Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE
od 18. rujna 2019.[1]

Predmet C-622/18

AR
protiv
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima – Opoziv žiga zbog nepostojanja stvarne uporabe – Pravo nositelja žiga da se usprotivi tomu da treća strana upotrebljava istovjetan ili sličan znak u razdoblju prije datuma stupanja na snagu opoziva"

1. Može li nositelj žiga, koji ga nikad nije upotrijebio i kojem su prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina nakon objave registracije jer ga nije stvarno rabio, pokrenuti postupak zbog povrede i tražiti naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je treća strana prije datuma stupanja na snagu opoziva upotrebljavala sličan znak za istovjetne ili slične proizvode ili usluge koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga?

2. Takvo je u biti pitanje koje je Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska) postavio u zahtjevu za prethodnu odluku koji je predmet ovog mišljenja, a koji se odnosi na tumačenje članka 5. stavka 1. točke (b) i članaka 10. i 12. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima[2].

3. Taj je zahtjev podnesen u okviru spora između društva AR i društava Cooper International Spirits LLC (u daljnjem tekstu: Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (u daljnjem tekstu: Établissements Boudier) i St Dalfour SAS (u daljnjem tekstu: Dalfour) u pogledu navodnih povreda francuskog žiga registriranog kao „SAINT GERMAIN" počinjenih prije njegova opoziva.

1 Izvorni jezik: francuski

2 SL 2008., L 299, str. 25. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.). Direktiva 2008/95 zamijenjena je od 15. siječnja 2019. Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.) kojom je preinačena.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

4. U članku 5. stavku 1. Direktive 2008/95 navodi se:

„Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:

(a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga."

5. U članku 10. Direktive 2008/95, naslovljenom „Uporaba žigova", u njegovu stavku 1., predviđa se:

„Ako u neprekinutom razdoblju od pet godina od zaključenog postupka registracije nositelj nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig podliježe sankcijama iz ove Direktive, osim ako ne postoje opravdani razlozi za neuporabu."

6. U članku 12. Direktive 2008/95, naslovljenom „Razlozi za opoziv", u njegovu stavku 1., određuje se sljedeće:

„ Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu."

B. Francusko pravo

7. U članku R. 712-23 codea de la propriété intellectuelle (Zakonik o intelektualnom vlasništvu) pojašnjava se da „datum na koji se smatra da je žig registriran, osobito za primjenu članaka L. 712-4 i L. 712-5, jest: 1. za francuske žigove, datum Službenog glasnika industrijskog vlasništva u kojem je registracija objavljena".

8. U skladu s člankom L. 713-1 Zakonika o intelektualnom vlasništvu „registracijom žiga njegovu nositelju daje se pravo vlasništva nad tim žigom za proizvode i usluge koji su njime obuhvaćeni".

9. Člankom L. 713-2 tog zakonika, kojim se zabranjuju postupci koji u francuskom pravu o žigu označavaju „povredu navođenjem", određuje se:

„Zabranjeni su, osim uz odobrenje nositelja:

(a) navođenje, uporaba žiga ili obilježavanje žigom, čak i ako se dodaju riječi poput: ‚izraz, način, sustav, imitacija, vrsta, metoda', kao i uporaba reproduciranog žiga za proizvode ili usluge istovjetne onima koji su obuhvaćeni registracijom […]"

10. Člankom L 713-3 točkom (b) istog zakonika, koji se, suprotno tomu, odnosi na postupke obuhvaćene kategorijom „povreda imitiranjem”, određuje se da su „[z]abranjeni […], osim uz odobrenje nositelja, ako iz toga može proizaći vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu […], imitiranje žiga i uporaba imitacije žiga za proizvode ili usluge istovjetne ili slične onima koji su obuhvaćeni registracijom”.

11. Člankom L 714-5 prvim stavkom Zakonika o intelektualnom vlasništvu određuje se:

„Treba opozvati prava nositelju žiga koji ga nije stvarno rabio za registrirane proizvode i usluge tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina a da za to nije imao opravdane razloge.”

12. U posljednjem stavku tog članka predviđa se da „opoziv stupa na snagu nakon isteka roka od pet godina predviđenog u prvom stavku ovog članka. Opoziv je konačan”.

II. Glavni postupak, prethodno pitanje i postupak pred Sudom

13. Tužitelj u glavnom postupku, AR, bio je nositelj polufigurativnog francuskog žiga „SAINT GERMAIN” prijavljenog za registraciju 5. prosinca 2005., čija je registracija objavljena 12. svibnja 2006. za označivanje, među ostalim, proizvoda „alkoholnih pića (osim piva), jabučnih vina, digestiva, vina i žestokih alkoholnih pića, alkoholnih ekstrakata ili esencija” (u daljnjem tekstu: predmetni proizvodi u glavnom postupku).

14. Budući da je saznao da je društvo Cooper International, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, distribuiralo liker od bazge pod nazivom „St-Germain”, koji proizvode društvo Dalfour i njegov podizvoditelj, društvo Établissements Boudier, AR je 8. lipnja 2012. podnio tužbu protiv tih triju društava (u daljnjem tekstu zajedno nazvani: tuženici u glavnom postupku) pred tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu, Francuska) zbog povrede žiga navođenjem ili, podredno, imitiranjem.

15. U usporednom postupku, koji je pokrenulo društvo osnovano u skladu s američkim pravom Osez vous? International Spirits LLC[3], tribunal de grande instance de Nanterre (Okružni sud u Nanterreu, Francuska), presudom od 28. veljače 2013., s obzirom na to da je utvrdio da AR nije dokazao da je stvarno rabio francuski žig „SAINT GERMAIN” nakon što ga je prijavio, donio je odluku o opozivu njegovih prava na taj žig za predmetne proizvode u glavnom postupku od 13. svibnja 2011., odnosno od isteka roka od pet godina koji je počeo teći nakon objave registracije žiga. Ta je odluka potvrđena presudom coura d'appel de Versailles (Žalbeni sud u Versaillesu, Francuska) od 11. veljače 2014., koja je postala pravomoćna jer se protiv nje nije podnijela žalba.

16. AR je pred tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) zadržao svoje zahtjeve iz tužbe zbog povrede za razdoblje koje nije obuhvaćeno zastarom i koje prethodi opozivu, odnosno razdoblje između 8. lipnja 2009. i 13. svibnja 2011.

17. Taj je sud presudom od 16. siječnja 2015., nakon što je utvrdio da se predmetni žig uopće nije upotrijebio nakon što je prijavljen, odbio većinu AR-ovih zahtjeva (u daljnjem tekstu: presuda tribunala de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu)).

18. Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu, Francuska) potvrdio je tu presudu presudom od 13. rujna 2016. (u daljnjem tekstu: presuda coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu)). Nakon što je zaključio, u pogledu razlika između suprotstavljenih znakova, da se povredu koju navodi AR može tumačiti samo s obzirom na članak L. 713-3 Zakonika o intelektualnom vlasništvu, odnosno kao

3 Iz akata koji se odnose na taj postupak proizlazi da je društvo Osez vous? International Spirits, LLC nositelj žiga Europske unije „SAINT GERMAIN”, prijavljenog 17. travnja 2007. za označivanje vina i drugih alkoholnih pića, osim piva.

povredu imitiranjem, cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) smatrao je da ocjena vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu podrazumijeva da se žig na koji se poziva upotrijebio, čime je doveden u kontakt s potrošačima. U tom je pogledu najprije podsjetio da je tribunal de grande instance de Nanterre (Okružni sud u Nanterreu) donio odluku, koju je potvrdio cour d'appel de Versailles (Žalbeni sud u Versaillesu), o djelomičnom opozivu AR-ovih prava na žig o kojem je riječ u glavnom postupku jer ga nije stvarno rabio. Nadalje, nakon što je ispitao dokumente koje je AR priložio tijekom rasprava, utvrdio je da AR nije uspio dokazati da se njegov žig stvarno upotrebljavao. Stoga je zaključio da AR nije mogao učinkovito tvrditi ni da se negativno utjecalo na funkciju jamstva o podrijetlu tog žiga, koji nije bio u kontaktu s javnošću [4], ni da je došlo do monopola za uporabu koji pruža to jamstvo [5].

19. AR je protiv presude coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) 21. prosinca 2016. podnio žalbu u kasacijskom postupku. U potporu svojoj žalbi ističe povredu članaka L. 713-3 i L. 714-5 Zakonika o intelektualnom vlasništvu. Prigovara da je cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) odbio njegove postupke povodom tužbe zbog povrede, iako je tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije svojeg žiga imao pravo zabraniti trećim stranama da u trgovačkom prometu upotrebljavaju istovjetan ili sličan znak koji može negativno utjecati na funkcije navedenog žiga a da pritom nije bio obvezan dokazati stvarnu uporabu tog žiga, a stoga i da se zaista upotrebljavao. AR tvrdi da, s obzirom na to da se registracijom određuje predmet isključivog prava na žig, vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka L. 713-3 Zakonika o intelektualnom vlasništvu treba apstraktno ocijeniti upućivanjem na predmet registracije žiga na koji se poziva i koji se, ovisno o slučaju, nije upotrijebio, a ne s obzirom na konkretnu situaciju na tržištu i da stoga vjerojatnost dovođenja u zabludu može postojati te se, slijedom toga, povreda može dokazati u pogledu žiga koji se nije upotrijebio i koji je stoga nepoznat potrošačima. K tomu, tvrdi da nije nužno da se zaštićeni žig stvarno upotrebljavao kako bi se provjerilo izvršava li svoje funkcije, da je dovoljno da sporni znak negativno utječe na „moguće" funkcije žiga i da se povreda uvijek ocjenjivala s obzirom na uporabu znaka kojim se nanosi povreda, a ne na uporabu registriranog znaka.

20. Tuženici u glavnom postupku pak tvrde da se uporabom znaka može nanijeti povreda isključivom pravu nositelja žiga samo ako se njome ugrožava neka od njegovih funkcija, da žig izvršava svoju temeljnu funkciju samo ako ga je njegov nositelj stvarno upotrebljavao za označivanje komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga obuhvaćenih registracijom i da se nositelj prava, ako se njegov žig ne upotrebljava u skladu sa svojom temeljnom funkcijom, ne može žaliti ni na kakav negativan utjecaj ili rizik od negativnog utjecaja na tu funkciju. Tvrde da zapravo, s obzirom na to da nositelj ne upotrebljava svoj žig za razlikovanje svojih proizvoda, ne postoji nikakav rizik da javnost uspostavi i najmanju vezu između navedenih proizvoda i proizvoda trećih strana koje upotrebljavaju sličan znak, kao ni da pogrešno shvati podrijetlo predmetnih proizvoda. Prema mišljenju tih društava, žigovnom pravu oduzela bi se njegova svrha i ono više ne bi imalo ulogu ključnog elementa sustava nenarušenog tržišnog natjecanja ako bi se trebalo priznati da osoba koja je samo prijavila žig za registraciju, ali ga nikada nije upotrijebila, može zadržati mogućnost traženja naknade štete od trećih strana koje su upotrebljavale slične znakove. Time bi se tom nositelju dala u potpunosti neopravdana konkurentska prednost.

4 U skladu s ocjenama coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) na temelju dokumenata koje je podnio AR samo se utvrđuje je li se stvarno pripremao za stavljanje na tržište likera od konjaka sa žigom o kojem je riječ u glavnom postupku i čiji je nositelj AR kao i je li to društvo tijekom 2007. sudjelovalo na poslovnim sajmovima.

5 Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) također je isključio postojanje negativnog utjecaja na ulagačke funkcije žiga na koji se AR pozvao uputivši na presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

21. Sud koji je uputio zahtjev iz činjenice da se žalbeni razlog u kasacijskom postupku temelji na povredi članka L. 713-3 Zakonika o intelektualnom vlasništvu zaključuje da AR ne kritizira presudu coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) jer je povredu ispitao samo s obzirom na taj članak prema kojem je, da bi postojala povreda, potrebno utvrditi da postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu [6]. Upućujući na presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, EU:C:2009:378, t. 58. i 59.), taj sud smatra da je, što se tiče ocjenjivanja povrede imitiranjem, potrebno ispitati samo negativan utjecaj na temeljnu funkciju žiga zbog takve vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

22. Sud koji je uputio zahtjev podsjeća da je Sud u presudi od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, u daljnjem tekstu: presuda Länsförsäkringar), prilikom donošenja odluke o tumačenju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 [7], presudio da tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije njegov nositelj može, u slučaju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, zabraniti trećim stranama da u trgovačkom prometu koriste znak koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu za sve proizvode i usluge istovjetne ili slične onima za koje je taj žig registriran, bez obveze dokazivanja stvarne uporabe tog žiga za te proizvode ili usluge. Naglašavajući da se tumačenje iz te presude može primijeniti na članak 5. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95, s obzirom na sličnost tekstova tih dviju odredbi, taj sud ističe da situacija o kojoj je Sud odlučivao u navedenoj presudi, u kojoj razdoblje od pet godina još nije isteklo i u kojoj teoretski nije bilo moguće podnijeti nikakav zahtjev za opoziv zbog nepostojanja stvarne uporabe, nije istovjetna situaciji u glavnom postupku. U tom se postupku postavlja pitanje o tome može li se osoba koja nikada nije upotrijebila svoj žig i kojoj su prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina žaliti da se negativno utjecalo na temeljnu funkciju njezina žiga i da je pretrpjela štetu zbog toga što je treća strana upotrebljavala istovjetan ili sličan znak tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga te tražiti naknadu štete.

