

**Zadeva C-365/24**

**Predlog za sprejetje predhodne odločbe**

**Datum vložitve:**

20. maj 2024

**Predložitveno sodišče:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

**Datum predložitvene odločbe:**

20. maj 2024

**Pritožnik:**

Purefun Group AB

**Nasprotna stranka:**

Doggy AB

---

[...] (ni prevedeno)

**Nasprotna stranka**

Doggy AB, [...]

**PREDMET SPORA**

Kršitev blagovne znamke itd.; predlog Sodišču Evropske unije za sprejetje predhodne odločbe

**IZPODBIJANA ODLOČBA**

Sodba Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) z dne 16. decembra 2022 [...] Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) [izdaja] naslednji

**SKLEP** (predložiti 20. maja 2024)

1. Pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve izdaja sklep, naj se na podlagi člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Sodišču Evropske unije vložil predlog za sprejetje predhodne odločbe v skladu s Prilogo A k temu zapisniku.

2. Pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve je odločilo, da se odločanje prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.

Zoper ta sklep ni pritožbe.

[...] (ni prevedeno)

### **Predmet spora v postopku v glavni stvari in upoštevno dejansko stanje**

- 1 Stranki zadeve sta družbi Doggy AB (v nadaljevanju: Doggy) in Purefun Group AB (v nadaljevanju: Purefun).
- 2 Družba Doggy je proizvajalka hrane za pse in mačke, ki se med drugim ukvarja s proizvodnjo in trgovino s hrano in drugimi izdelki za živali ter s tem povezanimi dejavnostmi, kot je navedeno v opisu družbe. Hrana se prodaja v trgovinah in na spletnih mestih trgovcev na drobno.
- 3 Družba Purefun je trgovec na drobno, ki ponuja izdelke za skrbnike psov, vključno s hrano in priborji za pse. Izdelke prodaja prek spletne strani družbe z domeno doggie.se.

#### *Postopek pred sodiščem za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve*

- 4 Novembra 2021 je družba Doggy pri sodišču za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve vložila tožbo zoper družbo Purefun. V njej je družba Doggy zahtevala, kolikor je upoštevno, naj sodišče družbi Purefun prepove uporabo znaka DOGGIE pri izvajanju dejavnosti prodaje hrane za živali ter drugih izdelkov in pripomočkov za živali, sicer se ji naloži globa, ter družbi Purefun naloži plačilo odškodnine družbi Doggy v višini 150.000 švedskih kron (SEK) ter določen znesek obresti.
- 5 Družba Doggy je, kolikor je upoštevno, svoj zahtevek v bistvu utemeljila z naslednjim. Družba Doggy je med drugim imetnica nacionalne registrirane besedne znamke DOGGY za proizvode iz razreda 31 v zvezi s hrano za živali ter imena podjetja Doggy AB. Družba Purefun opravlja svoje dejavnosti pod imenom domene doggie.se. Družba Purefun trži in prodaja različne izdelke in pripomočke za pse, vključno s hrano za živali in predmeti za žvečenje. Svoje poslovne dejavnosti opravlja pod znakom DOGGIE. Družba Doggy družbi Purefun ni dovolila uporabe navedenega znaka. Obstaja enakost oziroma vsaj velika podobnost med, na eni strani, blagom in storitvami, označenimi z blagovnimi znamkami in imenom podjetja Doggy, ter storitvami, ki jih na drugi strani zagotavlja družba Purefun pod znakom DOGGIE. Poleg tega je slednji znak zelo podoben blagovni znamki in imenu podjetja Doggy. Družba Purefun krši izključne pravice družbe Doggy do blagovne znamke in imena podjetja. Razumno

je, da se družbi Purefun naloži plačilo odškodnine v višini 150.000 SEK za uporabo blagovne znamke in imena podjetja.

