Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

19. rujna 2013.*

„Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 5. – Odobrenje nositelja žiga dano trećoj osobi za uporabu znaka koji je istovjetan žigu – Odobrenje dano u okviru zajedničke uporabe – Mogućnost da navedeni nositelj okonča zajedničku uporabu i da nastavi isključivu uporabu svojeg žiga“

U predmetu C-661/11,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a koji je uputio Cour de cassation (Belgija) odlukom od 2. prosinca 2011., koju je Sud zaprimio 23. prosinca 2011., u postupku

Martin Y Paz Diffusion SA

protiv

Davida Depuydta,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, K. Lenaerts, potpredsjednik Suda, u svojstvu suca trećeg vijeća, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh i C. G. Fernlund, suci,

nezavisni odvjetnik: P. Cruz Villalón,

tajnik: V. Tourrès, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 10. siječnja 2013.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Martin Y Paz Diffusion SA, R. Byl, odvjetnik,

— za D. Depuydta i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, P. Maeyaert i S. Lens, odvjetnici,

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

— za Europsku komisiju, F. W. Bulst i T. van Rijn, kao i J. Hottiaux, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 18. travnja 2013.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: francuski

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članaka 5. i 8. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), kako je izmijenjena Sporazumom o europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. (SL 1994., L 1, str. 3., u daljnjem tekstu: Direktiva 89/104).

2 Zahtjev je podnesen u okviru spora između Martin Y Paz Diffusion SA (u daljnjem tekstu: Martin Y Paz), trgovačkog društva osnovanog u skladu s belgijskim pravom, i D. Depuydta i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (u daljnjem tekstu: Fabriek van Maroquinerie Gauquie), također trgovačkog društva osnovanog u skladu s belgijskim pravom, u vezi s uporabom žiga čiji je nositelj društvo Martin Y Paz.

Pravni okvir

3 U skladu sa šestom uvodnom izjavom Direktive 89/104, tom direktivom „nije isključena primjena 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]

4 Članak 5. Direktive 89/104 pod nazivom „Prava koja proizlaze iz žiga“ glasio je:

„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;

[...]” [neslužbeni prijevod]

5 U skladu s člankom 6. te direktive naslovljenim „Ograničenje učinka žiga”:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

(a) njezina vlastita imena ili adrese;

(b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;

(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da ih se koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

2. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.” [neslužbeni prijevod]

6 U izvornom tekstu članka 7. Direktive 89/104 pod nazivom „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga” utvrđeno je sljedeće:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište." [neslužbeni prijevod]

7 Sukladno članku 65. stavku 2. Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. u vezi s točkom 4. Priloga XVII. tom sporazumu, izvorni tekst članka 7. stavka 1. Direktive 89/104 izmijenjen je u svrhu tog sporazuma te je izraz „u Zajednici" zamijenjen riječima „na državnom području ugovorne stranke".

8 Člankom 8. Direktive 89/104 predviđalo se sljedeće:

„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 pozvati na prava koja proizlaze iz žiga protiv stjecatelja licencije koji krši neku odredbu iz ugovora o licenciji [...]" [neslužbeni prijevod]

9 Direktiva 89/104 stavljena je izvan snage Direktivom 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.), koja je stupila na snagu 28. studenoga 2008. Međutim, uzimajući u obzir datum predmetnih činjenica, u glavnom postupku nastavlja se primjenjivati Direktiva 89/104.

Glavni postupak i prethodna pitanja

10 Ugovorom sklopljenim 6. lipnja 1990. P. Baquet, proizvođač kožne galanterije i vlasnik poduzeća koje je dio trgovačkog društva osnovanog u skladu s belgijskim pravom koje je proglasilo stečaj 1989., prodao je tvrtku tog društva „Nathan" društvu Martin Y Paz „radi proizvodnje linije sitne kožne galanterije".

11 Tim je ugovorom utvrđeno da će P. Baquet zadržati „naziv u pogledu proizvodnje ručnih torbi". Društvo Martin Y Paz obvezalo se da će se suzdržavati od nepoštenog tržišnog natjecanja i distribucije takvih proizvoda, dok je P. Baquet zajamčio društvu Martin Y Paz isključivo pravo na uporabu naziva „Nathan" za potrebe proizvodnje i distribucije sitne kožne galanterije.

