Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

27. travnja 2023.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovno pravo – Direktiva 89/104/EEZ – Direktiva (EU) 2015/2436 – Uredba (EZ) br. 40/94 – Uredba (EU) 2017/1001 – Isključiva prava nositelja žiga – Žig koji pripada više osoba – Uvjeti u pogledu većine koji se zahtijevaju između zajedničkih nositelja za davanje i ukidanje licencije za njihov žig”

U predmetu C-686/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija), odlukom od 29. listopada 2021., koju je Sud zaprimio 15. studenoga 2021., u postupcima

VW

protiv

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

i

Legea Srl,

protiv

VW,

SW,

CQ,

ET,

SUD (deseto vijeće),

* Jezik postupka: talijanski

u sastavu: D. Gratsias, predsjednik vijeća, M. Ilešič (izvjestitelj) i I. Jarukaitis, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za osobu VW, F. Rampone, *avvocato*,

– za Legea Srl, G. Biancamano, *avvocato*,

– za osobe SW, CQ, ET, R. Bocchini, *avvocato*,

– za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,

– za Europsku komisiju, P. Messina i P. Němečková, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 8. prosinca 2022.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Direktive (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 Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između osobe VW, s jedne strane, i osoba **S**W, CQ, ET i društva Legea Srl, s druge strane, te spora između društva Legea, s jedne strane, i osoba VW, SW, CQ i ET, s druge strane, u vezi s navodnom nezakonitom uporabom žigova koji se sastoje od znaka „Legea”.

Pravni okvir

Uredbe o žigu Europske unije

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 422/2004 od 19. veljače 2004. (SL 2004., L 70, str. 1.), stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Potonja je uredba stavljena izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 1. listopada 2017., Uredbom 2017/1001.

4 Članak 5. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Nositelji žigova Zajednice”, glasio je:

„Nositelj žiga Zajednice može biti svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava.” [neslužbeni prijevod]

5 Članak 9. te uredbe, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice“, u stavku 1. predviđao je:

„Žig Zajednice nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. 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;

(c) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice ili sličan žigu Zajednice u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig Zajednice registriran, kad taj potonji ima ugled u [Europskoj z]ajednici i kad uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga Zajednice ili im šteti.” [neslužbeni prijevod]

6 Članak 16. navedene uredbe, naslovljen „Postupanje sa žigovima Zajednice kao s nacionalnim žigovima”, glasio je:

„1. Osim ako je člancima od 17. do 24. drukčije predviđeno, žig Zajednice kao predmet vlasništva u svojoj se cijelosti i na čitavom području Zajednice smatra nacionalnim žigom registriranim u državi članici u kojoj prema registru žigova Zajednice:

(a) nositelj žiga ima svoje sjedište ili svoj domicil na relevantan datum;

ili

(b) kada se točka (a) ne primjenjuje, nositelj žiga ima poslovni nastan na relevantan datum.

2. U slučajevima koji nisu predviđeni stavkom 1., država članica koja se navodi u tom stavku jest ona država članica u kojoj se nalazi sjedište [Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)].

3. Ako se u registru žigova Zajednice navode dvije ili više osoba kao zajednički nositelji žiga, stavak 1. primjenjuje se na zajedničkog nositelja koji je prvi naveden; ako to nije moguće, primjenjuje se na zajedničke nositelje koji slijede i to redoslijedom kojim su navedeni. Kad se stavak 1. ne primjenjuje ni na jednog zajedničkog nositelja žiga, primjenjuje se stavak 2.” [neslužbeni prijevod]

7 Članak 21. te uredbe, naslovljen „Stečajni postupak”, u stavcima 1. i 2. određivao je:

„1. Žig Zajednice može biti predmet samo onih stečajnih postupaka koji su pokrenuti u državi članici na čijem se području nalazi središte dužnikovih glavnih interesa.

[…]

2. U slučaju zajedničkih nositelja žiga Zajednice, stavak 1. primjenjuje se na udio zajedničkog nositelja. ” [neslužbeni prijevod]

8 Članak 22. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Davanje licencija”, u stavcima 1. i 2. propisivao je:

„1. Žig Zajednice može biti predmetom licencije za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelu Zajednicu ili samo dio Zajednice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

2. Nositelj žiga Zajednice može se pozivati na prava koja proizlaze iz tog žiga protiv stjecatelja licencije koji krši neku odredbu ugovora o licenciji u odnosu na njezino trajanje, registracijom obuhvaćen oblik u kojemu se žig može rabiti, opseg proizvoda ili usluga za koje je izdana licencija, državno područje na kojem se žig može isticati ili kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od stjecatelja licencije.” [neslužbeni prijevod]

9 Te su odredbe članaka 5., 9., 16., 21. i 22. Uredbe br. 40/94 slične odgovarajućim odredbama članaka 5., 9., 19., 24. i 25. Uredbe 2017/1001.

