Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

6. veljače 2014.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Prava koja proizlaze iz žiga – Ugledan žig – Proširena zaštita za proizvode ili usluge koji nisu slični – Korištenje znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu od strane trećega bez opravdanog razloga – Pojam ‚opravdan razlog'"

U predmetu C-65/12,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je podnio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska), odlukom od 3. veljače 2012., koju je Sud zaprimio 8. veljače 2012., u postupku

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

protiv

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: A. Tizzano, predsjednik vijeća, K. Lenaerts, potpredsjednik Suda u svojstvu suca prvog vijeća, A. Borg Barthet, E. Levits (izvjestitelj) i M. Berger, suci,

nezavisna odvjetnica: J. Kokott,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 27. veljače 2013.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Leidseplein Beheer BV i H. de Vries, T. Cohen Jehoram i L. Bakers, *advocaten*,

— za Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV, S. Klos, *advocaat*,

— za talijansku vladu, G. Palmieri, u svojstvu agenta, uz asistenciju S. Fiorentina, *avvocato dello Stato*,

— za Europsku komisiju, F. Wilman i F. Bulst, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: nizozemski

saslušavši mišljenje nezavisne odvjetnice na raspravi održanoj 21. ožujka 2013.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 5. stavka 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Leidseplein Beheer BV i Hendrikusa de Vriesa (u daljnjem tekstu zajedno: De Vries) te društava Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV (u daljnjem tekstu zajedno: Red Bull) u vezi s proizvodnjom i stavljanjem na tržište energetskog pića u pakiranju sa znakom „Bull Dog“ili drugim znakom koji ima verbalni element „Bull“ ili drugim znakovima koji svojom sličnošću mogu dovesti u zabludu s obzirom na registrirane žigove Red Bulla.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Članak 5. Direktive 89/104, koji je kasnije u biti preslikan u članku 5. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008., o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25. i ispravak SL 2009., L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.), pod naslovom „Prava koja proizlaze iz žiga“ propisuje:

„1. 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 obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.

2. Svaka država članica može također odrediti da nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako potonji ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

[…]“ [neslužbeni prijevod]

Nizozemsko pravo

4 U području žigovnog prava, nizozemsko zakonodavstvo polazi od Konvencije Beneluksa u području intelektualnog vlasništva (žigovi i dizajni ili modeli), koja je potpisana u Den Haagu 25. veljače 2005. (u daljnjem tekstu: Beneluška konvencija).

5 Članak 2.20. stavak 1. točka c) navedene konvencije, koji je zamijenio prijašnji članak 13. slovo A stavak 1. točka c) Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima, glasi:

„1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava. Bez učinka na eventualnu primjenu zajedničkog prava u pogledu građanskopravne odgovornosti za štetu, isključivo pravo na žig dopušta nositelju tog prava da svakoj trećoj osobi zabrani da bez njegove suglasnosti:

[...]

c. u trgovačkom prometu koristi znak istovjetan ili sličan tom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran ako taj žig ima ugled na području Beneluksa i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti;

[...]“

Glavni postupak i prethodno pitanje

6 Red Bull je za područje Beneluksa nositelj, među ostalim, verbalnog i figurativnog žiga Red Bull Krating-Daeng (u daljnjem tekstu: žig Red Bull Krating-Daeng), koji je registriran 11. srpnja 1983. za proizvode iz razreda 32, koji se odnosi na bezalkoholna pića.

7 De Vries je nositelj sljedećih žigova u Beneluksu, koji se također odnose na proizvode iz navedenog razreda 32:

— verbalnog i figurativnog žiga The Bulldog, registriranoga 14. srpnja 1983.,

— verbalnog žiga The Bulldog, registriranoga 23. prosinca 1999., te

— verbalnog i figurativnog žiga The Bulldog Energy Drink, registriranoga 15. lipnja 2000.

8 Iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da se stranke spore jedino oko toga je li De Vries, prije nego što je Red Bull 1983. podnio prijavu žiga, koristio znak „The Bulldog“ kao trgovačku oznaku za označavanje uslužne djelatnosti u sektoru restorana, hotelijerstva i ugostiteljstva (u daljnjem tekstu: usluge u sektoru HoReCa), u sklopu čega su se prodavala pića. Također nesporno je da žig Red Bull Krating-Daeng ima određeni ugled na području Beneluksa.

