Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MELCHIORA WATHELETA
od 17. prosinca 2015.[1]

Predmet C-163/15

Youssef Hassan
protiv
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka))

„Prethodno pitanje – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 23. – Licencija – Registar žigova Zajednice – Pravo stjecatelja licencije da pokrene postupak zbog povrede usprkos tomu što licencija nije upisana u registar žigova Zajednice“

I – **Uvod**

1. Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice[2].

2. Taj je zahtjev postavljen u okviru spora između Y. Hassana i Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (u daljnjem tekstu: Breiding) povodom tužbe zbog povrede žiga Zajednice, koju je protiv Y. Hassana podnio Breiding.

II – **Pravni okvir**

3. Uvodna izjava 11. Uredbe br. 207/2009 glasi:

„Žig Zajednice trebao bi se smatrati predmetom vlasništva koji postoji neovisno o poduzećima čiji su proizvodi ili usluge njime obilježeni. Sukladno tome, on bi trebao biti prenosiv podložno prvenstveno o potrebi sprečavanja dovođenja javnosti u zabludu kao posljedice prijenosa. Isto tako, morao bi moći biti predmetom zaloga u korist treće strane, odnosno predmetom licencije.“

4. Članak 17. te uredbe, naslovljen „Prijenos“, propisuje:

„1. Žig Zajednice može se prenijeti neovisno o bilo kojem prijenosu poduzeća, u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran.

1 — Izvorni jezik: francuski

2 — SL L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.;, u daljnjem tekstu: Uredba)

2. Prijenos cijelog poduzeća uključuje i prijenos žiga Zajednice, osim ako, u skladu s pravnim propisom kojim se uređuje prijenos, postoji sporazum u kojemu se navodi drukčije ili okolnosti koje jasno nalažu drukčije. Ova se odredba primjenjuje na ugovornu obvezu prijenosa poduzeća.

[...]

5. Na zahtjev jedne od stranaka prijenos se upisuje u registar i objavljuje.

6. Sve dok prijenos nije upisan u registar, pravni slijednik ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz registracije žiga Zajednice.

[...]“

5. Na temelju članka 19. navedene uredbe, pod naslovom „Prava *in rem*“:

„1. Žig Zajednice može se, neovisno o poduzeću, dati u zalog ili biti predmetom stvarnih prava.

2. Na zahtjev jedne od stranaka, prava iz stavka 1. upisuju se u registar i objavljuju.“

6. Članak 22. iste uredbe, naslovljen „Davanje licencija“, određuje:

„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.

[...]

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenciji, stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga Zajednice samo uz suglasnost nositelja žiga. Međutim, stjecatelj isključive licencije može pokrenuti takav postupak ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.

4. Stjecatelj licencije, u svrhu dobivanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo umiješati se u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nositelj žiga Zajednice.

5. Na zahtjev jedne od stranaka, izdavanje ili prijenos licencije u odnosu na žig Zajednice upisuje se u registar i objavljuje.“

7. Članak 23. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Učinci prema trećim stranama“, predviđa:

„1. Pravni poslovi iz članaka 17., 19. i 22. u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar. Međutim, takav pravni posao prije nego što je tako upisan, ima pravni učinak prema trećim stranama koje su stekle prava na žig nakon datuma tog pravnog posla, ali samo ako su znale za takav pravni posao na datum stjecanja prava.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se na osobu koja stječe žig Zajednice ili neko pravo koje se odnosi na žig Zajednice prijenosom cjelokupnog poduzeća ili nekim drugim načinom univerzalne sukcesije.

[...]“

III – **Činjenice u glavnom postupku i prethodna pitanja**

8. Breiding je od 2. siječnja 2011. stjecatelj licencije koja nije upisana u registar žigova Zajednice (u daljnjem tekstu: registar), a koja se odnosi na verbalni žig Zajednice ARKTIS, podnesen 15. kolovoza 2002. i registriran 11. veljače 2004. pod brojem CTM 002818680, čiji je nositelj KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà i koji se posebice primjenjuje na posteljinu i pokrivače. Ugovorom o licenciji određeno je da Breiding u vlastito ime pokreće postupak zbog povrede tog žiga.

