Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MACIEJA SZPUNARJA,
predstavljeni 7. septembra 2023 [1]

Zadeva C-361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
proti
Buongiorno Myalert SA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija))

„Predhodno odločanje – Blagovne znamke – Direktiva 89/104/EGS – Direktiva 2008/95/ES – Omejitev učinkov blagovne znamke – Uporaba blagovne znamke za označevanje namena proizvoda ali storitve – Pogoji zakonitosti“

I. Uvod

1. Spor o glavni stvari, ki je podlaga za ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, poteka med ponudnikom informacijskih storitev prek spleta in omrežja mobilne telefonije in imetnikom blagovne znamke ZARA zaradi domnevne kršitve pravic iz te znamke. Ponudnik informacijskih storitev je namreč med oglaševalsko kampanjo kot darilo ponudil sodelovanje v nagradni igri, v kateri je bila ena od nagrad darilna kartica ZARA, katere podoba je bila predstavljena v okviru navedene oglaševalske kampanje. Imetnik blagovne znamke je proti navedenemu ponudniku storitev vložil tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke, saj naj bi ta izkoristil ugled blagovne znamke in mu škodoval.

2. Spor o glavni stvari je verjetno na meji med pravom blagovnih znamk in pravom dejanj nelojalne konkurence. Vendar se vprašanje za predhodno odločanje v tej zadevi nanaša le na direktive v zvezi s pravom znamk.

3. V zvezi s tem ima imetnik blagovne znamke, registrirane v eni od držav članic, ob upoštevanju pogojev, določenih v teh direktivah, pravico, da vsem tretjim osebam prepove določeno uporabo znakov, če se pri taki uporabi ne spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine.

[1] Jezik izvirnika: francoščina.

4. Vendar izključna pravica imetnika ni absolutna. Tako je bilo v členu 6(1)(c) direktiv 89/104/EGS[2] in 2008/95/ES[3] določeno, da imetnik znamke tretji osebi ne more prepovedati uporabe znamke v gospodarskem prometu, kadar je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele. Direktiva 2008/95 je bila leta 2015 nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436[4], pri čemer kaže, da njen člen 14(1)(c) vsaj na jezikovni ravni uvaja širšo omejitev učinkov blagovne znamke kot omejitev iz člena 6(1)(c) direktiv 89/104 in 2008/95.

5. Ker predložitveno sodišče meni, da zadevno ravnanje v sporu o glavni stvari spada bolj v okvir te širše omejitve, v okviru vprašanja za predhodno odločanje Sodišče sprašuje, ali je bil s členom 14(1)(c) Direktive 2015/2436 dejansko spremenjen obseg zadevne omejitve oziroma ali se ta določba nanaša na uporabo, ki je bila implicitno določena že v členu 6(1)(c) direktiv 89/104 in 2008/95.

6. Če se predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša na člen 6(1)(c) direktiv 89/104 in 2008/95, pomen odgovora, ki ga je treba dati na tako zastavljeno vprašanje, vsekakor daleč presega sistem nacionalnih blagovnih znamk.

7. Po eni strani bo namreč ta odgovor vplival tudi na sistem blagovnih znamk Evropske unije, ki temelji na Uredbi (ES) št. 207/2009[5], ki je bila 1. oktobra 2017 nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001[6]. Vmes je bila Uredba št. 207/2009 spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424[7]. Omejitev, podobna tisti iz člena 6(1)(c) Direktive 89/104, je bila vključena v člen 12(c) Uredbe št. 207/2009. Z Uredbo 2015/2424 je bila zadnjenavedena določba spremenjena tako, da je bilo v bistvu prevzeto besedilo člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436.

8. Po drugi strani pa je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča namen omejitve učinkov pravic imetnika blagovne znamke, ki jo je določil zakonodajalec Unije, združiti temeljne interese varstva pravic iz znamke in interese prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev na skupnem trgu, in sicer tako, da pravica iz znamke lahko izpolni svojo vlogo temeljnega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki se ga želi s Pogodbo uvesti in ohranjati.[8]

2 Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

3 Direktiva 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).

4 Direktiva 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).

5 Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).

6 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

7 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 (UL 2015, L 341, str. 21).

8 Glede sistema nacionalnih blagovnih znamk in sistema blagovnih znamk Unije glej sklep z dne 6. oktobra 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, točka 43 in navedena sodna praksa).

II. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 89/104

9. Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, 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.

[…]“.

10. Člen 6 Direktive 89/104, naslovljen „Omejitev učinkov blagovne znamke“, v odstavku 1 določa:

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

[…]

(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.“

2. Direktiva 2008/95

11. Direktiva 89/104 je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95, ki je začela veljati 28. novembra 2008. Z Direktivo 2008/95 ni bil bistveno spremenjen niti člen 5(2) Direktive 89/104 niti člen 6(1)(b) in (c) te direktive.

3. Direktiva 2015/2436

12. Direktiva 2015/2436, s katero je bila s 15. januarjem 2019 razveljavljena in nadomeščena Direktiva 2008/95, v svojem členu 14, naslovljenem „Omejitev učinkov blagovne znamke“, določa:

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

[…]

(c) blagovne znamke zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke, zlasti kadar je uporaba blagovne znamke potrebna zaradi označevanja namena proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele.

2. Odstavek 1 se uporablja le, če je uporaba s strani tretje osebe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah.

[…]“

B. Špansko pravo

13. S členom 34 Ley 17/2001 de Marcas (zakon 17/2001 o blagovnih znamkah) z dne 7. decembra 2001 (BOE, št. 294 z dne 8. decembra 2001, str. 45579), v različici, ki se uporablja za dejansko stanje v sporu o glavni stvari (v nadaljevanju: zakon o blagovnih znamkah), je bil v španski pravni red prenesen člen 5 Direktive 89/104. Ta člen je določal:

„1. Z registracijo blagovne znamke imetnik pridobi izključno pravico do njene uporabe v gospodarskem prometu.