9 Smatrajući da se De Vriesovim korištenjem razlikovnog znaka „The Bulldog“, u dijelu u kojem se taj znak sastoji od verbalnog elementa „Bull“, nanosi šteta žigu Red Bull Krating-Daeng, Red Bull je 27. lipnja 2005. pokrenuo parnicu kod Rechtbank Amsterdam (prvostupanjski sud za područje Amsterdama) sa zahtjevom da se De Vriesu naloži prestanak proizvodnje i stavljanja na tržište energetskog pića u pakiranju sa znakom „Bull Dog“, drugim znakom koji ima verbalni element „Bull“ ili drugim znakovima koji svojom sličnošću mogu dovesti u zabludu s obzirom na registrirane žigove Red Bulla.

10 De Vries je protutužbom za područje Beneluksa zatražio opoziv prava koja Red Bullu pripadaju na osnovi verbalnog i figurativnog žiga Red Bull Krating-Daeng.

11 Presudom od 17. siječnja 2007. Rechtbank Amsterdam odbio je oba zahtjeva u cijelosti.

12 Presudom od 2. veljače 2010. Gerechtshof te Amsterdam (drugostupanjski sud u Amsterdamu) usvojio je u većem dijelu žalbu Red Bulla protiv presude Rechtbank Amsterdam. Gerechtshof te Amsterdam je, s jedne strane, izrazio mišljenje da žig Red Bull Krating-Daeng ima ugled u Beneluksu te da, s druge

strane, s obzirom na sličnost koja proizlazi iz korištenja zajedničkog elementa „Bull“u tom žigu i znaku „The Bulldog“ koji De Vries koristi za energetska pića, zainteresirana javnost dovodi u vezu navedeni žig i taj znak, doduše bez pogreške u njihovom razlikovanju.

13 Gerechtshof te Amsterdam smatra da je navedeni znak sličan žigu Red Bull Krating-Daeng te da se De Vries, ubacivanjem u područje djelovanja uglednog žiga, želio poslužiti ugledom navedenog žiga kako bi izvukao korist od Red Bullova udjela u tržištu energetskih pića, na kojem ostvaruje prihod i od nekoliko milijardi eura.

14 Gerechtshof te Amsterdam je ocijenio da činjenica na koju se poziva De Vries – da se počevši još od vremena prije 1983. godine žig The Bulldog koristi kroz neprekidnu uporabu znaka „The Bulldog“ za poticanje prodaje i označavanje uslužne djelatnosti u sektoru HoReCa, koja se sastojala, među ostalim, i od prodaje pića – nije opravdan razlog koji bi dopustio korištenje tog znaka.

15 Naime, prema mišljenju Gerechtshof te Amsterdam, De Vries nije opravdao nužnost uporabe navedenog znaka do mjere da se od njega ne bi moglo razumno očekivati da se suzdrži od uporabe tog znaka.

16 De Vries je pokrenuo kasacijski postupak pred Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovnim sudom) protiv odluke Gerechtshof te Amsterdam predbacujući nižem sudu usko tumačenje pojma „opravdan razlog“u smislu članka 5. stavka 2. Direktive 89/104 (u daljnjem tekstu: pojam „opravdan razlog“). U konkretnom slučaju, uporaba u dobroj vjeri znaka „The Bulldog“ kao trgovačke oznake, prije nego što je podnesena prijava žiga Red Bull Krating-Daeng, dovoljno je opravdan razlog.

17 Sud koji je uputio zahtjev utvrdio je da je Gerechtshof te Amsterdam, u predmetu o kojem je odlučivao, primijenio kriterij nužnosti uporabe znaka, koji je Sud Beneluksa izrazio u svojoj presudi od 1. ožujka 1975., Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), a radi ocjene postoji li opravdan razlog koji bi dopustio korištenje tog znaka.