- 6 Družba Purefun izpodbija navedbe družbe Doggy in njene trditve, da družba Purefun krši njene blagovne znamke in ime podjetja, saj, kot trdi družba Purefun, znaka nimata razlikovalnega značaja. Po navedbah družbe Purefun je razlikovalni značaj v vsakem primeru zelo splošen. Nadalje, podobnost med blagom in blagovno znamko je omejena, zato verjetnost zmede ni podana. Družba Purefun trdi, da se prodaja na spletnem mestu doggie.se nanaša večinoma na blago za skrbnike psov in ne na hrano ali priboljške za pse.
- 7 Sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve je ugodilo zahtevkom družbe Doggy. Navedeno sodišče je ugotovilo, da obstaja verjetnost zmede med blagovnimi znamkami in imenom podjetja Doggy na eni strani ter znakom družbe Purefun na drugi ter da družba Purefun z uporabo [navedenega znaka] krši pravice družbe Doggy. Sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve je ugotovilo, da obstajajo razlogi, da se družbi Purefun prepove uporaba znaka in ji naloži plačilo razumne odškodnine.
- 8 Navedeno sodišče je najprej preverilo, ali obstaja verjetnost zmede med znakom družbe Purefun in besedno znamko družbe Doggy, in ugotovilo, da obstaja, nato pa je ugotovilo, da ni razloga za drugačno ugotovitev glede imena podjetja.

*Postopek pred pritožbenim sodiščem za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve*

- 9 Družba Purefun je vložila pritožbo zoper sodbo sodišča za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve in predlagala, naj pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve zavrže zahtevke družbe Doggy. Stranke so pred pritožbenim sodiščem za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve v bistvenem navajali iste trditve kot pred sodiščem za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve.
- 10 V postopku pred pritožbenim sodiščem za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve pa se je postavilo vprašanje razlage prava Unije.

### **Upoštevne nacionalne določbe in določbe prava Unije**

*Švedsko pravo*

Varumärkeslagen (2010:1877) (zakon št. 1877 iz leta 2010 o blagovnih znamkah; v nadaljevanju: zakon o blagovnih znamkah)

- 11 Z navedenim zakonom se med drugim prenašajo določbe Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju: direktiva o blagovnih znamkah).

- 12 Člen 8 v poglavju 1 zakona o blagovnih znamkah določa, da ima imetnik imena podjetja ali druge poslovne označbe izključne pravice do znaka kot komercialnega znaka.
- 13 Člen 10 v poglavju 1 zakona o blagovnih znamkah nadalje določa, da izključna pravica do komercialnega znaka na podlagi člena 8 v poglavju 1 zakona o blagovnih znamkah pomeni, da nihče razen imetnika ne sme, brez soglasja slednjega, pri poslovanju uporabljati znaka za blago in storitve, če je ta enak ali podoben komercialnemu znaku ter se uporablja v zvezi z enakim ali podobnim blagom ali storitvami, če obstaja verjetnost zmede, vključno s tveganjem, da bi lahko uporaba znaka dajala vtis, da obstaja povezava med uporabnikom znaka in imetnikom komercialnega znaka.
- 14 Člen 3 v poglavju 8 zakona o blagovnih znamkah določa, da lahko sodišče, na predlog imetnika komercialnega znaka, na podlagi člena 8 v poglavju 1 zakona o blagovnih znamkah osebi, ki krši blagovno znamko, prepove nadaljnje kršitve, sicer se ji naloži globa.
- 15 Člen 4 v poglavju 8 zakona o blagovnih znamkah določa, da mora oseba, ki krši blagovno znamko, plačati odškodnino za njeno uporabo.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (zakon št. 1653 iz leta 2018 o imenih podjetij; v nadaljevanju: zakon o imenih podjetij)

