamke kot imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine v okviru trženja enakih proizvodov, pomeni uporabo te znamke v

4 — Zdi se, da je trgovino leta 1950 odprl g. Grynfogel, ki jo je poimenoval po svoji hčeri Céline, in da je še vedno družinsko podjetje.

5 — Družba Céline Sàrl datum izpodbija v nacionalnem postopku in trdi, da se je družba Céline SA že leta 1974 zavedala obstoja njene dejavnosti.

6 — Sodba z dne 21. novembra 2002 (C-23/01, Recueil, str. I-10913, točka 34).

gospodarskem prometu, ki jo ima imetnik pravico zaustaviti na podlagi svojih izključnih pravic?"

19. Pisna in ustna stališča so Sodišču predložili družba Céline SA, francoska in italijanska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Komisija.

Presoja

Uvodne ugotovitve

20. Predloženo vprašanje se v bistvu glasi, ali sprejetje imena družbe ali trgovskega imena[7] pomeni uporabo v smislu člena 5(1) Direktive. V zvezi s tem je treba ugotoviti dvoje.

21. Prvič, za določene namene je mogoče treba razlikovati med formalnim sprejetjem takega imena in načinom, na katerega se uporablja po sprejetju.

22. Drugič, položaj iz postopka v glavni stvari lahko sodi samo na področje uporabe člena 5(1)(a) in ne 5(1)(b), saj predložitveni sklep izrecno navaja, da so znak in znamka ter zadevni proizvodi enaki in ne samo podobni. Zato se vprašanje verjetnosti zmede med znakom in znamko v obravnavani zadevi ne pojavi. V vsakem primeru pa je ločeno od vprašanja, ali je razmerje med znakom in proizvodi tako, da pomeni uporabo za namene ene od navedenih dveh točk.

Člen 5(1)(a)

23. Besedilo člena 5 Direktive zaradi razlik med jezikovnimi različicami kaže določeno mero terminološke raznolikosti, kar pa ne sme odvrniti naše pozornosti od precej jasne razlike med dvema vrstama uporabe znaka, ki jo določa.

7 — Zastopnik francoske vlade je na obravnavi potrdil, da za namene obravnavane zadeve med trgovskim imenom (*nom commercial*), ki opredeljuje trgovca, in imenom trgovine (*enseigne*), ki opredeljuje poslovni prostor, ni nobene pravno upoštevne razlike. Za namene te zadeve bom oba koncepta označevala z izrazom „trgovsko ime".

24. Po eni strani gre v odstavkih 1 in 2 (ter v odstavkih 3 in 4, ki se nanju sklicujeta) za uporabo v zvezi z blagom ali storitvami. Po drugi strani pa gre v odstavku 5 za uporabo, ki nima namena razlikovati med blagom ali storitvami.

25. Iz te razlike je jasno, kar potrjuje sodna praksa[8], da je uporaba v smislu odstavkov od 1 do 4 uporaba za namene razlikovanja med blagom ali storitvami.

26. Sodišče je ta koncept v kontekstu člena 5(1)(a) še nadalje pojasnilo, in sicer tako, da je v bistvu navedlo, da je namen izključne pravice, ki jo ta določba daje, imetniku znamke omogočiti, da svoje posebne imetniške interese zavaruje, in sicer da zagotovi, da lahko znamka izpolni svojo funkcijo, zlasti svojo temeljno funkcijo jamstva za poreklo blaga potrošnikom. Uveljavljanje te pravice je torej treba pridržati za primere, ko uporaba znaka vpliva ali bi lahko vplivala na te funkcije. Imetnik ne more prepovedati take uporabe, če ta ne more vplivati na njegove interese kot imetnika znamke glede na njene funkcije. Izključnost njegove pravice je mogoče upravičiti samo v teh mejah.[9]

27. Poleg tega so interesi imetnika znamke na ta način prizadeti zlasti takrat, kadar je uporaba taka, da ustvarja vtis, da obstaja vsebinska poslovna povezava med imetnikom in blagom, ki ga prodaja druga oseba. Treba je ugotoviti, ali je verjetno, da bodo ciljni potrošniki znak – kot se uporablja – razlagali kot da označuje ali se želi z njim označevati družbo, od koder ima blago poreklo.[10]

28. Ti elementi veliko prispevajo k odgovoru na vprašanje, kot ga je postavilo predložitveno sodišče – ob upoštevanju, da je presoja v končni fazi dejanska in jo mora opraviti sodišče, ki je pristojno za presojo dejanskega stanja v vsaki zadevi.