23. U tim je okolnostima Cour de cassation (Kasacijski sud) odlukom od 26. rujna 2018. prekinuo postupak koji se pred njim vodi i uputio sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 5. stavak 1. točku (b), članke 10. i 12. Direktive [2008/95] tumačiti na način da nositelj, koji nije nikad upotrijebio svoj žig te su mu prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina nakon objave njegove registracije, može ishoditi naknadu štete zbog povrede pozivajući se na negativan utjecaj na temeljnu funkciju njegova žiga uzrokovan time što je treća strana prije dana stupanja na snagu opoziva upotrebljavala znak sličan navedenom žigu radi označivanja proizvoda ili usluga istovjetnih ili sličnih onima za koje je taj žig registriran?"

24. U predmetu u ovom mišljenju pisana očitovanja podnijeli su AR, Cooper International (zajedno s Dalfourom), Établissements Boudier, francuska vlada i Europska komisija. Te su zainteresirane stranke podnijele svoja usmena očitovanja na raspravi održanoj pred Sudom 12. lipnja 2019.

III. Analiza

A. Sustav opoziva i njegov smisao

25. Pravo o žigu koje je usklađeno među državama članicama, poput sustava žiga Europske unije, temelji se na priznanju isključivih prava samo nositeljima razlikovnih znakova koji se trebaju upotrebljavati u trgovini i stoga biti prisutni na tržištu.

6 Kao što sam to naveo u točki 14. ovog mišljenja, AR se pred tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) pozvao i na povredu članka L. 713-2 kojim se zabranjuje „povreda navođenjem" žiga.

7 Uredba Vijeća (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.). Ta je uredba od 1. listopada 2017. zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

26. Kao što je to Sud pojasnio u presudi od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32.), iz uvodne izjave 9. Direktive 2008/95 [8] zapravo proizlazi da je zakonodavac Unije očuvanje prava povezanih s nacionalnim žigom namjeravao uvjetovati time da se taj žig stvarno rabi.

27. Taj uvjet stvarne uporabe, s jedne strane, ima za cilj osigurati da registrirani žig izvršava svoju razlikovnu funkciju konkretno, a ne samo potencijalno i, s druge strane, teži ostvarenju ciljeva u korist tržišnog natjecanja.

28. Žig koji se ne rabi zapravo može predstavljati prepreku tržišnom natjecanju „ograničavanjem niza znakova koje bi drugi mogli registrirati kao žig te onemogućavanjem konkurentima da rabe taj ili sličan žig prilikom stavljanja na unutarnje tržište proizvoda ili usluga koji su istovjetni ili slični onima koji su zaštićeni predmetnim žigom" [9].

29. Iz istih razloga, neuporabom žiga (nacionalnog ili Europske unije) također se može ograničiti slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga [10]. Uvjet uporabe žiga stoga također pridonosi ciljevima uspostave unutarnjeg tržišta.

30. Direktivama o usklađivanju prava o žigu država članica i uredbama kojima se uređuje žig Europske unije koje su ih zamijenile stoga se predvidjelo da je, ako se prava na žig (nacionalni ili Europske unije) stječu samom formalnošću registracije [11], očuvanje tih prava moguće je samo ako se znak „stvarno rabio" u trgovačkom prometu [12].

31. Članak 12. stavak 1. Direktive 2008/95 [13], kojim se predviđa gubitak prava na žig jer se nije stvarno koristio za proizvode ili usluge za koje je registriran, ima za cilj osigurati da se isključivo pravo povezano s registracijom može ostvarivati samo na žigovima koji stvarno ispunjavaju svoju razlikovnu funkciju, kao i osigurati da se samo žigovi koji se stvarno upotrebljavaju zadrže u registrima nacionalnih žigova.

32. Opoziv koji se predviđa u članku 12. stavku 1. Direktive 2008/95 izvršava se u slučaju petogodišnje neuporabe žiga.

33. U članku 10. stavku 1. Direktive 2008/95 u tom se pogledu slučaj u kojem se žig nije stvarno koristio tijekom razdoblja od pet godina nakon njegove registracije razlikuje od slučaja u kojem je takva uporaba započela, ali je suspendirana za neprekinuto razdoblje od pet godina. Predmet u ovom mišljenju odnosi se samo na prvi od tih slučajeva, zbog toga ću se u nastavku ovog mišljenja pozivati samo na taj razlog za opoziv zbog neuporabe.

B. Ostvarivanje isključivog prava na žig u okviru postupka povodom tužbe zbog povrede

34. Zaštita registriranog žiga osigurava se priznanjem isključivog prava njegovu nositelju, kojem odgovara obveza nedjelovanja svih (neovlaštenih) trećih strana. To pravo *ius excludendi* ipak nije apsolutno.

8 Vidjeti u istom smislu uvodnu izjavu 10. Uredbe br. 207/2009 i, što se tiče tekstova koji su trenutačno na snazi, uvodnu izjavu 31. Direktive 2015/2436 i uvodnu izjavu 24. Uredbe 2017/1001.

9 Vidjeti u tom smislu u pogledu žiga Unije, presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32.; vidjeti u istom smislu mišljenje nezavisne odvjetnice E. Sharpston u tom predmetu, EU:C:2012:422, t. 30. i 32.). Vidjeti također presudu Länsförsäkringar, t. 25. Ista razmatranja primjenjuju se na nacionalni žig.

10 Vidjeti presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32.), i dalje u pogledu žiga Europske unije.

11 Vidjeti članak 5. Direktive 2008/95 i članak 9. Uredbe 2017/1001.

12 Vidjeti, što se tiče akata koji su trenutačno na snazi, članak 19. stavak 1. Direktive 2015/2436 i članak 58. stavak 1. točku (a) Uredbe 2017/1001.

13 U članku 12. stavku 2. Direktive 2008/95 predviđaju se drugi razlozi za opoziv prava na žig koji nisu relevantni u predmetu u ovom mišljenju.

35. S jedne strane, odnosi se na djelatnost nositelja (ili trećih strana koje je on ovlastio) u proizvodnji i distribuciji robe ili usluga te se stoga odnosi na uporabu žiga, a ne na žig kao takav, čime se sprječava da se prava dodijeljena na temelju intelektualnog vlasništva tumače kao klasična prava vlasništva [14].

36. S druge strane, može se primjenjivati samo ako su ispunjeni sastavni dijelovi jedne od pretpostavki navedenih u članku 5. Direktive 2008/95 [15], čime se podrazumijeva da je utvrđena nezakonita uporaba znaka koji je istovjetan ili sličan registriranom žigu, kao i postojanje (ozbiljne) štete za zaštićene interese nositelja tog žiga [16].

