Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

2. lipnja 2022.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. – Prava koja proizlaze iz žiga – Članak 6. stavak 2. – Ograničenje učinaka žiga – Nemogućnost da nositelj žiga zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet – Uvjeti – Pojam ‚ranije pravo' – Trgovački naziv – Nositelj kasnijeg žiga koji ima još ranije pravo – Relevantnost"

U predmetu C-112/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), odlukom od 19. veljače 2021., koju je Sud zaprimio 25. veljače 2021., u postupku

X BV

protiv

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

SUD (deseto vijeće),

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

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za X BV, F. I. van Dorsser, *advocaat*,

– za Classic Coach Company vof, Y i Z, M. G. Jansen, *advocaat*,

* Jezik postupka: nizozemski

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

– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier i P.-J. Loewenthal, a zatim P.-J. Loewenthal, u svojstvu agenata,

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 6. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između, s jedne strane, društva X BV, poduzeća za prijevoz putnika autobusima, i, s druge strane, društva Classic Coach Company vof, također poduzeća za prijevoz putnika autobusima (u daljnjem tekstu: Classic Coach), kao i dviju fizičkih osoba, osoba Y i Z, u vezi s njihovom navodnom povredom žiga Beneluxa čiji je nositelj društvo X.

Pravni okvir

Međunarodno pravo

Pariška konvencija

3 Članak 1. stavak 2. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisane u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidirane u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjene 28. rujna 1979. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, sv. 828., br. 11851, str. 305., u daljnjem tekstu: Pariška konvencija) propisuje:

„Predmetom zaštite industrijskog vlasništva jesu patenti, modeli za iskorištavanje, industrijski uzorci ili modeli, tvornički ili trgovački žigovi, uslužni žigovi, trgovačko ime i oznake ili imena podrijetla, te suzbijanje nelojalne konkurencije.”

4 Članak 8. Pariške konvencije propisuje:

„Trgovačko ime štiti se u svim zemljama Unije bez obveze podnošenja prijave ili registracije, bilo ono ili ne dio nekog žiga.”

Sporazum TRIPS

5 Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Sporazum TRIPS) nalazi se u Prilogu 1 C Ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), potpisanom u Marakešu 15. travnja 1994. i potvrđenom Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine

nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.).

6 Članak 1. Sporazuma TRIPS, naslovljen „Priroda i obujam obveza”, u stavku 2. propisuje:

„Za potrebe ovog Sporazuma, naziv ‚intelektualno vlasništvo' odnosi se na sve kategorije intelektualnog vlasništva koji su predmetom 1. do 7. odjeljka II. dijela.”

7 Članak 2. tog sporazuma, naslovljen „Konvencije o intelektualnom vlasništvu”, u stavku 1. određuje:

„U vezi s dijelovima II., III. i IV. ovog Sporazuma, članice se usklađuju s člancima 1. do 12. i člankom 19. [Pariške konvencije].”

8 Članak 16. navedenog sporazuma, naslovljen „Dodijeljena prava”, u stavku 1. određuje:

„Nositelj registriranog žiga ima isključivo pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da u trgovanju koriste iste ili slične znakove za robu ili usluge koji su isti ili slični onima u vezi s kojima je registriran žig kada bi takva uporaba mogla imati za posljedicu zabunu. U slučaju uporabe istog znaka za istu robu ili usluge, mogućnost zabune se pretpostavlja. Gore navedena prava ne dovode u pitanje bilo koje ranije postojeće pravo, niti utječu na mogućnost da članice predvide stjecanje prava na temelju uporabe.”

Pravo Unije

9 Uvodna izjava 5. Direktive 2008/95 pojašnjava:

„Ovom se Direktivom državama članicama ne oduzima pravo na daljnju zaštitu žigova stečenih uporabom, već se uređuje odnos između njih i žigova stečenih registracijom.”