- 16 Člen 1 v poglavju 1 zakona o imenih podjetij določa, da je ime podjetja tisto, pod katerim trgovec opravlja svoje dejavnosti. Tretji odstavek navedenega člena določa, da je „poslovna označba“ skupni pojem, ki vključuje imena podjetij in sekundarne znake.
- 17 Člen 2 v poglavju 1 zakona o imenih podjetij določa, da ima trgovec izključne pravice do imena podjetja na podlagi registracije ali na podlagi uporabe.
- 18 Člen 1 v poglavju 2 zakona o imenih podjetij določa, da je mogoče ime podjetja registrirati le, če omogoča razlikovanje dejavnosti imetnika od dejavnosti drugih. V skladu z drugim odstavkom zadevne določbe je treba pri presoji, ali ima ime podjetja razlikovalni značaj, upoštevati trajanje in obseg uporabe imena podjetja. Nadalje, če je ime podjetja sestavljeno le iz splošne oznake narave dejavnosti oziroma izdelka ali storitve, ki se v okviru dejavnosti zagotavlja, ali če je ime podjetja sestavljeno le iz imena kraja, ki se splošno uporablja, ali podobnega, se ne šteje, da ima ime podjetja samo po sebi razlikovalni značaj. Če ime podjetja vključuje oznako kot je družba z omejeno odgovornostjo, osebna družba ali gospodarsko združenje oziroma kratico take oznake, se taka oznaka pri presoji ne upošteva.

*Pravo Unije*

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU)

- 19 Člena 34 in 35 PDEU določata, da so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in izvozu ter vsi ukrepi z enakim učinkom.
- 20 Člen 36 PDEU določa, da določbe členov 34 in 35 PDEU ne izključujejo prepovedi ali omejitev pri uvozu ali izvozu, če so med drugim utemeljene z varstvom industrijske in poslovne lastnine.

#### Direktiva o blagovnih znamkah

- 21 Člen 1 navedene direktive določa, da se ta uporablja za vsako blagovno znamko v zvezi z blagom ali storitvami, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot, med drugim, posamična blagovna znamka.
- 22 Člen 5(1)(b) določa, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo ugotovi za nično, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
- 23 Člen 5(4)(a) določa, da lahko vsaka država članica določi, da se poznejša blagovna znamka ne more registrirati, če je bil drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo poznejše blagovne znamke in če znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke. Člen 5(4)(b)(iv) nadalje določa, da se lahko uporaba blagovne znamke prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2 in točke (a) odstavka 4 ter zlasti pravice industrijske lastnine.
- 24 Člen 10(1) določa, da registracija blagovne znamke podeljuje imetniku izključne pravice iz te znamke. Člen 10(2)(b) določa, da ima imetnik te registrirane blagovne znamke pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepreči, da bi v gospodarskem prometu v povezavi z blagom in storitvami uporabljale kakršen koli znak, če je znak enak ali podoben blagovni znamki in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje možnost povezovanja znaka in blagovne znamke. Člen 10(3)(d) nadalje določa, da je na podlagi odstavka 2 zlasti lahko prepovedana uporaba znaka kot trговskega imena ali imena podjetja ali kot dela trговskega imena ali imena podjetja.
- 25 Člen 39(1) določa, da se blago in storitve, za katere se vloži prijava za registracijo blagovne znamke, razvrstijo v skladu s sistemom klasifikacije, uvedenim z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 (v nadaljnjem besedilu: Nicejska klasifikacija). Člen 39(2) nadalje določa, da prijavitelj dovolj jasno in natančno opredeli blago in storitve, za katere se zahteva varstvo, s čimer pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogoči, da lahko samo na tej podlagi določijo obseg zahtevanega varstva.