9. Y. Hassan je direktor društva OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, koje je 1. svibnja 2010. preuzelo društvo s jednim članom kojim je on upravljao. Ta su društva, svako za sebe, 27. listopada 2009. i 30. listopada 2012. na internetskoj stranici „schoene-traeume.de“ ponudila različite navlake za poplune pod nazivima „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ i „innoBETT selection Arktis“.

10. Slijedom događaja iz 2009. godine, društvo koje je tada bilo stjecatelj licencije uputilo je službenu obavijest Y. Hassanu koji se 3. veljače 2010. aktom pod nazivom „izjava o suzdržavanju“ obvezao da neće koristiti naziv „Arktis“ za posteljinu, pod prijetnjom ugovorne sankcije prepuštene slobodnoj ocjeni stjecatelja licencije.

11. Nakon događaja iz 2012. godine, Breiding je pokrenuo postupak pred nadležnim Landgerichtom (regionalni sud). Navedeni je utvrdio valjanost tog ugovora, naložio Y. Hassanu da pruži informacije i povuče proizvode kojima se činila povreda kako bi bili uništeni te ga osudio na naknadu štete.

12. Y. Hassan je protiv te odluke uložio pravni lijek pred Oberlandesgerichtom Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu), koji je ocijenio da uspjeh pravnog lijeka ovisi o odgovoru na pitanje može li Breiding, koji prema ugovoru o licenciji ima suglasnost nositelja žiga koja se zahtijeva u članku 22. stavku 3. Uredbe, pokrenuti postupak zbog povrede navedenog žiga iako nije upisan u registar kao stjecatelj licencije.

13. Budući da odgovor na to pitanje ovisi o tumačenju članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe i da je u vezi s tim pitanjem imao određene sumnje, Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Protivi li se članak 23. stavak 1. prva rečenica [Uredbe] tomu da stjecatelj licencije koji nije upisan u registar [...] pokrene postupak zbog povrede žiga Zajednice?

2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, protivi li se članak 23. stavak 1. prva rečenica [Uredbe] nacionalnoj pravnoj praksi prema kojoj stjecatelj licencije može ostvariti prava nositelja žiga protiv počinitelja povrede postavljanjem njegova zahtjeva u vlastito ime (‚Prozessstandschaft’)?“

IV – **Postupak pred Sudom**

14. Pisana su očitovanja podnijeli Breiding, njemačka i poljska vlada te Europska komisija. Nakon završetka pisanog dijela postupka, Sud je procijenio da raspolaže s dovoljno informacija za donošenje odluke bez održavanja rasprave, u skladu s člankom 76. stavkom 2. Poslovnika Suda.

V – **Analiza**

15. Prvim prethodnim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita treba li članak 23. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe, prema kojem pravni poslovi iz članaka 17., 19. i 22. Uredbe u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar, tumačiti na način da se protivi tomu da stjecatelj licencije pokrene postupak zbog povrede žiga koji je predmet te licencije ako potonji nije upisan u spomenuti registar.

16. Uvodno ističem da su sve stranke koje su podnijele pisana očitovanja na to pitanje dale niječan odgovor. Slažem se s tim zaključkom. Naime, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, za tumačenje određene odredbe prava Unije ne treba samo uzeti u obzir njezin tekst, nego i kontekst u kojemu se nalazi te ciljeve propisa kojeg je dio [3] Međutim, u ovom slučaju i kontekst članka 23. stavka 1. Uredbe kao i njezin cilj dovode me do zaključka da se ta odredba treba tumačiti na način da se ne protivi tomu da stjecatelj licencije pokrene postupak zbog povrede žiga koji je predmet licencije ako potonji nije upisan u registar.

17. Budući da je odgovor na prvo pitanje, prema mojem mišljenju, niječan, neću se osvrtati na drugo prethodno pitanje.

A – *Kontekstualno tumačenje članka 23. stavka 1. Uredbe*

18. Prema članku 23. stavku 1. Uredbe, „*pravni poslovi* iz članaka 17., 19. i 22. u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar.“ [4].

19. Stoga se doima ključnim odrediti pravne poslove obuhvaćene tim odredbama da bi se moglo ustanoviti uključuju li tužbu zbog povrede.