29. Če naj bo – v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari – imetnik znamke upravičen do tega, da na podlagi člena 5(1)(a) Direktive prepreči uporabo, zoper katero se pritožuje, je treba ugotoviti, da je uporaba znaka taka, da je mogoče razlikovati med zadevnim blagom, in da vpliva na imetnikove

8 — Glej sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 38).

9 — Glej sodbi z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točke od 51 do 54, v nadaljevanju: sodba Arsenal) in z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch (C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59).

10 — Glej sodbi Arsenal, točki 56 in 57, ter Anheuser-Busch, točka 60.

interese s tem, da posega v sposobnost njegove znamke, da izpolnjuje svojo temeljno funkcijo jamstva za poreklo njegovega blaga potrošnikom. To je tako zlasti takrat, kadar je uporaba taka, da ustvarja vtis, da obstaja vsebinska poslovna povezava med imetnikom znamke in blagom drugega porekla. V zvezi s tem je treba ugotoviti, ali je verjetno, da bodo ciljni potrošniki uporabo znaka razlagali tako, da označuje ali se želi z njo označevati poreklo blaga.

30. Sodišče je v kontekstu člena 5(1)(b) Direktive ustaljeno razsojalo, da je treba obstoj verjetnosti zmede v javnosti presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov okoliščin zadeve.[11] Poleg tega deseta uvodna izjava preambule navaja, da je presoja te verjetnosti odvisna od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami.

31. Čeprav je – kot sem navedla – presoja verjetnosti zmede po členu 5(1)(b) ločena od presoje, ki sem jo navedla v točki 29 v zvezi s členom 5(1)(a), pa se zdi jasno, da je v obeh primerih potreben enak celovit pristop. Sicer pa je generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo v sklepnih predlogih v zadevi Arsenal[12] navedel seznam dejavnikov, ki jih je treba upoštevati v kontekstu člena 5(1)(a) in ki spominjajo na tiste iz desete uvodne izjave: značaj blaga in storitev, položaj tistih, katerim naj bi bile namenjene, struktura trga ter položaj imetnika znamke na trgu. Presoja vseh teh dejavnikov je zunaj pristojnosti Sodišča, saj gre za presojo dejanskega stanja, ki je v izključni pristojnosti nacionalnega sodišča.

32. Dodala bi – in glede tega se strinjam z navedbami italijanske vlade –, da mora biti presoja objektivna in neodvisna od namena osebe, ki znak uporablja.

33. Čeprav je naloga pristojnega nacionalnega sodišča, da v luči sodne prakse Sodišča opravi potrebno presojo dejanskega stanja, pa lahko nekaj dodatnih ugotovitev predložitvenemu sodišču zagotovi dodatne smernice.

11 — Glej na primer sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22); z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 18), z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40) in z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion (C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 27).

12 — Navedena zgoraj v opombi 9; točka 53 sklepnih predlogov.

34. Na obravnavi se je zdelo, da obstaja soglasje glede tega, da vrsta uporabe, ki je predmet postopka v glavni stvari – to je sprejetje in uporaba imena družbe in/ali trgovskega imena – lahko pomeni „uporabo" v smislu člena 5(1) Direktive, vendar pa ne pomeni take uporabe nujno in samodejno v vseh primerih. S tem se strinjam.

35. Zlasti ime družbe se ne uporablja nujno „za" blago ali storitve, ki jih družba ponuja „v gospodarskem prometu". Njegova uporaba je lahko omejena na bolj formalne okoliščine, saj družba lahko posluje pod enim ali več drugimi imeni. Celo če se ime družbe v gospodarskem prometu uporablja v razmerju do blaga ali storitev, ta uporaba ni nujno taka, da razlikuje blago ali storitve, označuje njihovo poreklo ali ustvarja vtis o vsebinski poslovni povezanosti z imetnikom enake ali podobne znamke. Združeno kraljestvo je na obravnavi dalo primer računa z imenom družbe v zvezi s prodajo blaga, ki je označeno z drugim imenom ali znamko. *A fortiori* mora zgolj sprejetje (registracija) imena družbe pred njegovo uporabo – kar je predmet vprašanja nacionalnega sodišča – običajno soditi izven področja uporabe člena 5(1) Direktive.

