Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 2. junija 2022 *

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5 – Pravice iz znamke – Člen 6(2) – Omejitev učinkov znamke – Nezmožnost imetnika znamke, da tretji osebi prepove uporabo prejšnje pravice, ki velja le na določenem področju, v gospodarskem prometu – Pogoji – Pojem ‚prejšnja pravica‘ – Trgovsko ime – Imetnik poznejše znamke, ki ima še starejšo pravico – Upoštevnost“

V zadevi C-112/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče Nizozemske) z odločbo z dne 19. februarja 2021, ki je na Sodišče prispela 25. februarja 2021, v postopku

X BV

proti

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec) in D. Gratsias, sodnika,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za X BV F. I. van Dorsser, advocaat,

– za Classic Coach Company vof, Y in Z M. G. Jansen, advocaat,

* Jezik postopka: nizozemščina.

– za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

– za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier in P.-J. Loewenthal, agenta,

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 6(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med X BV, podjetjem za prevoz potnikov z avtobusi, in Classic Coach Company vof, tudi podjetjem za prevoz potnikov z avtobusi (v nadaljevanju: Classic Coach), ter fizičnima osebama Y in Z zaradi njihove domnevne kršitve znamke Beneluks, katere imetnica je družba X.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

Pariška konvencija

3 Člen 1(2) Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, podpisane 20. marca 1883 v Parizu, nazadnje revidirane 14. julija 1967 v Stockholmu in spremenjene 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305; v nadaljevanju: Pariška konvencija), določa:

„Predmet varstva industrijske lastnine so patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora ter zatiranje nelojalne konkurence.“

4 Člen 8 Pariške konvencije določa:

„Trgovsko ime bo zavarovano v vseh državah [Unije,] ne da bi moralo biti prijavljeno ali registrirano, bodisi da je sestavni del posamezne tovarniške ali trgovske znamke ali ne.“

Sporazum TRIPS

5 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS) je v Prilogi 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), podpisanemu 15. aprila 1994 v Marakešu in potrjenemu s Sklepom Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80).

6 Člen 1 Sporazuma TRIPS, naslovljen „Narava in obseg obveznosti“, v odstavku 2 določa:

„V tem sporazumu se izraz ‚intelektualna lastnina‘ nanaša na vse kategorije intelektualne lastnine, ki so predmet poglavij od 1 do 7 v II. delu.“

7 Člen 2 tega sporazuma, naslovljen „Konvencije o intelektualni lastnini“, v odstavku 1 določa:

„V zvezi z II., III. in IV. delom tega sporazuma se članice ravnajo po členih od 1 do 12 in po 19. členu Pariške konvencije […].“

8 Člen 16 navedenega sporazuma, naslovljen „Dane pravice“, v odstavku 1 določa:

„Lastnik registrirane znamke ima izključno pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, da v trgovini uporabljajo enake ali podobne znake za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila znamka registrirana, če bi taka uporaba utegnila povzročiti zmedo. Domneva se, da uporaba enakega znaka za enake proizvode ali storitve povzroča zmedo. Zgoraj opisane pravice ne smejo posegati v nobene prej obstoječe pravice in tudi ne smejo vplivati na možnost članic, da dajo pravice na razpolago na podlagi uporabe.“

Pravo Unije

9 V uvodni izjavi 5 Direktive 2008/95 je navedeno:

„Ta direktiva državam članicam ne bi smela odvzeti pravice do nadaljnjega varstva blagovnih znamk, pridobljenih z uporabo, temveč bi morala urejati le razmerje med njimi in blagovnimi znamkami, pridobljenimi z registracijo.“

10 Člen 1 te direktive, naslovljen „Področje uporabe“, določa:

„Ta direktiva se uporablja za vsako blagovno znamko glede blaga ali storitev, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot posamična blagovna znamka, kolektivna znamka ali garancijska ali certifikacijska znamka ali ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino ali mednarodne registracije z učinkom v državi članici.“

11 Člen 4 navedene direktive, naslovljen „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost [ugotovitev ničnosti] v zvezi s prejšnjimi pravicami“, v odstavku 4 določa:

„Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [ugotovi njena ničnost], če in v naslednjem obsegu:

[…]

(b) pravice do neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše blagovne znamke ali datumom zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše blagovne znamke, če neregistrirana blagovna znamka ali drug znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe kasnejše blagovne znamke;

(c) uporaba blagovne znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2 in točke (b) tega odstavka ter zlasti:
(i) pravice do imena;

(ii) pravice do osebne podobe;
(iii) avtorske pravice;
(iv) pravice industrijske lastnine;

[…]“

12 Člen 5 te direktive, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, določa:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

(a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;

(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, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.

