

Zadeva C-112/21

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

25. februar 2021

Predložitveno sodišče:

Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska)

Datum predložitvene odločbe:

19. februar 2021

Tožeča stranka:

X BV

Tožena stranka:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (vrhovno sodišče Nizozemske)

CIVIELE KAMER (civilni senat)

[...] (ni prevedeno)

Datum 19. februar 2021

SODBA

v zadevi

X [tožeča stranka] B.V.,

s sedežem v [kraj sedeža],

VLAGATELJICA kasacijske pritožbe, [...] (ni prevedeno), v nadaljevanju:
[vlagateljica],

[...] (ni prevedeno)

proti

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY s sedežem v Almereju (Nizozemska),

2. Y [tožena stranka 2],

stanujoča [kraj stalnega prebivališča],

3. Z [tožena stranka 3],

stanujoča [kraj stalnega prebivališča],

NASPROTNE STRANKE v postopku s kasacijsko pritožbo [...] (ni prevedeno), v nadaljevanju skupaj: CCC in drugi,

[...] (ni prevedeno)

1. Potek postopka

[...] (ni prevedeno) [podatki o postopku]

2. Izhodišča in dejansko stanje

2.1

V kasacijskem postopku se lahko izhaja iz naslednjega.

(i) Brata [zadevna oseba 2] (v nadaljevanju: zadevna oseba 2) in [zadevna oseba 3] (v nadaljevanju: zadevna oseba 3) sta bila od leta 1968 do leta 1977 družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo s sedežem v Amersfoortu (Nizozemska), ki je upravljala avtobusno podjetje pod imenom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“ (v nadaljevanju: Amersfoort’s Bloei 1968).

(ii) Družba Amersfoort’s Bloei 1968 je od leta 1969 ali 1970 do leta 1977 opravljala prevoz potnikov z avtobusi, na katerih je bilo navedeno „[B]“. [Zadevna oseba 1] je bila oče [zadevne osebe 2] in [zadevne osebe 3] in je od leta 1935 do smrti leta 1971 opravljala občasni prevoz potnikov z avtobusi.

(iii) Leta 1975 je [zadevna oseba 2] ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo [vlagateljica]. [Vlagateljica] ima sedež v [kraj sedeža] in upravlja avtobusno podjetje. [Vlagateljica] od leta 1975 ali 1978 uporablja trgovski imeni „[A]“ in/ali „[vlagateljica]“.

(iv) [Zadevna oseba 2] se je leta 1977 umaknila iz družbe Amersfoort’s Bloei 1968, delovanje pa je nadaljevala [zadevna oseba 3] v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z imenom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.“ s

sedežem v Amersfoortu (v nadaljevanju: Amersfoort's Bloei B.V. 1977), pri čemer je bila drugi družbenik njena žena.

(v) [Zadevna oseba 3] je leta 1991 iz davčnih razlogov z ženo ustanovila družbo z neomejeno odgovornostjo „V.O.F. Amersfoort's Bloei“ s sedežem v Amersfoortu (v nadaljevanju: Amersfoort's Bloei 1991). Družbi Amersfoort's Bloei B.V. 1977 in Amersfoort's Bloei 1991 sta obstajali ena poleg druge.

(vi) Družbi Amersfoort's Bloei B.V. 1977 in Amersfoort's Bloei 1991 sta v obdobju od leta 1977 do leta 1997 na avtobusih uporabljali označbe, katerih del je bilo ime „[zadevna oseba 3]“.

(vii) Leta 1995, po smrti [zadevne osebe 3], sta delovanje družbe Amersfoort's Bloei 1991 nadaljevala sinova [zadevne osebe 3] pod imenom „V.O.F. Classic Coach Company“ (v nadaljevanju: CCC). Družba CCC je imela sedež najprej v Amersfoortu, od leta 1996 v Diemnu in od leta 2006 v Almereju (vse Nizozemska).

(viii) Družba CCC je vsaj od leta 2001 za prevoz potnikov uporabljala označbo „[C]“. Zadnjih nekaj let je na zadnji strani avtobusov družbe CCC označba „[D] [zadevna oseba 3]“.

(ix) [Vlagateljica] je imetnica besedne znamke Beneluksa [vlagateljica], ki je bila prijavljena 15. januarja 2008 in vpisana pod številko [006] med drugim za storitve iz razreda 39, vključno s storitvami avtobusnega podjetja.