2. Imetnik registrirane blagovne znamke ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

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

(b) kateri koli znak, ki zaradi enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev ustvarja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja znaka in blagovne znamke;

(c) kateri koli znak, enak ali podoben znamki, za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če je ta blagovna znamka v Španiji splošno znana ali ima velik ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga lahko nakazovala na povezavo med tem blagom ali storitvami in imetnikom blagovne znamke ali, na splošno, če bi taka uporaba neupravičeno izkoristila razlikovalni značaj ali splošno poznavanje ali velik ugled registrirane blagovne znamke ali jim škodovala.“

14. Člen 37(1)(c) zakona o blagovnih znamkah, s katerim je bil v špansko zakonodajo prenesen člen 6(1)(c) Direktive 89/104, je določal:

„1. Pravica, podeljena na podlagi blagovne znamke, njenemu imetniku ne daje pravice, da v gospodarskem prometu tretji osebi prepove uporabo naslednjih elementov, če je takšna uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah:

[…]

(c) blagovne znamke, če je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele.“

15. Po začetku veljavnosti Direktive 2015/2436 je španski zakonodajalec spremenil člen 37(1)(c) zakona o blagovnih znamkah, ki zdaj določa:

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

[…]

(c) blagovne znamke zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke, zlasti kadar je uporaba blagovne znamke potrebna zaradi označevanja namena proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele.“

III. Dejansko stanje v postopku v glavni stvari

16. Buongiorno Myalert SA (v nadaljevanju: Buongiorno) je družba, ki je leta 2010 zagotavljala informacijske storitve prek spleta in mobilne telefonije. Istega leta je sprožila oglaševalsko kampanjo za naročilo na storitev pošiljanja multimedijskih vsebin prek sporočil SMS, ki jo je tržila pod imenom „Club Blinko“ in pri kateri je kot darilo ponujala sodelovanje v nagradni igri, v kateri je bila ena od nagrad darilna kartica trgovine ZARA v vrednosti 1000 EUR. Po kliku na pasico za sodelovanje v nagradni igri se je naročniku na naslednjem zaslonu prikazal znak „ZARA“, obdan s pravokotnikom, ki je spominjal na obliko darilnih kartic.

17. Družba Industria de Diseño Textil SA (v nadaljevanju: Inditex) je proti družbi Buongiorno vložila tožbo zaradi kršitve izključnih pravic, podeljenih z nacionalno blagovno znamko, ki ščiti znak „ZARA“. Družba Inditex je to tožbo na podlagi člena 34(2)(b) in (c) zakona o blagovnih znamkah utemeljila z razlogoma, ki se nanašata na obstoj verjetnosti zmede oziroma korist, ki izhaja iz ugleda blagovne znamke, in škodo, povzročeno temu ugledu.

18. Družba Buongiorno je zanikala kršitev pravic iz blagovne znamke ZARA in trdila, da uporaba tega znaka ni bila iz naslova blagovne znamke, temveč za označitev vsebine enega od daril za zmagovalce v nagradni igri. Po mnenju družbe Buongiorno takšna „referenčna“ uporaba spada med zakonito uporabo razlikovalnih znakov tretjih oseb, ki jo ureja člen 37 zakona o blagovnih znamkah.

19. Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo predloge družbe Inditex. Po ugotovitvi, da to, da družba Buongiorno uporablja blagovno znamko ZARA, ne pomeni „referenčne“ uporabe v smislu člena 37 zakona o blagovnih znamkah, je to sodišče menilo, da pogoji iz člena 34(2)(b) in (c) zakona o blagovnih znamkah niso bili izpolnjeni.

20. Družba Inditex je zoper to odločbo vložila pritožbo, pri čemer se je sklicevala na obstoj kršitve blagovne znamke v skladu s členom 34(2)(c) zakona o blagovnih znamkah. Drugostopenjsko sodišče je to pritožbo zavrnilo, pri čemer je ugotovilo, da uporaba blagovne znamke ZARA ni kršila ugleda te znamke niti ni pomenila neupravičene koristi na podlagi njenega ugleda.

21. Družba Inditex je vložila kasacijsko pritožbo pri Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija), ki je predložitveno sodišče v tej zadevi.

22. Glede na uporabo izraza „zlasti“ v členu 14(1)(c) Direktive 2015/2436, ki povezuje splošnejše ravnanje („opredelitev ali navajanje blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke“), ki v členu 6(1)(c) Direktive 89/104 ni bilo navedeno, s konkretnejšim ravnanjem, ki je bilo navedeno v tej drugi direktivi ([uporabo] znamke, če je „potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele“), se pri predložitvenem sodišču pojavlja dvom o področju uporabe tega vstavka, uvedenega v člen 14(1)(c) te prve direktive. Sprašuje se, ali gre za izrecno navedbo nečesa, kar je bilo implicitno navedeno v členu 6(1)(c) Direktive 89/104, ali pa je bil razširjen obseg „referenčnih“ uporab. Po mnenju predložitvenega sodišča ravnanje družbe Buongiorno bolj ustreza sedanjemu besedilu člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436 kot besedilu člena 6(1)(c) Direktive 89/104.

23. Predložitveno sodišče navaja, da je stranki v postopku v glavni stvari pozvalo, naj predložita svoji stališči o primernosti predloga za sprejetje predhodne odločbe o razlagi člena 6(1)(c) Direktive 89/104, „[č]e bi bilo treba po ugoditvi kasacijskemu razlogu, ki temelji na kršitvi člena 34(2)(c) zakona o blagovnih znamkah, preveriti, ali je podana omejitev za namene blagovne znamke, določena v členu 37[1](c) navedenega zakona“.

IV. Vprašanje za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

24. V teh okoliščinah je Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) s sklepom z dne 12. maja 2022, ki je na Sodišče prispel 3. junija 2022, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 6(1)(c) Direktive [89/104] razlagati tako, da pod omejitev pravice iz blagovne znamke implicitno spada splošnejše ravnanje, na katero se zdaj nanaša člen 14(1)(c) Direktive [2015/2436], in sicer uporaba ‚blagovne znamke za namene opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku blagovne znamke‘?“

25. Pisna stališča so predložile stranki v postopku v glavni stvari in španska vlada ter Evropska komisija. Obravnave ni bilo.

V. Analiza

A. Razmejitev vprašanja za predhodno odločanje

26. Predložitveno sodišče želi s svojim vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu izvedeti, ali je treba člen 6(1)(c) Direktive 2008/95 razlagati tako, da uporaba blagovne znamke v gospodarskem prometu „zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke“, ki je zdaj navedena v členu 14(1)(c) Direktive 2015/2436, spada na področje te prve določbe.

27. Glede na pripombe, ki sta jih stranki podali v svojih pisnih stališčih, menim, da je treba uvodoma podati naslednje ugotovitve glede razmejitve vprašanja za predhodno odločanje.