Direktive o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima

10 Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) stavljena je izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 28. studenoga 2008., Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25. i ispravak SL 2009., L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.). Potonja direktiva stavljena je izvan snage i zamijenjena Direktivom 2015/2436, s učinkom, u skladu s njezinim člankom 55., od 15. siječnja 2019.

11 Uvodne izjave 3. i 6. Direktive 89/104 glasile su:

„budući da trenutačno nije potrebno provesti potpuno usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima i da je dovoljno ograničiti usklađivanje na nacionalne odredbe koje najizravnije utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

[…]

budući da ova Direktiva ne isključuje primjenu odredbi prava država članica, koje nije pravo o žigu, kao što su odredbe o nepoštenom tržišnom natjecanju, građanskoj odgovornosti ili zaštiti potrošača, na žigove”. [neslužbeni prijevod]

12 Članak 5. te direktive, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga”, u stavku 1. predviđao je:

„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 rabe:

(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.” [neslužbeni prijevod]

13 Članak 8. navedene direktive, naslovljen „Davanje licencija”, određivao je:

„1. Žig može biti predmet licencije za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran te za cijelo područje ili dio područja predmetne države članice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

2. Nositelj žiga može se pozivati na prava koja proizlaze iz tog žiga protiv stjecatelja licencije koji krši neku odredbu ugovora o licenciji u odnosu na njezino trajanje, registracijom obuhvaćen oblik u kojemu se žig može rabiti, opseg proizvoda ili usluga za koje je izdana licencija, državno područje na kojem se žig može isticati ili kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od stjecatelja licencije.” [neslužbeni prijevod]

14 Te odredbe članaka 5. i 8. Prve direktive 89/104 slične su odgovarajućim odredbama članaka 10. i 25. Direktive 2015/2436.

Glavni postupak i prethodna pitanja

15 Osobe VW, SW, CQ i ET u jednakim su dijelovima nositelji nacionalnog žiga i žiga Europske unije Legea, registriranih za sportske proizvode (u daljnjem tekstu zajedno: predmetni žigovi).

16 Tijekom 1993. godine osobe VW, SW, CQ i ET odlučile su društvu Legea besplatno dati isključivu licenciju za uporabu žigova čiji su nositelji (u daljnjem tekstu: sporazum o licenciji).

17 Krajem 2006. osoba VW usprotivila se nastavku tog sporazuma o licenciji.

18 Društvo Legea pokrenulo je 16. studenoga 2009. postupak protiv osobe VW pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju, Italija) kako bi ishodilo proglašenje ništavim žigova koji sadržavaju znak „Legea” koji je osoba VW registrirala. Potonja je protutužbom zahtijevala, s jedne strane, proglašenje žigova koje je registriralo društvo Legea ništavima i, s druge strane, utvrđenje da je to društvo nezakonito upotrebljavalo predmetne žigove.

19 Presudom od 11. lipnja 2014. Tribunale di Napoli (Sud u Napulju) utvrdio je da je društvo Legea, djelujući uz suglasnost svih zajedničkih nositelja, zakonito upotrebljavao predmetne žigove do 31. prosinca 2006. Suprotno tomu, taj je sud smatrao da je nakon tog datuma, zbog protivljenja osobe VW nastavku sporazuma o licenciji, ta uporaba bila nezakonita.

20 Corte d’appello di Napoli (Žalbeni sud u Napulju, Italija) presudom od 11. travnja 2016. djelomično je preinačio tu presudu. Smatrajući da se jednoglasnost zajedničkih nositelja ne zahtijeva da bi se trećoj osobi dala licencija za žig, taj je sud presudio da je volja trojice od četiriju zajedničkih nositelja predmetnih žigova dovoljna za nastavak sporazuma o licenciji nakon 31. prosinca 2006., neovisno o protivljenju osobe VW.

