Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 21. februarja 2013*

„Znamke Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 9(1) — Pojem ‚tretje osebe‘ — Imetnik poznejše znamke Skupnosti“

V zadevi C-561/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Španija) z odločbo z dne 27. oktobra 2011, ki je prispela na Sodišče 8. novembra 2011, v postopku

Fédération Cynologique Internationale

proti

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, A. Borg Barthet, M. Ilešič (poročevalec), M. Safjan, sodniki, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 3. oktobra 2012,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Fédération Cynologique Internationale E. Jordi Cubells, odvetnik,

— za Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza S. Doménech López, odvetnik,

— za grško vlado D. Kalogiros in G. Papadaki, agenta,

— za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

— za Evropsko komisijo F. W. Bulst in R. Vidal Puig, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 15. novembra 2012

izreka naslednjo

* Jezik postopka: španščina.

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1, v nadaljevanju: Uredba).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Fédération Cynologique Internationale (v nadaljevanju: FCI) in Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (v nadaljevanju: FCIPPR) v zvezi s tožbo zaradi kršitve in zahtevkom za ugotovitev ničnosti znamke, ki ju je vložilo FCI.

Pravni okvir

3 Člen 8 Uredbe, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

(a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje blagovne znamke‘ pomeni:

(a) blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:

(i) blagovne znamke Skupnosti;

(ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (Office Benelux de la Propriété intellectuelle);

(iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;

(iv) blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v Skupnosti;

(b) prijave znamk iz pododstavka (a), če so registrirane;

(c) blagovne znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti, ali, če je to primerno, zahteve za priznanje prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo blagovne znamke Skupnosti, ki je v državi članici znana v smislu izraza ‚znan‘ v členu 6bis Pariške konvencije.

3. Ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke se blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja, razen če posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči.

4. Ob ugovarjanju imetnika neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, se prijavljena blagovna znamka ne registrira, če v skladu z zakonodajo Skupnosti ali pravom države članice, ki ta znak ureja,

(a) so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti ali datumom prednostne pravice, ki se zahteva za zahtevo za registracijo blagovne znamke Skupnosti;

(b) ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke.

5. Poleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

4 Člen 9 Uredbe, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke Skupnosti“, določa:

„1. Blagovna znamka Skupnosti daje 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 enakosti ali podobnosti blagovni znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti 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.

[…]

3. Pravice iz blagovne znamke Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam od dneva objave registracije blagovne znamke. Ustrezno nadomestilo pa se lahko zahteva za dejanja, do katerih pride po datumu objave prijave blagovne znamke Skupnosti, ki bi bile po objavi registracije blagovne znamke prepovedane na podlagi te objave. Sodišče, ki mu je primer dodeljen, ne sme meritorno odločati o zadevi, dokler registracija ni objavljena.“

5 Člen 12 Uredbe, naslovljen „Omejitev pravic iz blagovne znamke Skupnosti“, določa:

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

(a) svojega imena ali naslova;

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

(c) blagovne znamke, če je treba označiti namen proizvoda ali storitve, še zlasti dodatkov ali nadomestnih delov,

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah.“

6 Naslov IV Uredbe, „Postopek registracije“, vsebuje člene od 36 do 45.

7 Člen 40 Uredbe, naslovljen „Pripombe tretjih oseb“, v odstavku 1 določa:

„Po objavi prijave blagovne znamke Skupnosti lahko vsaka fizična ali pravna oseba in vsaka skupina ali telo, ki predstavlja izdelovalce, proizvajalce, izvajalce storitev, trgovce ali potrošnike, [Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)] sporoči pisne pripombe, v katerih navede razloge, zaradi katerih naj se zlasti po členu 7 blagovna znamka po uradni dolžnosti ne registrira. […]“

8 Člen 41 Uredbe, naslovljen „Ugovor“, določa:

„1. V treh mesecih od datuma objave prijave blagovne znamke Skupnosti [se] lahko vloži[…] pisni ugovor zoper registracijo blagovne znamke, ki temelji na tem, da blagovna znamka ne more biti registrirana po členu 8 […]

[…]

3. Ugovor mora biti v pisni obliki in navajati razloge. Ugovor se šteje za pravilno vloženega šele po plačilu pristojbine za ugovor. V roku, ki ga določi [UUNT], lahko vložnik ugovora v podporo svojemu primeru predloži dejstva, dokaze in vprašanja [pripombe].“

9 Člen 53(1) Uredbe določa:

„Blagovna znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [UUNT], ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če obstaja prejšnja blagovna znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 omenjenega člena;

(b) če obstaja blagovna znamka iz člena 8(3) in so izpolnjeni pogoji iz omenjenega odstavka;

(c) če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) in so izpolnjeni pogoji iz omenjenega odstavka.“

10 Člen 54 Uredbe, naslovljen „Zožitev zaradi pristanka“, v odstavku 1 določa:

„Če je imetnik blagovne znamke Skupnosti pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Skupnosti prišlo v slabi veri.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

11 FCI je imetnica besedne in figurativne znamke Skupnosti št. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Znamka je bila prijavljena 28. junija 2005 in registracija objavljena 5. julija 2006. Registrirani znak je prikazan tu spodaj:



12 Ta znamka je bila registrirana zlasti za organizacijo in izvajanje razstav v gospodarske in reklamne namene v zvezi s psi, za izobraževanje na področju vzreje, nege in varovanja psov, za organiziranje in izvajanje vzrejnih razstav v zvezi s psi, za izdelavo potrdil o poreklu in kontrolnih potrdil za pse na področju populacije in genetike ter za vzrejo in nego psov.

13 FCIPPR je imetnica teh nacionalnih znamk:

— nacionalna besedna znamka št. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., za katero je bila registracija zahtevana 23. septembra 2004 in objavljena 20. junija 2005;

— nacionalna besedna in figurativna znamka št. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, za katero je bila registracija zahtevana 9. avgusta 2007 in objavljena 12. marca 2008:



— nacionalna besedna in figurativna znamka št. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI, za katero je bila registracija zahtevana 11. februarja 2008 in objavljena 26. avgusta 2008:



14 FCIPPR je tudi imetnica figurativne znamke Skupnosti št. 7597529. Zahteva za registracijo te znamke je bila vložena 12. februarja 2009, registracija pa je bila objavljena 3. septembra 2010. Registrirani znak je predstavljen spodaj:



15 Znamke, katerih imetnica je FCIPPR, so bile registrirane zlasti za prirejanje natečajev in razstav čistopasemskih psov, izdajo naslovov, diplom in akreditacijskih izkaznic, publikacij, obrazcev in materiala, ki se nanašajo na rodoslovje psov, ter publikacij in katalogov o čistopasemskih psih.

16 FCI je vložila ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti št. 7597529, ki jo je zahtevala FCIPPR, vendar je bil ugovor zavržen zaradi neplačila ustrezne pristojbine. FCI je 18. novembra 2010 pri UUNT zahtevala, naj se ugotovi ničnost te znamke. FCIPPR je 11. julija 2011 predlagala, naj se postopek za ugotovitev ničnosti ustavi zaradi začetka postopka v glavni stvari. UUNT je 20. septembra 2011 odredil ustavitev.

17 FCI je 18. junija 2010 proti FCIPPR vložila tožbo pri Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria, v kateri je uveljavljala dva zahtevka:

— prenehanje kršitev pravic znamke Skupnosti št. 4438751, katere imetnica je FCI, in

— ugotovitev ničnosti nacionalnih znamk št. 2614806, št. 2786697 in št. 2818217, katerih imetnica je FCIPPR, zlasti ker te znamke ustvarjajo verjetnost zmede z znamko Skupnosti št. 4438751, katere imetnica je FCI.

18 FCIPPR je oporekala verjetnosti zmede med znaki, ki jih uporablja, in znamko Skupnosti št. 4438751, katere imetnica je FCI, ter je vložila nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti te znamke Skupnosti, ker naj bi bila ta registrirana v slabi veri in naj bi ustvarjala verjetnost zmede s prejšnjo nacionalno znamko št. 2614806.

19 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, v tem primeru FCI, lahko uveljavi proti tretji osebi, ki je prav tako imetnica znamke Skupnosti, registrirane pozneje, v tem primeru FCIPPR, vse do ugotovitve ničnosti zadnjenavedene znamke.