37. Na temelju prava o žigu koje je usklađeno na razini Europske unije predmet postupka povodom tužbe zbog povrede proširen je izvan svojeg uobičajenog područja, koje se odnosi na negativan utjecaj na razlikovnu funkciju žiga [17], kada uz povredu interesa nositelja žiga dolazi i do nanošenja štete javnosti u obliku vjerojatnosti dovođenja u zabludu prilikom odlučivanja o kupnji i potrošnji [18].

38. Kriterij kojim se ograničava opseg zaštite osigurane postupkom povodom tužbe zbog povrede Sud utvrđuje s obzirom na pravno priznate i zaštićene funkcije tog žiga, odnosno, osim temeljne funkcije oznake podrijetla, funkcije komunikacije, ulaganja, oglašavanja i jamstva kvalitete [19].

1. Treba li povredu ocijeniti apstraktno ili konkretno?

39. Jedno od pitanja koje se postavlja prilikom ispitivanja obilježja tužbe zbog povrede, i o kojem se uvelike raspravljalo tijekom usmenog i pisanog postupka pred Sudom, odnosi se na apstraktnu ili konkretnu prirodu ocjena koje treba provesti kako bi se utvrdilo postojanje povrede. Uzimaju li se tim ocjenama u obzir samo elementi koji proizlaze iz registracije žiga, odnosno znak kako je prijavljen kao i proizvodi i usluge obuhvaćeni registracijom, ili se u obzir uzimaju druge okolnosti koje nisu povezane s okolnostima svojstvenim registraciji?

14 Vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Poiaresa Madura u spojenim predmetima Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, t. 103.). Očito je da se žig može smatrati dobrim i sam po sebi te biti predmet prijenosa ili licencije, međutim, za potrebe ovog mišljenja, taj aspekt prava na žig nije uzet u obzir.

15 U tom smislu vidjeti presudu od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), u kojoj je Sud, nakon što je potvrdio, pri čemu je uputio na desetu uvodnu izjavu prve Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) koja je prethodila Direktivi 2008/95, apsolutnu prirodu zaštite žiga u slučaju dvostruke istovjetnosti znakova te proizvoda i usluga (točka 50.), u točkama 51. i 52. pojasnio da ostvarivanje isključivog prava predviđenog u članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 89/104 [koji je istovjetan članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95] treba ograničiti na slučajeve u kojima treća strana uporabom znaka negativno utječe ili može negativno utjecati na funkcije žiga i, među ostalim, na njegovu temeljnu funkciju jamstva o podrijetlu te da se isključiva priroda tog prava može opravdati samo u okviru područja primjene navedene odredbe. Općenitije, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik M. Poiares Maduro u svojem mišljenju u spojenim predmetima Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, t. 101. do 112.), zaštita žiga podliježe određenim ograničenjima koja su osobito potrebna za održavanje slobode trgovine i slobodnog tržišnog natjecanja kao i slobode izražavanja. Iz tog se razloga nositelj žiga neće moći usprotiviti komercijalnoj i nekomercijalnoj uporabi zaštićenog znaka koja se smatra zakonitom.

16 Vidjeti presudu od 14. svibnja 2002., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, t. 16.) i presudu od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, t. 54.).

17 Riječ je o slučaju preuzetom iz članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, odnosno slučaju kada treća strana neovlašteno upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan registriranom žigu za sličnu robu ili usluge, s kojim su povezane pretpostavke iz članka 5. stavka 1. točke (a) te direktive (dvostruka istovjetnost znakova i robe ili usluga) odnosno iz članka 5. stavka 2. iste direktive (zaštita uglednih žigova).

18 Vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisne odvjetnice J. Kokott u predmetu Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, t. 28.).

19 Vidjeti presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, EU:C:2009:378, t. 58.).

40. U skladu s tim da isključivo pravo koje proizlazi iz žiga nije apsolutno, u prethodno navedenom smislu, Sud obično daje prednost konkretnoj ocjeni sastavnih dijelova povrede kojom se uzimaju u obzir, među ostalim, stvarni načini na koje neovlaštena treća strana upotrebljava znak i koji navodno predstavljaju povredu [20], kao i sve okolnosti te uporabe [21]. Takav pristup omogućuje da se, s jedne strane, pojasni granica između zakonite i nezakonite uporabe žiga druge osobe [22] i da se, s druge strane, ocijeni šteta koju je nositelj pretrpio u pogledu funkcije žiga na koju se negativno utjecalo [23].

41. Kada se postupak povodom tužbe zbog povrede odnosi na slučaj predviđen u članku 5. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/95, kao što je to slučaj u glavnom postupku, koji podrazumijeva da osporavani postupci negativno utječu na razlikovnu funkciju registriranog žiga time što stvaraju vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu [24], ocjeni sastavnih dijelova povrede pridaje se uvelike konkretna priroda jer glavnu ulogu u toj ocjeni ima percepcija dotične javnosti.

42. Stoga, osim elemenata koji proizlaze iz registracije, u ocjeni sličnosti između suprotstavljenih znakova i između proizvoda ili usluga koje obuhvaćaju, kao i u općenitoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu u obzir se uzimaju čimbenici koji su povezani, među ostalim, s izraženošću komercijalne uporabe registriranog ranijeg žiga, kao i načini komercijalizacije. Ti čimbenici osobito omogućuju da se utvrde različiti elementi usporedbe između znakova te između proizvoda ili usluga i da se prilagodi stupanj zaštite koji treba dodijeliti navedenom žigu ovisno o tome koliko je poznat javnosti na tržištu [25].

43. Međutim, iako čimbenici koji su povezani s uporabom registriranog žiga na tržištu mogu utjecati na ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, tako da prošire opseg zaštite tog žiga u odnosu na ono što proizlazi iz apstraktne ocjene koja je provedena isključivo na temelju elemenata koji proizlaze iz registracije [26], obrnut postupak, prema mojem mišljenju, nije dopušten.

44. Stoga, osim u slučaju posljedica opoziva, na načine komercijalne uporabe registriranog žiga ne može se pozvati kako bi se ograničilo područje zaštite tog žiga kako proizlazi iz registracije, a još manje kako bi se ukinula takva zaštita.

45. Zapravo se na temelju registracije žiga ostvaruje isključivo pravo iz članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95. Komercijalna uporaba znaka koji je predmet te registracije nije sastavni element ili element unapređenja stjecanja navedenog prava. Kao što sam to već prethodno naveo, ta uporaba služi samo za *zadržavanje* prava nositelja na registrirani žig, tako da sprječava opoziv njegovih prava [27].

20 U dijelu u kojem je na temelju toga moguće provjeriti može li nositelj registriranog žiga zabraniti takvu uporabu, vidjeti u tom smislu presudu od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, osobito točke 51. do 54.).

21 Vidjeti na primjer presudu od 25. siječnja 2007., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 23. i 24.).

22 Vidjeti osobito presudu od 12. lipnja 2008., O2 Holdings i O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, t. 67.).

23 Vidjeti presudu od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, t. 54.) i presudu od 14. svibnja 2002., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, t. 16.).

24 Podsjećam da je Sud vjerojatnost dovođenja u zabludu definirao kao „vjerojatnost da bi javnost mogla povjerovati da predmetni proizvodi ili usluge potječu od istog poduzetnika ili eventualno od međusobno gospodarski povezanih poduzeća”, vidjeti presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 29.). Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocijeniti općenito, u skladu s percepcijom koju javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i one obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti, osobito, presude od 11. studenoga 1997., SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, t. 22. do 24.) i od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 16. do 18.).

25 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda i Općeg suda iz „najvažnije” presude u području vjerojatnosti dovođenja u zabludu, presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, vidjeti osobito točku 18. o opsegu zaštite žigova koji imaju povećan razlikovni karakter stečen uporabom i točku 24. o važnosti razlikovnog karaktera ranijeg žiga, uključujući onog koji je stečen uporabom, u utvrđivanju elemenata koji se uzimaju u obzir u općenitoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu).

26 Osobito neočekivan primjer mogućnosti proširenja zaštite žiga dodijeljene na temelju registracije čini slučaj serijskih žigova čija se zaštita priznaje samo kada su žigovi koji pripadaju seriji prisutni na tržištu, [vidjeti presudu od 23. veljače 2006., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, t. 126.)].

27 U tom smislu, što se tiče članka 15. stavka 1. i članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, vidjeti presudu Länsförsäkringar (t. 25.).

46. S obzirom na navedeno, valja podsjetiti da, iako uporaba žiga nije uvjet za stjecanje isključivog prava priznatog u članku 5. stavku 1. Direktive 2008/95, zahtijeva se, naprotiv, da žig izvršava temeljnu funkciju za koju je to pravo dodijeljeno njegovu nositelju i čiji je cilj „potrošaču ili krajnjem korisniku jamčiti podrijetlo proizvoda [ili usluge obuhvaćene žigom] te da mu omogući da taj proizvod ili uslugu bez mogućnosti zablude razlikuje od proizvoda i usluga drugog podrijetla”[28]. Međutim, po definiciji, ta se funkcija može izvršavati samo uporabom žiga na tržištu.

47. Stoga se ne slažem s Komisijinom tvrdnjom prema kojoj žig počinje izvršavati svoju funkciju oznake podrijetla nakon registracije.

48. Točno je da se nakon registracije traženom znaku u pravnom poretku priznaje „sposobnost” da u trgovini označava komercijalno podrijetlo proizvoda ili usluga za koje je registriran i da ih razlikuje od proizvoda i usluga koji imaju drukčije podrijetlo. Međutim, riječ je samo o ocjeni sposobnosti znaka da ispunjava temeljnu funkciju žiga. Da bi se takva funkcija stvarno izvršavala, znak se treba upotrebljavati na tržištu i doći u kontakt s javnošću[29].

49. Na temelju prethodnih razmatranja zaključujem da se analizom vjerojatnosti dovođenja u zabludu koju treba provesti u okviru primjene članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95 u pogledu ranijeg žiga u obzir uzimaju apstraktni elementi koji proizlaze iz registracije tog žiga i konkretni elementi koji se odnose na uporabu tog žiga, pri čemu se na temelju prvonavedenih elemenata utvrđuje minimalna zaštita koju treba priznati navedenom žigu, dok se na temelju drugonavedenih elemenata ta zaštita može povećati.

2. Redefiniranje formulacije prethodnog pitanja

50. S obzirom na prethodno navedeno, rasprava koje se odnosi na apstraktnu ili konkretnu prirodu analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu, prema mojem mišljenju, ima samo ograničenu važnost u pogledu odgovora koji treba dati na pitanje koje je postavio Cour de cassation (Kasacijski sud).

51. Naime, postupci koji navodno predstavljaju povredu o kojima je riječ u glavnom postupku počinjeni su u razdoblju u kojem rok od pet godina od dana objave registracije AR-ova žiga nije istekao i stoga još nije došlo do opoziva.

52. Međutim, kao što na to podsjeća sud koji je uputio zahtjev, Sud je u presudi Länsförsäkringar, prilikom donošenja odluke o tumačenju članka 15. stavka 1. i članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, čiji je sadržaj u bitnome istovjetan sadržaju članaka 10. i 12. Direktive 2008/95, presudio da se tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga Europske unije njegov nositelj može pozvati na isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga, na temelju članka 9. stavka 1. te uredbe[30], za sve proizvode i usluge za koje je registriran, *bez obveze dokazivanja stvarne uporabe tog žiga*.

28 U skladu s definicijom Suda iz presude od 23. svibnja 1978., Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, t. 7.); vidjeti najnoviju presudu od 12. lipnja 2019., Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, t. 31.).

29 To je uostalom razlog zbog kojeg se u Direktivi 2008/95 predviđa sankcija opoziva prava na žig u slučaju kad nositelj nije stvarno koristio taj žig. Osim toga, ističem da se u pravu o žigu Europske unije ne priznaje kategorija „defenzivnih žigova”, koja je priznata u pravnom poretku određenih država članica, poput Talijanske Republike, koja se odnosi na znakove koji nisu namijenjeni za uporabu u trgovini zbog svoje isključivo defenzivne funkcije nekog drugog znaka koji je predmet komercijalne uporabe: u smislu neusklađenosti defenzivnih žigova sa sustavom žiga Europske unije, vidjeti presudu od 23. veljače 2006., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, t. 42. do 46.). Registracija žiga s namjerom da se stvarno ne upotrijebi u trgovačkom prometu mogla bi, u najgorem slučaju, čak činiti pretpostavku registracije u zloj vjeri u smislu članka 3. stavka 2. točke (d) Direktive 2008/95.

30 Tekst tog članka gotovo je istovjetan tekstu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95.

53. Sud je tako jasno utvrdio načelo koje se može primijeniti u okviru usklađenog prava o žigu, a prema kojem se tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga i jer ga njegov nositelj nije stvarno koristio uvjeti postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u okviru postupka povodom tužbe zbog povrede, a osobito povrede imitiranjem, trebaju apstraktno ocijeniti, odnosno samo s obzirom na elemente koji proizlaze iz registracije žiga [31].

54. Presudom Länsförsäkringar stoga se ne može potvrditi pretpostavka na kojoj se temelji presuda tribunala de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) i presuda coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), protiv koje je AR podnio žalbu u kasacijskom postupku koja je predmet glavnog postupka, prema kojoj ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u okviru postupka povodom tužbe zbog povrede imitiranjem, s obzirom na to da podrazumijeva negativan utjecaj na temeljnu funkciju žiga, uvijek treba konkretno provesti [32].

55. Iz toga slijedi, kao što to uostalom ističe sam Cour de cassation (Kasacijski sud), da pitanje na koje taj sud treba odgovoriti nije treba li u okolnostima glavnog predmeta vjerojatnost dovođenja u zabludu koja je uvjet za postupak povodom tužbe zbog povrede koji je AR pokrenuo protiv tuženikâ u glavnom postupku ocijeniti apstraktno ili konkretno, nego pitanje, koje se postavlja prije, ima li AR pravo, čak nakon što su mu opozvana prava na njegov žig, pokrenuti postupak povodom tužbe zbog povrede protiv tuženikâ u glavnom postupku za postupke koje su ti tuženici počinili tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga.

56. Ako odgovor na to pitanje treba biti potvrdan, vjerojatnost dovođenja u zabludu koja je uvjet da se takvi postupci, koji prethode opozivu, kvalificiraju kao povrede trebala bi se, nakon donošenja presude Länsförsäkringar i u nedostatku bilo kakve komercijalne uporabe ranijeg žiga, apstraktno ocijeniti, odnosno samo na temelju registracije tog žiga.

C. Opoziv i pravo pokretanja postupka povodom tužbe zbog povrede

57. Prije analize pitanja koje je postavio Cour de cassation (Kasacijski sud), kako je pojašnjeno u točki 55. ovog mišljenja, valja istaknuti da taj odgovor ne ovisi o tome postoji li stvaran i trenutačan negativni utjecaj na temeljnu funkciju ranijeg žiga ni o utvrđivanju štete koja je nanesena nositelju tog žiga.

58. Naime, s jedne strane, iako je Sud, kao što na to podsjeća sud koji je uputio zahtjev, u presudi od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, EU:C:2009:378, t. 59.), pojasnio da se za dodjelu zaštite iz članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95 zahtijeva da postoji „mogućnost negativnog utjecaja na žig" [33], iz presude Länsförsäkringar proizlazi da tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga taj utjecaj treba tumačiti kao da se odnosi na „moguć razlikovni karakter" ranijeg žiga koji se nije upotrijebio i stoga se zanemaruje okolnost da taj žig još nije bio poznat javnosti.

59. S druge strane, kao što je to pravilno istaknula Komisija u svojim pisanim očitovanjima, pitanje procesne legitimacije nositelja žiga u postupku povodom tužbe zbog povrede radi dobivanja naknade štete koja je navodno pretrpljena zbog uporabe znaka koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga ne ovisi o pitanju je li ta uporaba konkretno mogla uzrokovati štetu na koju se poziva. Drugim riječima, postojanje štete ne uvjetuje procesnu legitimaciju u postupku povodom tužbe, nego osnovanost zahtjeva za naknadu štete podnesenog u okviru takvog postupka.

31 To očito ne znači da se, kada je žig upotrijebljen, ta uporaba uzima u obzir u okviru te ocjene.

32 Podsjećam da presuda tribunala de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) i presuda coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) prethode presudi Länsförsäkringar.

33 Vidjeti u tom smislu i presude od 9. siječnja 2003., Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, t. 28.) i od 12. lipnja 2008., O2 Holdings i O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, t. 57.).

60. Kako bi se odgovorilo na pitanje koje je postavio Cour de cassation (Kasacijski sud), pozornost stoga treba preusmjeriti sa štete koju su postupci tuženikâ u glavnom postupku koji navodno predstavljaju povredu mogli uzrokovati funkcijama ranijeg žiga i interesima njegova nositelja, na situaciju nositelja u trenutku kada je pokrenuo postupak povodom tužbe zbog povrede.

61. Međutim, iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da su AR-u na dan podnošenja tog zahtjeva opozvana prava na njegov žig [34].

62. Naime, iz sadržaja spisa glavnog postupka proizlazi da je AR aktima od 8. i 11. lipnja 2012. protiv tuženika u glavnom postupku pokrenuo postupke povodom tužbe zbog povrede. Razdoblje od pet godina nakon registracije žiga SAINT GERMAIN, predviđeno u članku 10. Direktive 2008/95, isteklo je pak 13. svibnja 2011.

63. Iako je točno da je tribunal de grande instance de Nanterre (Okružni sud u Nanterreu) opoziv proglasio tek 28. veljače 2013. presudom koja je postala pravomoćna 22. veljače 2014., na datum kada ju je potvrdio cour d'appel de Versailles (Žalbeni sud u Versaillesu, Francuska), posljedice tog opoziva počele su se održavati od dana kada je navedeni rok istekao.

64. Kada nositelj žiga pokreće postupak povodom tužbe zbog povrede, neovisno o tome je li riječ o povredi „navođenjem" ili „imitiranjem", on ostvaruje isključivo pravo koje proizlazi iz registriranog žiga da se usprotivi uporabi u trgovini znaka istovjetnog ili sličnog njegovu žigu za proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je taj žig registriran. Isto vrijedi i u slučaju kada je cilj postupka samo dobivanje naknade štete pretrpljene zbog takve uporabe, na primjer, u slučaju kada su osporavani postupci u međuvremenu prestali.

65. Posljedica opoziva jest da se nositelju registriranog žiga uskrati isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95. Od datuma kada opoziv stupa na snagu ostvarivanje tog prava stoga više nije *a priori* dopušteno. Drugim riječima, opoziv dovodi do prestanka prava pokretanja postupka povodom tužbe zbog povrede koje se temelji na navedenoj odredbi [35].

66. Vrijedi li to i za postupke, poput onog koji je pokrenuo tužitelj u glavnom postupku, čiji je cilj dobivanje naknade štete koja je nositelju registriranog žiga nanesena takvom uporabom u trenutku kada njegova prava na taj žig još nisu bila opozvana?

D. Pravo nositelja kojem su opozvana prava na žig da dobije naknadu štete za povrede koje su počinjene prije opoziva

67. Iako nakon opoziva nositelj registriranog žiga u načelu više ne može ostvarivati isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga, valja ipak istaknuti da povrede takvog žiga, koje su počinjenje tijekom razdoblja od pet godina nakon njegove registracije, ne postaju zakonite zbog opoziva.

34 U tom pogledu ističem da iz sadržaja spisa glavnog postupka proizlazi da je AR pred tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) tvrdio suprotno. Taj sud ipak je pravilno odbio njegovu tvrdnju.