28. Na prvem mestu je treba opozoriti, da so dejstva iz postopka v glavni stvari nastopila leta 2010, medtem ko se vprašanje za predhodno odločanje nanaša na člen 6(1)(c) Direktive 89/104. Ta direktiva je bila nadomeščena z Direktivo 2008/95, ki je začela veljati 28. novembra 2008. Čeprav z zadnjenavedeno direktivo člen 6(1)(c) Direktive 89/104 ni bil spremenjen, se vseeno zdi, da se v sporu o glavni stvari uporablja *ratione temporis*. Zato se bom v teh sklepnih predlogih skliceval na Direktivo 2008/95 in njen člen 6(1)(c) ter predlagam, naj se vprašanje za predhodno odločanje preoblikuje v tem smislu.[9]

29. Na drugem mestu, lahko bi nas zamikalo, da bi vprašanje za predhodno odločanje preoblikovali tako, da bi menili, da želi predložitveno sodišče z njim izvedeti, ali je treba člen 6(1)(c) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko na področje uporabe te določbe spada ravnanje, ki vključuje uporabo blagovne znamke s strani tretje osebe v okviru oglaševalske kampanje za navedbo nagrade, ki jo lahko ena od njenih strank prejme v nagradni igri. Vendar bo odgovor na vprašanje, kot ga je oblikovalo predložitveno sodišče, temu omogočil, da koristno odloči o sporu, ki ga obravnava, tako da ni treba vstopiti v vlogo tega sodišča in preoblikovati tega vprašanja.

30. Na tretjem mestu, družba Buongiorno trdi, da se vprašanje za predhodno odločanje nikjer ne sklicuje na omejitev učinkov blagovne znamke iz člena 6(1)(b) Direktive 2008/95, ki določa, da imetnik blagovne znamke ne more tretji osebi prepovedati, da v gospodarskem prometu uporablja označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev. Vendar navaja, da se je na to določbo sklicevala že na prvi stopnji, da bi branila zakonitost svojega ravnanja. Zato meni, da mora Sodišče, da bi predložitvenemu sodišču dalo koristen in izčrpen odgovor, vprašanje za predhodno odločanje preučiti tudi z vidika navedene določbe.

31. Ker predložitveno sodišče ne dvomi o razlagi člena 6(1)(b) Direktive 2008/95, Sodišču prav tako ne predlagam, naj vprašanje za predhodno odločanje v zvezi s tem preoblikuje tako, da bo razložilo tudi to določbo. Možnost določati vprašanja, ki jih je treba predložiti Sodišču, ima namreč le nacionalno sodišče, stranke pa ne morejo spremeniti njihove vsebine.[10]

[9] Glej točko 26 teh sklepnih predlogov.

[10] Glej sodbo z dne 21. decembra 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, točka 32). Glej v tem smislu tudi sodbo z dne 4. aprila 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, točka 19).

32. Glede na to moram zaradi izčrpnosti poudariti, prvič, da se člen 6(1)(b) Direktive 2008/95 lahko uporablja le, če se ravnanje družbe Buongiorno šteje za „uporabo“ v smislu člena 5 te direktive. Ker se ta vidik zdi sporen tudi z vidika uporabe člena 6(1)(c) navedene direktive, se bom k tej točki vrnil pri vsebinski analizi vprašanja za predhodno odločanje. [11]

33. Drugič, člen 6(1)(b) Direktive 2008/95 je, kot je presodilo Sodišče, izraz zahteve po razpoložljivosti. Da bi se tretje osebe lahko sklicevale na zahtevo po razpoložljivosti, ki je temelj te določbe, se mora označba, ki jo tretje osebe uporabljajo, nanašati na eno od značilnosti proizvoda ali storitve, ki jo trži oziroma ponuja ta tretja oseba. [12] Sodišče je prav tako presodilo, da namestitev znaka, enakega znamki, registrirani med drugim za motorna vozila, na pomanjšane modele vozil te znamke, da bi se natančno posnemala ta vozila, ni namenjena označbi glede značilnosti pomanjšanih modelov, ampak je samo element natančne reprodukcije izvirnega vozila. [13]

34. V obravnavani zadevi lahko dejstvo, da tretja oseba prikaže blagovno znamko imetnika blagovne znamke v okviru oglaševalske kampanje za navedbo nagrade, ki jo lahko njene stranke dobijo v nagradni igri, pomeni prej navedbo značilnosti proizvoda imetnika blagovne znamke kot pa značilnosti storitve zagotavljanja multimedijskih vsebin, ki jo ponuja navedena tretja oseba. Tudi ob predpostavki, da je družba Inditex tržila darilne kartice z značilnostmi, navedenimi v oglaševalski kampanji družbe Buongiorno, ni mogoče šteti, da je bil namen posnemanja teh darilnih kartic v tej oglaševalski kampanji navesti značilnost storitve, ki jo ponuja družba Buongiorno.

35. Na četrtem mestu, glede na dejansko stanje, ki ga je opisalo predložitveno sodišče, bi se lahko vprašali tudi, ali ravnanje družbe Buongiorno spada na področje uporabe člena 7 Direktive 2008/95, naslovljenega „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke“. Ta določba je določala, da blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to blagovno znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, razen če obstajajo zakoniti razlogi za nasprotovanje nadaljnjemu trženju proizvodov.

36. Brez prejudiciranja odgovora na to vprašanje moram najprej ugotoviti, da predložitveno sodišče ne zahteva razlage člena 7 Direktive 2008/95. Dalje, družba Inditex trdi, da zaradi neobstoja prve prodaje proizvoda, to je darilne kartice, ali prvega dajanja na trg z njenim soglasjem njene pravice iz blagovne znamke niso bile izčrpane v trenutku, ko je družba Buongiorno uporabila njeno blagovno znamko. Nazadnje, ta družba v drugem kontekstu trdi, da ne trži in tudi tedaj ni tržila darilnih kartic z značilnostmi, navedenimi v oglaševalski kampanji. Šlo naj bi torej za neobstoječ proizvod.

37. Glede na navedeno predlagam, da se pravni problem, naveden v vprašanju za predhodno odločanje, analizira izključno z vidika razmerja med členom 6(1)(c) Direktive 2008/95 in členom 14(1)(c) Direktive 2015/2436. Vendar je treba najprej preučiti trditve strank v zvezi z dopustnostjo vprašanja za predhodno odločanje.

B. Dopustnost

38. Družba Inditex navaja dva razloga, zaradi katerih ta predlog za sprejetje predhodne odločbe po njenem mnenju ni dopusten.

[11] Glej točke od 49 do 53 teh sklepnih predlogov.

