Zbornik sudske prakse

RJEŠENJE SUDA (treće vijeće)

10. ožujka 2015.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. stavak 1. – Pojam ‚treće strane' – Nositelj kasnijeg žiga"

U predmetu C-491/14,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Španjolska), odlukom od 26. ožujka 2014., koju je Sud zaprimio 5. studenoga 2014., u postupku

Rosa dels Vents Assessoria SL

protiv

U Hostels Albergues Juveniles SL,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas i C. G. Fernlund, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: A. Calot Escobar,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči obrazloženim rješenjem, sukladno članku 99. Poslovnika Suda,

donosi sljedeće

Rješenje

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299., str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava Rosa dels Vents Assessoria SL (u daljnjem tekstu: Rosa dels Vents) i U Hostels Albergues Juveniles SL (u daljnjem tekstu: U Hostels), povodom tužbe koju je uputila Rosa dels Vents u svojstvu nositelja žiga, kako bi se U Hostelsu naložili zabrana i sprečavanje uporabe te povlačenje iz uporabe ranijeg žiga.

* Jezik postupka: španjolski

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Članak 4. Direktive 2008/95/EZ određuje:

„1. Žig neće biti registriran ili, ako je registriran, može se proglasiti ništavim:

a) ako je istovjetan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registriran istovjetni su proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;

b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom;

2. ‚Raniji žigovi' u smislu stavka 1. znači:

a) žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, […]

[…]"

4 Na temelju članka 5. stavka 1. te direktive:

„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 Članak 9. stavak 1. navedene direktive propisuje:

„Kad u državi članici nositelj ranijeg žiga, iz članka 4. stavka 2., u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri."

6 Članak 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 16. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) određuje:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

a) ako je istovjetan s ranijim žigom i ako su proizvodi ili usluge za koje je podnesena prijava za registraciju istovjetni s proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;

b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

2. Za potrebe stavka 1., raniji žigovi' znači:

a) žigovi sljedećih vrsta s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice, […]

[…]"

7 Članak 9. stavak 1. navedene uredbe propisuje:

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

a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig Zajednice registriran;

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

[…]"

8 Članak 53. stavak 1. navedene uredbe propisuje:

„Žig Zajednice proglašava se ništavim na zahtjev podnesen Uredu [za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

a) kad postoji raniji žig iz članka 8. stavka 2., te kad su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ili stavka 5. tog članka;

[…]"

9 Članak 54. stavak 1. te uredbe glasi:

„Kad nositelj žiga Zajednice u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno trpi uporabu kasnijeg žiga Zajednice u Zajednici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašavanje kasnijeg žiga ništavnim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga u odnosu na proizvode ili usluge za koje se rabi taj kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga Zajednice podnesena u zloj vjeri."

Španjolsko pravo

10 Članak 34. stavak 2. Zakona 17/2001 o žigovima (Ley 17/2001 de Marcas, BOE br. 294 od 8. prosinca 2001.) od 7. prosinca 2001. (u daljnjem tekstu: Zakon o žigovima) propisuje:

„Nositelj registriranog žiga ima pravo spriječiti treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig registriran;

b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom ili sličnosti žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[…]“

Glavni postupak i prethodno pitanje

11 Dana 20. ožujka 2013. društvo Rosa dels Vents podnijelo je tužbu pred Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid protiv U Hostelsa kako bi se tom društvu naložili zabrana i sprečavanje uporabe te povlačenje iz uporabe nacionalnog verbalnog i figurativnog žiga br. 3058294, koji sadrži stilizirani prikaz verbalnog znaka „uh“, kojeg je nositelj društvo U Hostels. Ta uporaba navedenog žiga društva U Hostels krši prava dana društvu Rosa dels Vents dvama ranijim žigovima kojih je nositelj to potonje društvo, i to nacionalnim verbalnim i figurativnim žigovima br. 3049232 i 2049402.

12 U Hostels u svojem odgovoru na tužbu u okviru glavnog postupka navodi da Rosa dels Vents nije pokrenula postupak kojim se utvrđuje ništavim navedeni nacionalni žig br. 3058294 (u daljnjem tekstu: kasniji žig). Posljedično, U Hostels traži da se tužba odbaci.

13 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid tvrdi da se, u skladu sa sudskom praksom Tribunala Supremo, ne može prihvatiti tužba kojom nositelj žiga želi spriječiti uporabu kasnijeg žiga treće strane koja je nositelj tog žiga ako pritom nije podnesena tužba za poništenje tog kasnijeg žiga.