35 Valja istaknuti da opoziv ne dovodi do prestanka svih prava na znak koji je predmet registracije, nego samo prava koja se dodjeljuju na temelju registracije. Stoga slučaj u kojem se opoziv izvršava a da žig nije upotrebljavan treba razlikovati od slučaja u kojem je žig predmet komercijalne uporabe koja je zatim prekinuta tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina. U tom drugom slučaju nije isključeno da potrošači zadržavaju u sjećanju žig, čak nakon isteka navedenog razdoblja, osobito ako je žig bio predmet izražene uporabe. U takvim okolnostima njegov nositelj može pokrenuti postupak povodom tužbe zbog povrede čak i nakon opoziva, pri čemu ne ostvaruje prava koja proizlaze iz registracije tog žiga, koja su sada prestala, nego prava koja su mu priznata, ovisno o slučaju, zbog uporabe znaka koji je predmet registracije.

68. Iz toga slijedi da se, ako nacionalno pravo nema retroaktivan učinak na posljedice opoziva od datuma podnošenja prijave žiga ili datuma njegove registracije, tako da se smatra da žig nije proizvodio nikakav pravni učinak, protiv povreda koje su počinjene tijekom navedenog razdoblja od pet godina, do kojih je došlo nakon datuma stupanja na snagu opoziva, i dalje može voditi postupak povodom tužbe zbog povrede.

69. Negiranjem takvog prava pokretanja postupka povodom tužbe zbog povrede nositelju registriranog žiga kojem su opozvana njegova prava značilo bi „ispraviti *ex post*" povrede koje su počinjene u trenutku kada je žig kojem je nanesena povreda, u smislu navedenom u točki 58. ovog mišljenja, i dalje bio zaštićen.

70. Međutim, takav ispravak, prema mojem mišljenju, ne može proizlaziti, kao što to u biti zagovaraju tuženici u glavnom postupku, iz same tvrdnje da predmetni žig nikada nije bio predmet komercijalne uporabe.

71. Točno je da je cilj prava koja se na temelju Direktive 2008/95 dodjeljuju nositelju registriranog žiga omogućiti da taj žig izvršava svoju temeljnu funkciju oznake podrijetla i da ispuni ulogu ključnog elementa sustava nenarušenog tržišnog natjecanja koji pravo Unije nastoji uspostaviti i održati [36]. U skladu s istom logikom, ta se prava, kao što sam to prethodno naveo, mogu zadržati samo ako se funkcija za koju su dodijeljena stvarno izvršava na tržištu.

72. Stoga se može činiti neopravdanim, čak zlouporabom, da osoba koja nikada nije upotrijebila svoj žig, pri čemu je imala isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga i koja usto nije pravodobno ostvarila to pravo kako bi se usprotivila povredi svojeg žiga [37], može nakon što su joj opozvana prava pokrenuti postupak protiv počinitelja tih povreda kako bi dobila naknadu štete koju je navodno pretrpjela.

73. Međutim, kao što sam već na to podsjetio, Sud je u presudi Länsförsäkringar potvrdio da se odredbama o opozivu nositelju daje „odgodni rok" za početak stvarne uporabe žiga, tijekom kojega se, čak i u nedostatku bilo kakve komercijalne uporabe tog žiga, može usprotiviti povredama koje su treće strane nanijele njegovu monopolu uporabe tog žiga i dobiti naknadu za štetu koju mu je uzrokovala takva povreda. Činjenica da nakon isteka tog roka nositelj još uvijek nije upotrijebio taj žig u načelu ne utječe na nezakonitost povreda koje su počinjene unutar navedenog roka [38].

74. Stoga, osim ako na temelju nacionalnog prava dotične države članice posljedice opoziva nemaju retroaktivan učinak na datum podnošenja prijave žiga ili njegove registracije, čime bi prestala sva prava nositelja kojem su opozvana prava na žig da zatraži naknadu štete za povrede počinjene tijekom navedenog odgodnog roka, prema mojem mišljenju, ništa se ne protivi tomu da navedeni nositelj pokrene postupak povodom tužbe zbog povrede radi naknade štete koju je pretrpio zbog postupaka koji su, u trenutku kada su počinjeni, povrijedili njegovo isključivo pravo na žig.

36 O funkciji žiga u takvom sustavu vidjeti presudu od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, t. 30.).

37 Podsjećam da su povrede o kojima je riječ u glavnom postupku počinjene između 8. lipnja 2009. i 13. svibnja 2011. i da su prošle tri godine od početka povrede do trenutka kada je AR podnio akte kojim su pokrenuti postupci (8. i 11. lipnja 2012.).

38 Moglo bi biti drukčije ako bi se utvrdilo da je nositelj proveo registraciju a da nije imao namjeru upotrijebiti znak u svrhu u koju mu je priznato isključivo pravo, tako da bi se moglo smatrati da je registracija provedena u zloj vjeri u smislu članka 3. stavka 2. točke (d) Direktive 2008/95 i da žig iz tog razloga treba proglasiti ništavim.

75. Osim toga, ističem da, kao što je to istaknula Komisija na raspravi, nije isključeno da su u određenim slučajevima povrede počinjene tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga pridonijele tomu da se njegova nositelja odvrati od toga da ga upotrijebi ili da su onemogućile njegovu stvarnu uporabu a da pritom ipak nije postojao opravdani razlog za neuporabu kojim se sprečava opoziv u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 2008/95 [39].

76. Rješenje koje predlažem Sudu nije dovedeno u pitanje *obiter dictumom* u točki 28. presude Länsförsäkringar u kojoj je Sud potvrdio da „od početka isteka roka od pet godina nakon registracije žiga Europske unije na opseg [isključivog prava koje je dodijeljeno na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009] 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 svojeg žiga za dio proizvoda ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran".

77. Međutim, iako je Sud u toj točki jasno namjeravao pojasniti da opoziv ograničava ili sprečava ostvarivanje navedenog prava, s obzirom na sadržaj svih obrazloženja navedene presude, tu tvrdnju, prema mojem mišljenju, treba shvatiti na način da se njome upućuje na postupke povodom tužbe zbog povrede čiji je cilj zabraniti povrede počinjene nakon isteka razdoblja od pet godina od registracije žiga [40]. Suprotno tomu, smatram da se na tome ne može temeljiti argument u korist tezi prema kojoj nositelj kojem su opozvana njegova prava na žig jer ga nije upotrijebio ne može dobiti, uključujući pokretanjem postupka povodom tužbe zbog povrede, naknadu štete koju je pretrpio zbog povreda počinjenih prije stupanja na snagu opoziva.