18 Sud koji je uputio zahtjev izražava sumnje glede tumačenja pojma „opravdan razlog“ od strane Gerechtshof te Amsterdam. S jedne strane, taj pojam iz članka 2.20. stavka 1. točke c) Beneluške konvencije treba tumačiti u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive 89/104. S druge strane, u presudi od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, Zb., str. I-8625.), Sud Europske unije dao je tom pojmu širi opseg nego što proizlazi iz shvaćanja Suda Beneluksa u gore navedenoj presudi Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

19 U tim okolnostima, Hoge Raad der Nederlanden odlučio je prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 5. stavak 2. Direktive [89/104] tumačiti tako da opravdan razlog u smislu te odredbe također postoji ako je znak istovjetan ili sličan uglednom žigu već korišten u dobroj vjeri od strane treće ili trećih osoba o kojima je riječ prije nego što je podnesena prijava za taj žig?“

O prethodnom pitanju

20 Sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 tumačiti tako da se kao „opravdan razlog“ u smislu te odredbe može prihvatiti činjenica da treći koristi znak sličan uglednom žigu u odnosu na proizvod koji je istovjetan proizvodu za koji je žig registriran ako se dokaže da se taj znak koristilo prije nego što je podnesena prijava navedenog žiga.

21 S obzirom na okolnosti glavnog postupka i u mjeri u kojoj postavljeno prethodno pitanje zahtijeva tumačenje izrazâ iz članka 5. stavka 2. Direktive 89/104, treba podsjetiti na to da, iako se ta odredba izričito odnosi samo na slučaj korištenja znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu u odnosu na

proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je taj žig registriran, zaštita o kojoj je u toj odredbi riječ tim više vrijedi i za uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični onima za koje je žig registriran (gore navedena presuda Interflora i Interflora British Unit, t. 68. i navedena sudska praksa).

22 Isto tako, s obzirom na to da nije sporno da žig Red Bull Krating-Daeng ima ugled te da nositelj tog žiga zahtijeva da De Vries prestane s proizvodnjom i stavljanjem na tržište proizvoda koji je istovjetan proizvodu za koji je isti žig registriran, i to u pakiranju koje nosi znak koji je sličan navedenom žigu, članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 mora se primijeniti i na predmet u glavnom postupku.

23 Međutim, među strankama glavnog postupka sporan je opseg pojma „opravdan razlog“. Dok De Vries smatra da uporaba u dobroj vjeri znaka koji je sličan uglednom žigu može biti obuhvaćena tim pojmom ako se taj znak koristilo prije nego što je podnesena prijava za navedeni žig, Red Bull tvrdi da navedeni pojam obuhvaća samo objektivno važne razloge.

24 Kao prvo, Red Bull smatra da bi ekstenzivno tumačenje pojma „opravdan razlog“, kako proizlazi iz De Vriesove argumentacije, neizravno dovelo do priznanja neregistriranih žigova dok je Beneluška konvencija, u skladu s Direktivom 89/104, prihvatila sustav zaštite žigova koji se temelji isključivo na njihovoj registraciji.

25 Kao drugo, Red Bull navodi da bi se takvim tumačenjem pogrešno suzilo opseg prava koja nositelju prijavljenog žiga proizlaze iz članka 5. stavka 2. navedene direktive radi zaštite tog žiga, u usporedbi s opsegom prava koja isti nositelj ima prema stavku 1. istog članka.

26 Stoga najprije valja razmotriti opseg pojma „opravdan razlog“, a zatim uzimajući u obzir to razmatranje, utvrditi može li uporaba znaka koji je sličan uglednom žigu, a koja potječe iz vremena koje prethodi trenutku podnošenja prijave za navedeni žig, biti obuhvaćena tim pojmom ako se taj znak koristi u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je navedeni žig registriran.

Opseg pojma „opravdan razlog“

27 Na samom početku mora se primijetiti da pojam „opravdan razlog“ nije definiran u Direktivi 89/104. Osim toga, u tekstu članka 5. stavka 2. navedene direktive nema ništa što bi potkrijepilo usko tumačenje tog pojma kako to smatra Red Bull.