14 Međutim, ta sudska praksa, koja se zasniva na načelu imuniteta koji proizlazi iz registracije, a ne na načelu prvenstva, nije u skladu s praksom Suda, koja se zasniva na načelu prvenstva u slučaju kada se nositelj žiga Zajednice protivi uporabi kasnijeg žiga trećih strana koje su nositelji tog žiga. Naime, Sud je u svojoj presudi Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), u odgovoru na prethodno pitanje koje je postavio Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, presudio da članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da isključiva prava nositelja žiga Zajednice da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znakove koji su istovjetni ili identični njegovu žigu obuhvaćaju treće strane koje su nositelji kasnijeg žiga Zajednice a da nije nužno prethodno proglašenje tog ranijeg žiga ništavim.

15 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid pita se treba li to tumačenje članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 prenijeti na članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95. Taj sud navodi da, iako tekst te druge odredbe u bitnome odgovora sadržaju prve, iz toga ne proizlazi nužno da se tumačenje Suda o prvoj odredbi u presudi Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) analogno primjenjuje na drugu.

16 Navedeni sud nadalje pojašnjava da članak 34. stavak 2. Zakona o žigovima sadrži izraz „spriječiti treće strane“ (*prohibir que los terceros*), koji, dakle, ne odgovara u cijelosti izrazu „spriječiti sve treće strane“ (*prohibir a cualquier tercero*) iz članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 kao i članka 9. stavka 1. Uredbe

br. 207/2009. Navedenu odredbu nacionalnog prava stoga se može ocijeniti nepotpunom provedbom članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95, što dovodi do pitanja o njezinu tumačenju u skladu s tom direktivom.

17 U tim je okolnostima Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 5. stavak 1. Direktive [2008/95] o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima tumačiti u smislu da isključiva prava nositelja žiga da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znak koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu obuhvaćaju i treće strane koje su nositelji kasnijeg žiga a da pritom nije potrebno prethodno proglašenje tog kasnijeg žiga ništavim?“

O prethodnom pitanju

18 Na temelju članka 99. Poslovnika Suda, kad se odgovor na pitanje postavljeno u prethodnom postupku može jasno izvesti iz sudske prakse, Sud može u svakom trenutku, na prijedlog suca izvjestitelja te nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odlučiti obrazloženim rješenjem.

19 Tu odredbu treba primijeniti u okviru ovog zahtjeva za prethodnu odluku.

20 U presudi Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Sud je presudio da članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da isključiva prava nositelja žiga da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znak koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu obuhvaćaju i treće strane koje su nositelji kasnijeg žiga a da pritom nije potrebno prethodno proglašenje tog kasnijeg žiga ništavim.

21 Sud je to tumačenje utemeljio na sljedećim razmatranjima:

„33 Najprije valja istaknuti da članak 9. stavak 1. Uredbe [br. 207/2009] ne radi razliku prema tome je li treća strana nositelj žiga Zajednice ili nije. Isto tako, ta odredba priznaje nositelju žiga Zajednice isključiva prava spriječiti ‚sve treće strane' da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe znakove koji mogu nanijeti štetu njegovu žigu […].

34 Zatim treba voditi računa o članku 54. [te] uredbe, o ograničenju prava kao posljedice trpljenja, u skladu s kojim, kad nositelj žiga Zajednice u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno trpi uporabu kasnijeg žiga Zajednice, [...] više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašavanje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga'.

35 Iz teksta te odredbe proizlazi da, kako ne bi došlo do ograničenja prava kao posljedice trpljenja, nositelj žiga Zajednice ima pravo kako podnijeti OHIM-u zahtjev za proglašavanje kasnijeg žiga Zajednice ništavim tako se i usprotiviti njegovoj uporabi pokretanjem postupka zbog povrede pred sudom za žigove Zajednice.

36 Naposljetku valja upozoriti da ni članak 12. Uredbe [br. 207/2009], o ograničenju učinaka žiga Zajednice, ni bilo koja druga njezina odredba ne propisuje izričito ograničenje isključivih prava nositelja žiga Zajednice u korist treće strane koja je nositelj kasnijeg žiga Zajednice.

37 Isto tako iz teksta članka 9. stavka 1. [te] uredbe i njezine opće strukture proizlazi da nositelj žiga Zajednice mora moći spriječiti nositelja kasnijeg žiga Zajednice da rabi taj žig.

38 Taj zaključak nije doveden u pitanje time da i nositelj kasnijeg žiga Zajednice ima isključiva prava na temelju članka 9. stavka 1. [navedene] uredbe.

39 U pogledu toga valja istaknuti da […] odredbe Uredbe [br. 207/2009] treba tumačiti u skladu s načelom prioriteta, na temelju kojega raniji žig Zajednice ima prednost pred kasnijim žigom Zajednice […].

40 Naime, posebice iz članka 8. stavka 1. i članka 53. stavka 1. [te uredbe] proizlazi da se u slučaju sukoba između dvaju žigova pretpostavlja da ranije registrirani žig ispunjava tražene uvjete za dobivanje zaštite Zajednice u odnosu na kasnije registrirani žig.