2. Vsaka država članica lahko določi, da ima imetnik pravico tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki v zvezi z blagom ali storitvami, ki 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 ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke.

3. Na podlagi odstavkov 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.

[…]

5. Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v kateri koli 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 blagovne znamke.“

13 Člen 6 Direktive 2008/95, naslovljen „Omejitev učinkov blagovne znamke“, določa:

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

(a) lastnega imena in naslova;

[…]

2. Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu prejšnje pravice, ki velja le na določenem področju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in znotraj meja področja, na katerem je priznana.“

14 Člen 9 te direktive, naslovljen „Omejitev kot posledica privolitve“, določa:

„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke […] za obdobje petih zaporednih let dopustil v uporabo blagovne znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka, razen če je do registracije kasnejše blagovne znamke prišlo v slabi veri.

2. Vsaka država članica lahko določi, da se odstavek 1 […] uporablja za imetnika […] druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane blagovne znamke ni upravičen do nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more biti uveljavljena proti kasnejši blagovni znamki.“

15 Direktiva 2008/95 je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo (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). Vsebina člena 6(2) Direktive 2008/95 je zdaj v bistvu s samo redakcijskimi spremembami v členu 14(3) Direktive 2015/2436. Vendar je treba ob upoštevanju časa dejanskega stanja v postopku v glavni stvari ta predlog za sprejetje predhodne odločbe preučiti glede na Direktivo 2008/95.

Beneluška konvencija

16 Člen 2.20 Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli) z dne 25. februarja 2005, ki so jo v Haagu podpisali Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ter je začela veljati 1. septembra 2006 (v nadaljevanju: Beneluška konvencija), naslovljen „Obseg varstva“, v odstavku 1 določa:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Brez poseganja v morebitno uporabo splošnega prava na področju civilnopravne odgovornosti lahko imetnik na podlagi izključne pravice do znamke vsem tretjim osebam prepove, da brez njegove privolitve:

[…]

(b) v gospodarskem prometu uporabljajo 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, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[…]

(d) uporabo znaka razen za razlikovanje blaga ali storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“

17 Člen 2.23 Beneluške konvencije, naslovljen „Omejitev izključne pravice“, v odstavku 2 določa:

„Izključna pravica do znamke ne vsebuje pravice ugovarjati, da se v gospodarskem prometu uporablja podoben znak, ki je upravičen do varstva na podlagi prejšnje pravice, ki velja le na določenem območju, če in v obsegu, v katerem je ta pravica priznana za podlagi zakonskih določb ene od držav Beneluksa.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

18 V obdobju od leta 1968 do leta 1977 sta bila brata družbenika družbe z neomejeno odgovornostjo s sedežem v Amersfoortu (Nizozemska), ki je opravljala dejavnost prevoza potnikov z avtobusi pod imenom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“. Do leta 1971 je storitve občasnega prevoza potnikov z avtobusi opravljal njun oče, ki je to dejavnost opravljal od leta 1935.

19 Leta 1975 je eden od teh bratov (v nadaljevanju: brat 1) ustanovil družbo X, ki je od leta 1975 ali 1978 uporabljala dve trgovski imeni, od katerih je eno deloma ustrezalo priimku navedenih bratov.

20 Leta 1977 je po odhodu brata 1 iz družbe, ustanovljene leta 1968, drugi brat (v nadaljevanju: brat 2) s svojo ženo nadaljeval dejavnost kot sodružbenik v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, pri čemer je ohranil isto firmo kot družba, ustanovljena leta 1968.

21 Leta 1991 je brat 2 iz davčnih razlogov skupaj s svojo ženo ustanovil tudi družbo z neomejeno odgovornostjo. Obe družbi v lasti brata 2 in njegove žene sta soobstajali in sta na njunih avtobusih uporabljali označbe z imenom, ki ustreza priimku brata 2.