20 Predložitveno sodišče meni, da glede člena 9(1) Uredbe obstajata različni razlagi. Po prvi bi bilo to določbo mogoče razlagati tako, da imetnik znamke Skupnosti na podlagi izključne pravice, ki je podeljena s to znamko, imetniku poznejše znamke Skupnosti ne more prepovedati njene uporabe. Imetnik prve znamke Skupnosti lahko tožbo zaradi kršitve vloži le, če se ugotovi ničnost druge znamke Skupnosti. Tej razlagi naj bi sledilo Tribunal Supremo (Španija) v sodbi z dne 23. maja 1994 in prevzelo naj bi jo tudi Tribunal de Marcas comunitario (Španija), kot je razvidno iz njegove sodbe z dne 18. marca 2010.

21 Druga mogoča razlaga člena 9(1) Uredbe je, da lahko imetnik znamke Skupnosti svojo pravico uveljavlja proti vsaki tretji osebi, tudi tisti, ki je pozneje registrirala znamko Skupnosti, čeprav pozneje registrirana znamka ni bila prej ali sočasno ugotovljena za nično.

22 V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria prekinilo odločanje 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 […], 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 prej ne ugotovi ničnost te registracije poznejše znamke?“

Vprašanje za predhodno odločanje

Dopustnost

23 FCI trdi, da postavljeno vprašanje ni dopustno. Na prvem mestu trdi, da je vprašanje hipotetično, ker zaprošena razlaga ni nujna za razrešitev zadeve iz postopka v glavni stvari. Zahtevka, ki ju je v tožbi navedla FCI, naj bi se nanašala izključno na nacionalne znamke št. 2614806, št. 2786697 in št. 2818217, znamka Skupnosti št. 7597529, ki je bila registrirana pozneje, pa nikakor ni predmet te tožbe. Poleg tega naj se FCIPPR na to znamko Skupnosti razen tega, da jo je navedla zgolj informativno, ne bi sklicevala niti v odgovoru na tožbo niti v nasprotni tožbi.

24 FCI poleg tega trdi, da razlaga člena 9(1) Uredbe ne pušča nobenega razumnega dvoma. Postavljeno vprašanje naj bi tako bilo v veliki meri odvisno od sodne prakse Tribunal Supremo, v skladu s katero je s tožbo zaradi kršitve, ki jo vloži imetnik prej registrirane znamke proti imetniku pozneje registrirane znamke, mogoče uspeti, samo če je bila pozneje registrirana znamka prej razglašena za nično.

25 Na drugem mestu FCI zatrjuje kršitev pravice strank v postopku v glavni stvari do obrambe, ker je predložitveno sodišče vprašanje za predhodno odločanje postavilo po uradni dolžnosti, stranki pa nista imeli možnosti, da bi pred koncem razprave predstavili svoja stališča o predlogu za predhodno odločanje.

26 V uvodu je treba opozoriti, da v okviru postopka na podlagi člena 267 PDEU, ki temelji na jasni ločitvi nalog nacionalnih sodišč in Sodišča, le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločitev, ob upoštevanju posebnosti zadeve presodi potrebo po izdaji predhodne odločbe, da bi lahko izdalo sodbo, in tudi ustreznost vprašanj, ki jih predloži Sodišču. Zato je Sodišče načeloma dolžno odločati, če se predložena vprašanja nanašajo na razlago prava Unije (glej zlasti sodbe z dne 18. julija 2007 v zadevi Lucchini, C-119/05, ZOdl., str. I-6199, točka 43, z dne 17. februarja 2011 v zadevi TeliaSonera Sverige, C-52/09, ZOdl., str. I-527, točka 15, in z dne 25. oktobra 2011 v združenih zadevah eDate Advertising in drugi, C-509/09 in C-161/10, ZOdl., str. I-10269, točka 32).

27 Odločanje o vprašanju za predhodno odločanje, ki ga postavi nacionalno sodišče, se lahko zavrne le, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nikakršne zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če gre za hipotetičen problem ali če Sodišče nima na voljo potrebnih dejanskih in pravnih elementov, da bi lahko koristno odgovorilo na postavljena vprašanja (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Lucchini, točka 44, TeliaSonera Sverige, točka 16, in eDate Advertising in drugi, točka 33).