2.2

V tem sporu [vlagateljica] med drugim predlaga, naj se družbi CCC in drugim naloži, naj prenehajo kršiti ter se v prihodnje vzdržijo kršitev njene besedne znamke Beneluksa [vlagateljica] in trgovskih imen [A] in [vlagateljica].

[Vlagateljica] je kot podlago za svoje zahtevke navedla, da družba CCC in drugi z uporabo označbe „[zadevna oseba 3]“ kršijo pravice iz njenih znamk v smislu člena 2.20(1)(b) in (d) (stara različica) (postal: člen 2.20(2)(b) in (d)) Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (v nadaljevanju: BKIL) in njene pravice iz trgovskega imena v smislu člena 5 Handelsnaamwet (zakon o trgovskem imenu, v nadaljevanju: Hnw).

2.3

Družba CCC in drugi so ugovarjali zatrjevani kršitvi znamke, pri čemer so se med drugim sklicevali na člen 2.23(2) (stara različica) BKIL. Člen 2.23(2) (stara različica) BKIL določa, da imetnik znamke ne more ugovarjati, da se v gospodarskem prometu uporablja podoben znak, ki je upravičen do varstva na podlagi prejšnje pravice, ki velja le na določenem območju, če in v obsegu, v katerem je ta pravica priznana za podlagi zakonskih določb ene od držav Beneluksa.

Družba CCC in drugi so ugovarjali zatrjevani kršitvi trговskega imena, pri čemer so se med drugim sklicevali na izgubo pravice.

2.4

Rechtbank (okrožno sodišče, Nizozemska) je ugodilo zahtevkom [vlagateljice].

2.5

Hof (pritožbeno sodišče, Nizozemska) je razveljavilo sodbo rechtbank (okrožno sodišče) in zavrnilo zahteve [vlagateljice].¹

V zvezi s tem je Hof (pritožbeno sodišče) v delu, ki je upošteven v postopku s kasacijsko pritožbo, razsodilo, kot sledi.

Zatrjevana kršitev znamke

[Vlagateljica] meni, da je očitana uporaba označbe [zadevna oseba 3] na avtobusih družbe CCC (del) uporabe znamke in uporabe trговskega imena. Družba CCC in drugi navajajo, da je treba to uporabo opredeliti izključno kot uporabo trговskega imena. Ker se stranke o tem strinjajo, bo hof (pritožbeno sodišče) očitano uporabo označbe [zadevna oseba 3] vsekakor štelo za (del) uporabe trговskega imena. Na vprašanje, ali gre tudi za uporabo znamke, glede na spodaj navedene premisleke ni treba odgovoriti. Če so družba CCC in drugi ime [zadevna oseba 3] na isti ali podoben način – vsaj kot (odločilen del) trговskega imena – uporabljali že ob vložitvi prijave znamke 15. januarja 2008, [vlagateljica] na podlagi člena 2.23(2) BKIL ne more ugovarjati uporabi „prejšnje pravice“. [...] (ni prevedeno)

Hof (pritožbeno sodišče) izhaja iz tega, da je družba CCC od leta 2006 opravljala prevoz potnikov sprva z enim modernim avtobusom in pozneje z dvema, pri čemer je bilo na zadnji strani navedeno ime [zadevna oseba 3] in z/pod tem navedbo www.[D].nl. Ta način uporabe imena [zadevna oseba 3] je treba opredeliti kot uporabo trговskega imena. To pomeni, da se lahko družba CCC in drugi uspešno sklicujejo na člen 2.23(2) BKIL in da je treba predlog za naložitev prenehanja kršitve znamke zavrniti. [...] (ni prevedeno)

Zatrjevana kršitev trговskega imena

Ker družba CCC in drugi navajajo, da je [vlagateljica] začela uporabljati svoje trговsko ime leta 1978 in da družba CCC trговskega imena ni začela uporabljati pred letom 1991, hof (pritožbeno sodišče) meni, da ima [vlagateljica] starejše pravice iz trговskega imena kot družba CCC. Zaradi uporabe spornega trговskega imena družbe CCC ([D] [zadevna oseba 3]) obstaja bojazen, da se bo pri javnosti pojavila zmeda s trговskima imenoma [vlagateljice] ([A] in [vlagateljica]). V vseh teh trговskih imenih je namreč ime [vlagateljica] razlikovalni del, pri čemer

