SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 11. junija 2009 *

V zadevi C-529/07,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) z odločbo z dne 2. oktobra 2007, ki je prispela na Sodišče 28. novembra 2007, v postopku

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

proti

Franz Hauswirth GmbH,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec), A. Tizzano, E. Levits in J.-J. Kasel, sodniki,

* Jezik postopka: nemščina.

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodna tajnica: K. Sztranc-Sławiczek, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 19. novembra 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG H.-G. Kamann in G. K. Hild, odvetnika,

– za Franz Hauswirth GmbH H. Schmidt, odvetnik,

– za češko vlado M. Smolek, zastopnik,

– za švedsko vlado A. Falk in A. Engman, zastopnika,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 12. marca 2009

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 51(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (v nadaljevanju: družba Lindt & Sprüngli) s sedežem v Švici in družbo Franz Hauswirth GmbH (v nadaljevanju: družba Franz Hauswirth) s sedežem v Avstriji.

3 Družba Lindt & Sprüngli je s tožbo v postopku zaradi kršitve pravic od družbe Franz Hauswirth v bistvu zahtevala, naj na ozemlju Evropske unije preneha proizvajati oziroma tržiti čokoladne zajčke, ki naj bi bili tako podobni zajčku, zaščitenemu s tridimenzionalno znamko Skupnosti, katere imetnica je prva, da bi ju potrošnik lahko zamenjal (v nadaljevanju: zadevna tridimenzionalna znamka).

4 Družba Franz Hauswirth, ki je vložila nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti te znamke, v bistvu meni, da te na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni mogoče zaščititi kot znamko, ker družba Lindt & Sprüngli ob vložitvi zahteve za registracijo navedene znamke ni ravnala v dobri veri.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

5 Člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pod naslovom „Absolutni razlogi za ničnost“ določa:

„Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu [za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

[…]

b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.“

6 Uredba št. 40/94 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se za spor o glavni stvari ob upoštevanju datuma nastanka dejstev še naprej uporablja Uredba št. 40/94.

Nacionalna ureditev

7 Člen 34(1) Markenschutzgesetz (zakon o zaščiti znamk, BGBl. 260/1970) v različici, objavljeni v BGBl. I, 111/1999, določa:

„Vsakdo lahko zahteva izbris znamke, če prijavitelj ob njeni registraciji ni ravnal v dobri veri."

8 V skladu s členom 9(3) Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zakon o prepovedi nelojalne konkurence, BGBl. 448/1984) v različici, objavljeni v BGBl. I, 136/2001, so videz blaga ter njegov ovoj in embalaža zaščiteni kot posebna oznaka podjetja, če v tržnem prometu veljajo za znamko podjetja.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

9 V Avstriji in Nemčiji se čokoladni zajčki, običajno imenovani „Osterhasen" (velikonočni zajčki), v različnih oblikah in barvah tržijo najmanj od leta 1930.

10 Posamezne oblike čokoladnih zajčkov so bile zelo raznolike, ko so se izdelovali in pakirali ročno, medtem ko so si industrijsko proizvedeni zajčki z uvedbo avtomatiziranega pakiranja čedalje podobnejši.

11 Družba Lindt & Sprüngli od začetka 50. let proizvaja čokoladnega zajčka v obliki, ki je zelo podobna tisti, ki je zaščitena z zadevno tridimenzionalno znamko. Od leta 1994 ga trži v Avstriji.

12 Družba Lindt & Sprüngli je leta 2000 postala imetnica zadevne tridimenzionalne znamke, ki prikazuje sedečega zlato obarvanega čokoladnega zajčka z rdečo pentljo, zvončkom in rjavim napisom „Lindt GOLDHASE“:



13 Navedena znamka je registrirana za čokolade in čokoladne izdelke iz razreda 30 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

14 Družba Franz Hauswirth čokoladne zajčke trži od leta 1962. Zadevni zajček v sporu o glavni stvari je tak:



15 Po mnenju predložitvenega sodišča obstaja verjetnost zmede med čokoladnim zajčkom, ki ga proizvaja in trži družba Franz Hauswirth, in tistim, ki ga proizvaja in trži družba Lindt & Sprüngli pod zadevno tridimenzionalno znamko.

16 Navedena verjetnost zmede naj bi izhajala zlasti iz dejstva, da ima zajček, ki ga proizvaja in trži družba Franz Hauswirth, podobno obliko in barvo kot zajček, ki je zaščiten z navedeno tridimenzionalno znamko, ter iz dejstva, da je ta družba nalepko pritrdila na spodnjo stran proizvoda.