22 Leta 1995 sta po smrti brata 2 njegovo dejavnost nadaljevala njegova sinova, Y in Z, ki sta za to ustanovila družbo Classic Coach s sedežem prav tako na Nizozemskem. V zadnjih letih je na zadnjem delu avtobusov družbe Classic Coach označba, ki med drugim vsebuje priimek brata 2 ali, natančneje, začetnico imena očeta, ki mu sledi njegov priimek.

23 Poleg tega je družba X imetnica besedne znamke Beneluks, ki je bila registrirana 15. januarja 2008, med drugim za storitve iz razreda 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, vključno s storitvami, ki jih opravlja avtobusno podjetje. Ta znamka ustreza priimku, ki je skupen bratoma 1 in 2.

24 V teh okoliščinah je družba X pri rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) vložila tožbo, v kateri je med drugim predlagala, naj se toženim strankam v postopku v glavni stvari naloži, naj dokončno prenehajo z vsemi kršitvami njene besedne znamke Beneluks in njenih trgovskih imen.

25 Družba X je tožbo utemeljila z dejstvom, da so tožene stranke v postopku v glavni stvari z uporabo označbe, ki ustreza priimku brata 2, kršile njene pravice iz znamke v smislu člena 2.20(1)(b) in (d) Beneluške konvencije in njene pravice iz trgovskega imena v smislu člena 5 Handelsnaamwet (zakon o trgovskem imenu).

26 Tožene stranke v postopku v glavni stvari so izpodbijale domnevno kršitev, pri čemer so se sklicevale zlasti na člen 2.23(2) Beneluške konvencije, s katerim je bil v bistvu prenesen člen 6(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki ustreza členu 6(2) Direktive 2008/95. Poleg tega so tožene stranke v postopku v glavni stvari nasprotovale domnevni kršitvi trgovskega imena, pri čemer so se med drugim sklicevale na načelo omejitve pravice.

27 Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) je s sodbo z dne 10. maja 2017 ugodilo tožbi družbe X, vendar je Gerechtshof Den Haag (pritožbeno sodišče v Haagu, Nizozemska) s sodbo z dne 12. februarja 2019 navedeno sodbo razveljavilo in tožbo te družbe zavrnilo.

28 Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče Nizozemske), pri katerem je družba X vložila kasacijsko pritožbo zoper navedeno sodbo, navaja, da dvomi o tem, kdaj je mogoče priznati obstoj „prejšnje pravice“ v smislu člena 6(2) Direktive 2008/95.

29 V zvezi s tem naj bi si bilo zlasti mogoče zamisliti, da je za priznanje obstoja prejšnje pravice nujno, da se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja, na podlagi te pravice imetniku znamke prepove uporaba znamke. Iz zgodovine nastanka te določbe naj bi namreč izhajalo, da besedilo, ki je v prvotnem predlogu in ki razširja področje uporabe te določbe na prejšnje pravice, ki veljajo le na določenem področju in ki jih ni več mogoče uveljavljati zoper pozneje registrirano znamko, nazadnje ni bilo sprejeto.

30 Poleg tega si je mogoče zamisliti tudi, da je treba za priznanje obstoja prejšnje pravice tretje osebe vedeti, ali ima imetnik znamke še starejšo pravico – ki jo priznava zakonodaja zadevne države članice – do znaka, ki je registriran kot znamka, in če je tako, ali se na podlagi te še starejše pravice uporaba domnevne prejšnje pravice te tretje osebe lahko prepove.

31 V obravnavanem primeru naj bi Gerechtshof Den Haag (pritožbeno sodišče v Haagu) razsodilo, da ima družba X, imetnica znamke Beneluks, glede znaka, ki je registriran kot znamka, še starejše pravice iz trgovskega imena kot tožene stranke v postopku v glavni stvari. Vendar naj bi družba X po mnenju navedenega sodišča zaradi omejitve kot posledice privolitve izgubila pravico, da na podlagi teh prejšnjih pravic iz trgovskega imena toženim strankam v postopku v glavni stvari prepove uporabo trgovskega imena, ki ustreza priimku brata 2. Tako naj bi se družba X znašla v položaju, v katerem na podlagi njenih še starejših pravic iz trgovskega imena toženim strankam v postopku v glavni stvari ne more prepovedati uporabe tega trgovskega imena.