12 Ugovorom od 2. svibnja 1995. P. Baquet prodao je svoje poduzeće za proizvodnju ručnih torbi D. Depuydtu, direktoru Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 U ugovoru je utvrđeno da predmetno poduzeće obuhvaća verbalni žig Beneluksa Nathan (u daljnjem tekstu: verbalni žig Nathan), koji je P. Baquet registrirao tijekom 1991. za proizvode koji pripadaju razredima 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Ti proizvodi obuhvaćaju proizvode od kože (razred 18.) kao i odjeću i obuću (razred 25.).

14 Time je D. Depuydt postao nositelj tog verbalnog žiga.

15 Nadalje, u ugovoru od 2. svibnja 1995. također je utvrđeno da se P. Baquet u pogledu društva Martin Y Paz obvezao da neće proizvoditi ni distribuirati proizvode sitne kožne galanterije pod nazivom „Nathan".

16 Nakon sklapanja ugovora D. Depuydt počeo je, putem društva Fabriek van Maroquinerie Gauquie i pod verbalnim žigom Nathan, stavljati na tržište ručne torbe na koje je pričvršćeno vodoravno izduženo slovo N.

17 Nakon datuma oko kojeg se stranke glavnog postupka ne slažu Martin Y Paz također je postavljao vodoravno izduženo slovo N na svoje proizvode.

18 Telefaksom od 18. srpnja 1998. Martin Y Paz požalio se društvu Fabriek van Maroquinerie Gauquie na nedostatak suradnje između tih dvaju društava. Predložio je savjetovanje o materijalima i bojama korištenima za proizvode kao i razmjenu popisa klijenata.

19 Dana 14. kolovoza 1998. društvo Martin Y Paz registriralo je za proizvode iz, među ostalim, razreda 18. i 25. Nicanskog sporazuma figurativni žig Beneluksa, koji se sastoji od vodoravno izduženog slova N (u daljnjem tekstu: žig N), kao i figurativni žig Beneluksa koji se sastoji od stilizirane inačice verbalnog znaka Nathan (u daljnjem tekstu: verbalni žig Nathan).

20 Od 2002. društva Martin Y Paz i Fabriek van Maroquinerie Gauquie također upotrebljavaju verbalni znak „Nathan Baume”. Dana 24. siječnja 2002. društvo Martin Y Paz registriralo je taj znak kao žig Beneluksa za proizvode iz razreda 18. i 25. Nicanskog sporazuma (u daljnjem tekstu: žig Nathan Baume).

21 Ta dva društva međusobno su prodavala svoje proizvode (ručne torbe i cipele koje je proizveo Fabriek van Maroquinerie Gauquie te ostale proizvode od kože koje je proizveo Martin Y Paz) i izlagala su ih u svojim trgovinama.

22 Odnosi između dvaju društava postupno su se narušavali.

23 Dana 24. svibnja 2005. D. Depuydt i Fabriek van Maroquinerie Gauquie (u daljnjem tekstu zajedno: Gauquie) tužili su društvo Martin Y Paz pred Tribunal de commerce de Nivelles (Trgovački sud u Nivellesu) s namjerom proglašenja žiga N, figurativnog žiga Nathan i žiga Nathan Baume ništavima ili, podredno, kako bi se proglasilo da su ti žigovi važeći samo za proizvode sitne kožne galanterije.

24 Presudom od 19. listopada 2006. tribunal de commerce de Nivelles odbio je tužbu koja mu je podnesena.

25 Dana 11. siječnja 2007. društvo Martin Y Paz zatražilo je od predsjednika tribunal de commerce de Nivelles da naloži društvu Gauquie da prestane upotrebljavati znakove koji su istovjetni ili slični žigovima N i Nathan Baume za proizvode iz razreda 18. i 25. Nicanskog sporazuma. Gauquie je protuzahtjevom zatražio od tog suda da zabrani društvu Martin Y Paz uporabu tih žigova i svih znakova istovjetnih ili sličnih verbalnom žigu Nathan za proizvode od kože osim proizvoda sitne kožne galanterije.

26 Presudom od 9. svibnja 2007. odbijen je zahtjev društva Martin Y Paz i društvu je naloženo da ne proizvodi i ne stavlja na tržište, pod znakovima „N”, „Nathan” ili „Nathan Baume”, ručne torbe istovjetne ili slične onima koje distribuira Gauquie.

27 Društvo Martin Y Paz podnijelo je žalbu cour d’appel de Bruxelles, dok je Gauquie podnio protužalbu protiv presude od 9. svibnja 2007. kao i žalbu protiv presude od 19. listopada 2006. navedene u točki 24. ove presude.