28 Vendar je treba ugotoviti, da v obravnavani zadevi iz spisa, ki je bil predložen Sodišču, ni očitno razvidno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nikakršne zveze s predmetom spora ali da je problem, ki ga postavlja predložitveno sodišče, hipotetičen.

29 Nasprotno je iz tega spisa razvidno, da je treba na podlagi zahtevkov, ki ju je podala FCI, preučiti, kako je FCIPPR uporabljala znake, s katerimi bi bila lahko kršena prejšnja znamka Skupnosti, katere imetnica je FCI. Med temi znaki pa je tudi znak, ki je zajet s poznejšo znamko Skupnosti št. 7597529. Poleg tega je FCI v tožbi izrecno obravnavala uporabo in zahtevo za registracijo te znamke Skupnosti s strani FCIPPR.

30 Navesti je treba tudi, da dejstvo, da stranke v postopku v glavni stvari pred predložitvenim sodiščem niso posebej omenile problema glede prava Unije, ne nasprotuje temu, da se zadeva predloži Sodišču. Drugi in tretji odstavek člena 267 PDEU, ki določata, da se Sodišču predloži predlog za sprejetje predhodne odločbe, kadar se „vprašanje postavi kateremu koli nacionalnemu sodišču“, ne zajemata le primerov, v katerih ena ali druga stranka v postopku v glavni stvari postavi vprašanje glede razlage ali veljavnosti prava Unije, pač pa tudi primere, v katerih tako vprašanje postavi samo nacionalno sodišče, ki meni, da mu bo odločitev Sodišča v zvezi s tem „omogočila izreči sodbo“ (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).

31 V teh okoliščinah je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe šteti za dopusten.

Vsebinska presoja

32 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9(1) Uredbe razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti, ne da bi morala biti prej razglašena ničnost te poznejše znamke.

33 Najprej je treba navesti, da v členu 9(1) Uredbe ni razlikovanja glede na to, ali je tretja oseba imetnik znamke Skupnosti ali ne. Tako je s to določbo imetniku znamke Skupnosti podeljena izključna pravica, na podlagi katere lahko prepreči vsem „tretjim osebam“, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo znake, s katerimi se lahko krši njegova znamka (glej po analogiji sodbo z dne 16. februarja 2012 v zadevi Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, točki 33 in 34).

34 Nato je treba upoštevati člen 54 Uredbe v zvezi z zožitvijo zaradi pristanka, ki določa, da „[č]e je imetnik blagovne znamke Skupnosti pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti […], ni več upravičen […] do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke“.

35 Iz besedila te določbe je razvidno, da lahko pred zožitvijo zaradi pristanka imetnik znamke Skupnosti zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti pri UUNT, pa tudi ugovarja njeni uporabi na podlagi tožbe zaradi kršitve pred sodiščem za blagovne znamke Skupnosti.

36 Nazadnje je treba navesti, da niti v členu 12 Uredbe, ki se nanaša na omejitev pravic iz blagovne znamke Skupnosti, niti v nobeni drugi določbi Uredbe ni določena izrecna omejitev izključne pravice imetnika znamke Skupnosti v korist tretje osebe, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti.

37 Iz besedila člena 9(1) Uredbe in njene splošne sistematike je tako razvidno, da mora imeti imetnik znamke Skupnosti možnost, da imetniku poznejše znamke Skupnosti prepove njeno uporabo.

38 Te ugotovitve ne omaja okoliščina, da ima tudi imetnik poznejše znamke Skupnosti izključno pravico na podlagi člena 9(1) Uredbe.

39 Glede tega je treba opozoriti – kot je storila Evropska komisija v svojih stališčih – da je treba določbe Uredbe razlagati ob upoštevanju prednostnega načela, po katerem ima prejšnja znamka Skupnosti prednost pred poznejšimi znamkami Skupnosti (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Celaya Emparanza y Galdos Internacional, točka 39).

40 Iz členov 8(1) in 53(1) Uredbe je namreč razvidno, da se v primeru nasprotovanja med dvema znamkama domneva, da je znamka, ki je bila registrirana prej, izpolnjevala pogoje za pridobitev varstva Skupnosti pred tisto, ki je bila registrirana pozneje.