32 Presoja utemeljenosti kasacijske pritožbe, usmerjene zoper to presojo navedenega sodišča, naj bi bila odvisna od obsega pojma „prejšnja pravica“ iz člena 6(2) Direktive 2008/95. Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče Nizozemske) glede tega pojasnjuje, da je treba izhajati iz predpostavke, da so vsa zadevna trgovska imena iz postopka v glavni stvari pravice, priznane na Nizozemskem, v smislu tega člena 6(2).

33 V teh okoliščinah je Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče Nizozemske) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali za ugotovitev, da gre za ‚prejšnjo pravico‘ tretje osebe v smislu člena 6(2) razveljavljene Direktive [2008/95],
   (a) zadostuje, da je ta tretja oseba pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu uporabljala pravico, priznano v zakonodaji zadevne države članice, ali pa

(b) se zahteva, da lahko ta tretja oseba na podlagi te prejšnje pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo imetniku znamke prepove uporabo?

2. Ali je pri odgovoru na prvo vprašanje pomembno tudi to, ali ima imetnik znamke še starejšo (v zakonodaji zadevne države članice priznano) pravico v zvezi z znakom, ki je bil registriran kot znamka, in če je tako, ali je potem pomembno, ali lahko imetnik znamke na podlagi te še starejše priznane pravice prepove, da bi tretje osebe uporabljale domnevno ‚prejšnjo pravico'?"

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

34 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 6(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se za ugotovitev obstoja „prejšnje pravice" v smislu te določbe zahteva, da lahko imetnik te pravice imetniku poznejše znamke prepove uporabo te znamke.

35 Kot je razvidno iz predložitvene odločbe, se spor o glavni stvari nanaša na spor med več enakimi ali podobnimi trgovskimi imeni, ki so vsa priznana z nacionalno zakonodajo, od katerih je eno njegov imetnik pozneje registriral kot znamko. Glede na navedbe v tej odločbi imetnik registrirane znamke zaradi omejitve kot posledice privolitve na podlagi nacionalnega prava, ki se uporablja, na podlagi starejšega trgovskega imena, ki ga uporablja, ne more več nasprotovati uporabi enakega ali podobnega trgovskega imena, ki ga uporablja tretja oseba.

36 V tem okviru je treba opozoriti, da je treba pojem „prejšnja pravica" v smislu člena 6(2) Direktive 2008/95 razlagati ob upoštevanju enakovrednih pojmov, vsebovanih v besedilih mednarodnega prava, in tako, da ostaja združljiv s temi besedili, pri tem pa je treba upoštevati tudi sobesedilo, v katero se taki pojmi umeščajo, in namen določb upoštevnih konvencij na področju intelektualne lastnine (glej po analogiji sodbo z dne 2. aprila 2020, Stim in SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, točka 29 in navedena sodna praksa).

37 Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da firma predstavlja pravico, ki izhaja iz izraza „intelektualna lastnina" v smislu člena 1(2) Sporazuma TRIPS. Poleg tega iz člena 2(1) tega sporazuma izhaja, da je varstvo firm, ki ga posebej predpisuje člen 8 Pariške konvencije, izrecno vključeno v navedeni sporazum. Članice STO morajo torej zaščititi firme v skladu s Sporazumom TRIPS (sodba z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, točka 91).

38 Poleg tega mora v skladu s členom 16(1), zadnji stavek, Sporazuma TRIPS iti za obstoječo prejšnjo pravico, saj izraz „obstoječa" pomeni, da mora zadevna pravica spadati v časovno območje uporabe Sporazuma TRIPS in biti še vedno zaščitena v trenutku, ko se njen imetnik nanjo sklicuje, da bi zavrnil zahteve imetnika znamke, s katero naj bi prišla v kolizijo (glej v tem smislu sodbo z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, točka 94).

39 Poleg tega, čeprav je treba v skladu s členom 8 Pariške konvencije zagotoviti varstvo firme, ne da bi se to lahko kakor koli pogojilo z njeno registracijo, niti člen 16(1) Sporazuma TRIPS niti člen 8 Pariške konvencije načeloma ne nasprotujeta temu, da se na podlagi nacionalnega prava za obstoj firme določijo pogoji v zvezi z minimalno uporabo ali minimalno prepoznavnostjo firme (glej v tem smislu sodbo z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, točki 96 in 97).