28 Stoga kod tumačenja tog pojma treba uzeti u obzir opću shemu i ciljeve sustava u kojem se taj pojam nalazi (vidjeti u tom smislu presudu od 9. siječnja 2003., Davidoff, C-292/00, Zb., str. I-389., t. 24.) te posebno kontekst odredbe koja sadrži taj pojam (vidjeti u tom smislu presudu od 27. lipnja 2013., Malaysia Dairy Industries, C-320/12, t. 25.).

29 Prije svega, važno je podsjetiti na to da, iako članak 5. Direktive 89/104 određuje da registrirani žig nositelju daje isključiva prava, iz te odredbe proizlaze i ograničenja tih prava.

30 Prema stalnoj sudskoj praksi isključiva prava predviđena navedenom odredbom dodijeljena su 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. Stoga ostvarivanje tih prava treba biti ograničeno na slučajeve u kojima se uporabom znaka od strane treće osobe nanosi šteta ili bi se mogla nanijeti šteta jednoj od funkcija žiga. Među tim funkcijama ne nalazi se samo glavna funkcija žiga, a to je jamstvo podrijetla proizvoda ili usluge u pitanju u korist potrošača, nego i druge funkcije, poput jamstva kvalitete proizvoda ili usluge te funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja (presuda od 19. rujna 2013., Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, t. 58. i navedena sudska praksa).

31 S tim u svezi, treba istaknuti to da iz teksta članka 5. stavka 1. i uvodne izjave 10. Direktive 89/104 proizlazi da su pravni sustavi država članica usklađeni na način da isključiva prava koja proizlaze iz žiga nositelju daju „apsolutnu“ zaštitu od trećih osoba koje bi u odnosu na istovjetne proizvode ili usluge koristile znak koji je istovjetan tom žigu (gore navedena presuda Interflora i Interflora British Unit, t. 36.).

32 Premda je zakonodavac dodijelio „apsolutan“ karakter zaštiti od neovlaštene uporabe znaka koji je istovjetan žigu u odnosu na proizvode i usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran, Sud je taj karakter dalje pojasnio istaknuvši da je, koliko god to bilo važno, zaštita dodijeljena člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Direktive 89/104 samo 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. Sud je na temelju toga zaključio da ostvarivanje isključivih prava koja proizlaze iz žiga treba biti ograničeno na slučajeve kada se uporabom znaka od strane treće osobe nanosi šteta ili bi se mogla nanijeti šteta jednoj od funkcija žiga (gore navedena presuda Interflora i Interflora British Unit, t. 37.).

33 Međutim, članak 5. stavak 2. navedene direktive uvodi u korist uglednih žigova širu zaštitu od one koja je predviđena stavkom 1. istog članka. Posebna pretpostavka za tu zaštitu sastoji se u uporabi znaka koji je istovjetan ili sličan registriranom žigu koja bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava ili bi mogla iskoristiti razlikovni karakter ili ugled žiga ili im nanosi ili bi im mogla nanijeti štetu (presuda od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, Zb., str. I-5185., t. 34. i navedena sudska praksa).

34 Stoga, prenoseći članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 u svoje zakonodavstvo, država članica mora za istovjetne ili slične proizvode odnosno usluge dodijeliti barem onoliku zaštitu koja odgovara opsegu zaštite za proizvode odnosno usluge koji nisu slični. Opcija koju država članica ima odnosi se samo na načelno pitanje hoće li u korist uglednih žigova dodijeliti pojačanu zaštitu, a ne na situacije pokrivene tom zaštitom nakon što ju država dodijeli (vidjeti presudu od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., str. I-12537., t. 20.).

35 Međutim, taj zaključak nužno ne znači da se pojam „opravdan razlog“ mora tumačiti uzimajući u obzir područje primjene članka 5. stavka 1. Direktive 89/104.

36 Naime, kao što je nezavisna odvjetnica u suštini istaknula u točki 29. svojeg mišljenja, stavci 1. i 2. članka 5. navedene direktive nemaju isti predmet te se pravila koja se odnose na zaštitu običnih žigova mogu primijeniti na slučajeve koji nisu uređeni odredbama o zaštiti uglednih žigova. Nasuprot tome, potonje odredbe mogu se primijeniti na slučajeve koji nisu uređeni pravilima koja se odnose na zaštitu običnih žigova.