28 Taj je sud presudom od 8. studenoga 2007. presudio da Gauquie ne smije upotrebljavati znakove koji su istovjetni ili slični žigovima N ili Nathan Baume za proizvode osim ručnih torbi i cipela te da Martin Y Paz ne smije upotrebljavati žig N, figurativni žig Nathan i žig Nathan Baume za ručne torbe i cipele. U preostalom je dijelu odbio žalbu društva Gauquie upućenu protiv presude od 19. listopada 2006.

29 Što se tiče prava koja proizlaze iz žigova N i Nathan Baume za njihova nositelja, društvo Martin Y Paz, cour d'appel de Bruxelles je zaključio da je to društvo, do trenutka kada je predsjedniku tribunal de commerce de Nivelles uputilo zahtjev za izdavanje naloga, priznavalo da Gauquie može upotrebljavati znakove istovjetne tim žigovima za ručne torbe i cipele. To je priznavanje dodatno naglašeno ponovljenim prijedlozima društva Martin Y Paz u pogledu zajedničkog upravljanja postupkom stavljanja na tržište njegovih proizvoda i proizvoda Gauquieja.

30 Na temelju tih činjenica navedeni je sud zaključio da postoji „neopozivo odobrenje" društva Martin Y Paz za to da Gauquie upotrebljava navedene znakove za ručne torbe i cipele. Sud je zaključio da je društvo Martin Y Paz, s jedne strane, strogo zahtijevajući zabranu takve uporabe počinilo zlouporabu isključivog prava koje proizlazi iz tih žigova i, s druge strane, da činjenica što to društvo pod tim žigovima stavlja na tržište ručne torbe ili cipele predstavlja čin nepoštene konkurencije jer to društvo nepravedno iskorištava Gauquiejevo ulaganje kako bi učinio poznatima svoje visokokvalitetne proizvode te također može dovesti potrošače u zabludu.

31 Martin Y Paz podnio je žalbu u kasacijskom postupku protiv presude od 8. studenoga 2007. navedene u točki 28. ove presude.

32 Iako priznaje da je dao odobrenje da Gauquie upotrebljava znakove istovjetne žigu N i žigu Nathan Baume za ručne torbe i cipele na neodređeno vrijeme, Martin Y Paz tvrdi da je cour d'appel de Bruxelles počinio pogrešku koja se tiče prava kada je to odobrenje proglasio „neopozivim". Kako tvrdi Martin Y Paz, u svakom trenutku se može jednostrano povući to odobrenje. Budući da više nije davao odobrenje da Gauquie upotrebljava te znakove, njegov zahtjev, kojim je tražio da se društvu Gauquie zabrani svaka uporaba znakova istovjetnih ili sličnih njegovim žigovima, ni u kojem slučaju ne predstavlja zlouporabu, nego legitimno korištenje isključivog prava koje za njega proizlazi iz žigova čiji je nositelj.

33 Osim toga, tvrdi da je cour d'appel de Bruxelles također počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da Martin Y Paz ne može proizvoditi i stavljati na tržište ručne torbe i cipele pod žigovima N i Nathan Baume. U tom pogledu Martin Y Paz primjećuje da su predmetni žigovi registrirani za razrede proizvoda kojima su, među ostalim, obuhvaćene ručne torbe i cipele. Zabranom uporabe vlastitih žigova za te proizvode tom bi se društvu uskratilo njegovo isključivo pravo.

34 U presudi od 2. prosinca 2011. Cour de cassation odbio je argumentaciju društva Martin Y Paz, prema kojoj je njegov zahtjev za izdavanje naloga predstavljao samo izraz isključivog prava koje proizlazi iz njegovih žigova, zbog čega se ne može smatrati zlouporabom. U tom pogledu navedeni sud primjećuje da zaključak koji je donio cour d'appel de Bruxelles o zlouporabi koju je počinilo društvo Martin Y Paz nije utemeljen samo na odobrenju koje je dalo potonje društvo, nego i na izrazima koje je koristilo u svojem zahtjevu za izdavanje naloga te na želji za osvetom.