40 Dejstvo, da je zadevna pravica obstajala prej, pomeni, da mora podlaga za zadevno pravico časovno obstajati pred pridobitvijo znamke, s katero naj bi prišla v kolizijo. Gre namreč za izraz načela primarnosti prej obstoječe izključne pravice, ki je ena od temeljev prava znamk in, splošneje, celotnega prava industrijske lastnine (glej v tem smislu sodbo z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, točka 98).

41 Poleg tega v skladu s členom 4(4)(c) Direktive 2008/95 pojem „prejšnja pravica“ pomeni zlasti pravico industrijske lastnine, ki je le ena vrsta intelektualne lastnine. Iz člena 1(2) Pariške konvencije pa izhaja, da je trgovsko ime pravica industrijske lastnine.

42 Čeprav je v tem okviru člen 4(4)(c) Direktive 2008/95 namenjen predvsem drugim ciljem, kot so tisti iz člena 6(2) Direktive 2008/95, in sicer omogočiti imetniku prejšnje pravice, da nasprotuje registraciji znamke ali zahteva, da se registrirana znamka razglasi za nično, pa mora imeti pojem „prejšnja pravica“, uporabljen v teh dveh določbah, enak pomen, ker v obravnavanem primeru zakonodajalec Unije ni izrazil drugačne volje (glej po analogiji sodbo z dne 4. oktobra 2011, Football Association Premier League in drugi, C-403/08 in C-429/08, EU:C:2011:631, točka 188).

43 Zato lahko trgovsko ime pomeni prejšnjo pravico v smislu uporabe člena 6(2) Direktive 2008/95.

44 Glede pogojev za uporabo člena 6(2) Direktive 2008/95 je treba najprej opozoriti, da je treba pojme iz določbe prava Unije, ki za določitev svojega pomena in obsega ne napotuje izrecno na pravo držav članic, običajno v vsej Evropski uniji razlagati avtonomno in enotno, ne glede na opredelitve, ki se uporabljajo v državah članicah, in ob upoštevanju besedila zadevne določbe ter njenega sobesedila in ciljev, ki se uresničujejo z ureditvijo, katere del je (glej v tem smislu sodbo z dne 30. novembra 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, točka 79 in navedena sodna praksa).

45 Glede tega je treba v zvezi z besedilom člena 6(2) Direktive 2008/95 ugotoviti, da poleg pogojev, ki se nanašajo, prvič, na uporabo take pravice v gospodarskem prometu, drugič, na predhodnost te pravice, tretjič, na veljavnost te pravice le na določenem področju, in četrtič, na priznanje navedene pravice z zakonodajo zadevne države članice, ta določba nikakor ne določa, da mora za uveljavljanje te pravice zoper imetnika poznejše znamke tretja oseba imeti možnost prepovedati uporabo te znamke.

46 Ta razlaga je podprta tako s sobesedilom, v katero se umešča ta določba, kot s splošno sistematiko Direktive 2008/95. V skladu s členom 4(4)(b) in (c) te direktive lahko namreč država članica določi, da se znamka ne registrira ali se, če je registrirana, ugotovi njena ničnost, med drugim, če so bile – in v obsegu, v katerem so bile – pravice iz znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo poznejše znamke ali, če je to primerno, pred datumom zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše znamke, in če – in v obsegu, v katerem – ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, ter če – in v obsegu, v katerem – je mogoče uporabo znamke prepovedati na podlagi prejšnje pravice, kakršna je pravica industrijske lastnine.

47 V nasprotju z razlogi za zavrnitev ali ugotovitev ničnosti, ki se nanašajo na kolizije s prejšnjimi pravicami, določenimi zlasti v členu 4(4)(b) in (c) Direktive 2008/95, in katerih namen je bodisi preprečiti registracijo znamke bodisi doseči ugotovitev ničnosti te znamke, člen 6(2) te direktive določa le omejitev pravic iz registrirane znamke, kot so določene v členu 5 navedene direktive.