41 Poleg tega je treba zavrniti utemeljitev FCIPPR, da značilnosti postopka registracije znamk Skupnosti zahtevajo, da če se ta postopek konča z registracijo znamke, ta znamka imetniku daje pravico do uporabe, ki jo je mogoče izpodbijati le v okviru postopka za razglasitev ničnosti pred UUNT ali z nasprotno tožbo v postopku zaradi kršitve pravic.

42 Ni sporno, da postopek registracije znamk Skupnosti, kakor je določen v členih od 36 do 45 Uredbe, vključuje vsebinski preizkus, katerega namen je, da se pred registracijo ugotovi, ali znamka Skupnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev varstva.

43 Poleg tega ta postopek zajema tudi fazo objave, v kateri lahko tretje osebe UUNT sporočijo pisne pripombe, v katerih navedejo razloge, iz katerih naj se blagovna znamka po uradni dolžnosti ne registrira, imetniki prejšnjih znamk pa lahko v treh mesecih od datuma objave prijave blagovne znamke Skupnosti vložijo ugovor zoper registracijo blagovne znamke, tako da med drugim navajajo relativne razloge za zavrnitev iz člena 8 Uredbe.

44 Vendar kot je navedel generalni pravobranilec v točkah 32 in 42 sklepnih predlogov, te okoliščine niso odločilne.

45 Prvič, ugotoviti je treba, da kljub jamstvom, ki jih ponuja postopek registracije znamk Skupnosti, ni mogoče povsem izključiti, da je lahko kot znamka Skupnosti registriran znak, s katerim se lahko krši prejšnja znamka Skupnosti.

46 To se lahko zgodi, zlasti če imetnik prejšnje znamke Skupnosti ni vložil ugovora na podlagi člena 41 Uredbe ali če UUNT tega ugovora ni vsebinsko preizkusil zaradi nespoštovanja postopkovnih zahtev iz odstavka 3 navedenega člena 41, kot se je sicer zgodilo v zadevi iz postopka v glavni stvari.

47 Drugič, Sodišče je v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnost (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) že razsodilo, da se tožbe v zvezi s kršitvijo pravic in tožbe za razglasitev ničnosti razlikujejo po predmetu in učinkih, tako da možnost imetnika prejšnjega registriranega modela Skupnosti, da vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku poznejšega registriranega modela Skupnosti, ne more onesmisliti tega, da se proti zadnjenavedenemu pri UUNT vloži zahteva za razglasitev ničnosti (zgoraj navedena sodba Celaya Emparanza y Galdos Internacional, točka 50).

48 To ugotovitev je mogoče ob upoštevanju ustreznih sprememb prenesti v okvir znamk Skupnosti, tako da je treba šteti, da možnost imetnika prejšnje znamke Skupnosti, da vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku poznejše znamke Skupnosti, ne more onesmisliti niti tega, da se vloži zahteva za razglasitev ničnosti pri UUNT, niti mehanizmov predhodnega nadzora, ki so na voljo v okviru postopka registracije znamk Skupnosti.

49 Poleg tega je treba poudariti nujnost ohranitve bistvene funkcije znamke, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga (sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51).

50 Glede tega je Sodišče že večkrat ugotovilo, da je bila izključna pravica iz člena 9(1) Uredbe podeljena zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, in sicer zato, da se zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke (glej sodbo z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 75 in navedena sodna praksa).

51 Vendar kot je navedel generalni pravobranilec v točkah 43 in 44 sklepnih predlogov, če bi moral imetnik prejšnje znamke Skupnosti, zato da bi tretji osebi prepovedal uporabo znaka, ki bi lahko škodoval funkcijam njegove znamke, čakati na razglasitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti, katere imetnica je tretja oseba, bi bilo varstvo, ki mu ga zagotavlja člen 9(1) Uredbe, občutno oslabljeno.

52 Glede na navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1) Uredbe razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti, ne da bi morala biti prej razglašena ničnost te poznejše znamke.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, da lahko vsaki tretji osebi prepreči, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, nanaša tudi na tretjo osebo, ki je imetnica poznejše znamke Skupnosti, ne da bi morala biti prej razglašena ničnost te poznejše znamke.

Podpisi