10 Članak 1. te direktive, naslovljen „Područje primjene”, propisuje:

„Ova se Direktiva primjenjuje na svaki žig vezano za proizvode i usluge koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pojedinačnog žiga, zajedničkog žiga, jamstvenog ili certifikacijskog žiga u državi članici ili koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pri Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo ili međunarodne registracije koja ima učinak u državi članici.”

11 Članak 4. navedene direktive, naslovljen „Daljnji razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim vezano za sukobe s ranijim pravima” u svom stavku 4. navodi:

„Svaka država članica može dodatno odrediti da se žig ne registrira ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim ako i u mjeri u kojoj:

[…]

(b) prava na neregistrirani žig ili na drugi znak koji je u uporabi u trgovini bila su stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga, ili na datum zahtjeva za pravo prvenstva za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a neregistrirani žig ili drugi znak daju svom nositelju pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga;

(c) uporaba žiga može se zabraniti na temelju ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stavka 2. i [točke] (b) ovog stavka, a uključuje osobito:
   i. pravo na ime;
   ii. pravo na osobnu sliku;
   iii. autorsko pravo;
   iv. pravo industrijskog vlasništva;

[…]”

12 Članak 5. iste direktive, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga”, glasi:

„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 obuhvaćenim 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.

3. Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;

(d) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

[…]

5. Stavci 1. do 4. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”

13 Članak 6. Direktive 2008/95, naslovljen „Ograničenje učinaka žiga”, određuje:

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

(a) njezina vlastita imena ili adrese;

[…]

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.”

14 Članak 9. te direktive, naslovljen „Ograničenje prava kao posljedica toleriranja”, predviđa:

„1. Kad u državi članici nositelj ranijeg žiga […], u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.

2. Svaka država članica može odlučiti da se stavak 1. primjenjuje na nositelja […] drugog ranijeg prava iz članka 4. stavka 4. [točaka] (b) ili (c).

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

15 Direktiva 2008/95 stavljena je izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 15. siječnja 2019., Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.). Sadržaj članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, uz samo redakcijske izmjene, u bitnom je preuzet u članku 14. stavku 3. Direktive 2015/2436. Međutim, uzimajući u obzir vrijeme nastanka činjenica iz glavnog postupka, ovaj zahtjev za prethodnu odluku treba ispitati s obzirom na Direktivu 2008/95.

Beneluška konvencija

16 Članak 2.20. Beneluške konvencije o intelektualnom vlasništvu (žigovi i dizajni) od 25. veljače 2005., koju su u Haagu potpisali Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska te koja je stupila na snagu 1. rujna 2006. (u daljnjem tekstu: Beneluška konvencija), naslovljen „Opseg zaštite”, u stavku 1. određuje:

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

[…]

b. u trgovačkom prometu upotrebljava 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, koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

[…]

d. upotrebljava znak u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”

17 Članak 2.23. Beneluške konvencije, naslovljen „Ograničenje isključivog prava”, u stavku 2. određuje:

„Isključivo pravo na žig ne obuhvaća pravo usprotiviti se uporabi sličnog znaka u trgovačkom prometu, ako i u mjeri u kojoj je ono zaštićeno ranijim pravom koje se odnosi na određeni lokalitet i priznato je prema zakonodavstvu jedne od zemalja Beneluksa.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

18 Tijekom razdoblja od 1968. do 1977. godine dva su brata bila članovi javnog trgovačkog društva sa sjedištem u Amersfoortu (Nizozemska) koje je obavljalo djelatnost prijevoza putnika autobusima pod nazivom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Do 1971. godine usluge povremenog prijevoza putnika autobusima pružao je njihov otac, koji je obavljao istu djelatnost od 1935. godine.

19 Tijekom 1975. godine, jedan od te braće (u daljnjem tekstu: brat 1) osnovao je društvo X, koje je od 1975. ili 1978. godine koristilo dva trgovačka naziva, od kojih je jedan djelomično odgovarao prezimenu navedene braće.

20 Tijekom 1977. godine, nakon istupanja brata 1 iz društva osnovanog tijekom 1968. godine, drugi brat (u daljnjem tekstu: brat 2) nastavio je obavljati tu djelatnost, sa svojom suprugom kao suvlasnicom društva, u obliku društva s ograničenom odgovornošću, pri čemu je zadržao isti naziv društva kao što je bio onaj društva osnovanog tijekom 1968. godine.

21 Tijekom 1991. godine brat 2 je sa svojom suprugom osnovao zbog poreznih razloga i javno trgovačko društvo. Dva društva koja pripadaju bratu 2 i njegovoj supruzi supostojala su i oba su na svojim autobusima koristila nazive koji odgovaraju prezimenu brata 2.

22 Tijekom 1995. godine, nakon smrti brata 2, njegova su dva sina, osobe Y i Z, nastavila obavljati njegovu djelatnost te su u tu svrhu osnovala društvo Classic Coach, također sa sjedištem u Nizozemskoj. Posljednjih nekoliko godina autobusi društva Classic Coach na stražnjoj strani imaju oznaku koja sadrži, među ostalim, prezime brata 2, ili, konkretnije, inicijale njegova imena nakon kojih slijedi njegovo prezime.

23 Osim toga, društvo X nositelj je verbalnog žiga Beneluksa, registriranog 15. siječnja 2008., za, među ostalim, usluge iz razreda 39. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, uključujući usluge koje pruža autobusni prijevoznik. Taj žig odgovara zajedničkom prezimenu braće 1 i 2.

24 U tim je okolnostima društvo X podnijelo tužbu rechtbanku Den Haag (Sud u Haagu, Nizozemska) kojom je tražilo, među ostalim, da se tuženicima iz glavnog postupka naloži da prestanu sa svakom povredom njegova verbalnog žiga Beneluksa i njegovih trgovačkih naziva.

25 Društvo X svoju je tužbu temeljilo na činjenici da su tuženici iz glavnog postupka, koristeći oznaku koja odgovara prezimenu brata 2, povrijedili njegova prava na žig u smislu članka 2.20 stavka 1. točaka (b) i (d) Beneluške konvencije i njegova prava na trgovački naziv u smislu članka 5. Handelsnaamweta (Zakon o trgovačkom nazivu).

26 Tuženici u glavnom postupku osporavali su navodnu povredu pozivajući se, osobito, na članak 2.23 stavak 2. Beneluške konvencije kojim se u biti prenosi članak 6. stavak 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), koji odgovara članku 6. stavku 2. Direktive 2008/95. Osim toga, tuženici u glavnom postupku usprotivili su se navodnoj povredi trgovačkog naziva pozivajući se, među ostalim, na načelo prekluzije.

27 Presudom od 10. svibnja 2017. rechtbank Den Haag (Sud u Haagu) prihvatio je tužbu društva X, ali je presudom od 12. veljače 2019. Gerechtshof Den Haag (Žalbeni sud u Haagu, Nizozemska) ukinuo tu presudu i odbio njegovu tužbu.

28 Odlučujući o žalbi u kasacijskom postupku koju je društvo X podnijelo protiv te presude, Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) navodi da dvoji o tome kada se može priznati postojanje „ranijeg prava” u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95.

29 U tom pogledu moguće je osobito zamisliti kako bi se priznalo postojanje „ranijeg prava” da je potrebno da se na temelju tog prava, u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom, može zabraniti uporaba žiga njegovu nositelju. Naime, iz povijesti nastanka te odredbe proizlazi da tekst koji se nalazi u prvotnom prijedlogu i proširuje njezino područje primjene na ranija prava lokalnog dosega na koja se više ne može pozvati protiv registriranog žiga, u konačnici nije usvojen.

30 Usto moguće je zamisliti i to da je za prihvaćanje postojanja ranijeg prava treće strane bitno ima li nositelj žiga neko još ranije pravo, priznato zakonodavstvom predmetne države članice, na znaku koji je registriran kao žig i, ako da, može li na temelju tog još ranijeg prava uporaba navodno „ranijeg prava” te treće strane biti zabranjena.