35 S druge strane, Cour de cassation pita nije li cour d'appel de Bruxelles počinio pogrešku koja se tiče prava kada je društvu Martin Y Paz uskratio mogućnost da se poziva na svoje žigove protiv društva Gauquie, kao i mogućnost da samo upotrebljava te žigove za ručne torbe i cipele. Zbog toga je presudom od 2. prosinca 2011. odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. (a) Moraju li se članak 5. stavak 1. i članak 8. stavak 1. [Direktive 89/104] tumačiti na način da se nositelj registriranog žiga, u pogledu svih proizvoda koje je žig obuhvaćao u vrijeme registracije, protiv treće strane nikako ne može pozivati na isključivo pravo koje iz tog žiga proizlazi:

— ako ga je nositelj žiga, u pogledu dijela proizvoda na koje se žig odnosi, tijekom dugog razdoblja zajednički upotrebljavao s trećom stranom kroz određeni oblik suvlasništva;

— ako je nositelj žiga dao trećoj strani neopozivo odobrenje da tijekom te zajedničke uporabe upotrebljava žig u pogledu odnosnih proizvoda?

(b) Moraju li se navedene odredbe tumačiti na način da primjena nacionalnog propisa, poput onog kojim se predviđa da nositelj prava ne može to pravo pogrešno upotrebljavati ili ga zlouporabiti, može dovesti do konačne zabrane korištenja tim isključivim pravom za dio proizvoda na koje se odnosi ili na način da se ta primjena mora ograničiti na neki drugi oblik sankcije za pogrešno korištenje tim pravom, odnosno njegovu zlouporabu?

2. (a) Moraju li se članak 5. stavak 1. i članak 8. stavak 1. [Direktive 89/104] tumačiti na način da nacionalni sud, ako nositelj registriranog žiga povuče svoju obvezu prema trećoj strani da neće upotrebljavati taj žig u odnosu na određene proizvode s namjerom da ga sam počne upotrebljavati, svejedno može nositelju tog žiga konačno zabraniti da ponovno počne koristiti odnosni žig zato što to predstavlja nepošteno tržišno natjecanje zbog prednosti koju nositelj tog žiga ostvaruje zahvaljujući oglašavanju koje je treća strana ranije provodila i zbog moguće zablude kod potrošača, ili se moraju tumačiti na način da nacionalni sud mora pronaći drugačije rješenje kojim se nositelju neće konačno zabraniti ponovna uporaba žiga?

(b) Moraju li se navedene odredbe tumačiti na način da je izricanje konačne zabrane uporabe žiga njegovu nositelju opravdano ako je treća strana tijekom više godina vršila ulaganja kako bi pozornost javnosti svratila na proizvode u pogledu kojih je nositelj toj trećoj strani odobrio uporabu žiga?”

Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku

36 Gauquie smatra da su postavljena pitanja nedopuštena ili da ih barem treba preformulirati.

37 Ističe da spor između njega i društva Martin Y Paz nije uređen Direktivom 89/104, nego nacionalnim pravom kojim je ta direktiva prenesena. Budući da Sud nema ovlasti tumačiti nacionalno pravo, ovaj zahtjev za prethodnu odluku ne može se ispitivati.

38 Odgovor na postavljena pitanja u svakom slučaju nije relevantan za ishod glavnog postupka. U tom pogledu Gauquie primjećuje da se članak 5. Direktive 89/104 odnosi na doseg isključivog prava koje proizlazi iz žiga u slučaju nepostojanja odobrenja, dok se ovaj zahtjev za prethodnu odluku temelji na postojanju „neopozivog odobrenja”. Nadalje, budući da Martin Y Paz i Gauquie nisu sklopili nikakav ugovor o licenciji, članak 8. te direktive, koji se odnosi na licencije, također nema veze s glavnim postupkom.

39 Osim toga, pitanja koja je postavio Cour de cassation dovode do zaključka da je cour d’appel de Bruxelles zabranio društvu Martin Y Paz da se koristi isključivim pravom koje proizlazi iz njegovih žigova, dok je u stvarnosti tek zabranio tom društvu da se koristi tim pravom za ručne torbe i cipele.

40 Europska komisija slaže se s argumentacijom društva Gauquie, koja se temelji na tvrdnji da članak 8. Direktive 89/104 nije relevantan za ishod glavnog postupka. Međutim, što se tiče članka 5. te direktive, smatra da ta odredba može biti relevantna iako se, kako tvrdi ta institucija, ishod glavnog postupka mora prije svega temeljiti na belgijskom građanskom pravu i pravilima u području poštenog tržišnog natjecanja.