48 Poleg tega morajo „prejšnje pravice“ v smislu člena 6(2) Direktive 2008/95 veljati le na določenem področju, kar pomeni, da se z geografskega vidika ne morejo nanašati na ozemlje, ki je tako široko kot ozemlje, na katero se nanaša registrirana znamka, saj se ta običajno nanaša na celotno ozemlje, za katero je bila registrirana.

49 Tak pristop, v skladu s katerim je omejitev pravic iz registrirane znamke pod prožnejšimi pogoji od tistih, ki se zahtevajo za preprečitev registracije znamke ali ugotovitev ničnosti te znamke, je tudi v skladu s cilji, ki se jim sledi z Direktivo 2008/95, katere namen je na splošno najti ravnotežje med, na eni strani, interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in, na drugi strani, interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, točka 34 in navedena sodna praksa).

50 Navedene razlage ni mogoče omajati z zgodovino nastanka te določbe, čeprav lahko zgodovina nastanka akta Unije razkrije elemente, ki so upoštevni za njegovo razlago (glej v tem smislu sodbo z dne 13. januarja 2022, Nemčija in drugi/Komisija, od C-177/19 P do C-179/19 P, EU:C:2022:10, točka 82). V obravnavanem primeru je treba poudariti, da ob sprejetju Direktive 89/104, ki je bila nato kodificirana z Direktivo 2008/95, besedilo sedanjega člena 6(2) te direktive, kot ga je italijanska delegacija predlagala Svetu Evropske unije, ni bilo v celoti sprejeto. V skladu s predlogom te delegacije naj bi se omejitev učinkov znamke uporabljala, „čeprav [prejšnje] pravice ni več mogoče uveljavljati zoper pozneje registrirano znamko“.

51 Vendar iz tega ni mogoče sklepati, da je zakonodajalec Unije želel omejiti področje uporabe člena 6(2) Direktive 2008/95 le na prejšnje pravice, ki njihovemu imetniku omogočajo, da prepove uporabo poznejše znamke. S takim pogojem bi se namreč tej določbi odvzel polni učinek, ker bi bili pogoji uporabe navedene določbe izenačeni s pogoji uporabe dodatnih razlogov za zavrnitev ali ugotovitev ničnosti, določenih v členu 4(4)(b) in (c) te direktive.

52 Zato v skladu s členom 6(2) Direktive 2008/95 za to, da bi se bilo mogoče na prejšnjo pravico sklicevati zoper imetnika poznejše znamke, načeloma zadošča, da je ta prejšnja pravica, ki velja le na določenem področju, kot je trgovsko ime, priznana z zakonodajo zadevne države članice in se uporablja v gospodarskem prometu.

53 Nacionalna zakonodaja, na podlagi katere bi se zahtevalo, da se s prejšnjo pravico njenemu imetniku podeli pravica do prepovedi uporabe pozneje registrirane znamke na določenem področju, bi presegala zahteve iz člena 6 Direktive 2008/95, pri čemer ta določba skupaj s členoma 5 in 7 te direktive popolnoma harmonizira pravila v zvezi s pravicami iz znamke in tako opredeljuje pravice, ki jih imetniki znamk uživajo v Uniji (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, točka 32 in navedena sodna praksa).

54 Prav tako je treba opozoriti, da dolgotrajna poštena sočasna uporaba dveh enakih znamk, ki označujeta enako blago, ne vpliva oziroma ne more vplivati na bistveno funkcijo znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve. Vendar bi bilo mogoče, če bi se lahko ob nepoštenem ravnanju pri uporabi teh znakov v prihodnosti tak položaj preučil glede na pravila o nelojalni konkurenci (glej po analogiji sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, točki 82 in 83).

55 Glede na vse zgoraj navedene preudarke je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 6(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se za ugotovitev obstoja „prejšnje pravice“ v smislu te določbe ne zahteva, da lahko imetnik te pravice imetniku poznejše znamke prepove uporabo te znamke.

Drugo vprašanje

56 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 6(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je „prejšnjo pravico“ v smislu te določbe mogoče priznati tretji osebi v položaju, v katerem ima imetnik poznejše znamke še starejšo pravico, ki jo priznava zakonodaja zadevne države članice, iz znaka, ki je bil registriran kot znamka, in, odvisno od primera, ali dejstvo, da na podlagi zakonodaje zadevne države imetnik znamke in še starejše pravice na podlagi zadnjenavedene pravice ne more več tretjim osebam prepovedati uporabe njegove še poznejše pravice, vpliva na obstoj „prejšnje pravice“ v smislu navedene določbe.

