



Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE št. 26/20
Luxembourg, 5. marec 2020

Sodba v zadevi C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO

Sodišče je razveljavilo sodbo Splošnega sodišča, v skladu s katero kolektivna znamka HALLOUMI, pridržana za ciprske sire, ni ovira za registracijo znaka „BBQLOUMI“ kot znamke Evropske unije za sire bolgarskega proizvajalca

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, ki bo moralo preučiti, ali za potrošnike obstaja verjetnost zmede glede izvora proizvodov, označenih z znakom „BBQLOUMI“

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi je imetnik kolektivne znamke Evropske unije HALLOUMI, ki je registrirana za sire. **Kolektivna znamka Evropske unije je posebna vrsta znamke Evropske unije, za katero se ob prijavi označi, da gre za kolektivno znamko, in ki je sposobna razlikovati blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij.**

Imetnik te kolektivne znamke je ob opiranju na to znamko vložil ugovor zoper registracijo figurativnega znaka, ki vsebuje besedni element „BBQLOUMI“, kot znamke Evropske unije, ki jo je predlagala bolgarska družba, med drugim za sire. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki je pristojen za preizkus zahtev za registracijo znamk Evropske unije, je ta ugovor zavrnil z obrazložitvijo, da ne obstaja verjetnost zmede glede izvora proizvodov med prijavljeno znamko „BBQLOUMI“ in prejšnjo kolektivno znamko HALLOUMI. Imetnik zadevne kolektivne znamke je nato to odločbo EUIPO izpodbijal pred Splošnim sodiščem Evropske unije, ki je najprej ugotovilo, da ima ta kolektivna znamka majhen razlikovalni učinek, ker pojem „halloumi“ označuje vrsto sira, in zatem prav tako ugotovilo, da verjetnost zmede ne obstaja.¹

Sodišče, pri katerem je bila vložena pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča, je v sodbi z dne 5. marca 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), najprej odločilo o tem, ali se sodna praksa, s katero so za posamezne znamke Evropske unije določena merila, na podlagi katerih je treba presoјati obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Evropske unije,² uporablja za zadeve v zvezi s prejšnjo kolektivno znamko Evropske unije.

Sodišče je v zvezi s tem razsodilo, da **če je prejšnja znamka kolektivna znamka, katere bistvena funkcija je razlikovati proizvode ali storitve članov združenja, ki je imetnik te znamke, od proizvodov ali storitev drugih podjetij,³ je treba verjetnost zmede razlagati kot verjetnost, da bi javnost mislila, da proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prejšnja znamka, in proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, vsi izvirajo od članov združenja, ki je imetnik prejšnje znamke, oziroma glede na konkretni primer, od podjetij, ekonomsko povezanih s temi člani ali s tem združenjem.** Čeprav je treba v primeru ugovora imetnika kolektivne znamke, ki temelji na taki znamki, upoštevati bistveno funkcijo te vrste znamke, da bi se lahko opredelilo, kaj je treba razumeti z „verjetnostjo zmede“, ostaja dejstvo, da je sodna praksa, ki za posamezne znamke Evropske unije določa merila, glede na katera je treba konkretno presoјati, ali taka verjetnost obstaja, mogoče prenesti na zadeve, ki se nanašajo na

¹ Sodba Splošnega Sodišča z dne 25. septembra 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17.

² Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

³ V skladu s členom 66(1) Uredbe št. 207/2009.

prejšnjo kolektivno znamko. Nobena od značilnosti kolektivnih znamk Evropske unije namreč ne upravičuje, da se v primeru ugovora, ki temelji na taki znamki, ne uporabijo merila presoje verjetnosti zmede, ki izhajajo iz te sodne prakse.

Dalje, imetnik zadevne kolektivne znamke je zatrjeval, da bi bilo treba razlikovalni učinek prejšnje znamke presojati drugače, kadar je ta znamka kolektivna znamka Evropske unije.

Sodišče je to trditev zavrnilo, pri čemer je poudarilo, da zahteva po razlikovalnem učinku⁴ velja tudi za kolektivne znamke Evropske unije. V členih od 67 do 74 Uredbe o znamki Evropske unije, ki se nanašajo na kolektivne znamke Evropske unije, namreč ni drugače določeno. Zato morajo te znamke v vsakem primeru imeti razlikovalni učinek, bodisi svojstven bodisi pridobljen z uporabo.

Sodišče je poleg tega pojasnilo, da člen 66(2) te uredbe ne pomeni izjeme od te zahteve po razlikovalnem učinku. Čeprav ta določba z odstopanjem od člena 7(1)(c) te uredbe⁵ dovoljuje, da se kot kolektivne znamke Evropske unije registrirajo znaki, ki lahko označujejo geografski izvor blaga ali storitev, pa ne dovoljuje, da bi se tako registrirali znaki, ki nimajo razlikovalnega učinka. **Kadar združenje zahteva registracijo znaka, ki lahko označuje geografski izvor, kot kolektivne znamke Evropske unije, se mora torej samo prepričati, da ta znak vsebuje elemente, ki potrošniku omogočajo razlikovanje proizvodov ali storitev njegovih članov od proizvodov ali storitev drugih podjetij.**

Nazadnje, glede presoje verjetnosti zmede je Sodišče opozorilo, da je treba obstoj take verjetnosti presojati celovito, ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov obravnavanega primera.

Iz izpodbijane sodbe pa je bilo razvidno, da se je Splošno sodišče oprlo na predpostavko, da je treba v primeru majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke obstoj verjetnosti zmede izključiti, takoj ko se izkaže, da podobnost nasprotujočih si znamk sama po sebi ne omogoča ugotovitve take verjetnosti. Sodišče je razsodilo, da je taka predpostavka napačna, saj okoliščina, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke majhen, ne izključuje obstoja verjetnosti zmede. Tako **bi bilo treba preučiti, ali majhna podobnost nasprotujočih si znamk odtehta večja podobnost ali celo enakost proizvodov, ki jih ti znamki označujeta. Presoja, ki jo je opravilo Splošno sodišče, pa ne izpolnjuje zahteve po celoviti presoji, ki upošteva medsebojno odvisnost upoštevanih dejavnikov, zato je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo.**

Zato je **Sodišče sodbo Splošnega sodišča razveljavilo in mu zadevo vrnilo v razsojanje, da ponovno preuči obstoj verjetnosti zmede.**

OBVESTILO: Znamke in modeli Unije veljajo na celotnem ozemlju Evropske unije. Znamke Unije obstajajo skupaj z nacionalnimi znamkami. Modeli Skupnosti obstajajo skupaj z nacionalnimi modeli. Zahteve za registracijo znamk in modelov Unije se naslovijo na EUIPO. Zoper njegove odločbe se lahko vloži tožba pri Splošnem sodišču.

OBVESTILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev ali razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je ta utemeljena, se akt razveljavi ali razglasi za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo ali razglasitvijo ničnosti akta.

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

⁴ Zahteva po razlikovalnem učinku je določena v členu 7(1)(b) in (3) Uredbe št. 207/2009, ki določa, da se znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne registrirajo, razen če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.

⁵ Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 določa, da se ne registrirajo znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve.