Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (osmo vijeće)

1. kolovoza 2025.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva (EU) 2015/2436 – Članak 10. – Isključiva prava nositelja registriranog žiga da se usprotivi tomu da treća strana upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu – Tužba zbog povrede – Ograničenja isključivih prava nositelja navedenog žiga – Članak 9. i članak 18. stavak 1. – Prekluzija kao posljedica toleriranja – Iscrpnost uvjeta pod kojima može doći do te prekluzije – Neprimjenjivost općeg načela nacionalnog prava koje predviđa prekluziju prava na zabranu uporabe znaka u slučajevima koji su različiti od onih predviđenih u tim člancima”

U predmetu C-452/24,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska), odlukom od 26. lipnja 2024., koju je Sud zaprimio 26. lipnja 2024., u postupku

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

protiv

Hardeco Finland Oy,

SUD (osmo vijeće),

u sastavu: S. Rodin, predsjednik vijeća, N. Piçarra i O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), suci,

nezavisni odvjetnik: D. Spielmann,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za Lunapark Scandinavia Oy Ltd, J. Hatanmaa, *asianajaja*,

– za finsku vladu, M. Pere, u svojstvu agenta,

– za Europsku komisiju, P. Němečková, J. Samnadda i T. Sevón, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: finski

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 10. 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 ispravak SL 2016., L 110, str. 5.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Lunapark Scandinavia Oy Ltd (u daljnjem tekstu: Lunapark) i društva Hardeco Finland Oy (u daljnjem tekstu: Hardeco) u vezi sa stavljanjem na tržište slatkiša od strane potonjeg društva kojim se povređuje žig čiji je nositelj društvo Lunapark.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 U uvodnoj izjavi 10. Direktive 2015/2436 navedeno je:

„Od velike je važnosti osigurati da registrirani žigovi uživaju istu zaštitu u pravnim sustavima svih država članica. […]”

4 Članak 9. te direktive, naslovljen „Prekluzija proglašenja ništavosti kao posljedica toleriranja”, glasi kako slijedi:

„1. Kada u državi članici nositelj ranijeg žiga iz članka 5. stavka 2. ili članka 5. stavka 3. točke (a) u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, taj nositelj žiga više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim za proizvode ili usluge za koje se rabi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.

2. Države članice mogu omogućiti da se stavak 1. ovog članka treba primjenjivati na nositelja bilo kojeg ranijeg prava iz članka 5. stavka 4. točaka (a) ili (b).

3. U slučajevima iz stavaka 1. i 2. nositelj kasnije registriranog žiga nema pravo usprotiviti se uporabi ranijeg prava iako se nositelj ranijeg prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijeg žiga.”

5 Članak 10. navedene direktive, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga”, određuje:

„1. Registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, nositelj tog registriranog žiga ima pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima i uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu i rabi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu te se rabi u odnosu na proizvode i usluge istovjetne ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak istovjetan ili sličan žigu, neovisno o činjenici jesu li proizvodi ili usluge u odnosu na koje se žig rabi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran žig, te ako taj žig ima ugled u državi članici i uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

[…]”

6 Članak 18. iste direktive, naslovljen „Pravo nositelja kasnije registriranog žiga da se radi obrane uključi u postupak zbog povrede prava”, u stavku 1. predviđa:

„U postupcima zbog povrede nositelj žiga nema pravo zabraniti uporabu kasnije registriranog žiga ako kasniji žig ne bi bio proglašen ništavim u skladu s člankom 8., člankom 9. stavcima 1. ili 2. ili člankom 46. stavkom 3.”

Finsko pravo

7 Direktiva 2015/2436 prenesena je u finski pravni poredak tavaramerkkijem (544/2019) (Zakon o žigovima (544/2019)) od 26. travnja 2019., koji je stupio na snagu 1. svibnja 2019.

8 U skladu s člankom 5. Zakona o žigovima, u trgovačkom prometu za proizvode i usluge bez pristanka nositelja žiga nije dopušteno upotrebljavati, s jedne strane, znak koji je istovjetan žigu koji je registriran ili etabliran za istovjetne proizvode ili usluge i, s druge strane, znak u slučaju kojeg postoji vjerojatnost da će ga javnost zamijeniti zbog istovjetnosti ili sličnosti žigu koji je registriran ili etabliran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge.

9 U skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona o žigovima nositelj žiga ima pravo zabraniti uporabu znaka, u smislu članka 5. tog zakona, osobito kada se taj znak primjenjuje za proizvode ili usluge tako da ga se stavlja na pakiranje proizvoda ili se nude, stavljaju na tržište ili uvoze proizvodi pod navedenim znakom.