17 Predložitveno sodišče tudi meni, da drugi proizvajalci s sedežem v Evropski skupnosti proizvajajo čokoladne zajčke, podobne zajčku, ki je registriran pod zadevno tridimenzionalno znamko. Poleg tega veliko teh proizvajalcev na te zajčke razločno namesti oznako svojega podjetja, ki jo kupec lahko vidi.

18 Družba Lindt & Sprüngli naj bi pred registracijo zadevne tridimenzionalne znamke na podlagi nacionalnega prava konkurence ali nacionalnega prava industrijske lastnine delovala le zoper proizvajalce proizvodov, ki so enaki proizvodu, ki je bil pozneje povod za registracijo te znamke.

19 Družba Lindt & Sprüngli je po registraciji zadevne tridimenzionalne znamke začela ukrepati zoper proizvajalce, ki po njenem vedenju proizvajajo proizvode, ki so tako podobni zajčku, zaščitenemu s to znamko, da bi jih potrošnik lahko zamenjal.

20 Oberster Gerichtshof poudarja, da je odločba, ki jo mora sprejeti glede nasprotne tožbe družbe Franz Hauswirth, odvisna od vprašanja, ali družba Lindt & Sprüngli ob vložitvi zahteve za registracijo zadevne tridimenzionalne znamke ni ravnala v dobri veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94.

21 V teh okoliščinah je Oberster Gerichtshof prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 51(1)(b) Uredbe […] št. 40/94 […] razlagati tako, da je treba prijavitelja znamke Skupnosti obravnavati, kot da ni ravnal v dobri veri, če ob registraciji ve, da konkurent v (vsaj) eni državi članici uporablja enako oziroma podobno znamko, ki bi jo lahko potrošnik zamenjal z enakimi oziroma podobnimi proizvodi ali storitvami, in če znamko registrira z namenom, da bi konkurentu preprečil, da bi jo še naprej uporabljal?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba prijavitelja znamke obravnavati, kot da ne ravna v dobri veri, če registrira znamko z namenom, da bi konkurentu preprečil, da bi jo še naprej uporabljal, čeprav ob registraciji ve ali mora vedeti, da je konkurent pridobil ‚pridobljeno pravico' (‚wertvollen Besitzstand') z uporabo enake oziroma podobne znamke za enake oziroma podobne proizvode ali storitve, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal?

3. Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba izključiti slabo vero, če je prijaviteljeva znamka na trgu že postala prepoznavna in je s tem pridobila zaščito na podlagi konkurenčnega prava?“

Vprašanja za predhodno odločanje

22 Predložitveno sodišče s temi vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, katera so upoštevna merila, ki jih je treba upoštevati, da bi se ugotovilo, ali prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo znaka ni ravnal v dobri veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

23 Družba Lindt & Sprüngli v bistvu zatrjuje, da dejstvo, da je prijavitelj vedel za konkurente na trgu, in njegov namen, da jim prepreči dostop na trg, ne pomenita, da ni ravnal v dobri veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94. Po mnenju te družbe bi bilo namreč treba tema dejavnikoma dodati nelojalno ravnanje, tj. ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Vendar v postopku v glavni stvari tako ravnanje ni bilo dokazano.

24 Po mnenju družbe Lindt & Sprüngli je zadevna tridimenzionalna znamka že pred vložitvijo zahteve za njeno registracijo postala prepoznavna in je pridobila razlikovalni učinek v trgovini in s tem zaščito v različnih državah članicah Evropske unije na podlagi konkurenčnega prava ali prava znamk. Navedena družba dodaja, da se je ta znamka uporabljala kot znak dolgo pred vložitvijo zahteve za registracijo in je to prepoznavnost pridobila z velikimi izdatki za oglaševanje. Zato naj bi bila registracija navedenega znaka kot znamke namenjena zaščiti njene tržne vrednosti pred ponaredki.

25 Družba Lindt & Sprüngli, nasprotno, meni, da če UUNT registrira znak kot znamko in se ta znamka nato dejansko ne uporablja, bi lahko tretje osebe na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pred iztekom petletnega roka uveljavljale, da prijavitelj ob registraciji te znamke ni ravnal v dobri veri, in zahtevale, naj se navedena znamka zato razglasi za ničnо.

26 Družba Franz Hauswirth v bistvu trdi, da člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni nujen korektiv, kadar se bodisi običajni absolutni razlogi za zavrnitev registracije ne uporabijo bodisi se ne uporabijo relativni razlogi za zavrnitev registracije, ker ni bila pridobljena nobena lastna pravica do zaščite. Zato ta družba trdi, da je slaba vera dokazana, če je prijavitelj znaka kot znamke vedel, da je konkurent, ki je pridobil „pridobljeno pravico“ („wertvollen Besitzstand“), uporabljal enak oziroma podoben znak za enake oziroma podobne proizvode ali storitve vsaj v eni državi članici, in če zahteva registracijo znaka kot znamke Skupnosti, da bi temu konkurentu preprečil, da še naprej uporablja svoj znak.

