Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

21. prosinca 2016.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. stavak 1. točka (b) – Članak 15. stavak 1. – Članak 51. stavak 1. točka (a) – Opseg isključivog prava nositelja – Petogodišnje razdoblje nakon registracije“

U predmetu C-654/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a koji je uputio Högsta domstolen (Vrhovni sud, Švedska) odlukom od 3. prosinca 2015., koju je Sud zaprimio 7. prosinca 2015., u postupku

Länsförsäkringar AB

protiv

Matek A/S,

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Matek A/S, S. Wendén i M. Yngner, *advokater*,

— za Europsku komisiju, T. Scharf i K. Simonsson, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: švedski

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Länsförsäkringara AB i Mateka A/S povodom navodne povrede od strane potonjeg isključivog prava koje Länsförsäkringar ima kao nositelj žiga Europske unije.

Pravni okvir

3 Uvodna izjava 10. Uredbe br. 207/2009 glasi:

„Nema opravdanja za zaštitu žigova [Europske unije] ili, u odnosu na njih, svakog žiga registriranog prije njih, osim ako se ti žigovi stvarno rabe.”

4 Članak 9. stavak 1. te uredbe pod naslovom „Prava koja proizlaze iz žiga [Europske unije]” propisuje:

„Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

[…]

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[…]”

5 Članak 15. stavak 1. navedene uredbe, pod naslovom „Uporaba žigova [Europske unije]”, glasi:

„Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u [Uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig [Europske unije] podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

[…]”

6 Člankom 51. te uredbe, naslovljenim „Razlozi za opoziv”, određeno je:

„1. „Prava nositelja žiga [Europske unije] proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen Uredu [Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u [Uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu; međutim, nitko ne može zahtijevati da prava nositelja žiga Zajednice budu opozvana kad stvarna uporaba žiga započne ili se nastavi tijekom vremenskog razmaka između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva ili protutužbe; međutim, početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva ili protutužbe, a koje je započelo najranije nakon

isteka neprekinutog razdoblja od pet godina neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili za nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da postoji mogućnost podnošenja zahtjeva ili protutužbe;

[…]

2. Kad osnovani razlozi za opoziv prava postoje u odnosu na samo neke proizvode ili samo neke usluge za koje je taj žig [Europske unije] registriran, prava nositelja proglašavaju se opozvanima u odnosu na samo te proizvode ili samo te usluge."

7 Članak 55. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Posljedice opoziva i ništavosti", propisuje:

„1. Smatra se da žig [Europske unije] nema učinke navedene u ovoj Uredbi od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv ili od datuma podnošenja protutužbe, u mjeri u kojoj su prava nositelja opozvana. Moguće je da se na zahtjev jedne od stranaka u odluci utvrdi i neki raniji datum, na koji se pojavio neki od razloga za opoziv."

8 U skladu s člankom 99. te uredbe, pod naslovom „Pretpostavka valjanosti – obrana u odnosu na meritum":

„1. Sudovi za žig [Europske unije] smatraju žig [Europske unije] valjanim, osim ako njegovu valjanost osporava tuženik protutužbom za opoziv žiga ili protutužbom za proglašavanje žiga ništavim.

[…]

3. U postupcima povodom tužbe iz članka 96. stavka (a) i (c) prigovor u odnosu na opoziv ili na ništavosti žiga [Europske unije], koji je podnesen drukčije nego protutužbom, dopušten je samo ako se tuženik pozove na to da bi se prava nositelja žiga [Europske unije] mogla opozvati zbog nedostatne uporabe ili, da bi se žig [Europske unije] mogao proglasiti ništavim na temelju ranijeg prava tuženika."

9 Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016.

10 Na temelju zadnjenavedene uredbe, članak 99. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 izmijenjen je sljedećim tekstom:

„U postupcima povodom tužbe iz članka 96. točaka (a) i (c), prigovor u odnosu na opoziv žiga EU-a koji je podnesen drukčije nego protutužbom dopušten je ako se tuženik pozove na to da bi žig EU-a mogao opozvati zbog nedostatka stvarne uporabe u vrijeme pokretanja postupka povodom tužbe zbog povrede."

Glavni postupak i prethodna pitanja

11 Länsförsäkringar, koji obavlja djelatnosti u području bankarstva, ulaganja sredstava i osiguranja, nositelj je figurativnog žiga Europske unije br. 005423116. Taj je žig registriran 4. siječnja 2008. posebno za usluge iz razreda 36. i 37. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Ta registracija obuhvaća, što se tiče razreda 36., osobito, poslove s nekretninama, procjene nekretnina, iznajmljivanje stanova i poslovnih prostora, kao i upravljanje nekretninama i, što se tiče razreda 37., izgradnju, popravke i održavanje, kao i usluge postavljanja.