36. Po drugi strani se ne zdi verjetno, da sprejetju trgovskega imena ne bo sledila uporaba „v gospodarskem prometu". Način, na katerega se uporablja, pa lahko kljub temu – odvisno od okoliščin – še vedno ni tak, da razlikuje med blagom ali storitvami, označuje njihovo poreklo ali ustvarja vtis vsebinske poslovne povezave z imetnikom enake ali podobne znamke.

37. V zvezi s tem bi opozorila na to, da obstoj netaksativnega seznama vrst ravnanj v členu 5(3), ki je *lahko* prepovedano po členu 5(1) in (2), ne pomeni, da vsako tako ravnanje vedno sodi na področje uporabe možne prepovedi. Vedno bo treba presoditi, ali konkretno ravnanje ustreza merilom presoje, ki sem jih navedla v točki 29.

38. Odgovor na vprašanje nacionalnega sodišča, kakor je bilo postavljeno, bi moral biti v tem smislu, da samo sprejetje imena družbe ali trgovskega imena običajno ne pomeni uporabe v smislu člena 5(1) Direktive; kasnejšo uporabo takega imena v gospodarskem prometu mora presojati pristojno sodišče glede na dejansko stanje vsake zadeve in v luči meril iz točke 29 zgoraj, da bi ugotovilo, ali predstavlja uporabo v zvezi z

blagom ali storitvami v smislu navedene določbe.

39. Poleg tega odgovora pa lahko nekaj dodatnih ugotovitev pomaga nacionalnemu sodišču pri rešitvi zadeve, ki jo obravnava. Sicer pa je tudi Združeno kraljestvo zahtevalo dodatne smernice glede določenih vidikov, ki so bili obravnavani na obravnavi, dejstvo, da je bila zadeva predložena velikemu senatu, pa samo po sebi pomeni, da je primerna dodatna analiza.

Druge pravne podlage za varstvo

40. Kolikor francoska zakonodaja, kot jo razlaga sodna praksa, dovoljuje imetniku znamke, da prepove uporabo imena družbe ali trgovskega imena v okoliščinah, ki ne vključujejo razlikovanja blaga ali storitev, označevanja njihovega porekla, ustvarjanja vtisa vsebinske poslovne povezave z imetnikom znamke ali kakšnega drugačnega negativnega vpliva na njegove interese, ob upoštevanju funkcij znamke, potem ne more veljavno temeljiti na členu 5(1) Direktive.

41. Lahko pa se veljavno opira na člen 5(5), ki državam članicam dovoljuje, da določijo varstvo proti uporabi znaka „razen za razlikovanje blaga in storitev" – kot je Sodišče potrdilo v sodbi Robelco, na katero se sklicuje Cour d'appel.[13] V tem primeru je treba vedeti, da se je mogoče na člen 5(5) opirati samo, če uporaba znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke. Tukaj je presoja zopet dejanska in je naloga pristojnega nacionalnega sodišča.

42. Poleg tega šesta uvodna izjava v preambuli Direktive navaja, da v zvezi z znamkami ne izključuje uporabe predpisov prava držav članic, ki ne sodijo v pravo znamk, kot so na primer predpisi v zvezi z nelojalno konkurenco, civilnopravno odgovornostjo ali varstvom potrošnikov. Jasno je, da lahko nacionalno pravo s področja nelojalne konkurence zagotavlja imetnikom znamke take pravice, kot jih želi družba Céline SA uveljavljati v postopku v glavni stvari. Pravo registracije družb lahko prav tako omejuje vrste imen, ki jih je mogoče registrirati, s tem da med drugim izključuje tista, ki so enaka ali podobna obstoječim znamkam.

13 — Glej točko 17 zgoraj.

43. Treba pa je upoštevati, da je izmed predpisov, na katere se želi opreti družba Céline SA, vprašanje nacionalnega sodišča omejeno na predpise o pravu znamk s področja, ki je bilo popolnoma usklajeno s členom 5(1) Direktive.[14] Glede na navedeno uskladitev so taki predpisi zakoniti samo, če so skladni s členom 5(1).