10 U skladu s člankom 15. navedenog zakona, koji se odnosi na učinak nedjelovanja nositelja žiga, isključiva prava koja proizlaze iz žiga i dalje postoje usporedno s ranijim žigom ako je registracija kasnijeg žiga zatražena u dobroj vjeri ili se kasnije etablirani žig upotrebljavao u dobroj vjeri i ako nositelj ranijeg žiga nije poduzeo mjere kako bi spriječio uporabu kasnijeg žiga u roku od pet godina nakon što je saznao za tu uporabu.

11 Članak 62. istog zakona predviđa da, ako osoba povrijedi isključivo pravo koje proizlazi iz žiga, sud toj osobi može pod prijetnjom novčane kazne zabraniti nastavak ili ponavljanje radnje koja je uzrokovala tu povredu.

12 U skladu s člankom 63. stavkom 1. točkom 1. Zakona o žigovima sud ne može zabraniti uporabu kasnijeg žiga u slučaju nedjelovanja nositelja ranijeg žiga u smislu članka 15. tog zakona.

13 Članak 70. navedenog zakona određuje prekluzivni rok za pravo na odštetu i naknadu štete zbog povrede prava žiga te u stavku 1. predviđa da se odšteta i naknada štete mogu potraživati samo za razdoblje od pet godina prije podnošenja tužbe u tu svrhu.

Glavni postupak i prethodno pitanje

14 Društvo Lunapark nositelj je žiga DRACULA, za koji je prijava podnesena 29. kolovoza 2003., a registriran je 14. kolovoza 2009. pod brojem 246144 za slatkiše. Ono uvozi i stavlja na finsko tržište takve proizvode na čijim se pakiranjima nalaze verbalni žig DRACULA i figurativni znakovi koji predstavljaju lik Drakule.

15 Prije nego što je društvo Lunapark registriralo taj žig, društvo Karkkimies Oy – Candyman Ltd (u daljnjem tekstu: Karkkimies) uvozilo je i stavljalo na to tržište slatkiše koji nose znak Dracula. Društvo Karkkimies u pogledu znakova koje je upotrebljavalo nije imalo nikakva isključiva prava stečena registracijom ili uporabom te između njega i društva Lunapark nije postojao nikakav sporazum o pravu uporabe žiga DRACULA.

16 Društvo Hardeco je 31. listopada 2019. preuzelo društvo Karkkimies te nastavilo njegovu djelatnost. Tako je društvo Hardeco od studenoga 2019. počelo uvoziti i stavljati na navedeno tržište slatkiše na čijim su se pakiranjima nalazili riječ „Dracula” i figurativni znakovi koji prikazuju odgovarajući lik.

17 Društvo Lunapark je 6. listopada 2020. podnijelo tužbu Markkinaoikeusu (Trgovački sud, Finska) kojom je zahtijevalo da taj sud utvrdi da se ponašanjem društva Hardeco povređuje njegovo isključivo pravo na žig DRACULA, da zabrani tu povredu i da mu se nadoknadi šteta koja iz toga proizlazi.

18 Društvo Hardeco zahtijevalo je da se ta tužba odbije, među ostalim, zbog toga što je društvo Lunapark izgubilo pravo na podnošenje tužbe zbog povrede žiga DRACULA zbog svojeg nedjelovanja. Društvo Hardeco je tvrdilo da je samo slijedilo dugotrajnu praksu društva Karkkimies kojoj se društvo Lunapark nikada nije protivilo.

19 Presudom od 21. prosinca 2022. Markkinaoikeus (Trgovački sud) utvrdio je da su suprotstavljeni znak i žig istovjetni i da su se upotrebljavali za iste proizvode te da je društvo Hardeco uporabom tog znaka kod relevantne javnosti stvorilo vjerojatnost dovođenja u zabludu sa žigom DRACULA. Taj je sud smatrao da činjenica da su društva Lunapark i Karkkimies tijekom dugog razdoblja usporedno upotrebljavala iste znakove nije uklonila tu vjerojatnost jer ta uporaba nije navela tu javnost da razlikuje slatkiše koje uvozi jedno od tih društava od onih koje uvozi drugo društvo.