20. Pravni poslovi o kojima je riječ u članku 23. stavku 1. prvoj rečenici Uredbe su prijenos žiga Zajednice (članak 17.), zalog ili zasnivanje drugog stvarnog prava čiji je predmet žig (članak 19.) i *izdavanje* licencije (članak 22.).

21. Dodirna točka tih različitih poslova koji se prema članku 23. stavku 1. prvoj rečenici Uredbe „odnos[e] na žig Zajednice“ jest u činjenici da je njihov cilj odnosno učinak stvaranje ili prijenos stvarnog prava na žig.

22. Ta je zajednička karakteristika sukladna naslovu odjeljka u kojem se nalazi članak 23. stavak 1. prva rečenica Uredbe. Radi se naime o odjeljku 4. glave II. naslovljenom „Žigovi zajednice *kao predmeti vlasništva*“ [5].

23. Slažem se, dakle, s analizom njemačke vlade prema kojoj se pojam pravnog posla u smislu članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe odnosi samo na *zasnivanje* prava na žig Zajednice u njegovoj funkciji predmeta vlasništva. Posljedično, navedeni pojam ne obuhvaća izvršavanje prava stjecatelja licencije da pokrene postupak zbog povrede na temelju članka 22. stavka 3. navedene uredbe.

24. To je tumačenje također potkrijepljeno razlikom vezanom za upis u registar ovisno o tome radi li se o prijenosu, ili nasuprot tomu, stvarnom pravu ili o licenciji.

25. Naime, iako svaki od članaka spomenutih u članku 23. stavku 1. prvoj rečenici Uredbe predviđa da se prijenos, stvarna prava iz članka 19. stavka 1., izdavanje ili prijenos licencije „na zahtjev jedne od stranaka [...] upisuju [...] u registar i objavljuju“ [6], samo članak 17. stavak 6. Uredbe uvjetuje mogućnost pozivanja na prava koja proizlaze iz prijenosa njegovim upisom u registar.

3 — Vidjeti osobito presude Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, t. 24.); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, t. 13.); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, t. 34.) kao i Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, t. 35.).

4 — Moje isticanje.

5 — Moje isticanje

6 — Vidjeti članak 17. stavak 5. Uredbe (prijenos), članak 19. stavak 2. (zalog i druga stvarna prava) kao i članak 22. stavak 5. (licencija).

26. Da je zakonodavac Europske unije želio kao uvjet izvršavanja prava koja proizlaze iz zaloga ili licencije odrediti prethodni upis u registar, on bi to nužno precizirao u svakom od odgovarajućih članaka. Naime, tvrdnja da je takvo preciziranje s obzirom na članak 23. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe nevažno čini suvišnim, a istodobno i beskorisnim i članak 17. stavak 6. te uredbe. Štoviše, između takvog tumačenja koje ima smisla i tumačenja koje je lišeno korisnosti, valja se odlučiti za prvo.

27. Napokon, što se tiče, određenije, pokretanja postupka zbog povrede žiga Zajednice od strane stjecatelja licencije, članak 22. stavak 3. Uredbe to izričito dopušta pod jedinim uvjetom da potonji ishodi suglasnost nositelja žiga [7] i ne dovodeći u pitanje ugovorne uvjete licencije. Da je prethodna registracija licencije nužan uvjet dopuštenosti tužbe zbog povrede koju podnosi stjecatelj licencije, taj bi uvjet, s obzirom na to da nije općenito utvrđen za sva prava koja proizlaze iz licencije u posebnom stavku, morao biti utvrđen u odredbi koja se bavi tim pitanjem, konkretno u članku 22. stavku 3. Uredbe.

28. Prema tome čini mi se da se kontekstualnom analizom članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe dolazi do tumačenja te odredbe na način da ne uvjetuje pravo stjecatelja licencije na pokretanje postupka zbog povrede prethodnim upisom licencije u registar.

29. Cilj u kojem se učinci prema trećim stranama vežu za upis u registar ide u prilog tom tumačenju.

B – *Teleološko tumačenje članka 23. stavka 1. Uredbe*

30. Članak 23. stavak 1. Uredbe sastoji se od dvije rečenice. Posljedično se jedna ne može tumačiti neovisno o drugoj.