27 Zato družba Franz Hauswirth meni, da je imela družba Lindt & Sprüngli namen z registracijo zadevne tridimenzionalne znamke popolnoma izključiti svoje konkurente. Družba Lindt & Sprüngli naj bi namreč skušala preprečiti nadaljnjo proizvodnjo proizvoda, ki se trži od 60. let oziroma v sedanji obliki od leta 1997. V skladu

s „pridobljeno pravico“ („wertvollen Besitzstand“) bi morala namreč družba Franz Hauswirth obdržati svoj trg in je konkurenti iz Skupnosti ne bi mogli ogrožati.

28 Družba Franz Hauswirth dodaja, da je jasno, da v besedilu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni izrecno določena možnost izključitve slabe vere, če je znak, katerega registracija kot znamke se zahteva, prepoznaven, tako da se v postopku v glavni stvari ne bi bilo mogoče sklicevati na prepoznavnost, pridobljeno pred registracijo zadevne tridimenzionalne znamke.

29 Češka vlada najprej trdi, da je treba člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da je treba prijavitelja, ki je registriral znamko, da bi konkurentu preprečil, da bi še naprej uporabljal enak oziroma podoben znak, čeprav ob vložitvi zahteve za registracijo ve ali mora vedeti, da je konkurent pridobil „pridobljeno pravico“ („wertvollen Besitzstand“) z uporabo takega znaka za enake oziroma podobne proizvode ali storitve, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal, tudi šteti za slabovernega. Ta vlada dodaja, da dejstvo, da je znak, ki ga uporablja prijavitelj, že prepoznaven, ne izključuje slabe vere.

30 Švedska vlada v bistvu poudarja, da za to, da bi bilo mogoče slabo vero v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 šteti za dokazano, zadostuje, da je prijavitelj vedel, da drugi gospodarski subjekt uporablja znak, ki povzroča zmedo. Ta vlada pojasnjuje, da cilj registracije znaka kot znamke, in sicer preprečiti konkurentu, da bi še naprej uporabljal znak ter imel koristi od vrednosti, pridobljene z njim, ni upošteven za presojo slabe vere. Navedena vlada dodaja, da besedilo ali sistematika Uredbe št. 40/94 nikakor ne podpirata zahteve po obstoju namena, in da bi nasprotna razlaga vodila do nesorazmernih težav na področju dokazovanja in bi gospodarskemu subjektu, ki je prvi uporabljal zadevni znak, zmanjšala možnosti za izpodbijanje neupravičene registracije.

31 Komisija Evropskih skupnosti v bistvu zatrjuje, da mora UUNT med postopkom registracije znaka kot znamke preveriti, ali se bo ta registracija opravila z namenom dejanske uporabe te znamke. Nasprotno, če UUNT registrira znak kot znamko in se ta nato dejansko ne uporablja, lahko tretje osebe na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pred iztekom petletnega roka uveljavljajo, da prijavitelj ob registraciji navedenega znaka kot znamke ni ravnal v dobri veri, in zahtevajo, da se ta zato razglasi za ničnо.

32 Glede upoštevnih meril za ugotovitev, ali prijavitelj ni ravnal v dobri veri, Komisija navaja ravnanje slednjega na trgu, ravnanje drugih subjektov v zvezi s prijavljenim znakom, dejstvo, da prijavitelj ob prijavi razpolaga s portfeljem znamk, ter vse druge okoliščine, značilne za obravnavano zadevo.

33 Po mnenju Komisije, nasprotno, med upoštevne dejavnike ne spadajo dejstvo, da tretja oseba že uporablja enak oziroma podoben znak, ki povzroča ali ne povzroča zmede, dejstvo, da prijavitelj ve za to uporabo, ali dejstvo, da je ta tretja oseba pridobila „pridobljeno pravico“ („wertvollen Besitzstand“) na znaku, ki ga uporablja.

Odgovor Sodišča

34 Za odgovor na zastavljena vprašanja je treba opozoriti, da je iz besedila člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 razvidno, da slaba vera pomeni enega od razlogov za absolutno ničnost znamke Skupnosti, na katero se je mogoče sklicevati bodisi pred UUNT bodisi v okviru nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic.

35 Iz iste določbe je razvidno, da je upoštevni čas za presojo obstoja slabe vere prijavitelja čas, ko zadevna oseba vloži zahtevo za registracijo.

36 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bil Sodišču v tej zadevi predložen v odločanje le primer, v katerem je ob vložitvi zahteve za registracijo več proizvajalcev uporabljalo na trgu enake oziroma podobne znake za enake oziroma podobne proizvode, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom.