## **Razlogi za vložitev predloga pritožbenega sodišča za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve za razlago prava Unije**

### *Navzkrižno varstvo*

- 26 Na podlagi zakona o blagovnih znamkah ima imetnik imena podjetja izključne pravice do navedenega imena kot komercialnega znaka. To na primer pomeni, da lahko uporaba komercialnega znaka, ki bi ga bilo mogoče zamenjati z imenom drugega podjetja, pomeni kršitev izključne pravice do imena podjetja na podlagi prava blagovnih znamk (tako imenovano navzkrižno varstvo). Člen 3 v poglavju 1 zakona o imenih podjetij določa, da ima imetnik blagovne znamke ali drugega komercialnega znaka podobno izključno pravico do znaka kot poslovne označbe.
- 27 Če torej stranka trdi, da uporaba komercialnega znaka krši varstvo blagovne znamke, ki izhaja iz registracije imena podjetja, je za presojo kršitve treba uporabiti določbe zakona o blagovnih znamkah. S švedskim zakonom o blagovnih znamkah se v nacionalno pravo prenaša direktiva o blagovnih znamkah. Čeprav pravo imen podjetij na ravni Unije ni tako harmonizirano kot pravo blagovnih znamk, so vprašanja glede imen podjetij zaradi navzkrižnega varstva predmet harmonizacije.
- 28 Direktiva o blagovnih znamkah ne vsebuje nobenih določb o navzkrižnem varstvu, ki bi ustrezale členu 8 v poglavju 1 zakona o blagovnih znamkah. Vendar pa člen 5(4)(a) direktive o blagovnih znamkah določa, da lahko države članice določijo, da poslovna označba (v navedeni direktivi je uporabljen izraz „drug[...] znak[...]“, ki se uporablja v gospodarskem prometu“) lahko onemogoča registracijo poznejše blagovne znamke, če znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke. Vendar pa v direktivi niso opredeljeni pogoji, pod katerimi lahko imetnik imena podjetja prepove uporabo znaka kot blagovne znamke.

### *Pravice do blagovne znamke, ki izhajajo iz registriranega imena podjetja*

- 29 Registracija imena podjetja pomeni, da se imetniku navedenega imena samodejno zagotovi varstvo, kot če bi šlo za registrirano blagovno znamko. Sedanja nacionalna zakonodaja od trgovca ne zahteva uporabe svojega imena podjetja kot komercialnega znaka, da bi zanj veljalo varstvo kot za komercialni znak. Zato na primer velja, da tudi če se ime podjetja sploh ne uporablja kot komercialni znak, imetnik imena podjetja kljub temu uživa varstvo zoper drug subjekt, ki uporablja komercialni znak, ki bi ga bilo mogoče zamenjati z imenom podjetja. V takem primeru se lahko šteje, da se varstvo nanaša na ime podjetja kot potencialni komercialni znak.
- 30 Vendar pa se pravice do blagovne znamke, ki izhajajo iz registriranega imena podjetja, uporabljajo le v sektorju ali na področju dejavnosti, ki so navedene v opisu podjetja, kot jih je družba navedla ob registraciji imena podjetja. Poslovno dejavnost je treba navesti glede na njeno naravo ter jo opisati tako jasno in določno, da jo lahko brez težav razume vsakdo, ki želi informacije o družbi. Zato

ne zadošča, če je v poslovnem opisu na primer navedeno, da družba opravlja trgovsko dejavnost, ampak je treba navesti tudi vrsto blaga, s katerim družba trguje. Družba mora torej navesti sektor, v katerem opravlja dejavnosti. Vendar pa glede navedbe poslovnega opisa ni nobenih drugih zahtev, kot je na primer sistem klasifikacije ali zahteve glede jasnosti in točnosti, ki se uporabljajo za registrirane blagovne znamke.