31. Međutim, iako prva rečenica stavka 1. spomenutog članka 23. određuje da „ [p]ravni poslovi iz članaka 17., 19. i 22. u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar“, druga rečenica te odredbe precizira da „[m]eđutim, takav pravni posao prije nego što je tako upisan, ima pravni učinak prema trećim stranama koje su stekle prava na žig nakon datuma tog pravnog posla, ali samo ako su znale za takav pravni posao na datum stjecanja prava.“

32. Iz tog preciziranja proizlazi da je cilj članka 23. stavka 1. Uredbe zaštita onog tko je *u dobroj vjeri* stekao prava na žig Zajednice. Naime, pravni poslovi iz članka 23. stavka 1. Uredbe mogu imati učinak prema trećima koji su stekli prava na isti žig *ako su pritom imali saznanja o prethodnima*, neovisno o njihovu upisu u registar.

33. Cilj pravnog učinka prema trećima vezanog za upis u registar u osnovi jest zaštita onih koji su u dobroj vjeri stekli prava na žig. Drugim riječima, članak 23. stavak 1. Uredbe ne uređuje učinke pravnih poslova definiranih u njezinim člancima 17., 19. i 22. u pogledu osoba koje nisu stekle nikakvo pravo na žig, već svojim djelovanjem negativno utječu na ta prava.

34. Međutim, počinitelj povrede po definiciji nema nikakvo pravo na žig. Ta treća strana, da se poslužim terminologijom članka 23. stavka 1. Uredbe, nije postala nositelj nikakvog prava na žig Zajednice u dobroj vjeri. Članak 23. stavak 1. Uredbe se prema tome ne može primijeniti.

7 — Taj uvjet nije sam po sebi apsolutan jer druga rečenica članka 22. stavka 3. Uredbe precizira da „stjecatelj isključive licencije može pokrenuti takav postupak ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.“.

35. Suprotno bi tumačenje dovelo do paradoksalne situacije u kojoj bi se počinitelj povrede u lošoj vjeri mogao u svoju korist protiv nositelja licencije pozvati na članak 23. stavak 1. Uredbe da bi onemogućio tužbu zbog povrede. Taj se paradoks osobito odražava u činjenicama koje su dovele do glavnog predmeta. Naime, budući da se Y. Hassan izričito obvezao da neće koristiti sporni žig u svojoj izjavi o suzdržavanju potpisanoj 3. veljače 2010., on je bio u potpunosti obaviješten o postojanju licencije.

36. Osim toga, u tom se pogledu slažem s argumentom poljske vlade prema kojem se takvim tumačenjem pravila jamči pravna sigurnost. Naime, ono stjecatelju u dobroj vjeri omogućuje stjecanje prava na žig Zajednice bez troškova koji proizlaze iz prethodno dodijeljene licencije. Naprotiv, raniji pravni posao proizvodi učinke prema kasnijem stjecatelju ako je on o tome imao saznanja i, u svakom slučaju, ako je upisan u registar jer je u tom slučaju stjecatelj mogao lako saznati za njega.

37. Iz tih razmatranja dakle slijedi da bi smatranje upisa u registar formalnošću uslijed čijeg bi izostanka počinitelju povrede bilo omogućeno pozvati se na postojanje zapreke vođenju postupka protiv tužbe koju je stjecatelj licencije podnio zbog povrede, bilo protivno cilju koji se želi postići upisom.

38. Slijedi da nema potrebe odgovarati na drugo prethodno pitanje koje je postavio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu) jer se ono javlja samo u slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje. Primjećujem, usto, da je jedino Breiding smatrao korisnim ponuditi argumentaciju u tom pogledu.

VI – **Zaključak**

39. S obzirom na kontekst članka 23. stavka 1. Uredbe i njegov cilj, predlažem da Sud na prvo prethodno pitanje koje je postavio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu) odgovori na sljedeći način:

1. „Članak 23. stavak 1. prva rečenica Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice ne sprečava stjecatelja licencije koji nije upisan u registar žigova Zajednice da pokrene postupak zbog povrede žiga Zajednice.“

2. Budući da je drugo prethodno pitanje postavljeno samo u slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje, na njega nije potrebno odgovoriti.