20 Međutim, navedeni je sud odbio zahtjeve društva Lunapark. Prema njegovu mišljenju, odredbe Zakona o žigovima koje se odnose na posljedice nedjelovanja nositelja žiga nisu bile primjenjive u ovom slučaju jer društvo Hardeco nije imalo isključivo pravo na znakove kojima se koristilo. Međutim, na temelju načela koje je uvelike ukorijenjeno u finskom privatnom pravu, tužitelj mora podnijeti tužbu ili istaknuti svoje pravo u razumnom roku od trenutka u kojem je saznao ili trebao saznati za činjenice na kojima se temelji njegov zahtjev. U ovom slučaju, nedjelovanje društva Lunapark trajalo je tako dugo da je to dovelo do gubitka njegova prava na podnošenje tužbe zbog povrede protiv društva Hardeco pozivanjem na prava koja proizlaze iz žiga DRACULA. Činjenica da je društvo Hardeco sada upotrebljavalo predmetni znak umjesto društva Karkkimiesa nije relevantna jer se djelatnost društva Hardeco odnosila na iste slatkiše kao što su oni koje je na tržište stavljalo društvo Karkkimies, u odnosu na koje društvo Lunapark nije djelovalo.

21 Društvo Lunapark je protiv presude Markkinaoikeusa (Trgovački sud) podnijelo žalbu Korkein oikeusu (Vrhovni sud), sudu koji je uputio zahtjev.

22 U prilog svojoj žalbi društvo Lunapark tvrdi da se opće načelo privatnog prava, na koje se poziva Markkinaoikeus (Trgovački sud), ne može primijeniti u ovom slučaju jer bi se time njegovu nositelju ograničilo isključivo pravo koje proizlazi iz žiga, što je protivno Direktivi 2015/2436. Osim toga, društvo Lunapark tvrdi da je u svakom slučaju djelovalo u razumnom roku protiv ponašanja društva Hardeco, tako da činjenica da nije djelovalo u odnosu na društvo Karkkimies ne može ići u prilog društvu Hardeco. Suprotno tomu, društvo Hardeco tvrdi da nijedna odredba te direktive ne sprečava primjenu navedenog općeg načela privatnog prava u ovom slučaju i to da nedjelovanje nositelja žiga ima predviđene posljedice za pravo tog nositelja da zabrani uporabu tog žiga.

23 Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, pitanje protivi li se članku 10. stavcima 2. i 3. Direktive 2015/2436 primjena takvog načela još nije razmotreno u sudskoj praksi Suda.

24 Zbog toga se sud koji je uputio zahtjev pita može li nositelj žiga zbog svojeg nedjelovanja izgubiti svoje pravo da trećoj strani zabrani uporabu znaka na način kojim se ugrožava ili može ugroziti neka od funkcija tog žiga u slučaju različitom od slučaja prekluzije zbog toleriranja predviđenog Direktivom 2015/2436.

25 U tim je okolnostima Korkein oikeus (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Protivi li se članku 10. Direktive [2015/2436] ako se u sporu zbog povrede žiga primijeni nacionalno načelo u skladu s kojim se i u drugim slučajevima osim onih obuhvaćenih člankom 18. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 1. ili 2. te direktive nositelju žiga može ograničiti pravo koje ima u skladu s člankom 10. stavcima 2. i 3. navedene direktive da trećoj osobi zabrani uporabu znaka koja ugrožava ili može ugroziti neku od funkcija tog žiga jer nije u odgovarajućem roku zatražio zabranu uporabe tog žiga iako je znao za tu uporabu?”

O prethodnom pitanju

26 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 10. Direktive 2015/2436 tumačiti na način da mu se protivi primjenjivost općeg načela nacionalnog prava kojim se predviđa prekluzija prava nositelja registriranog žiga da trećoj strani zabrani uporabu znaka koji

je istovjetan ili sličan tom žigu u odnosu na proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je navedeni žig registriran, u slučaju različitom od onog iz članka 18. stavka 1. te direktive, u vezi s njezinim člankom 9. stavkom 1. ili 2.

27 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, valja podsjetiti na to da, s jedne strane, na temelju članka 10. stavka 1. Direktive 2015/2436 registracija žiga njegovu nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. U skladu s člankom 10. stavkom 2. te direktive, taj nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu ako su ispunjeni uvjeti iz točaka (a), (b) ili (c) tog stavka 2.

28 Člankom 10. Direktive 2015/2436 provodi se potpuno usklađivanje pravila koja se odnose na prava koja proizlaze iz žiga i definira se materijalni sadržaj prava koja uživaju nositelji žigova u Europskoj uniji (presuda od 27. listopada 2022., Soda-Club (CO2) i SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, t. 33. i navedena sudska praksa).