37 Stoga je pogrešan stav Red Bulla i talijanske vlade prema kojem se sustav zaštite žigova utemeljen na registraciji, a koji preuzima i Beneluška konvencija, protivi ograničavanju prava koja su priznata nositelju prijavljenog žiga.

38 Naime, treba istaknuti to da članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 samo pod određenim pretpostavkama ovlašćuje nositelje uglednog žiga da spriječe treće osobe da koriste znakove koji su istovjetni ili slični njihovim žigovima u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje su ti žigovi registrirani.

39 Zaštita uglednih žigova šira je od zaštite običnih žigova utoliko što sprječavanje trećega da koristi znak ne ovisi ni o istovjetnosti znaka i žiga, koju predviđa članak 5. stavak 1. točka (a) navedene direktive, ni o vjerojatnosti zablude, koju spominje članak 5. stavak 1. točka (b) iste direktive.

40 Valja posebno napomenuti da nositelj uglednog žiga ne mora dokazati štetu razlikovnom karakteru ili ugledu tog žiga kako bi se oslonio na zaštitu predviđenu člankom 5. stavkom 2. Direktive 89/104 ako treći uporabom znaka koji je istovjetan ili sličan žigu nepošteno iskorištava ugled tog žiga.

41 Usprkos tome, Direktiva 89/104 ima općenito za cilj dovesti u ravnotežu, s jedne strane, interes nositelja žiga da očuva glavnu funkciju žiga te, s druge strane, interese drugih gospodarskih subjekata da imaju znakove kojima mogu označiti svoje proizvode i usluge (presuda od 27. travnja 2006., Levi Strauss, C-145/05, Zb., str. I-3703., t. 29.).

42 Otuda slijedi da zaštita prava koju nositelj žiga izvodi iz navedene direktive nije bezuvjetna, s obzirom na to da je ta zaštita, kako bi se dovelo u ravnotežu navedene interese, osobito ograničena na slučajeve u kojima se nositelj pokaže dovoljno pažljivim te se usprotivi uporabi znakova od strane drugih subjekata koji bi mogli nanijeti štetu njegovom žigu (gore navedena presuda Levi Strauss, t. 30.).

43 Tako se i u sustavu zaštite žigova, koji je na temelju Direktive 89/104 usvojen u Beneluškoj konvenciji, interes trećega da u trgovačkom prometu koristi znak koji je sličan uglednom žigu uzima u obzir, u kontekstu članka 5. stavka 2. iste direktive, davanjem mogućnosti da se korisnik tog znaka poziva na „opravdan razlog“.

44 Naime, ako nositelj uglednog žiga uspije dokazati postojanje jednog od zahvata u njegova prava koji su predviđeni člankom 5. stavkom 2. navedene direktive, a osobito nepošteno iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda tog žiga, treći koji koristi znak sličan uglednom žigu dužan je dokazati da taj znak koristi na temelju opravdanog razloga (vidjeti *per analogiam* presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, Zb., str. I-8823., t. 39.).

45 Otuda slijedi da pojam „opravdan razlog“ ne obuhvaća samo objektivno važne razloge, nego se taj pojam može vezati i uz subjektivne interese trećega koji koristi znak istovjetan ili sličan uglednom žigu.

46 Tako pojam „opravdan razlog“ nema za cilj riješiti sukob između uglednog žiga i sličnog znaka koji se koristilo prije nego što je podnesena prijava žiga ili ograničiti prava koja su priznata nositelju tog žiga, već pronaći ravnotežu između interesâ o kojima je riječ, imajući na umu, u posebnom kontekstu članka 5. stavka 2. Direktive 89/104 i s obzirom na proširenu zaštitu koju uživa isti žig, interese treće osobe koja koristi navedeni znak. Na taj način, pozivanje treće osobe na opravdan razlog za uporabu znaka koji je sličan uglednom žigu ne može dovesti do priznanja u korist te osobe određenih prava u odnosu na registrirani žig, nego primorava nositelja uglednog žiga da trpi korištenje sličnog znaka.