[…]

49 Uostalom, valja naglasiti potrebu za očuvanjem glavne funkcije žiga, a to je jamstvo podrijetla proizvoda u korist potrošača (presuda Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 51.).

50 Sud je u tom pogledu već više puta naveo da su isključiva prava iz članka 9. stavka 1. Uredbe [br. 207/2009] propisana kako bi nositelj žiga mogao zaštititi svoje posebne interese koje ima kao nositelj žiga, to jest kako bi osigurao da žig može ispunjavati svoje funkcije (vidjeti presudu Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 75. i navedenu sudsku praksu).

51 Međutim, […], ako bi nositelj ranijeg žiga Zajednice, kako bi spriječio treću stranu da rabi znak koji nanosi štetu funkcijama njegova žiga, morao postići proglašavanje ništavim kasnijeg žiga čiji je nositelj navedena treća strana, znatno bi bila oslabljena zaštita koju mu daje članak 9. stavak 1. [te] uredbe.“

22 Ta razmatranja o opsegu isključivih prava koja daje žig Zajednice važna su kako bi se tumačio opseg isključivih prava koja daju žigovi registrirani u državi članici, Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo ili u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici, kako je usklađeno Direktivom 2008/95.

23 Prije svega, poput članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95 daje nositelju registriranog žiga isključiva prava i pravo spriječiti „sve treće strane“ da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe znakove koji bi mogli nanijeti štetu njegovu žigu. U tom pogledu, te odredbe ne razlikuju prema tome jesu li treće osobe nositelji žiga ili nisu.

24 Treba smatrati da nacionalni propis kao što je članak 34. stavak 2. španjolskog Zakona o žigovima, koji ne prenosi doslovno pojmove iz Direktive 2008/95 ili Uredbe br. 207/2009 o sprečavanju „svih trećih strana“ da bez odobrenja nositelja u trgovačkom prometu rabe znakove koji bi mogli nanijeti štetu njegovu žigu, ima sadržaj analogan sadržaju predmetnih akata Europske unije. Nacionalni sud dužan je primijeniti članak 34. stavak 2. Zakona o žigovima, koji je u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 2008/95, kako ga tumači Sud.

25 Zatim, poput članka 54. Uredbe br. 207/2009, članak 9. Direktive 2008/95 propisuje da „kad nositelj ranijeg žiga […] u neprekinutom razdoblju od pet godina […] tolerira uporabu kasnijeg [registriranog] žiga […], on više nema pravo […] podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga“. Iz teksta te odredbe proizlazi da, kako ne bi došlo do ograničenja prava kao posljedice trpljenja, nositelj žiga Zajednice ima pravo kako podnijeti zahtjev za proglašenje žiga Zajednice ništavim tako se i usprotiviti njegovoj uporabi pokretanjem postupka zbog povrede.

26 Naposljetku treba pojasniti da, poput Uredbe br. 207/2009, nijedna odredba Direktive 2008/95 ne propisuje izričito ograničenje isključivih prava nositelja žiga Zajednice u korist treće strane koja je nositelj kasnijeg žiga Zajednice.

27 Isto tako, iz teksta članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 i njezine opće strukture proizlazi da, pod uvjetima koje propisuje, nositelj žiga mora moći spriječiti nositelja kasnijeg žiga da rabi taj žig.

28 Taj zaključak nije doveden u pitanje time da i nositelj kasnijeg žiga Zajednice ima isključiva prava na temelju pravila propisanog člankom 5. stavkom 1. Direktive 2008/95.

29 Naime, iz istih razloga koji su navedeni u točkama 39. i 40. presude Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), odredbe Direktive 2008/95 treba tumačiti u skladu s načelom prioriteta, na temelju kojega raniji žig ima prednost pred kasnijim žigom, s obzirom na to da posebice iz članka 4. stavka 1. Direktive 2008/95 proizlazi da se u slučaju sukoba između dvaju žigova pretpostavlja da ranije registrirani žig ispunjava tražene uvjete za dobivanje zaštite u odnosu na kasnije registrirani žig.

30 Nadalje, razmatranja iz točaka 49. do 51. presude Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) primjenjuju se također *mutatis mutandis* na članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95.

31 S obzirom na prethodno navedeno, na postavljeno pitanje treba odgovoriti kako članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da isključiva prava nositelja žiga da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znak koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu obuhvaćaju i treće strane koje su nositelji kasnijeg žiga a da pritom nije potrebno prethodno proglašenje tog kasnijeg žiga ništavim.

Troškovi

32 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.

Slijedom navedenoga, Sud (treće vijeće) odlučuje:

Članak 5. 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 isključiva prava nositelja žiga da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znak koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu obuhvaćaju i treće strane koje su nositelji kasnijeg žiga a da pritom nije potrebno prethodno proglašenje tog kasnijeg žiga ništavim.

Potpisi