[12] Glej v tem smislu sodbo z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, točki 46 in 47).

[13] Glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 44).

39. Na prvem mestu, družba Inditex ugotavlja, da ji, kot ugotavlja samo predložitveno sodišče,[14] razlaga člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 lahko koristi le, če bo ugodeno kasacijski pritožbi, o kateri mora odločiti to sodišče, zaradi kršitve člena 34(2)(c) zakona o blagovnih znamkah, ki kot nacionalna določba, s katero je španski zakonodajalec uporabil možnost, določeno v členu 5(2) te direktive, zagotavlja posebno varstvo tako imenovanim „uglednim“ blagovnim znamkam. Vendar po mnenju družbe Inditex uporaba znaka, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki iz zadnjenavedene določbe, nikakor ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah, tako da se tretja oseba, ki uporablja to blagovno znamko, ne more sklicevati na člen 6(1)(c) navedene direktive. Naj dodam, čeprav se to nanaša na poznejše preudarke, da je trditev, ki jo navaja družba Inditex, da vprašanje za predhodno odločanje ni dopustno, z vsebinskega vidika mogoče analizirati tudi kot trditev v zvezi z razlago zgoraj navedenih določb.[15]

40. Na drugem mestu, družba Inditex trdi, da odgovor na vprašanje za predhodno odločanje nikakor ne bi bil koristen, saj je očitno nezadosten za rešitev pravnega vprašanja, postavljenega v sporu o glavni stvari. „Referenčna“ uporaba blagovne znamke naj namreč sama po sebi ne bi bila zakonita. Za zakonitost take uporabe bi morala biti uporaba „v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“ in v skladu s pravili o izčrpanju pravice iz blagovne znamke v primeru poslov, ki se nanašajo na proizvode drugih.

41. V zvezi s tem trditev, da vprašanje za predhodno odločanje temelji na predpostavki, o kateri se mora predložitveno sodišče še izreči, tako da je treba to vprašanje šteti za preuranjeno in hipotetično,[16] ali trditev, da odgovor na vprašanje za predhodno odločanje ne bi zadostoval za rešitev spora o glavni stvari,[17] ne vodita samodejno do sklepa, da to vprašanje ni dopustno.

42. Le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, ki bo izdana, je namreč pristojno, da ob upoštevanju posebnosti zadeve v glavni stvari presodi upoštevnost vprašanja, ki ga zastavi Sodišču. Zato Sodišče, kadar se zastavljeno vprašanje nanaša na razlago ali veljavnost pravila iz prava Unije, načeloma mora odločiti. Iz tega sledi, da za vprašanje za predhodno odločanje, ki se nanaša na pravo Unije, velja domneva upoštevnosti. Sodišče lahko odločanje o takem vprašanju zavrne le, kadar je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nikakršne zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, kadar gre za hipotetičen problem ali kadar Sodišče nima na voljo potrebnih dejanskih in pravnih elementov, da bi lahko koristno odgovorilo na postavljena vprašanja.[18]

43. V obravnavani zadevi ni tako. Predložitveno sodišče mora sicer za odločitev o kasacijski pritožbi opraviti predhodne presoje pred presojo v zvezi s pravnim problemom, navedenim v vprašanju za predhodno odločanje (uporaba ugledne blagovne znamke iz člena 5(2) Direktive 2008/95), in po potrebi opraviti dodatne in naknadne presoje (uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah). Vendar ni jasno razvidno, da naj se člen 6(1)(c) Direktive 2008/95 ne bi uporabljal v primeru, ko se blagovna znamka pojavi v okviru oglaševalske kampanje tretje osebe za navajanje nagrade, ki jo lahko stranka te tretje osebe dobi v nagradni igri.

[14] Glej točko 23 teh sklepnih predlogov.

[15] Glej točke od 49 do 53 teh sklepnih predlogov.

[16] Glede te problematike glej sodbo z dne 12. januarja 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, točke od 95 do 97).

[17] Glede te problematike glej sodbo z dne 6. novembra 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, točke od 31 do 37).

[18] Glej novejšo sodbo z dne 29. junija 2023, International Protection Appeals Tribunal in drugi (Atentat v Pakistanu) (C-756/21, EU:C:2023:523, točka 36).

44. Poleg tega Komisija, ne da bi izrecno izpodbijala dopustnost vprašanja za predhodno odločanje, trdi, da glede na to, da se zdi, da nacionalno sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava, ko je ugotovilo, da uporaba blagovne znamke ZARA ne spada v nobenega od primerov „uporabe blagovne znamke“ iz člena 34 zakona o blagovnih znamkah, s katerim je španski zakonodajalec prenesel člen 5 Direktive 89/104, ni treba preučiti, ali so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji, opredeljeni v členu 37 zakona o blagovnih znamkah in člena 6(1)(c) Direktive 2008/95. Vendar menim, da trditev Komisije ne more pripeljati do nedopustnosti vprašanja za predhodno odločanje, iz istih razlogov, kot so navedeni v točkah 41 in 42 teh sklepnih predlogov v zvezi s trditvami družbe Inditex.

45. Čeprav razumem trditve, ki jih je Komisija navedla v podporo svojemu stališču, v skladu s katerim ravnanje družbe Buongiorno ni pomenilo uporabe v smislu člena 5 Direktive 89/104, je treba opozoriti, da predložitveno sodišče ne dvomi o razlagi te določbe, kar ne more pripeljati do ugotovitve nedopustnosti vprašanja za predhodno odločanje. [19]

46. Iz tega sledi, da je vprašanje za predhodno odločanje dopustno.

C. Vsebinska presoja

47. Pred obravnavo pravnega problema, navedenega v vprašanju za predhodno odločanje, bom na kratko analiziral vidik, na katerega se sklicujeta stranki v svojih pisnih stališčih in ki se nanaša na opredelitev ravnanja družbe Buongiorno, ki vključuje „uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki“ v skladu s členom 5(2) Direktive 89/104.

48. Ta analiza je zanimiva z dveh vidikov. Po eni strani mora namreč tretja oseba, da bi se lahko uporabljal člen 6 Direktive 2008/95, uporabiti znak, ki mu lahko imetnik nasprotuje v skladu s členom 5 te direktive. Po drugi strani se lahko trditev družbe Inditex glede nedopustnosti vprašanja za prehodno odločanje razume tudi kot trditev glede vsebine, v skladu s katero se člen 6(1)(c) navedene direktive v nobenem primeru ne more uporabiti, če gre za uporabo ugledne blagovne znamke iz člena 5(2) iste direktive.