47 Sud je tako u točki 91. gore navedene presude Interflora i Interflora British Unit, koja se odnosi na uporabu ključnih riječi za referenciranje na internetu, zauzeo stav prema kojem valja zaključiti da uporaba prilikom oglašavanja na internetu koje, polazeći od ključne riječi koja odgovara uglednom žigu, predlaže alternativu u odnosu na proizvode ili usluge nositelja uglednog žiga, bez nuđenja obične imitacije proizvoda ili usluga nositelja tog žiga, bez nanošenja štete ugledu ili razlikovnom karakteru žiga i, uostalom, bez narušavanja funkcija tog žiga, načelno ulazi u sferu zdravog i poštenog tržišnog natjecanja u sektoru proizvoda i usluga o kojima je riječ te stoga predstavlja „opravdan razlog“.

48 Slijedom toga, pojam „opravdan razlog“ ne može se tumačiti tako da se ograničava na objektivno važne razloge.

49 Također treba ispitati pod kojim se pretpostavkama tim pojmom može obuhvatiti i situaciju u kojoj treća osoba koristi znak sličan uglednom žigu u odnosu na proizvod koji je istovjetan proizvodu za koji je žig registriran, a navedeni se znak koristilo prije nego što je podnesena prijava tog žiga.

Pretpostavke pod kojima ranija uporaba znaka koji je sličan uglednom žigu može predstavljati „opravdan razlog“

50 De Vries u svojem očitovanju navodi da znak „The Bulldog“koristi za usluge u sektoru HoReCa od 1975. godine. Iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da je dokazano da se taj znak koristilo počevši od dana koji prethodi registraciji žiga Red Bull Krating-Daeng. Osim toga, De Vries je nositelj verbalnog i figurativnog žiga The Bulldog, među ostalim, za bezalkoholna pića, a koji je registriran 14. srpnja 1983. Pritom se ne navodi datum od kojeg De Vries proizvodi i stavlja na tržište energetska pića u pakiranju sa znakom „Bull Dog“.

51 Nije sporno to da je De Vries koristio znak „The Bulldog“ u odnosu na usluge i proizvode različite od onih za koje je registriran žig Red Bulla prije nego što je taj žig stekao ugled.

52 Sud je već zauzeo stav da, ako se treći uporabom znaka koji je sličan uglednom žigu pokuša ubaciti u područje djelovanja uglednog žiga kako bi se okoristio snagom njegove privlačnosti, njegovim ugledom i prestižom, i kako bi, bez ikakve financijske naknade i bez ulaganja vlastitog napora, iskoristio poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje imidža tog žiga, mora se smatrati da je korist koja iz te uporabe proizađe rezultat nepoštenog iskorištavanja razlikovnoga karaktera ili ugleda žiga (vidjeti gore navedenu presudu L’Oréal, t. 49.).

53 Kako bi se utvrdilo može li se kao „opravdan razlog“ u smislu odredbe članka 5. stavka 2. Direktive 89/104 prihvatiti činjenicu da je treći koristio znak sličan uglednom žigu prije nego što je podnesena prijava navedenog žiga te kako bi se opravdalo činjenicu da treći iskorištava ugled navedenog žiga, sud koji je uputio zahtjev mora posebno razmotriti dva elementa.

54 Kao prvo, takva analiza iziskuje utvrđivanje etabliranosti navedenog znaka i ocjenu ugleda koji ima kod zainteresirane javnosti. U konkretnom slučaju, nije sporno da se znak „The Bulldog“ koristilo za ukupnost proizvoda i usluga HoReCa od vremena koje prethodi ili se poklapa s 1983. godinom. Međutim, iz zahtjeva za prethodnu odluku jasno ne proizlazi od kada De Vries prodaje energetska pića.