12 Glavna djelatnost Mateka je proizvodnja i sklapanje drvenih kuća. U okviru te aktivnosti to je društvo tijekom 2007. počelo koristiti logotip koji je registriralo tijekom 2009. za proizvode iz razreda 19. Nicanskog sporazuma, koji obuhvaća „nemetalne građevinske materijale; nemetalne krute građevinske cijevi; asfalt, katran i bitumen; nemetalne prijenosne konstrukcije; nemetalne spomenike”.

13 Smatrajući da je zbog korištenja tog logotipa od 2008. do 2011. godine Matek povrijedio njegovo isključivo pravo koje proizlazi iz žiga Europske unije kojega je nositelj, Länsförsäkringar je podnio Stockholms tingsrätt (prvostupanjski sud u Stockholmu, Švedska) zahtjev na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 s ciljem da Mateku zabrani, pod prijetnjom novčane kazne, korištenje znakova sličnih tom žigu u trgovačkom prometu u Švedskoj. Taj zahtjev je Stockholms tingsrätt (prvostupanjski sud u Stockholmu) usvojio.

14 Svea hovrätt (žalbeni sud u Svei, Švedska) pobio je tu odluku. Naime, iako je žalbeni sud utvrdio da je logotip koji Matek koristi sličan žigu Europske unije koji je registrirao Länsförsäkringar, on je ipak presudio, suprotno od Stockholms tingsrätta (prvostupanjski sud u Stockholmu), da se ispitivanje sličnosti predmetnih proizvoda i usluga ne treba provoditi na temelju formalne registracije toga žiga nego na temelju djelatnosti koju je nositelj žiga stvarno obavljao. Svea hovrätt (žalbeni sud u Svei, Švedska) je također zaključio, u okviru ukupne ocjene, da u ovom slučaju nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu.

15 Länsförsäkringar je podnio žalbu pred sudom koji je uputio zahtjev, Högsta domstolen (Vrhovni sud, Švedska), navodeći da se ocjenjivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u smislu članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 mora temeljiti tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije isključivo na toj registraciji, a ne na stvarnoj uporabi toga žiga.

16 Prema sudu koji je uputio zahtjev, sudska praksa Suda ne dopušta utvrđivanje važnosti koju je potrebno pridati, u cilju primjene članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, registraciji u odnosu na stvarnu uporabu žiga Europske unije u slučaju kada treća osoba koristi bez ovlaštenja, u trgovačkom prometu, žig koji je sličan takvom žigu tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije istog.

17 U tim je okolnostima Högsta domstolen (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Utječe li činjenica da nositelj nije stvarno rabio žig [Europske unije] tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije u Europskoj uniji za proizvode ili usluge obuhvaćene registracijom na isključivo pravo nositelja?

2. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1., u kojim okolnostima i na koji način ta situacija utječe na isključivo pravo?”

O prethodnim pitanjima

18 Svojim pitanjima, koja je potrebno zajedno ispitati, sud koji je uputio zahtjev u biti želi saznati treba li članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije njegov nositelj može, u slučaju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, zabraniti trećim osobama da u trgovačkom prometu koriste znak koji je istovjetan ili sličan njegovu znaku za sve proizvode i usluge istovjetne ili slične onima za koje je taj žig registriran, bez obveze dokazivanja stvarne uporabe toga žiga za te proizvode ili usluge.

19 Matek smatra da se članak 9. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 primjenjuje samo ako se predmetni žig Europske unije stvarno koristi.

20 Naprotiv, Europska komisija smatra da iz te odredbe u vezi s člankom 15. stavkom 1. i člankom 51. stavkom 1. točkom (a) te uredbe proizlazi da se nositeljevo isključivo pravo tijekom razdoblja od pet godina računajući od registracije toga žiga primjenjuje na sve proizvode i usluge za koje je isti registriran, neovisno o tome je li bio stvarno upotrebljavan u Uniji za te proizvode ili usluge. Nakon isteka toga razdoblja na tuženiku je da u postupku zbog povrede istakne, na temelju članka 99. stavka 3. navedene uredbe, da se prava nositelja mogu opozvati zbog nedostatne uporabe navedenog žiga.

21 Iz spisa podnesenog Sudu proizlazi da je sud koji je uputio zahtjev posebno suočen s pitanjem treba li tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije sličnost predmetnih proizvoda i usluga i, stoga, postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u smislu članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 ocjenjivati uzimajući u obzir sve proizvode i usluge za koje je taj žig registriran ili, naprotiv, samo na temelju proizvoda i usluga za koje je nositelj već započeo sa stvarnom uporabom toga žiga.