¹ Gerechtshof Den Haag (pritožbeno sodišče v Haagu, Nizozemska), 12. februar 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

stranke opravljajo iste dejavnosti, delno prek blizu ležečih podjetjih na istem območju. [...] (ni prevedeno)

Hof (pritožbeno sodišče) meni, da so lahko družba CCC in drugi zaupali, da [vlagateljica] ne bo nasprotovala temu, da družba CCC na svojih avtobusih uporablja trgovsko ime [D] [zadevna oseba 3]. Hof (pritožbeno sodišče) pri tem upošteva, da je [vlagateljica] od leta 1977 do leta 1997 dopuščala, da so subjekti Amersfoort's Bloei in družba CCC uporabljali avtobuse s trgovskimi imeni, katerih razlikovalni ali vsaj za celotno sliko odločilni element je bilo ime [vlagateljica]; da je lahko družba CCC razumno domnevala, da je [vlagateljica] od leta 2007 dopuščala, da družba CCC (ponovno) opravlja prevoz potnikov v avtobusih pod trgovskim imenom [zadevna oseba 3] www.[D].nl/[D] [zadevna oseba 3]; da so subjekti Amersfoort's Bloei in [vlagateljica] približno dvajset let poslovali skupaj; in da ime [vlagateljica] kot (del) trgovskega imena izhaja iz podjetja skupnega starega očeta zadevnih oseb. V teh okoliščinah po merilih razumnosti in pravičnosti ni sprejemljivo, da bi lahko [vlagateljica] še konec leta 2015 ugovarjala tej uporabi na podlagi svojih prejšnjih pravic iz trgovskega imena. To, da so družba CCC in drugi lahko zaupali, da [vlagateljica] ne bo nasprotovala temu, da družba CCC na svojih avtobusih uporablja označbo [zadevna oseba 3], velja toliko bolj, ker je [vlagateljica] dolgo časa dopuščala uporabo označbe [C] na starodobnih avtobusih, ki jih je za prevoz potnikov uporabljala družba CCC. Družba CCC in drugi navajajo, da je bilo tako od leta 1991. [Vlagateljica] je priznala oziroma vsaj ni oporekala temu, da je imela družba CCC leta 1997 dva starodobna avtobusa, leta 2006 pa štiri, da je na teh starodobnih avtobusih vsaj od leta 2001 bila označba [C] in da je za to vedela. [Vlagateljica] je torej to uporabo dopuščala vsaj 14 let. [...] (ni prevedeno)

Le če bi bilo treba šteti, da [vlagateljica] od leta 2007 ni vedela, da je družba CCC na svojih avtobusih uporabljala trgovska imena [vlagateljica], te nevednosti pa ji tudi ne bi bilo mogoče očitati, druge okoliščine te zadeve (dopuščanje uporabe imena [vlagateljica] na avtobusih od leta 1977 do leta 1997 in na starodobnih avtobusih od leta 2001, dolgotrajno sodelovanje med strankami in skupni stari oče kot izvir trgovskega imena) zadostujejo za domnevo, da je družba CCC upravičeno zaupala, da [vlagateljica] ne bo nasprotovala temu, da družba CCC na svojih avtobusih uporablja trgovsko ime [D] [zadevna oseba 3]. [...] (ni prevedeno)

Posledica zgoraj navedenega je, da je lahko sklicevanje na izgubo pravice kot sredstvo obrambe proti zahtevkom iz pravice iz trgovskega imena uspešno in da je treba tudi te zahtevke zavrniti [...] (ni prevedeno)

3 Presoja pritožbenega razloga v postopku s kasacijsko pritožbo

3.1

Z deli od III do VIII kasacijske pritožbe se izpodbija presoja hof (pritožbeno sodišče) in obrazložitev, na kateri ta presoja temelji [...] (ni prevedeno), da se

lahko družba CCC in drugi uspešno sklicujejo na izgubo pravice kot sredstvo obrambe proti zahtevkom [vlagateljice] iz pravice iz trgovskega imena.

Očitki iz teh delov ne morejo pripeljati do ugoditve kasacijski pritožbi. [...] (ni prevedeno) [procesna določba]

3.2

Del I se nanaša na presojo hof (pritožbeno sodišče), da se lahko družba CCC in drugi uspešno sklicujejo na člen 2.23(2) (stara različica) BKIL.