55 Kao drugo, treba ispitati namjeru osobe koja koristi isti znak.

56 S tim u svezi, kako bi se ocijenilo je li uporaba znaka koji je sličan uglednom žigu učinjena u dobroj vjeri, treba uzeti u obzir stupanj srodnosti između proizvoda i usluga za koje se taj znak koristilo te proizvoda u odnosu na koji je registriran ugledni žig, zatim kronologiju prve uporabe navedenog znaka u odnosu na proizvod koji je istovjetan proizvodu uglednog žiga kao i kronologiju razvoja ugleda istog žiga.

57 S jedne strane, čim se neki znak koristilo prije prijave uglednog žiga i to u odnosu na usluge i proizvode koje je moguće dovesti u vezu s proizvodom za koji je taj žig registriran, uporaba znaka za taj proizvod može se činiti kao prirodno proširenje lepeze usluga i proizvoda za koju navedeni znak već ima određeni ugled kod zainteresirane javnosti.

58 U konkretnom slučaju nije sporno da De Vries znak „The Bulldog“koristi za proizvode i usluge u sektoru HoReCa u sklopu kojih prodaje i pića. Stoga s obzirom na prepoznatljivost koju taj znak ima kod zainteresirane javnosti i narav proizvoda i usluga za koje ga se koristilo, prodaju energetskih pića u pakiranju koje nosi isti znak može se shvatiti ne kao pokušaj iskorištavanja ugleda koji ima žig Red Bulla, nego kao pravo proširenje lepeze proizvoda i usluga koje nudi De Vries. Do takvog shvaćanja može se još brže doći pod pretpostavkom da se znak „The Bulldog“ koristilo i u odnosu na energetska pića prije nego što je žig Red Bull Krating-Daeng stekao ugled.

59 S druge strane, što je znak koji se koristilo prije prijave sličnog uglednog žiga poznatiji u odnosu na određenu lepezu proizvoda i usluga, korištenje tog znaka za stavljanje na tržište proizvoda koji je istovjetan onom za koji je žig registriran je neizbježnije, i to tim više što je taj proizvod po svojoj naravi srodniji proizvodima i uslugama iz lepeze za koju se taj znak prije koristilo.

60 Stoga iz cjelokupnih prethodnih razmatranja valja odgovoriti na postavljeno pitanje tako da članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 treba tumačiti na način da se nositelj uglednog žiga, na osnovi „opravdanog razloga“ u smislu te odredbe, može naći u situaciji da je primoran trpjeti da treći koristi znak sličan tom žigu u odnosu na proizvod koji je istovjetan proizvodu za koji je navedeni žig registriran, ako se dokaže da se taj znak koristilo prije nego što je podnesena prijava istog žiga te da je uporaba znaka za istovjetan proizvod učinjena u dobroj vjeri. Pri ocjeni je li to tako, nacionalni sud mora osobito imati na umu sljedeće:

— etabliranost i ugled znaka kod zainteresirane javnosti,

— stupanj srodnosti između proizvoda i usluga za koje se isti znak izvorno koristilo te proizvoda u odnosu na koji je registriran ugledni žig i

— ekonomsku i komercijalnu prikladnost uporabe znaka koji je sličan tom žigu u odnosu na taj proizvod.

Troškovi

61 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 navedenog, Sud (prvo vijeće) odlučuje:

Članak 5. stavak 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se nositelj uglednog žiga, na osnovi „opravdanog razloga“ u smislu te odredbe, može naći u situaciji da je primoran trpjeti da treći koristi znak sličan tom žigu u odnosu na proizvod koji je istovjetan proizvodu za koji je žig registriran, ako se dokaže da se taj znak koristilo prije nego što je podnesena prijava istog žiga te da je uporaba znaka za istovjetan proizvod učinjena u dobroj vjeri. Pri ocjeni je li to tako, nacionalni sud mora osobito imati na umu sljedeće:

— **etabliranost i ugled znaka kod zainteresirane javnosti,**

— **stupanj srodnosti između proizvoda i usluga za koje se isti znak izvorno koristilo te proizvoda u odnosu na koji je registriran ugledni žig i**

— **ekonomsku i komercijalnu prikladnost uporabe znaka koji je sličan tom žigu u odnosu na taj proizvod.**

Potpisi