22 Prema članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, nositelj žiga Europske unije ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe svaki znak kad zbog istovjetnosti s tim žigom ili sličnosti tome žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

23 Iako ta odredba ne navodi precizno kako bi nositelj trebao rabiti svoj žig Europske unije kako bi se mogao pozvati na isključivo pravo koje iz njega proizlazi, članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 predviđa, naprotiv, da u slučaju kada u petogodišnjem razdoblju računajući od njegove registracije nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, ili ako je takva uporaba bila suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, taj žig podliježe sankcijama predviđenima tom uredbom, osim ako se nositelj može pozvati na opravdane razloge za neuporabu.

24 U tom pogledu, članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 propisuje da se u tom slučaju i pod uvjetom njegovih naknadnih objašnjenja prava nositelja žiga Europske unije proglašavaju opozvanima na zahtjev podnesen EUIPO-u ili na protutužbu u postupku zbog povrede. Članak 51. stavak 2. te uredbe osim toga navodi da, kad osnovani razlozi za opoziv prava postoje u odnosu na samo neke proizvode ili samo neke usluge za koje je navedeni žig registriran, prava nositelja proglašavaju se opozvanima u odnosu na samo te proizvode ili samo te usluge.

25 Ustanovljujući u članku 15. stavku 1. i u članku 51. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 pravilo o opozivu žiga Europske unije zbog izostanka petogodišnje uporabe, zakonodavac Unije je odlučio, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 10. te uredbe, podvrgnuti osiguranje prava vezanih uz žig Europske unije uvjetu stvarnog korištenja. Taj uvjet je objašnjen stavom da nije opravdano da žig koji se ne koristi stvara prepreku tržišnom natjecanju ograničavajući niz znakova koje bi drugi mogli registrirati kao žig te time lišavajući konkurente mogućnosti korištenja znaka koji je istovjetan ili sličan tome žigu tijekom stavljanja na zajedničko tržište proizvoda ili usluga koji su istovjetni ili slični onima koji su zaštićeni odnosnim žigom (vidjeti, u tom smislu, presude od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32., i od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i Centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 54.).

26 Iz teksta i ciljeva članka 15. stavka 1. i članka 51. stavka 1. točke (a) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da se, do isteka roka od pet godina nakon registracije žiga Europske unije, prava nositelja ne mogu proglasiti opozvanima ni u dijelu ni za sve proizvode ili usluge za koje je taj žig registriran. Te odredbe tako nositelju daju odgodni rok za početak stvarne uporabe žiga, tijekom kojega se može pozvati na isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga, na temelju članka 9. stavka 1. te uredbe, za sve proizvode i usluge, bez potrebe za dokazivanjem takve uporabe.

27 Stoga, da bi se sukladno članku 9. stavku 1. točki (b) navedene uredbe utvrdilo jesu li proizvodi ili usluge navodnog počinitelja povrede istovjetni ili slični s proizvodima ili uslugama obuhvaćenima odnosnim žigom Europske unije, treba ocijeniti, opseg isključivog prava koje proizlazi iz tih odredbi tijekom petogodišnjeg razdoblja od registracije žiga Europske unije s obzirom na proizvode i usluge, kako su obuhvaćeni registracijom žiga, a ne u odnosu na to kako je nositelj mogao uporabiti taj žig tijekom toga razdoblja.

28 Konačno, iako od početka isteka roka od pet godina nakon registracije žiga Europske unije na opseg tog isključivog prava može utjecati činjenica da je potrebno utvrditi, slijedom protutužbenog zahtjeva ili obrane u odnosu na meritum koju su podnijele treće osobe u okviru postupka zbog povrede, da nositelj u tom trenutku još nije započeo sa stvarnom uporabom svojega žiga za dio proizvoda ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, potrebno je međutim zaključiti da iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje ne proizlazi da se u ovom slučaju radi o takvoj situaciji i da sud koji je uputio zahtjev traži pojašnjenja po tom pitanju.

29 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljena pitanja treba odgovoriti da članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 15. stavkom 1. i člankom 51. stavkom 1. točkom (a) te uredbe treba tumačiti na način da tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije njegov nositelj može, u slučaju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, zabraniti trećim osobama da u trgovačkom prometu koriste znak koji je istovjetan ili sličan onomu za koji je taj žig registriran, bez obveze dokazivanja stvarne uporabe toga žiga za svoje proizvode ili usluge.

Troškovi

30 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] u vezi s člankom 15. stavkom 1. i člankom 51. stavkom 1. točkom (a) te uredbe treba tumačiti na način da tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije njegov nositelj može, u slučaju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, zabraniti trećim osobama da u trgovačkom prometu koriste znak koji je istovjetan ili sličan onomu za koji je taj žig registriran, bez obveze dokazivanja stvarne uporabe toga žiga za svoje proizvode ili usluge.

Potpisi