1. Uporaba ugledne blagovne znamke iz člena 5(2) Direktive 2008/95

49. Vprašanje, ali je ravnanje tretje osebe v zvezi z blagovno znamko lahko zakonito glede na pravilo, določeno v členu 6(1)(c) Direktive 2008/95, se postavlja le, če se šteje, da to ravnanje pomeni uporabo v smislu člena 5 te direktive. [20]

50. V obravnavani zadevi predložitveno sodišče postavlja vprašanje za predhodno odločanje za primer, če bi sprejelo razlog kasacijske pritožbe, ki se nanaša na kršitev člena 34(2)(c) zakona o blagovnih znamkah, s katerim je španski zakonodajalec uporabil možnost, določeno v členu 5(2) Direktive 2008/95. Povedano drugače, predložitveno sodišče bi moralo pred odločitvijo o trditvi, ki se nanaša na referenčno uporabo, preučiti, ali je ravnanje družbe Buongiorno pomenilo uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki, ki brez upravičenega razloga nepošteno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke ali jima škoduje.

[19] Glej točki 41 in 42 teh sklepnih predlogov v delu, v katerem se nanašata na trditev, da vprašanje za predhodno odločanje temelji na predpostavki, o kateri se mora predložitveno sodišče še izreči, tako da je treba to vprašanje šteti za preuranjeno in hipotetično.

[20] Glej v tem smislu sodbo z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 45).

51. Kot sem že navedel v točki 39 teh sklepnih predlogov, je trditev družbe Inditex glede hipotetične narave vprašanja za predhodno odločanje mogoče razumeti tako, da po mnenju te družbe pravica imetnika blagovne znamke, da nasprotuje uporabi iz člena 5(2) Direktive 2008/95, nikakor ni omejena z omejitvijo učinkov blagovne znamke, določeno v členu 6(1)(c) te direktive.

52. V zvezi s tem družba Inditex trdi, po eni strani, da mora biti referenčna uporaba blagovne znamke, kot se zahteva s členom 6(1)(c) Direktive 2008/95 v povezavi s členom 6(1), *in fine*, te direktive, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Po njenem mnenju je Sodišče v sodbi Gillette Company in Gillette Group Finland [21] presodilo, da uporaba znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti kadar vpliva na vrednost znamke z nepoštenim okoriščanjem z njenim razlikovalnim značajem ali njenim ugledom. Po drugi strani pa navaja, da uporaba ugledne blagovne znamke iz člena 5(2) navedene direktive vključuje uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki, ki brez upravičenega razloga nepošteno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke ali jima škoduje.

53. V teh okoliščinah po mnenju družbe Inditex pogoji za zakonito uporabo, določeni v členu 6(1)(c) Direktive 2008/95, sovpadajo s pogoji za uporabo ugledne blagovne znamke, ki ji njen imetnik lahko nasprotuje v skladu s členom 5(2) te direktive, tako da se ti določbi medsebojno izključujeta. Iz tega sklepa, da se tretja oseba, ki uporabi ugledno blagovno znamko, pri čemer je ta uporaba glede na člen 5(2) navedene direktive nezakonita, ne more sklicevati na „referenčno“ uporabo.

54. Čeprav razumem to utemeljitev, menim, da sistemski in sodni preudarki nasprotujejo taki ozki razlagi, ki vnaprej in v vsakem primeru izključuje skupno uporabo teh dveh določb.

55. Preden predstavim te preudarke, moram navesti, da nič ne kaže na to, da bi španski zakonodajalec pri uporabi možnosti, določeni v členu 5(2) Direktive 2008/95, želel izključiti takšno skupno uporabo navedenih določb. Zato se ni treba vprašati glede tega, ali se lahko nacionalni zakonodajalec pri takem izvajanju odloči, da za pravice imetnika ugledne blagovne znamke ne bo uporabil omejitve, določene v členu 6(1)(c) te direktive.

a) Povezava med členom 5(2) in členom 6(1)(c) Direktive 2008/95

56. Kot je presodilo Sodišče, je namen varstva iz člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 le, da imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov, ki jih ima kot imetnik znamke, torej da mu zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije. Sodišče je na podlagi tega presodilo, na prvem mestu, da mora biti izvrševanje te izključne pravice, ki jo daje blagovna znamka, omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe krši ali bi lahko kršila funkcije blagovne znamke. Člen 5(2) navedene direktive za ugledne blagovne znamke določa varstvo, ki je obsežnejše od varstva, določenega v odstavku 1 tega člena. Poseben pogoj za to varstvo je neupravičena uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, s katero se nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni učinek ali ugled te znamke oziroma bi se izkoriščal ali oškodoval njen razlikovalni učinek ali ugled. [22]

[21] Sodba z dne 17. marca 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

[22] Glej v tem smislu sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, točki 32 in 33).

57. Zato, na drugem mestu, v nasprotju s pogojem iz člena 5(1)(b) Direktive 2008/95 obstoj verjetnosti zmede pri upoštevni javnosti ni pogoj za uresničevanje pravice imetnika ugledne blagovne znamke. [23]

58. Čeprav člen 5(2) Direktive 2008/95 razlikuje tri različne kršitve, in sicer škodovanje razlikovalnemu učinku znamke, škodovanje ugledu te znamke in neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke, [24] je družba Inditex v tej zadevi v utemeljitev svoje tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke trdila, da je družba Buongiorno izkoristila ugled njene blagovne znamke in mu škodovala.

59. V zvezi s tem je Sodišče presodilo, da mora preizkus obstoja kršitve iz člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 – in posledično kršitve iz člena 5(2) Direktive 2008/95 – temeljiti na celoviti presoji, pri kateri se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki obravnavanega primera, med katerimi so zlasti intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega značaja znamke, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter narava in stopnja bližine zadevnih proizvodov ali storitev. [25]

60. Poleg tega, če imetniku ugledne blagovne znamke uspe dokazati obstoj ene od kršitev, navedenih v členu 5(2) Direktive 2008/95, mora tretja oseba, ki uporabi znak, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki, dokazati, da uporaba takega znaka temelji na upravičenem razlogu. Sklicevanje tretje osebe na upravičen razlog za tako uporabo znaka torej obvezuje imetnika te znamke, da dopusti uporabo tega znaka. [26]

61. Na prvi pogled sklicevanje na upravičen razlog za uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni blagovni znamki, pripelje do enakega rezultata kot sklicevanje na omejitev učinkov blagovne znamke, določeno v členu 6(1) Direktive 2008/95. V obeh primerih mora imetnik dopustiti uporabo znaka, ki je enak ali podoben njegovi blagovni znamki.