21 Sud koji je uputio zahtjev, kojem su podnesene žalbe protiv te presude od 11. travnja 2016., pita se o načinima individualnog ostvarivanja isključivog prava koje zajednički imaju zajednički nositelji žiga s obzirom na odredbe prava Unije te u tom pogledu upućuje na članak 10. Direktive 2015/2436 i članke 9. i 25. Uredbe 2017/1001.

22 U tim je okolnostima Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li [članak 10. Direktive 2015/2436 i članke 9. i 25. Uredbe 2017/1001], kojima se predviđa isključivo pravo za nositelja žiga Unije, a istodobno i mogućnost da nositeljstvo pripada više osoba razmjerno njihovim udjelima, tumačiti na način da o prijenosu zajedničkog žiga trećim osobama na isključivu besplatnu uporabu na neodređeno vrijeme može odlučiti većina zajedničkih nositelja ili se za taj prijenos ipak zahtijeva jednoglasna suglasnost?

2. Je li, u toj drugoj mogućnosti, u slučaju nacionalnih žigova i žigova Unije koji imaju više zajedničkih nositelja, u skladu s načelima prava Unije tumačenje kojim se utvrđuje nemogućnost da jedan od zajedničkih nositelja žiga koji je jednoglasnom odlukom besplatno i na neodređeno vrijeme prenesen na uporabu trećim osobama jednostrano odustane od navedene odluke, odnosno treba li umjesto toga smatrati da je u skladu s načelima prava Unije suprotno tumačenje kojim se isključuje mogućnost da je zajednički nositelj trajno vezan prvotnom odlukom, kako bi se mogao osloboditi obveze iz te odluke s učinkom na akt o prijenosu?”

Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku

23 Osobe SW, CQ i ET osporavaju dopuštenost prvog prethodnog pitanja jer, s obzirom na to da su sporazum o licenciji sklopili zajednički nositelji predmetnih žigova, nije relevantno je li većina dovoljna za donošenje takve odluke. S druge strane, društvo Legea ističe da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten, s obzirom na to da uvjeti izražavanja volje zajedničkih nositelja žiga u slučaju davanja licencije za uporabu trećim osobama i u slučaju njezina ukidanja nisu uređeni pravom Unije.

24 Valja podsjetiti na to da je, u okviru postupka iz članka 267. UFEU-a, koji se zasniva na jasnom razgraničenju funkcija nacionalnih sudova i Suda, nacionalni sud jedini ovlašten utvrditi i ocijeniti činjenice iz glavnog postupka te tumačiti i primijeniti nacionalno pravo. Isto tako, isključivo je na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uvažavajući posebnosti predmeta, ocijeni nužnost i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu (presuda od 6. listopada 2022., Contship Italia, C-433/21 i C-434/21, EU:C:2022:760, t. 23.).

25 Sud može odbiti odlučiti o prethodnom pitanju koje je postavio nacionalni sud samo kad je očito da traženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom spora u glavnom postupku, kada je problem hipotetske naravi ili kad Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima koji su potrebni kako bi na koristan način odgovorio na pitanja koja su mu postavljena (presuda od 3. lipnja 2021., BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, t. 46. i navedena sudska praksa).

26 U ovom slučaju, sud koji je uputio zahtjev dovoljno je jasno izložio pravni i činjenični kontekst i razloge koji su ga naveli na to da se zapita o tumačenju određenih odredaba prava Unije koje smatra nužnim kako bi mogao donijeti svoju presudu. Nije očito da zatraženo tumačenje nema veze sa sporom u glavnom postupku ili da je istaknuti problem hipotetski.

27 Taj zaključak nije doveden u pitanje argumentom koji je istaknulo društvo Legea jer pitanje uređuje li pravo Unije načine donošenja odluke o davanju licencije za uporabu žiga od strane zajedničkih nositelja žiga ulazi u opseg ispitivanja merituma prethodnih pitanja. Nadalje, suprotno tvrdnjama osoba SW, CQ i ET, prvo je prethodno pitanje relevantno za ishod glavnog postupka, s obzirom na to da, ako je većina zajedničkih nositelja dovoljna za donošenje odluke o davanju licencije za uporabu žiga, povlačenje suglasnosti manjinskog zajedničkog nositelja koju je prvotno dao za davanje takve licencije može u svakom slučaju ostati bez posljedica.