Člen 6(1)(a)

44. Kolikor pravica, ki jo želi uveljavljati družba Céline SA, izvira iz prava znamk in iz njenega statusa imetnika znamke, ni mogoče zanemariti omejitve iz člena 6(1)(a) Direktive, po kateri imetnik nima pravice, da prepove tretji osebi uporabo lastnega imena ali naslova v gospodarskem prometu, ob pogoju, da ju ta uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

45. Družba Céline SA želi preprečiti, da bi družba Céline Sàrl uporabljala ime svoje družbe in trgovsko ime. Strinjam se z vlado Združenega kraljestva, da bi morali zanemariti elemente kot je „Sàrl", ki samo označujejo določeno obliko pravne osebnosti. Poleg tega je Sodišče razsodilo, da člen 6(1)(a) ni omejen na imena fizičnih oseb.[15]

46. Ne strinjam pa se s trditvijo italijanske vlade z obravnave, da člen 6(1)(a) ne dovoljuje drugim, da zaradi razlikovanja blaga ali storitev v gospodarskem prometu uporabljajo lastna imena, če obstaja enakost ali podobnost med imenom in registrirano znamko ali med zadevnim blagom oziroma storitvami – z drugimi besedami, v okoliščinah, opredeljenih v členu 5(1)(a) in (b).

47. Nasprotno, glede na to, da je pravica imetnika znamke prepovedati določeno ravnanje v bistvu opredeljena v teh določbah, se mora omejitev iz člena 6(1)(a) nanašati na tako opredeljeno pravico. Sicer bi omejitev zadevala v najboljšem primeru samo fakultativne pravice iz člena 5(2) in (5). Iz besedila in strukture določb pa je jasno, da se omejitev iz člena 6(1)(a) uporablja za celoten

14 — Glej na primer v opombi 9 navedeno sodbo Arsenal, točke od 43 do 45.

15 — Glej v opombi 9 navedeno sodbo Anheuser-Busch, točke od 77 do 80. Glede na to, da Direktiva ne vsebuje omejitev v zvezi z vrsto imena družbe, ki se lahko uporabi, se nacionalne zakonodaje ne sme razlagati tako, da se ustvari taka omejitev.

člen 5. Sodišče je v sodbi Anheuser-Busch[16] razsodilo, da se lahko oseba načeloma opira na izjemo iz člena 6(1)(a), če želi biti zaradi označevanja njenega trgovskega imena upravičena do uporabe znaka, ki je enak ali podoben znamki, celo če to pomeni uporabo iz področja uporabe člena 5(1), ki bi jo imetnik znamke sicer lahko prepovedal glede na njegove izključne pravice, ki mu jih ta določba zagotavlja.

48. V kontekstu postopka v glavni stvari pa je odločilno vprašanje, ali sta sprejetje imena „Céline" za poslovalnico v Nancyju (kot trgovskega imena in kasneje kot imena družbe) *po* registraciji znamke „Céline" s strani družbe Céline SA in njegova kasnejša uporaba v zvezi z blagom (če se taka uporaba ugotovi) skladna z dobrimi poslovnimi običaji. (Če bi bilo ime sprejeto in bi se uporabljalo *pred* registracijo znamke, potem bi se pogoj „dobrih poslovnih običajev" uporabljal samo za uporabo po registraciji, njegova uporaba pa bi bila odvisna od zadevnega časa).

49. Ponovno gre za presojo dejanskega stanja, ki jo mora opraviti pristojno nacionalno sodišče. Sodišče je v preteklosti že dalo določene smernice glede tega, kaj je lahko dober poslovni običaj za namene člena 6(1) Direktive, zlasti Združeno kraljestvo pa je v tem postopku prosilo za njegova natančnejša pojasnila. Če bi se veliki senat odločil tej prošnji ugoditi, bi bile lahko koristne naslednje ugotovitve.

50. Splošno pogoj dobrih poslovnih običajev izraža dolžnost ravnati pošteno v zvezi s pravno zavarovanimi interesi imetnika znamke.[17] Nacionalno sodišče mora opraviti celovito presojo vseh upoštevnih okoliščin, zlasti pa, ali je mogoče šteti, da uporabnik imena ali druge označbe nelojalno konkurira imetniku znamke.[18]

51. Sodišče je v zadevi Gillette[19] v kontekstu člena 6(1)(c) Direktive razsodilo, da uporaba ni skladna z dobrimi poslovnimi običaji – med drugim – v naslednjih primerih:

— ko je izvedena na način, ki lahko privede do vtisa, da obstaja tržna zveza med uporabnikom in imetnikom znamke; ali

16 — Navedena v opombi 9, točka 81.