62. Da pa bi se tretja oseba lahko sklicevala na omejitev učinkov blagovne znamke, določeno v členu 6(1)(c) Direktive 2008/95, mora uporaba znaka izpolnjevati pogoje iz te določbe in, kot zahteva člen 6(1), *in fine*, te direktive, biti v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

63. V teh okoliščinah je treba opredeliti pojma „upravičen razlog“ in „[uporaba v skladu] z dobrimi poslovnimi običaji“, uporabljena v členu 5(2) Direktive 2008/95 oziroma členu 6(1), *in fine*, te direktive, da se določi, ali neobstoj „upravičenega razloga“ v smislu te prve določbe pomeni, da uporaba nikakor ni „dober poslovni običaj“ v smislu te druge določbe.

64. V zvezi s tem, na prvem mestu med tema dvema pojmoma obstaja razlika z jezikovnega vidika, tako da ni mogoče domnevati enakosti njunega pomena.

65. Na drugem mestu, na sistemski ravni člen 6(1)(c) Direktive 2008/95 ne vsebuje nobenega pridržka, ki bi lahko izključil uporabo te določbe v primeru kršitve ugledne blagovne znamke, navedene v členu 5(2) te direktive. Res bi lahko trdili, da tak pridržek ni bil vključen v besedilo navedene direktive, ker je treba omejitev iz te prve določbe obvezno prenesti v nacionalno zakonodajo, medtem ko se vsaka država članica sama odloči, ali bo uporabila možnost, predvideno

[23] Glej sodbo z dne 11. aprila 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, točka 45 in navedena sodna praksa).

[24] Glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 72).

[25] Sodba z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi (C-252/12, EU:C:2013:497, točka 39).

[26] Glej v tem smislu sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, točka 46).

v tej drugi določbi. Vendar so v sistemu blagovnih znamk Unije določbe, podobne členu 5(2) in členu 6(1)(c) iste direktive, zaradi česar države članice nimajo nikakršnega manevrskega prostora.[27]

66. Na tretjem mestu, po eni strani, pogoj „uporabe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“ pomeni v bistvu izraz obveznosti lojalnosti glede legitimnih interesov imetnika blagovne znamke.[28] Po drugi strani je namen pojma „upravičen razlog“ doseči ravnovesje med zadevnimi interesi ob upoštevanju interesov tretjega uporabnika tega znaka v posebnih okoliščinah člena 5(2) Direktive 2008/95 in glede na široko varstvo te znamke.[29] Pojem „upravičen razlog“ ne zajema le objektivno nujnih razlogov, ampak se lahko navezuje tudi na subjektivne interese tretje osebe, ki uporablja znak, ki je enak ali podoben ugledni znamki.[30]

67. Čeprav se nekateri dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri presojanju vsakega od teh dveh pogojev, lahko prekrivajo, pristop v okviru teh presoj ni enak. Poenostavljeno povedano, pogoj v zvezi z „upravičenim razlogom“ se osredotoča bolj na vidik tretje osebe in njenih interesov, medtem ko se pri pogoju v zvezi z „uporabo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“ upošteva vidik imetnika. Na podlagi tega stališča se lahko razlikuje tudi pomembnost dejavnika, ki se upošteva pri teh dveh presojah.

68. Na četrtem mestu, enako velja za dejavnike, ki, po eni strani, pomenijo enega od treh primerov kršitve ugledne blagovne znamke, določenih v členu 5(2) Direktive 2008/95, in ki se, po drugi strani, upoštevajo pri presoji pogoja v zvezi z „uporabo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“ v smislu člena 6(1), *in fine*, te direktive. Tako je na primer, kot poudarja družba Inditex, Sodišče v sodbi Gillette Company in Gillette Group Finland[31] sicer presodilo, da uporaba znaka ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti ko vpliva na vrednost znamke, s tem da se nepošteno okorišča z njenim razlikovalnim učinkom ali njenim ugledom. Vendar je v skladu s členom 5(2) navedene direktive za ugotovitev kršitve ugledne blagovne znamke dovolj, da tretja oseba nepošteno izkorišča ugled te znamke, ne da bi njeno ravnanje vplivalo na vrednost navedene znamke.

69. Poleg tega so tudi spoznanja, ki jih je mogoče izpeljati iz sodne prakse Sodišča, resen pokazatelj, da se omejitev, določena v členu 6(1)(c) Direktive 2008/95, lahko uporabi tudi, kadar se lahko imetnik *a priori* sklicuje na nacionalno določbo, s katero se izvaja možnost, določena v členu 5(2) te direktive.

b) Upoštevna sodna praksa

70. V zadevi, v kateri je bila izdana sodba Adam Opel[32], je bilo Sodišču postavljeno vprašanje o členu 5(1)(a) Direktive 89/104. Prvič, čeprav je Sodišče najprej menilo, da je glede na okoliščine zadeve v postopku v glavni stvari predložitvenemu sodišču treba zagotoviti tudi razlago člena 5(2) te direktive, je predložitvenemu sodišču vseeno prepustilo presojo dejstev v zvezi z vprašanjem, ali zadevna uporaba pomeni uporabo brez upravičenega razloga, ki nepošteno izkorišča razlikovalni

27 Glej člen 9(1)(c) in člen 12(c) Uredbe št. 207/2009.

28 Glej v tem smislu sodbo z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 61).

29 Glej v tem smislu sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, točka 46).

30 Glej v tem smislu sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, točki 44 in 45).

31 Sodba z dne 17. marca 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

32 Sodba z dne 25. januarja 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 32).

učinek ali ugled znamke kot registrirane blagovne znamke ali jima škoduje.[33] Drugič, Sodišče je razlagalo člen 6(1)(b) navedene direktive, pri čemer se je sklicevalo tudi na člen 6(1)(c) iste direktive.[34] V zvezi s tem moram poudariti, da sta tako omejitev, določena v členu 6(1)(b) Direktive 89/104, kot tudi omejitev, določena v členu 6(1)(c) te direktive, odvisni od pogoja, da je uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah.