- 31 Posledično se pri primerjavi komercialnega znaka z imenom podjetja podobnost blaga in storitev presoja na podlagi tega, ali se komercialni znak nanaša na blago oziroma storitve, povezane s poslovnim opisom, navedenim ob registraciji imena podjetja. Ker niso določene nobene zahteve glede uporabe imena podjetja kot komercialnega znaka, se lahko šteje, da iz besedila švedske določbe v členu 8 poglavja 1 zakona o blagovnih znamkah izhaja širše varstvo blagovnih znamk na podlagi registracije imena podjetja kot na podlagi registracije blagovne znamke.
- 32 Ker prav tako ni določen noben sistem klasifikacije oziroma niso določene nobene izrecne zahteve glede jasnosti in natančnosti poslovnega opisa, lahko pride do zmede in je težko presoditi, katere vrste blaga ali storitev je treba primerjati pri oceni podobnosti blaga ali storitev. Oceno je nato dejansko treba opraviti tako, da se blago ali storitve presojajo glede na sektor, v katerem se ime podjetja uporablja. Navedeno specifično pravilo v zvezi s pravicami do blagovne znamke je upoštevno tudi glede obsega varstva, ki se zagotavlja imenu podjetja na podlagi prava blagovnih znamk, in mogoče je domnevati, da v okviru prava blagovnih znamk zagotavlja širše varstvo na podlagi registracije imena podjetja kot na podlagi registracije blagovne znamke.
- 33 Zahteva, povezana z resno in dejansko uporabo, je materialni pogoj za varstvo blagovnih znamk na podlagi direktive. Zato se postavlja vprašanje, ali je na podlagi direktive mogoče sprejeti nacionalno zakonodajo, ki imenu podjetja zagotavlja varstvo kot v primeru blagovne znamke, ne da bi se uporabljal kot označba porekla za blago in storitve. Podobno se postavlja vprašanje, ali se lahko varstvo blagovne znamke nanaša na vrsto blaga in storitev, na katere se nanaša poslovni opis, vendar ki ni bilo dejansko uporabljeno v praksi na področju, na katerega se poslovni opis nanaša.
- 34 Tako nacionalno pravilo bi lahko načeloma omogočilo izogibanje zahtevi po jasni in natančni navedbi vrste blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo blagovne znamke. Država članica, ki bi trgovcu zagotovila varstvo blagovne znamke v večji meri oziroma pod drugačnimi pogoji od tistih v direktivi o blagovnih znamkah, bi torej ustvarila ovire za druge trgovce, ki prodajajo blago ali storitve čez mejo, saj bi bilo mogoče trditi, da ti v taki državi članici kršijo pravice blagovnih znamk, ki ne temeljijo na pravu Unije. To pa bi lahko posledično vplivalo na prosti pretok blaga in storitev. Zato se postavlja vprašanje, ali nacionalno pravilo, ki pomeni odstopanje od direktive o blagovnih znamkah, kot je v obravnavani zadevi, pomeni oviro trgovcem, ki opravljajo čezmejne dejavnosti.

- 35 Pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve potrebuje odgovore na spodaj navedeni vprašanji, da bi lahko izdalo sodbo v postopku v glavni stvari.

### **Vprašanji glede razlage**

- 36 Vprašanji se nanašata na razlago direktive o blagovnih znamkah in se glasita:
1. Ali je ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in temeljnega načela prostega pretoka blaga in storitev, ki ga določa pravo Unije, mogoče šteti, da je sistem nacionalne zakonodaje, v skladu s katerim je mogoče na podlagi prejšnje pravice do imena podjetja prepovedati uporabo poznejšega komercialnega znaka na celotnem področju dejavnosti, na katerem je ime podjetja registrirano, in ne da bi veljala zahteva, da je treba ime podjetja uporabljati za razlikovanje blaga ali storitev, skladen z določbami direktive o blagovnih znamkah, zlasti s členom 1 in členom 5(4)?
  2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je skladno z direktivo o blagovnih znamkah in pravom Unije na splošno, če se ime podjetja, ki se samo po sebi uporablja kot znak za razlikovanje določene vrste blaga ali storitev na področju dejavnosti, na katerem je registrirano ime podjetja, šteje za razlog za prepoved uporabe poznejšega komercialnega znaka v zvezi z vrsto blaga ali storitev, ki se razlikujejo od tistih, glede katerih se ime podjetja uporablja kot znak?

[...] (ni prevedeno)