17 — V opombi 8 navedena sodba BMW, točka 61, sodba z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolstainer Brunnen (C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 24) in v opombi 9 navedena sodba Anheuser-Busch, točka 82.

18 — V opombi 17 navedena sodba Gerolsteiner Brunnen, točka 26, in v opombi 9 navedena sodba Anheuser-Busch, točka 84.

19 — Sodba z dne 17. marca 2005 (C-228/03, ZOdl., str. I-2337).

— ko vpliva na vrednost znamke tako, da se nepošteno okorišča z njenim razlikovalnim značajem ali njenim ugledom; ali

— ko diskreditira ali očrni navedeno znamko.

52. Te smernice ponovno v veliki meri pomagajo nacionalnemu sodišču pri presoji zadeve, ki jo obravnava. Vendar pa je bilo ime, ki ga uporablja družba Céline Sàrl, sprejeto ali uporabljeno bodisi kot trgovsko ime bodisi kot ime družbe šele po tem, ko je družba Céline SA registrirala svojo znamko „Céline".

53. Zdi se jasno, da je vprašanje zavedanja v tem kontekstu odločilno.

54. Za osebo običajno ni mogoče reči, da ravna skladno z dobrimi poslovnimi običaji, če za uporabo v gospodarskem prometu za namene razlikovanja blaga ali storitev sprejme ime, za katerega ve, da je enako ali podobno imenu, na katerega se nanaša enaka ali podobna obstoječa znamka.

55. Prav tako za skladnost sprejetja in uporabe imena z dobrimi poslovnimi običaji ne zadostuje nevednost glede obstoja znamke. Dober poslovni običaj pri izbiri imena za uporabo v gospodarskem prometu mora pomeniti razumno skrbnost pri zagotavljanju, da izbrano ime – med drugim – ni v nasprotju z obstoječo znamko, in torej obsega poizvedbo o obstoju kakršne koli take znamke. Poizvedba v nacionalnem registru znamk ali v registru znamk Skupnosti običajno ni posebej zahtevna ali obremenjujoča.

56. Vendar pa se, če kljub razumni skrbnosti ni bila najdena nobena taka znamka, ne zdi mogoče trditi, da je oseba, ki je sprejela ime, glede tega ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. V teh okoliščinah bi se seveda samo izjemoma zgodilo, da bi obstajala znamka, podobna ali enaka temu imenu, katere imetnik bi želel preprečiti uporabo imena. Če bi se to zgodilo, pa se mi zdi, da bi bila pravica imetnika znamke omejena s členom 6(1) Direktive, saj je ta omejitev pogojena samo s poštenostjo uporabnikovega ravnanja.[20]

20 — Drug tak položaj v kontekstu člena 5(1)(b) bi lahko bil, če bi se našla podobna ali enaka znamka, oseba, ki je sprejela ime, pa bi se dobroverno zmotila pri presoji podobnosti med zadevnim blagom ali storitvami, ki jih zajema.

57. Po drugi strani pa bi bil – če bi bila najdena podobna ali enaka znamka – obseg, v katerem bi lahko imetnik znamke prepovedal uporabo imena, odvisen od uporabnikovega kasnejšega ravnanja. Dober poslovni običaj bi verjetno bil vsaj v tem, da se stopi v stik z imetnikom znamke in prosi za njegov odziv. Če bi nasprotoval uporabi imena iz razumnih razlogov (zdi se, da katera koli od okoliščin, ki sodijo na področje uporabe člena 5, lahko po definiciji zagotovi razumne razloge za ugovor), potem kasnejša uporaba imena, zoper katerega se je ugovarjalo, ne bi bila skladna z dobrimi poslovnimi običaji.