71. Prav tako je Sodišče v sodbi adidas in adidas Benelux[35], glede na to, da ni bilo sporno, da je šlo za ugledno blagovno znamko, razlagalo, prvič, člen 5(2) Direktive 89/104 in, drugič, brez pridržka člen 6(1)(b) te direktive.[36]

72. Kar zadeva omejitev učinkov blagovne znamke, določeno v členu 6(1)(a) Direktive 2008/95, za katero prav tako velja pogoj v zvezi z dobrimi poslovnimi običaji, je Sodišče v sodbi Céline[37] razsodilo, da je treba izpolnitev tega pogoja zlasti presojati ob upoštevanju med drugim okoliščine, da znamka v državi članici, v kateri je registrirana in v kateri se zahteva zaščita, uživa določen ugled, ki bi ga tretja oseba lahko izkoristila za trženje svojih proizvodov ali storitev. Na podlagi te sodbe je mogoče trditi, da čeprav je treba za ugotovitev, ali se tretja oseba lahko sklicuje na eno od omejitev učinkov blagovne znamke, določenih v členu 6(1) te direktive, upoštevati tudi ugled zadevne znamke, ni mogoče šteti, da je vsaka kršitev ugledne blagovne znamke v smislu člena 5(2) navedene direktive izvzeta iz teh omejitev.

73. Iz te sodne prakse sklepam, da po mnenju Sodišča ne obstaja nujno protislovje med, po eni strani, obstojem uporabe, ki ji lahko imetnik ugledne blagovne znamke *a priori* nasprotuje na podlagi nacionalne določbe, s katero se izvaja možnost, določena v členu 5(2) Direktive 2008/95, in, po drugi strani, tem, da tretja oseba uporabi omejitev, določeno v členu 6(1)(c) te direktive.

74. Zato je treba razložiti člen 6(1)(c) Direktive 2008/95.

2. Člen 6(1)(c) Direktive 2008/95

75. Pri razlagi določbe prava Unije je treba upoštevati ne le njeno besedilo in cilje, ki se z njo uresničujejo, ampak tudi njeno sobesedilo. Tudi zgodovina nastanka določbe prava Unije je lahko vir informacij, ki so upoštevne za razlago te določbe.[38]

76. V zvezi s tem, na prvem mestu, jezikovna primerjava člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 in člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436 kaže, da edina uporaba, ki je omejevala učinke blagovne znamke („uporaba […] blagovne znamke, kadar je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele“), zdaj pomeni enega od primerov zakonite uporabe, ki ji imetnik blagovne znamke ne more nasprotovati. Člen 14 Direktive 2015/2436 namreč določa, prvič, da zdaj zajema uporabo blagovne znamke zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke in, drugič, da prevzema normativno vsebino člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 in pred njo dodaja izraz „zlasti“.

[33] Sodba z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 36).

[34] Sodba z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točki 38 in 45).

[35] Sodba z dne 10. aprila 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, točka 37).

[36] Sodba z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, točka 37).

[37] Sodba z dne 11. septembra 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, točka 34).

[38] Glej novejšo sodbo z dne 8. junija 2023, VB (Obvestitev osebe, obsojene v nenavzočnosti) (C-430/22 in C-468/22, EU:C:2023:458, točka 24).

77. Na drugem mestu, ta preudarek je potrjen z analizo pripravljalnega gradiva za Direktivo 2015/2436.

78. Najprej, iz predloga direktive Komisije namreč izhaja, da se „[z]a primerno šteje tudi, da se […] zagotovi izrecna omejitev, ki zajema referenčno uporabo *na splošno*.[39] Komisija torej ni menila, da člen 14(1)(c) Direktive 2015/2346 zgolj pojasnjuje ali podrobneje določa okvir člena 6(1)(c) Direktive 89/104. Izrazi „primerno […], da se […] zagotovi" kažejo na namen te institucije, da predlaga uvedbo omejitve učinkov blagovne znamke, ki se na splošno nanaša na referenčno uporabo. Poleg tega se je ta omejitev že od samega začetka od omejitve, določene v direktivah 89/104 in 2008/95, razlikovala zaradi svoje splošnosti, pri čemer je imela zadnjenavedena omejitev specifičen in torej ožji obseg.

79. Dalje, v tem smislu je bilo prvotno besedilo uvodne izjave 25 tega predloga direktive, ki se je nanašalo na referenčno uporabo, jasnejše od besedila uvodne izjave 27 Direktive 2015/2346, kar zadeva namen razširiti obseg omejitve, ki jo je prej vseboval člen 6(1)(c) Direktive 2008/95.[40] V tej uvodni izjavi 25 je bilo namreč navedeno, da „imetnik ne bi smel imeti pravice, da prepove *splošno* pravilno in pošteno *uporabo*[41] blagovne znamke za namene opredelitve ali navedbe blaga ali storitev kot svojih".[42]

80. Nazadnje, razprava, ki je potekala med pripravljalnimi deli, ne postavlja pod vprašaj ugotovitve, da je zakonodajalec Unije želel razširiti obseg omejitve, ki je zdaj določena v členu 14(1)(c) Direktive 2015/2436.

81. Medtem ko se je prvotni predlog Komisije s skoraj enakimi izrazi, kot so uporabljeni v členu 14(1)(c) Direktive 2015/2436, nanašal na uporabo blagovne znamke, „kadar mora […] označevati namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele", je Parlament predlagal uvedbo nekaj dodatnih ponazoritev zakonite uporabe[43], in sicer zlasti uporabo, namenjeno temu, „da se potrošnike opozori na ponovno prodajo originalov, ki jih je prvotno prodajal imetnik blagovne znamke ali so se prodajali z njegovim dovoljenjem", in uporabo „za namene parodiranja, umetniškega izražanja, kritike ali komentiranja". Vendar je Svet temu predlogu nasprotoval.[44]

82. Komisija se je na koncu strinjala s stališčem Sveta[45], hkrati pa je predlagala, da se stališče Parlamenta vsaj delno upošteva v uvodni izjavi 27 Direktive 2015/2436, v kateri je navedeno, da „[k]adar tretje osebe blagovno znamko uporabljajo, da bi potrošnika opozorile na ponovno prodajo originalov, ki jih je prvotno prodajal imetnik blagovne znamke v Uniji ali so se prodajali z njegovim soglasjem, bi bilo takšno uporabo treba šteti za pravično, če je obenem v skladu

[39] Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (COM/2013) 162 final) (moj poudarek).