41 Ni društvo Martin Y Paz ni poljska vlada nisu osporili dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku.

42 Kao prvo, što se tiče argumentacije društva Gauquie prema kojoj sud koji je uputio zahtjev zapravo traži tumačenje nacionalnog prava kojim se prenosi Direktiva 89/104, valja utvrditi da to društvo ne osporava da primjena nacionalnog prava ili prava Beneluksa u području žigova mora biti u skladu s direktivom o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima. Sud koji je uputio zahtjev upravo traži tumačenje Direktive 89/104 kako bi utvrdio je li cour d’appel de Bruxelles mogao

zabraniti društvu Martin Y Paz uporabu njegovih žigova za ručne torbe i cipele i pozivanje na isključivo pravo koje proizlazi iz tih žigova protiv društva Gauquie a da time ne počini povredu te direktive. U tim se okolnostima ne može tvrditi da je predmet zahtjeva za prethodnu odluku bilo što drugo osim tumačenje prava Unije (vidjeti, prema analogiji, presudu od 11. rujna 2003., Anomar i dr., C-6/01, Zb., str. I-8621., t. 38.).

43 Nadalje, što se tiče argumenta prema kojem članci 5. i 8. te direktive nisu relevantni za ishod glavnog postupka, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se takav argument ne može prihvatiti osim ako nije očito da zatraženo tumačenje nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom tog spora (vidjeti među ostalim presude od 13. ožujka 2001., PreussenElektra, C-379/98, Zb., str. I-2099., t. 39., od 5. prosinca 2006., Cipolla i dr., C-94/04 i C-202/04, Zb., str. I-11421., t. 25., kao i od 18. srpnja 2013., Daiichi Sankyo i Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, t. 35.).

44 Međutim, iako je točno, kako ističe Gauquie, da se članak 5. Direktive 89/104 odnosi na uporabu žigova istovjetnih ili sličnih drugom žigu bez odobrenja njegova nositelja, iz izjave suda koji je uputio zahtjev prema kojoj postoji „neopozivo odobrenje” ne proizlazi nužno da je društvo Martin Y Paz dalo odobrenje društvu Gauquie za uporabu znakova istovjetnih njegovim žigovima i da time u glavnom postupku nedostaje jedan od bitnih elemenata za primjenu pravila predviđenog člankom 5. Direktive 89/104, odnosno nepostojanja odobrenja.

45 Upravo suprotno, iz činjenica navedenih u točki 25. ove presude može slijediti da društvo Martin Y Paz više nije suglasno s time da se njegovi žigovi upotrebljavaju na proizvodima društva Gauquie.

46 Nadalje, iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da je, koristeći izraz „neopozivo odobrenje”, Cour de cassation preuzeo terminologiju koju je koristio cour d’appel de Bruxelles kako bi pokazao, s jedne strane, da se društvo Martin Y Paz u okviru zajedničke uporabe tijekom neodređenog razdoblja obvezalo da se neće protiviti tome da Gauquie koristi znakove istovjetne njegovim žigovima za ručne torbe i cipele i, s druge strane, da se ta obveza nije mogla raskinuti jednostrano ili, u najmanju ruku, na neprimjeren način, kao što je ovdje slučaj. Čini se dakle da uporaba tog izraza u zahtjevu za prethodnu odluku ukazuje na to da je društvo Martin Y Paz nezakonito povuklo svoje odobrenje i ne dovodi do zaključka da članak 5. Direktive 89/104 očito nije relevantan za glavni predmet.

47 Nadalje, činjenica da formulacija prethodnih pitanja navodi na zaključak da se glavni postupak odnosi na mjeru kojom se nositelju žigova zabranjuje svako korištenje isključivim pravom koje proizlazi iz tih žigova, dok je u stvarnosti nositelju samo zabranjeno korištenje tim pravom za određene proizvode, također ne podrazumijeva nedopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku. U tom je pogledu dovoljno preformulirati postavljena pitanja.

48 Međutim, što se tiče članka 8. Direktive 89/104, valja utvrditi da je tumačenje te odredbe koja se odnosi na licencije beskorisno za ishod glavnog postupka. Činjenica da odnosi između stranaka glavnog postupka nikad nisu bili uređeni licencijom, što su istaknuli Gauquie i Komisija, navedena je u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, a potvrdio ju je i Martin Y Paz u okviru odgovora na pitanje koje je Sud postavio tijekom usmenog postupka. U tom pogledu, iako je tvrdio da je zajednička uporaba s društvom Gauquie proizvoda „Nathan” i s njima povezanih žigova bila slična ugovornom odnosu kao što je licencija, društvo Martin Y Paz priznalo je da ta uporaba zapravo nema svojstva takvog odnosa.