28 Iz toga slijedi da je zahtjev za prethodnu odluku dopušten.

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

29 Najprije valja istaknuti da je, uzimajući u obzir datum nastanka činjenica u glavnom postupku, taj postupak, kad je riječ o žigovima Europske unije, obuhvaćen Uredbom br. 40/94 i, kada je riječ o nacionalnim žigovima, Prvom direktivom 89/104. Odredbe članaka 9. i 25. Uredbe 2017/1001 kao i članka 10. Direktive 2015/2436, na koje se poziva sud koji je uputio zahtjev, odgovaraju onima koje se nalaze u člancima 9. i 22. Uredbe br. 40/94 i članku 5. Prve direktive 89/104. Stoga postavljena pitanja valja preoblikovati tako da se odnose na te odredbe.

30 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li Prvu direktivu 89/104 i Uredbu br. 40/94 tumačiti na način da izdavanje ili ukidanje licencije za korištenje nacionalnog žiga ili žiga Europske unije koji imaju više zajedničkih nositelja zahtijeva odluku koju su jednoglasno donijeli njihovi zajednički nositelji.

31 Valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 5. Prve direktive 89/104 i člankom 9. Uredbe br. 40/94, žig svojem nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. Članak 5. te uredbe određuje da svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava, može biti nositelj žiga Europske unije.

32 Osim toga, iz članka 8. stavka 1. Prve direktive 89/104 i članka 22. stavka 1. Uredbe br. 40/94 proizlazi da i nacionalni žig i žig Europske unije mogu biti predmet isključivih ili neisključivih licencija za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje su registrirani.

33 Iz članka 16. stavka 3. i članka 21. stavka 2. Uredbe br. 40/94, koji upućuju na „zajedničke nositelje” žiga Europske unije, proizlazi da takav žig može pripadati više osoba.

34 Iako je točno da Prva direktiva 89/104 ne upućuje na to da nekoliko zajedničkih nositelja nacionalnog žiga ima nacionalni žig, kao što je to u biti naveo nezavisni odvjetnik u točkama 47. i 48. svojeg mišljenja, taj propust ne znači da je zajedničko nositeljstvo žiga isključeno, nego da je uređeno nacionalnim pravom kojim su obuhvaćeni načini na koje zajednički nositelji ostvaruju prava koja proizlaze iz žiga, uključujući pravo odlučivanja o davanju ili ukidanju licencije za njegovu uporabu.

35 Uostalom, kao što to proizlazi iz treće i šeste uvodne izjave Prve direktive 89/104, iako je cilj te prve direktive usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima kako bi se uklonile postojeće razlike koje bi mogle ometati slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga, ona nema za cilj potpuno usklađivanje navedenih zakonodavstava (vidjeti u tom smislu presudu od 21. studenoga 2002., Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, t. 33.).

36 Uredba br. 40/94, iako priznaje mogućnost zajedničkog nositeljstva žiga Europske unije, ne sadržava nijednu odredbu kojom bi se uređivali uvjeti pod kojima zajednički nositelji takvog žiga ostvaruju prava koja proizlaze iz njega, uključujući pravo odlučivanja o davanju ili ukidanju licencije za uporabu.

37 Međutim, iz članka 16. stavka 1. Uredbe br. 40/94 proizlazi da se žig Europske unije, kao predmet vlasništva, smatra nacionalnim žigom registriranim u državi članici u skladu s pravilima utvrđenima u tom članku. Iz toga slijedi da su, u nedostatku odredbe te uredbe kojom bi se uređivali načini na koje više zajedničkih nositelja žiga Europske unije donosi odluku o davanju ili ukidanju licencije za uporabu tog žiga, ti načini uređeni pravom te države članice.

38 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da Prvu direktivu 89/104 i Uredbu br. 40/94 treba tumačiti na način da se pitanje zahtijeva li izdavanje ili ukidanje licencije za uporabu nacionalnog žiga ili žiga Europske unije koji imaju više zajedničkih nositelja odluku donesenu jednoglasno ili većinom glasova zajedničkih nositelja uređuje primjenjivim nacionalnim pravom.

Drugo pitanje

39 Uzimajući u obzir odgovor na prvo pitanje, nije potrebno odgovoriti na drugo pitanje.

Troškovi

40 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 (deseto vijeće) odlučuje:

Prvu direktivu Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice

treba tumačiti na način da se:

pitanje zahtijeva li izdavanje ili ukidanje licencije za korištenje nacionalnog žiga ili žiga Europske unije koji imaju više zajedničkih nositelja odluku donesenu jednoglasno ili većinom glasova zajedničkih nositelja uređuje primjenjivim nacionalnim pravom.

Potpisi