37 Poudariti je treba, da se mora obstoj slabe vere prijavitelja v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki v obravnavani zadevi.

38 Predvsem glede dejavnikov, navedenih v vprašanjih za predhodno odločanje, in sicer:

– dejstva, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;

– namena prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak; ter

– stopnje pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak,

je treba podati spodnja pojasnila.

39 V zvezi z besedno zvezo „mora vedeti“, ki je v besedilu drugega vprašanja za predhodno odločanje, je treba poudariti, da lahko domneva, da je prijavitelj vedel, da tretja oseba uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, izhaja zlasti iz splošnega poznavanja – v zadevnem gospodarskem sektorju – take uporabe, pri čemer je tako poznavanje mogoče med drugim izpeljati iz trajanja take uporabe. Namreč, čim dolgotrajnejša je ta uporaba, tem verjetneje je, da je prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo za to vedel.

40 Ugotoviti pa je treba, da okoliščina, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici že dolgo uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, sama po sebi ne zadošča za ugotovitev obstoja prijaviteljeve slabe vere.

41 Zato je treba pri presoji obstoja slabe vere prav tako upoštevati namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo.

42 V zvezi s tem je treba opozoriti, kot je med drugim navedla generalna pravobranilka v točki 58 sklepnih predlogov, da je namen prijavitelja v upoštevnem času subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve.

43 Tako lahko namen, da se tretji osebi prepreči trženje proizvoda, v nekaterih okoliščinah kaže na slabo vero prijavitelja.

44 Tako je zlasti, če se pozneje izkaže, da je prijavitelj registriral znak kot znamko Skupnosti, ne da bi ga nameraval uporabljati, ampak zgolj z namenom, da tretji osebi prepreči vstop na trg.

45 V takem primeru znamka namreč ne izpolnjuje svoje bistvene funkcije, ki je potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavljati enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve, s tem da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor (glej zlasti sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 48).

46 Prav tako je dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljeno znamko, in da ima ta znak neko stopnjo pravne zaščite, eden od upoštevnih dejavnikov za presojo obstoja slabe vere prijavitelja.

47 V takem primeru bi lahko namreč prijavitelj uveljavljal pravice, ki jih daje znamka Skupnosti, zgolj zato, da bi izvajal nelojalno konkurenco proti konkurentu, ki uporablja znak, ki je zaradi svojih značilnosti že pridobil neko stopnjo pravne zaščite.

48 Kljub temu pa ni mogoče izključiti, da prijavitelj celo v takih okoliščinah in zlasti, če več proizvajalcev uporablja na trgu enake oziroma podobne znake za enake oziroma podobne proizvode, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, z registracijo tega znaka sledi legitimnemu cilju.

49 Kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 67 sklepnih predlogov, je tako zlasti, če prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo ve, da želi imeti tretja oseba, ki je nedavno vstopila na trg, od navedenega znaka korist s tem, da kopira njegovo podobo, zaradi česar ga prijavitelj registrira, da bi se uporaba te podobe preprečila.

50 Poleg tega, kot je prav tako poudarila generalna pravobranilka v točki 66 sklepnih predlogov, je lahko tudi narava prijavljene znamke upoštevna za presojo obstoja slabe vere prijavitelja. Namreč, če zadevni znak predstavlja celostno obliko in podobo proizvoda, bi bilo mogoče slabo vero prijavitelja lažje dokazati, če je svobodna izbira konkurentov glede oblike in podobe proizvoda omejena zaradi tehničnih ali trgovinskih dejavnikov, tako da lahko imetnik znamke konkurentom ne prepreči le uporabe enakega oziroma podobnega znaka, ampak tudi trženje primerljivih proizvodov.

51 Poleg tega je mogoče za presojo obstoja slabe vere prijavitelja upoštevati stopnjo prepoznavnosti znaka ob vložitvi prijave z namenom njegove registracije kot znamke Skupnosti.

52 Taka stopnja prepoznavnosti bi namreč lahko jasno upravičila interes prijavitelja po zagotovitvi večje pravne zaščite njegovega znaka.

53 Glede na vse zgoraj navedeno je treba na zastavljena vprašanja odgovoriti, da mora nacionalno sodišče za presojo obstoja slabe vere prijavitelja v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo in obstajajo ob vložitvi zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, ter zlasti:

– dejstvo, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;

– namen prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak; in

– stopnjo pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak.

Stroški

54 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:

Nacionalno sodišče mora za presojo obstoja slabe vere prijavitelja v smislu člena 51(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo in obstajajo ob vložitvi zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, ter zlasti:

– **dejstvo, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;**

– **namen prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak; in**

– **stopnjo pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak.**

Podpisi