58. Vlada Združenega kraljestva je trdila, da bi lahko pristanek imetnika znamke temu preprečil, da prepove uporabo imena. Vendar pa se kljub temu, da se lahko zdi taka osebna prepoved logična, ne zdi del sistematike člena 6(1), ki je, kot sem navedla, pogojen samo s poštenostjo uporabnikovega ravnanja. Tako pravilo bi torej moralo biti pogojeno s tem, da ne bi moglo popraviti ravnanja, ki izvirno ni bilo skladno z dobrimi poslovnimi običaji, brez kakršne koli spremembe v vsebini tega ravnanja ali namena, ki je njegova podlaga. Po drugi strani pa se lahko za osebo, ki je stopila v stik z imetnikom znamke (in zagotovila, da je bilo njegovo obvestilo prejeto), šteje, da je ravnala skladno z dobrimi poslovnimi običaji, če v razumnem času po tem ni bilo ugovora zoper to, da uporablja podobno ali enako ime. Kakor koli, pristanek imetnika znamke k uporabi podobnega ali enakega imena kot je njegova znamka je – odvisno od okoliščin – lahko zadosten za to, da pomeni dovoljenje v smislu člena 5(1) in torej uporabo iz prepovedi izvzame po drugi poti.

59. Končno, dotaknila se bom vprašanja, ki ni upoštevno za postopek v glavni stvari, glede na to da je slednji omejen na francosko pravo in francosko ozemlje. Glavni cilj Direktive, izražen v prvi uvodni izjavi preambule, je približevanje zakonodaj o blagovnih znamkah v državah članicah, da se odpravijo „neskladnosti, ki lahko ovirajo prost pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu“. Kako bi na dolžnost spoštovanja dobrih poslovnih običajev vplivalo, če bi bila družba Céline Sàrl družba iz druge države članice, ki bi vstopala na francoski trg?

60. Zdi se mi, da bi morale veljati precej podobne ugotovitve. Gospodarskemu subjektu je treba načeloma dovoliti, da uporablja enako osebno ime, ime družbe ali trgovsko ime po vsej Skupnosti, ne da bi se mu to preprečevalo v eni državi članici zaradi *kasnejše* registracije zadevnemu imenu enake ali podobne znamke v tej državi članici (ali v registru znamk Skupnosti). Kljub temu pa bi

morala biti razširitev uporabe imena na novo državo članico pogojena z istimi zahtevami po dobrih poslovnih običajih pri zagotavljanju, ali je bila, *preden* je bilo ime sprejeto, v tej državi članici (ali kot znamka Skupnosti) *že* registrirana podobna ali enaka znamka.

Predlog

61. Zato menim, da bi moralo Sodišče na vprašanje za predhodno odločanje Cour d'appel iz Nancyja odgovoriti:

Samo sprejetje imena družbe ali trgovskega imena, ki je podobno ali enako obstoječi znamki, ne predstavlja uporabe v smislu člena 5(1) Direktive Sveta 89/104/EGS.

Kasnejšo uporabo takega imena pri poslovanju mora presoditi pristojno sodišče in ugotoviti, ali predstavlja uporabo v zvezi z blagom ali storitvami v smislu navedene določbe, to je, ali se lahko na njeni podlagi razlikuje zadevno blago ali storitve in ali vpliva na interese imetnika znamke tako, da posega v sposobnost njegove znamke, da izpolnjuje svojo temeljno funkcijo, da potrošnikom zagotavlja poreklo njegovega lastnega blaga ali storitev. To je tako zlasti takrat, kadar je zadevna uporaba taka, da ustvarja vtis, da obstaja vsebinska poslovna povezava med imetnikom znamke in blagom drugega porekla. V zvezi s tem je treba ugotoviti, ali je verjetno, da bodo ciljni potrošniki uporabo znaka razlagali tako, da označuje ali se želi z njim označevati poreklo blaga ali storitev.

Pravica imetnika znamke, da prepove tako uporabo, je omejena s členom 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS, ta omejitev pa je tudi sama pogojena s tem, da uporabnik imena spoštuje dobre poslovne običaje. Uporaba ni skladna z navedenimi običaji zlasti, če daje vtis, da sta uporabnik in imetnik znamke poslovno povezana, če vpliva na vrednost znamke s tem, da nepošteno izkorišča njen razlikovalni značaj ali ugled, ali če pomeni diskreditacijo ali očrnitev navedene znamke. Dober poslovni običaj v zvezi s sprejetjem imena za uporabo v gospodarskem prometu pomeni razumno skrbnost pri obveščanju imetnika katere koli podobne ali enake znamke, registrirane v zvezi z blagom ali storitvami, ki so podobne ali enake tistim, v zvezi s katerimi naj bi se ime uporabljalo, ter izpolnitev kakršnih koli razumnih pogojev, ki jih v razumnem času postavi njen imetnik.