49 Iz prethodno navedenog proizlazi da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten u dijelu u kojem se odnosi na tumačenje članka 8. Direktive 89/104, dok se u preostalom dijelu valja smatrati dopuštenim.

O prethodnim pitanjima

50 Svojim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti želi znati sprječava li članak 5. Direktive 89/104 da nositelj žigova koji je u okviru zajedničke uporabe s trećom osobom odobrio toj trećoj osobi uporabu znakova koji su istovjetni s njegovim žigovima za određene proizvode iz razreda za koje su ti žigovi registrirani, i koji to više ne odobrava, bude uskraćen za svaku mogućnost da toj trećoj osobi suprotstavi isključivo pravo koje mu je povjereno na temelju navedenih žigova i da sam izvršava to isključivo pravo za proizvode istovjetne proizvodima navedene treće osobe.

51 Društvo Martin Y Paz smatra da je članak 5. protivan takvoj uskrati prava i tvrdi da je njegov učinak oduzimanje biti tom isključivom pravu koje proizlazi iz predmetnih žigova. Jedina dopuštena ograničenja tog isključivog prava jesu ona utvrđena u člancima 6. i 7. Direktive 89/104.

52 S druge strane, Gauquie tvrdi da isključivo pravo koje proizlazi iz žiga također može biti ograničeno načelom utvrđenim u nacionalnom pravnom poretku, prema kojem nositelj prava ne može zloupotrebljavati to pravo ili ga upotrebljavati na nepošten način. Stoga je to oduzimanje biti u skladu s člankom 5. Direktive 89/104.

53 Poljska vlada i Komisija smatraju da se tim načelom ograničava isključivo pravo koje proizlazi iz žiga, ali da ono ne može dovesti do potpunog sprječavanja primjene tog isključivog prava. Osim toga, poljska vlada smatra da, u sporu kao što je onaj u glavnom postupku, valja ispitati može li uporaba koju nositelj žiga želi spriječiti ugroziti neku od funkcija tog žiga.

54 Ponajprije valja podsjetiti da je člancima 5. do 7. Direktive 89/104 dovršeno usklađivanje pravila o pravima koja proizlaze iz žiga te da su njima definirana prava koja uživaju nositelji žigova u Europskoj uniji (vidjeti osobito presude od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, Zb., str. I-8691., t. 39.; od 3. lipnja 2010., Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Zb., str. I-4965., t. 27., kao i od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C-482/09, Zb., str. I-8701., t. 32.).

55 Prema tome, osim u određenim slučajevima uređenima člankom 8. *et seq.* navedene direktive, nacionalni sud ne može, u okviru postupka koji se odnosi na korištenje isključivim pravom koje proizlazi iz žiga, ograničiti to isključivo pravo na način koji premašuje ograničenja koja proizlaze iz navedenih članaka 5. do 7.

56 Što se tiče tih ograničenja, kao prvo, neupitno je da nijedno od ograničenja navedenih u članku 6. Direktive 89/104 nije relevantno za slučaj kao što je onaj u glavnom postupku.

57 Drugo, valja istaknuti da odobrenje, kao što je ono kojim je društvu Gauquie dopuštena uporaba znakova istovjetnih žigovima društva Martin Y Paz za ručne torbe i cipele, doista dovodi do iscrpljenja isključivog prava u smislu članka 7. navedene direktive, ali samo za pojedinačne artikle koje je na tržište Europskog gospodarskog prostora (EGP) stavio korisnik odobrenja (vidjeti u tom smislu presude od 1. srpnja 1999., Sebago i Maison Dubois, C-173/98, Zb., str. I-4103., t. 19. i 20., kao i prethodno navedenu presudu Coty Prestige Lancaster Group, t. 31.). Iz navedene sudske prakse, kao i iz samog teksta članka 7., proizlazi da se treća osoba koja koristi to odobrenje i koja se, prema tome, može pozivati na iscrpljenje isključivih prava koja proizlaze iz žiga za sve pojedinačne artikle obuhvaćene tim odobrenjem koje stavlja na tržište unutar EGP-a može pozivati na to iscrpljenje tek nakon završetka primjene odobrenja.