V tem delu se med drugim navaja, da je hof (pritožbeno sodišče) izhajalo iz napačne razlage prava [...] (ni prevedeno) s tem, da je presodilo, da se smejo družba CCC in drugi sklicevati na člen 2.23(2) (stara različica) BKIL, če so pred vložitvijo prijave znamke ali ob njej 15. januarja 2008 uporabljali trgovsko ime [zadevna oseba 3]. V njem je poudarjeno, da se lahko družba CCC in drugi sklicujejo na določbo člena 2.23(2) (stara različica) BKIL, le če je bilo trgovsko ime družbe CCC in drugih starejše kot trgovsko ime [vlagateljice]. Ker je hof (pritožbeno sodišče) presodilo, da ima [vlagateljica] starejše pravice iz trgovskega imena kot družba CCC in drugi, in ker je [...] (ni prevedeno) presodilo, da gre za nevarnost zmede med trgovskima imenoma [vlagateljice] ter družbe CCC in drugih, naj glede na ta del družba CCC in drugi ne bi imeli „prejšnje pravice“ v smislu člena 2.23(2) (stara različica) BKIL.

3.3.1

Osrednje vprašanje, ki se postavlja z delom I, je, ali gre za „prejšnjo pravico“ v smislu člena 2.23(2) (stara različica) BKIL. V tej določbi je določeno:

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

3.3.2

S členom 2.23(2) (stara različica) BKIL je bil prenesen člen 6(2) razveljavljenih direktiv 89/104/EGS² in 2008/95/ES³. V zadnjenavedeni direktivi je bilo v tej določbi določeno:

² Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

³ Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL 2008, L 299, str. 25).

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

3.3.3

Člen 6(2) Direktive 2008/95/ES je bil nato praktično nespremenjen prevzet v člen 14(3) Direktive (EU) 2015/2436⁴. Ta določba je bila prenesena v sedanji člen 2.23(2) BKIL, ki pa ima praktično enako besedilo kot določba člena 2.23(2) (stara različica) BKIL, ki je v tem postopku osrednjega pomena.

3.3.4

Obravnavana zadeva izhaja iz konca leta 2015 (ko je [vlagateljica] pozvala družbo CCC in druge k prenehanju kršitve znamke). Zato se za obravnavano zadevo uporablja Direktiva 2008/95/ES.⁵

3.3.5

Po mnenju Hoge Raad (vrhovno sodišče) obstaja utemeljen dvom glede odgovora na vprašanje, kdaj je mogoče šteti, da gre za „prejšnjo pravico“ v smislu člena 6(2) razveljavljene Direktive 2008/95/ES. Sodišče Evropske unije se o tem še ni izreklo.

3.3.6

Zamisliti si je mogoče, da za domnevo „prejšnje pravice“ v smislu te določbe zadostuje, da je tretja oseba pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu uporabljala pravico, priznano v zakonodaji zadevne države članice, kot je razsodilo hof (pritožbeno sodišče).

3.3.7

Prav tako si je mogoče zamisliti, da se za domnevo „prejšnje pravice“ zahteva, da je na podlagi te prejšnje pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo [...] (ni prevedeno) mogoče imetniku znamke prepovedati uporabo.

V zvezi s tem je treba navesti, da je bilo v prvotnem predlogu besedila za člen 6(2) Direktive 89/104/EGS, ki ga je podala italijanska delegacija, navedeno:⁶

⁴ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1, popravek v UL 2016, L 110, str. 5).

⁵ Glej sodbo Sodišča z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, točka 19.

⁶ Dokument 9377/86 z dne 15. oktobra 1986, st. 12, opomba 26:
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

„The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*“ [poudarek dodalo Hoge Raad (vrhovno sodišče)]

Del besedila, ki je poudarjen, nazadnje ni bil prevzet v člen 6(2) Direktive 89/104/EGS.