57 Najprej je treba poudariti, da Direktiva 2008/95 načeloma ne ureja razmerij med različnimi pravicami, ki jih je mogoče opredeliti kot „prejšnje pravice“ v smislu člena 6(2) te direktive, temveč razmerja med njimi in znamkami, pridobljenimi z registracijo.

58 Po eni strani se namreč Direktiva 2008/95 v skladu z njenim členom 1 v bistvu uporablja za registrirane znamke ali za znamke, glede katerih so bile vložene zahteve za registracijo.

59 Po drugi strani člen 4(4)(b) in (c) ter člen 6(2) te direktive urejata kolizije med registriranimi znamkami ali zahtevami za registracijo znamk in prejšnjimi pravicami.

60 To ugotovitev potrjujeta uvodna izjava 5 Direktive 2008/95, ki se nanaša na razmerja med znamkami, pridobljenimi z uporabo, in z znamkami, pridobljenimi z registracijo, in člen 9(3) te direktive, iz katerega izhaja, da ta člen v zvezi z omejitvijo kot posledico privolitve ureja le razmerja med prejšnjimi pravicami in poznejšimi registriranimi znamkami.

61 Zato razmerja med različnimi pravicami, ki jih je mogoče opredeliti kot „prejšnje pravice“ v smislu člena 6(2) Direktive 2008/95, ureja predvsem nacionalno pravo zadevne države članice.

62 Zato je za uporabo člena 6(2) navedene direktive pomembno, da je pravica, na katero se sklicuje tretja oseba, priznana z zakonodajo zadevne države članice in da je ta pravica vedno varovana v trenutku, ko se njen imetnik nanjo sklicuje, da bi nasprotoval zahtevam imetnika znamke, s katero naj bi prišla v kolizijo, kot je razvidno iz sodne prakse, navedene v točki 38 te sodbe.

63 V teh okoliščinah dejstvo, da ima imetnik poznejše znamke še starejšo pravico, priznano z zakonodajo zadevne države članice, iz znaka, ki je bil registriran kot znamka, lahko vpliva na obstoj „prejšnje pravice“ v smislu te določbe, če lahko imetnik znamke na podlagi te še starejše pravice dejansko nasprotuje zahtevi za priznanje prejšnje pravice ali jo omeji, kar mora predložitveno sodišče v obravnavanem primeru preveriti v skladu z nacionalnim pravom, ki se uporablja.

64 V položaju, v katerem pravica, na katero se sklicuje tretja oseba, ne bi bila več varovana na podlagi zakonodaje zadevne države članice, namreč ni mogoče šteti, da ta pravica pomeni „prejšnjo pravico“, priznano z navedeno zakonodajo, v smislu člena 6(2) Direktive 2008/95.

65 V teh okoliščinah je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 6(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je „prejšnjo pravico“ v smislu te določbe mogoče priznati tretji osebi v položaju, v katerem ima imetnik poznejše znamke še starejšo pravico, ki jo priznava zakonodaja zadevne države članice, iz znaka, ki je bil registriran kot znamka, če imetnik znamke in še starejše pravice na podlagi svoje še starejše pravice v skladu s to zakonodajo tretjim osebam ne more več prepovedati uporabe njegove poznejše pravice.

Stroški

66 Ker je ta postopek za stranke 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 (deseti senat) razsodilo:

1. **Člen 6(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se za ugotovitev obstoja „prejšnje pravice“ v smislu te določbe ne zahteva, da lahko imetnik te pravice imetniku poznejše znamke prepove uporabo te znamke.**

2. **Člen 6(2) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da je „prejšnjo pravico“ v smislu te določbe mogoče priznati tretji osebi v položaju, v katerem ima imetnik poznejše znamke še starejšo pravico, ki jo priznava zakonodaja zadevne države članice, iz znaka, ki je bil registriran kot znamka, če imetnik znamke in še starejše pravice na podlagi svoje še starejše pravice v skladu s to zakonodajo tretjim osebam ne more več prepovedati uporabe njegove poznejše pravice.**

Podpisi