[40] V uvodni izjavi 27 Direktive 2015/2436, v kateri je pojasnjena normativna vsebina člena 14(1)(c) te direktive, je navedeno, da „[i]metnik ne bi smel imeti pravice, da v okviru izključnih pravic, pridobljenih z blagovno znamko [Unije] tretjim osebam prepove uporabo znakov ali označb, ki se uporabljajo pravično in torej v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. […] *[I]metnik ne bi smel imeti pravice, da prepreči pravično in pošteno uporabo znamke za namene opredelitve ali navedbe blaga ali storitev kot svojih*." (moj poudarek).

[41] Ali glede na angleško različico „general […] use".

[42] Moj poudarek.

[43] P7_TA(2014)0119 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (COM(2013) 0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), na voljo na tem naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119.

[44] P7_TA(2014)0119 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2014, op. cit.

[45] Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (COM(2015) 588 final).

z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. Kadar tretje osebe blagovno znamko uporabljajo za namene umetniškega izražanja, bi se morala takšna uporaba šteti za pravično, če je obenem v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. Poleg tega bi se morala ta direktiva uporabljati tako, da bi zagotovili dosledno spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, zlasti svobode izražanja."

83. Na tretjem mestu, ožje področje uporabe člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 v primerjavi s področjem uporabe člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436 je očitno potrjeno tudi z analizo upoštevne sodne prakse Sodišča.

84. V zvezi s tem predložitveno sodišče s sklicevanjem na sodbi Gillette Company in Gillette Group Finland [46] ter Portakabin [47] ugotavlja, da je Sodišče očitno omejilo obseg omejitve, določene v členu 6(1)(c) Direktive 89/104, na uporabo, ki je potrebna za navedbo namena proizvoda.

85. V teh sodbah je Sodišče namreč pojasnilo, da morajo biti položaji, za katere se uporablja člen 6(1)(c) Direktive 2008/95, omejeni na tiste, ki ustrezajo namenu te določbe. Po mnenju Sodišča je namen navedene odločbe omogočiti dobaviteljem proizvodov ali storitev, ki so komplementarni proizvodom ali storitvam, ki jih ponuja imetnik znamke, da to znamko uporabijo, da javnost obvestijo o obstoječi uporabni povezavi med svojim blagom in storitvami ter blagom in storitvami navedenega imetnika znamke. [48]

86. Poleg tega se je Sodišče v sodbi Adam Opel [49] na kratko sklicevalo na člen 6(1)(c) Direktive 89/104 in ugotovilo, da vloga namestitve znamke na pomanjšane modele vozil, ki je sestavljena iz logotipa proizvajalca, ni označitev namena teh igrač. Nasprotno pa je mogoče sklepati, da se za namestitev blagovne znamke na proizvod tretje osebe za označevanje namena tega proizvoda lahko uporablja omejitev iz te določbe.

87. Prav tako se zdi, da je Sodišče v sodbi BMW [50] menilo, da je zakonita uporaba v smislu člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 samo uporaba, ki označuje namen proizvoda ali storitve tretje osebe. Sodišče je v tej sodbi navedlo, da „uporaba blagovne znamke za namen obveščanja javnosti, da oglaševalec popravlja in vzdržuje proizvode, označene s to blagovno znamko, pomeni uporabo, ki označuje namen storitve v smislu [te določbe]. Tako kot se blagovna znamka uporablja za identifikacijo vozil, za katera je primeren neoriginalni rezervni del, se zadevna uporaba nanaša na identifikacijo proizvodov, ki so predmet opravljene storitve." [51]

88. Na četrtem mestu, razlago, v skladu s katero je imel člen 6(1)(c) Direktive 89/104 sorazmerno ožje področje uporabe v primerjavi s členom 14(1)(c) Direktive 2015/2436, obsežno podpirajo avtorji pravne teorije.

[46] Sodba z dne 17. marca 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

[47] Sodba z dne 8. julija 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

[48] Glej sodbi z dne 17. marca 2005, Gillette Company in Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, točki 33 in 34), in z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, točka 64).

[49] Sodba z dne 25. januarja 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 39).

[50] Sodba z dne 23. februarja 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82).

[51] Glej v tem smislu sodbo z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 59).

89. Uvedbo splošne omejitve referenčne uporabe s spremembo člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 in člena 12(c) Uredbe št. 207/2009 so namreč predlagali avtorji pravne teorije pred sprejetjem Direktive 2015/2436 in Uredbe 2015/2424.[52] Kot sem navedel v točkah 78 in 79 teh sklepnih predlogov, je zakonodajalec Unije nameraval upoštevati pristop, ki so ga zagovarjali ti avtorji. Poleg tega v zvezi z besedilom člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436 in člena 12(1)(c) Uredbe 2015/2424 navedeni avtorji trdijo, da je njuno področje uporabe širše od področja uporabe podobnih določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009.[53]

90. Ob upoštevanju teh preudarkov v zvezi z jezikovno razlago člena 6(1)(c) Direktive 2008/95 in zgodovino nastanka te določbe ter preudarkov iz sodne prakse in pravne teorije predlagam, da se na vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da je treba to določbo razlagati tako, da uporaba blagovne znamke v gospodarskem prometu „zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke“, ki je zdaj navedena v členu 14(1)(c) Direktive 2015/2436, ne spada na področje uporabe te prve določbe, razen če gre za uporabo, ki je potrebna za označevanje namena proizvoda ali storitve te tretje osebe.[54]

VI. Predlog

91. Glede na vse navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija), odgovori tako:

Člen 6(1)(c) 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

uporaba blagovne znamke v gospodarskem prometu „zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke“, ki je zdaj navedena v členu 14(1)(c) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ne spada na področje uporabe te prve določbe, razen če gre za uporabo, ki je potrebna za označevanje namena proizvoda ali storitve te tretje osebe.

[52] Glej zlasti Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., „The Study on the Functioning of the European Trade Mark System“, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, št. 12–13, 2012, str. 15: „Študija predlaga splošno omejitev uporabe blagovnih znamk za označevanje in sklicevanje na proizvode ali storitve imetnika blagovne znamke“ (prosti prevod).

[53] Glej Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, str. 421, točke od 6.39 do 6.41, in str. 429, točka 6.62.

[54] Pojasniti moram, da mojega predloga odgovora ni mogoče razumeti tako, da bi ravnanje družbe Buongiorno spadalo na področje uporabe člena 14(1)(c) Direktive 2015/2436, če bi se ta direktiva uporabljala v sporu o glavni stvari. Tak preudarek je odvisen od ugotovitve dejanskega stanja. Poleg tega moj predlagani odgovor v tem smislu ne bi bil v pomoč predložitvenemu sodišču, ker se ta direktiva v sporu o glavni stvari ne uporablja *ratione temporis*.