78. Jednako tako, smatram da se članak 17. Direktive 2015/2436 [41], koja je zamijenila Direktivu 2008/95, u skladu s kojim, „[n]ositelj žiga ima pravo zabraniti uporabu znaka samo u opsegu u kojem prava nositelja u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti opoziva u skladu s člankom 19.", ne odnosi na mogućnost da se pokretanjem postupka povodom tužbe zbog povrede, uključujući nakon opoziva, traži naknada štete pretrpljene zbog povreda koje su počinjene dok je žig još imao pravne učinke.

79. Naposljetku, rješenje koje predlažem poštuje marginu prosudbe koja je državama članicama povjerena na temelju Direktive 2008/95 pri definiranju posljedica opoziva i, među ostalim, utvrđivanju trenutka od kojeg se posljedice tog opoziva počinju odražavati [42]. Što se tiče francuskog prava, kao što sam to već istaknuo, te posljedice počinju se odražavati tek od datuma isteka roka od pet godina nakon objave registracije žiga.

39 U tom pogledu ističem da se među vrstama štete na koje se AR podredno poziva pred tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) nalaze „negativne gospodarske posljedice" povreda koje tuženici u glavnom postupku osporavaju, osobito sa stajališta „gubitka prilike za ulazak na tržište" i „nemogućnosti uporabe žiga SAINT GERMAIN".

40 Posljedice opoziva opisane su u članku 55. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 na sljedeći način: „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".

41 Ta direktiva nije primjenjiva *ratione temporis* na činjenice u glavnom postupku, ali je ipak navedena u pisanim očitovanjima pred Sudom i argumentima iznesenim na raspravi, a osobito su je naveli tuženici u glavnom postupku.

42 Vidjeti osobito uvodnu izjavu 6. Direktive 2008/95 u skladu s kojom bi „[d]ržave članice i dalje […] trebale imati mogućnost utvrđivanja odredaba postupka vezano uz […] opoziv […] žigova stečenih registracijom. […] Države članice trebale bi imati mogućnost odrediti učinke opoziva žigova […]". Podsjećam da taj manevarski prostor koji se ostavlja državama članicama više ne postoji u Direktivi 2015/2436, u čijem se članku 47. stavku 1. predviđa da se „[s]matra […] da registrirani žig nema učinke navedene u ovoj Direktivi od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv u opsegu u kojem su prava nositelja opozvana. Moguće je da se na zahtjev jedne od stranaka u odluci o zahtjevu za opoziv utvrdi i neki raniji datum, na koji se pojavio neki od razloga za opoziv".

80. S obzirom na sva prethodna razmatranja, smatram da nositelj registriranog žiga, koji ga nikad nije upotrijebio i kojem su opozvana njegova prava na taj žig nakon isteka roka od pet godina predviđenog u članku 12. stavku 1. Direktive 2008/95, može pokrenuti postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju članka 5. stavka 1. točke (b) te direktive kako bi dobio naknadu štete koju je pretrpio jer je treća strana, tijekom navedenog roka od pet godina i prije datuma stupanja na snagu opoziva, upotrebljavala sličan znak za istovjetne ili slične proizvode ili usluge koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga.

81. Ako Sud odluči da neće prihvatiti taj prijedlog i zaključi da nositelj kojem su opozvana njegova prava na žig jer ga nije stvarno rabio više nije ovlašten pokrenuti postupak povodom tužbe zbog povrede, čak i kada se takav postupak odnosi na dobivanje naknade za štetu pretrpljenu zbog povreda počinjenih tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga, podredno mu predlažem da, na temelju razmatranja iz točaka 66. do 69. ovog mišljenja, prizna da se takva naknada štete može dobiti na temelju postupaka povodom tužbi koji imaju pravnu osnovu različitu od one na kojoj se temelji članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95, poput tužbe zbog nepoštenog tržišnog natjecanja ili tužbe zbog izvanugovorne odgovornosti[43], ako su ispunjeni uvjeti koji se propisuju nacionalnim pravom za provedbu takvih pravnih sredstava.

82. Takvi postupci, koje mogu pokrenuti osobe koje se ne mogu pozivati na isključiva prava, temelje se na istim materijalnim činjenicama poput onih koje se navode u potporu postupku povodom tužbe zbog povrede žiga, ako iz njih proizlazi povreda[44].

83. Zbog razloga navedenih u točkama 39. do 49. ovog mišljenja, čak i u takvim okolnostima, vjerojatnost dovođenja u zabludu među suprotstavljenim znakovima, koja je potrebna kako bi se moglo utvrditi postojanje povrede te stoga i protupravno postupanje, treba ocijeniti samo s obzirom na elemente koji proizlaze iz registracije žiga[45].

IV. Zaključak

84. Na temelju svih prethodnih razmatranja, predlažem Sudu da na prethodno pitanje koje je postavio Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska) odgovori na sljedeći način:

Članak 5. stavak 1. točku (b), članak 10. i članak 12. stavak 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da nositelj registriranog žiga, koji ga nikad nije upotrijebio i kojem su njegova prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina predviđenog u članku 12. stavku 1. te direktive, može pokrenuti postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju članka 5. stavka 1. točke (b) navedene direktive kako bi dobio naknadu štete koju je pretrpio jer je treća strana tijekom navedenog roka od pet godina i prije datuma stupanja na snagu opoziva upotrebljavala sličan znak za istovjetne ili slične proizvode ili usluge koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga. U okviru takvog postupka, vjerojatnost dovođenja u zabludu među suprotstavljenim znakovima, koja je potrebna kako bi se moglo utvrditi postojanje povrede, treba ocijeniti samo s obzirom na elemente koji proizlaze iz registracije žiga.

43 Takvi se postupci povodom tužbe temelje na istim činjenicama poput onih koje se navode u potporu postupku povodom tužbe zbog povrede žiga.

44 Ističem da se naknada štete na koju se AR poziva podredno, navedena u bilješci 39. ovog mišljenja, kao i naknada štete, na koju se također poziva podredno, koja se odnosi na „gubitak ulaganja poduzetih […] za stavljanje žiga na tržište”, mogu tražiti u okviru postupka povodom tužbe zbog nepoštenog tržišnog natjecanja ili tužbe zbog izvanugovorne odgovornosti.

45 Napominjem da bi se i tim rješenjem očuvao manevarski prostor koji je ostavljen državama članicama na temelju Direktive 2008/95. Naime, samo ako nacionalno pravo nema retroaktivan učinak na posljedice opoziva na datum podnošenja prijave žiga ili njegove registracije, nositelj kojemu su prava na žig opozvana i dalje može pokrenuti postupak povodom tužbe na temeljima koji nisu njegovo isključivo pravo na žig kako bi dobio naknadu štete koju je pretrpio zbog povreda počinjenih u trenutku kad je njegovo isključivo pravo na žig još uvijek bilo valjano.