29 S druge strane, članak 18. stavak 1. Direktive 2015/2436 ograničava pravo nositelja žiga da zabrani uporabu kasnije registriranog žiga u postupku zbog povrede prava ako taj kasniji žig ne bi bio proglašen ništavim, među ostalim, na temelju članka 9. stavka 1. ili 2. te direktive, koji se odnosi na prekluziju proglašenja ništavosti kao posljedicu toleriranja.

30 U skladu s potonjom odredbom, nositelj ranijeg žiga koji je u jednoj državi članici svjesno tolerirao uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici u neprekinutom razdoblju od pet godina više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.

31 Kad je konkretno riječ o prekluziji kao posljedici toleriranja u postupku za proglašavanje žiga ništavim, Sud je u točki 33. presude od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), presudio da se člankom 9. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (SL 1989., L 40, str. 1.), koji je postao članak 9. Direktive 2015/2436, u potpunosti usklađuju uvjeti pod kojima nositelj registriranog kasnijeg žiga može zadržati svoje pravo na taj žig kada nositelj ranijeg istovjetnog žiga zahtijeva proglašenje navedenog kasnijeg žiga ništavim.

32 S obzirom na činjenicu da se i članak 18. stavak 1. Direktive 2015/2436 i njezin članak 9. stavci 1. ili 2., na koji upućuje prva od tih odredbi, odnose na mogući sukob između dvaju registriranih žigova, ta sudska praksa koja se odnosi na prekluziju kao posljedicu toleriranja tijekom postupka za proglašavanje ništavosti može se primijeniti na prekluziju kao posljedicu toleriranja na koju se poziva u okviru tužbe zbog povrede podnesene protiv kasnije registriranog žiga.

33 Slijedom toga, članak 18. stavak 1. te direktive provodi potpuno usklađivanje uvjeta pod kojima se isključiva prava koja proizlaze iz žiga mogu ograničiti u slučaju nedjelovanja njegova nositelja i predviđa samo, pod određenim uvjetima, toleriranje kasnije registriranog žiga, ali ne i nezaštićenog znaka koji ne dodjeljuje nikakva isključiva prava.

34 Međutim, u ovom slučaju, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, unatoč činjenici da je društvo Karkkimies upotrebljavalo znak Dracula prije datuma na koji je društvo Lunapark registriralo žig DRACULA, ni društvo Karkkimies ni društvo Hardeco nisu stekli isključivo pravo na taj znak, ni registracijom ni uporabom, što je pak na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

35 U tom kontekstu, ne dovodeći u pitanje neprimjenjivost članka 18. stavka 1. Direktive 2015/2436, u vezi s člankom 9. stavkom 1. ili 2. te direktive, u okviru tužbe zbog povrede iz glavnog postupka, taj se sud ipak pita može li se ograničenje prava nositelja žiga DRACULA da se protivi uporabi znaka Dracula temeljiti na općem načelu nacionalnog prava na temelju kojeg nedjelovanje nositelja žiga u razumnom roku dovodi do prekluzije njegova prava.

36 U tom pogledu, kao što to proizlazi iz prethodnih obrazloženja i kao što to uostalom ističe finska vlada u svojim pisanim očitovanjima, nacionalni sud ne može, u okviru spora koji se odnosi na isključivo pravo koje proizlazi iz žiga, ograničiti ostvarivanje tog prava izvan onoga što je predviđeno člankom 18. stavkom 1. Direktive 2015/2436, u vezi s njezinim člankom 9. stavcima 1. ili 2.

37 Suprotno tumačenje članka 10. i članka 18. stavka 1. Direktive 2015/2436 naštetilo bi cilju te direktive koji se sastoji, među ostalim, kao što se to navodi u njezinoj uvodnoj izjavi 10., u tome da se registriranim žigovima osigura jedinstvena zaštita u pravnim sustavima svih država članica.

38 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 10. Direktive 2015/2436 treba tumačiti na način da mu se protivi primjenjivost općeg načela nacionalnog prava kojim se predviđa prekluzija prava nositelja registriranog žiga da trećoj strani zabrani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu u odnosu na proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je navedeni žig registriran, u slučaju različitom od onog iz članka 18. stavka 1. te direktive, u vezi s njezinim člankom 9. stavkom 1. ili 2.

Troškovi

39 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 (osmo vijeće) odlučuje:

Članak 10. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima

treba tumačiti na način da mu se:

protivi primjenjivost općeg načela nacionalnog prava kojim se predviđa prekluzija prava nositelja registriranog žiga da trećoj strani zabrani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu u odnosu na proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je navedeni žig registriran, u slučaju različitom od onog iz članka 18. stavka 1. te direktive, u vezi s njezinim člankom 9. stavkom 1. ili 2.

Potpisi