58 Treće, što se tiče ograničenja isključivih prava koja proizlaze iz članka 5. Direktive 89/104 kao takve, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da su isključiva prava predviđena tom odredbom dodijeljena kako bi nositelj žiga mogao zaštiti svoje specifične interese kao nositelj žiga, odnosno kako bi mogao zajamčiti da žig može ispuniti svoje funkcije. Prema tome, korištenje tog prava trebalo bi se ograničiti na slučajeve u kojima činjenica da treća osoba upotrebljava žig ugrožava ili može ugroziti neku od funkcija žiga. Među tim funkcijama ne nalazi se samo glavna funkcija žiga, a to je jamčiti potrošačima podrijetlo

predmetnog proizvoda ili usluge, nego i druge funkcije, poput jamstva kvalitete tog proizvoda ili te usluge, ili funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Budějovický Budvar, t. 71. i navedenu sudsku praksu, kao i presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, Zb., str. I-8625., t. 32. do 41.).

59 U ovom slučaju isključivo pravo koje proizlazi iz žigova koje Martin Y Paz želi koristiti može biti obuhvaćeno situacijom opisanom u članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 89/104, prema kojoj nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja upotrebljavaju znak koji je istovjetan njegovu žigu u odnosu na proizvode koji su istovjetni onima za koje je žig registriran.

60 Ako valja smatrati da Gauquie, otkada je društvo Martin Y Paz izrazilo svoju volju da se koristi svojim isključivim pravom protiv njega, upotrebljava znakove istovjetne žigovima društva Martin Y Paz bez odobrenja potonjeg, a što mora ispitati sud koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da, u skladu s onim što je navedeno u točki 58. ove presude, ocijeni ugrožava li ta uporaba ili može li ugroziti, u predmetnim okolnostima, neku od funkcija navedenih žigova. U slučaju da se pokaže da takva ugroza ili mogućnost takve ugroze postoji, valja zaključiti da uskrata društvu Martin Y Paz mogućnosti da se koristi svojim isključivim pravom protiv uporabe koju vrši društvo Gauquie premašuje ograničenja koja proizlaze iz članaka 5. do 7. Direktive 89/104.

61 Doduše, kako proizlazi iz toga što se u šestoj uvodnoj izjavi Direktive 89/104 poziva na nacionalno pravo u području građanske odgovornosti, nacionalni sud može izreći kaznu nositelju žiga ili mu naložiti nadoknađivanje pretrpljene štete ako utvrdi da je nositelj nezakonito okončao odobrenje na temelju kojega je treća strana mogla upotrebljavati znakove istovjetne njegovim žigovima. Međutim, kako su to istaknule poljska vlada i Komisija, kao i nezavisni odvjetnik u točkama 78. do 83. svojega mišljenja, činjenica da je utvrđeno postojanje takvog ponašanja ne može imati za učinak produljenje, na temelju sudske odluke i na neodređeno vrijeme, zajedničke uporabe tih žigova ako više ne postoji zajednička volja predmetnih društava za takvo korištenje.

62 S obzirom na prethodna razmatranja, valja odgovoriti na postavljena pitanja na način da članak 5. Direktive 89/104 ne dopušta da nositelj žiga koji je u okviru zajedničke uporabe s trećom osobom odobrio toj trećoj strani uporabu znakova koji su istovjetni s njegovim žigovima za određene proizvode iz razreda za koje su ovi žigovi registrirani, i koji to više ne odobrava, bude uskraćen za svaku mogućnost da toj trećoj osobi suprotstavi isključivo pravo koje mu je povjereno na temelju navedenih žigova i da se sam koristi tim isključivim pravom za proizvode istovjetne proizvodima navedene treće osobe.

Troškovi

63 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 (treće vijeće) odlučuje:

Članak 5. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992., ne dopušta da nositelj žiga koji je u okviru zajedničke uporabe s trećom osobom odobrio toj trećoj osobi uporabu znakova koji su istovjetni s njegovim žigovima za određene proizvode iz razreda za koje su ti žigovi registrirani, i koji to više ne odobrava, bude uskraćen za svaku mogućnost da toj trećoj osobi suprotstavi isključivo pravo koje mu je povjereno na temelju navedenih žigova i da se sam koristi tim isključivim pravom za proizvode istovjetne proizvodima navedene treće osobe.

Potpisi