Poleg tega je treba navesti, da člen 4(4)(c) Direktive 2008/95/ES in člen 5(4)(b) Direktive 2015/2436 določata, da lahko vsaka država članica določi, da se znamka ne registrira ali se, če je registrirana, ugotovi njena ničnost, če je – in v obsegu, v katerem je – mogoče prepovedati uporabo znamke na podlagi prejšnje pravice.⁷

3.3.8

Poleg tega si je mogoče zamisliti, da je za domnevo „prejšnje“ pravice tretje osebe pomembno, ali ima imetnik znamke še starejšo (v zakonodaji zadevne države članice priznано) pravico v zvezi z znakom, ki je bil prijavljen kot znamka, in če je tako, ali je na podlagi te še starejše pravice mogoče prepovedati uporabo domnevne „prejšnje pravice“ tretje osebe (glej za obravnavano zadevo v nadaljevanju v točki 3.3.9).

3.3.9

Hof (pritožbeno sodišče) je v tej zadevi razsodilo, da ima imetnik znamke [vlagateljica] v zvezi z znakom „[vlagateljica]“, ki je bil prijavljen kot znamka, še starejše pravice iz trgovskega imena kot družba CCC in drugi [...] (ni prevedeno). Po mnenju hof (pritožbeno sodišče) pa je [vlagateljica] izgubila pravico, da na podlagi teh prejšnjih pravic iz trgovskega imena prepove družbi CCC in drugim uporabo trgovskega imena [zadevna oseba 3], ki je domnevno „prejšnja pravica“ družbe CCC in drugi [...] (ni prevedeno).

V skladu z nizozemskim pravom je mogoče predpostavljati, da gre za izgubo pravice, če je imetnik pravice ravnal na način, ki po merilih razumnosti in pravičnosti ni združljiv s poznejšim uveljavljanjem njegove pravice ali upravičenja. Zgolj potek časa za to ni dovolj. Obstajati morajo posebne okoliščine, na podlagi katerih se je pri drugi stranki vzbudilo legitimno pričakovanje, da imetnik pravice ne bo več uveljavljal svojega upravičenja, ali zaradi katerih bi se

⁷ Glej tudi člen 8(4)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1), in člen 8(4)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamke Evropske Unije (UL 2017, L 154, str. 1).

položaj druge stranke nepravilno otežil ali poslabšal, če bi se še vedno uveljavljala pravica ali upravičenje.⁸

Glede na navedbe iz točke 3.1 je treba v tej zadevi izhajati iz tega, da se lahko družba CCC in drugi uspešno sklicujejo na izgubo pravice kot sredstvo obrambe proti zahtevkom [vlagateljice] iz pravice iz trgovskega imena. To pomeni, da [vlagateljica] na podlagi svojih še starejših pravic iz trgovskega imena ne more prepovedati, da bi družba CCC in drugi uporabljali trgovsko ime [zadevna oseba 3], ki je domnevna „prejšnja pravica“ družbe CCC in drugi.

3.3.10

Ker je v obravnavani zadevi odgovor na vprašanje, kako je treba razlagati pojem „prejšnja pravica“ iz člena 6(2) razveljavljene Direktive 2008/95/ES, pomemben za odločitev o delu I in ker na to vprašanje ni mogoče odgovoriti brez razumnega dvoma, bo Hoge Raad (vrhovno sodišče) to vprašanje predložilo Sodišču kot vprašanje za predhodno odločanje.

3.4

[...] (ni prevedeno) [nanaša se na nacionalni postopek]

4. Opis dejanskega stanja in izhodišč, na katere se bo morala nanašati razlaga Sodišča

Hoge Raad (vrhovno sodišče) napotuje na dejansko stanje, navedeno v točkah od 2.1 do 2.5 in 3.3.9, ter izhodišča, iz katerih je treba izhajati pri odgovoru na vprašanji za predhodno odločanje.

Poleg tega je izhodišče to, da so trgovski imeni „[A]“ in „[vlagateljica]“ [vlagateljice] ter trgovsko ime „[zadevna oseba 3]“ družbe CCC in drugi na nizozemskem priznane pravice v smislu člena 6(2) razveljavljene Direktive 2008/95/ES.

5. Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali za ugotovitev, da gre za „prejšnjo pravico“ tretje osebe v smislu člena 6(2) razveljavljene Direktive 2008/95/ES,

a) zadostuje, da je ta tretja oseba pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu uporabljala pravico, priznано v zakonodaji zadevne države članice, ali pa

⁸ [...] (ni prevedeno)

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

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

6 Sklep

[...] (ni prevedeno) [Hoge Raad (vrhovno sodišče) postavi vprašanja, prekinitiv postopka]

[...] (ni prevedeno) [podpis]