31 U ovom slučaju, Gerechtshof Den Haag (Žalbeni sud u Haagu) presudio je da društvo X, nositelj žiga Beneluksa, u pogledu znaka koji je registriran kao žig, ima još ranija prava na trgovačkom nazivu nego tuženici iz glavnog postupka. Međutim, taj sud smatra da je došlo do gubitka prava kao posljedice trpljenja te da je društvo X izgubilo svoje pravo da na temelju tih ranijih prava na trgovačkom nazivu zabrani tuženicima u glavnom postupku uporabu trgovačkog naziva koji odgovara prezimenu brata 2. Tako se društvo X našlo u situaciji u kojoj ne može zabraniti uporabu tog trgovačkog naziva tuženicima iz glavnog postupka na temelju svojih još starijih prava na trgovačkom nazivu.

32 Ocjena osnovanosti žalbe u kasacijskom postupku protiv te ocjene navedenog suda ovisila bi o dosegu pojma „ranije pravo” iz članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95. U tom pogledu Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) pojašnjava da treba poći od pretpostavke prema kojoj su svi trgovački nazivi o kojima je riječ u glavnom postupku prava priznata u Nizozemskoj, u smislu tog članka 6. stavka 2.

33 U tim je okolnostima Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Je li za utvrđenje da postoji ‚ranije pravo' treće strane u smislu članka 6. stavka 2. Direktive [2008/95],
(a) dovoljno da je ta treća strana koristila pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice u trgovačkom prometu prije podnošenja prijave žiga, ili je
(b) potrebno da ta treća strana prema relevantnom nacionalnom zakonodavstvu nositelju žiga može zabraniti uporabu žiga na temelju tog ranijeg prava?

2. Je li pri odgovoru na prvo pitanje bitno i to ima li nositelj žiga na znaku koji je registriran kao žig još ranije pravo (priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice) i, ako da, je li tada bitno to može li nositelj žiga toj trećoj strani zabraniti korištenje navodno ‚ranijeg prava' na temelju tog još ranijeg priznatog prava?"

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

34 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 tumačiti na način da se, u svrhu utvrđivanja postojanja „ranijeg prava" u smislu te odredbe, zahtijeva da nositelj tog prava može zabraniti uporabu kasnijeg žiga njegovu nositelju.

35 Kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, glavni postupak odnosi se na sukob između više istovjetnih ili sličnih trgovačkih naziva, koje sve priznaje nacionalno zakonodavstvo, od kojih je jedan njegov nositelj naknadno registrirao kao žig. Međutim, prema navodima sadržanima u toj odluci, zbog gubitka prava kao posljedice trpljenja, nositelj registriranog žiga na temelju relevantnog nacionalnog zakonodavstva više se ne može protiviti, na temelju još ranijeg trgovačkog naziva koji sam koristi, uporabi istovjetnog ili sličnog trgovačkog naziva koji koristi treća strana.

36 U tom kontekstu valja podsjetiti da pojam „ranijeg prava" u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti s obzirom na istovrijedne pojmove sadržane u dokumentima međunarodnog prava i na način da ostane sukladan s njima, vodeći računa također o kontekstu u kojem se ti pojmovi nalaze i cilju koji se želi postići relevantnim odredbama međunarodnih akata u području intelektualnog vlasništva (vidjeti po analogiji presudu od 2. travnja 2020., Stim i SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, t. 29. i navedenu sudsku praksu).

37 Iz sudske prakse Suda proizlazi da je trgovački naziv pravo koje je obuhvaćeno izrazom „intelektualno vlasništvo" u smislu članka 1. stavka 2. Sporazuma TRIPS. Usto, iz članka 2. stavka 1. tog sporazuma proizlazi da je zaštita trgovačkih naziva, propisana upravo člankom 8. Pariške konvencije, izričito uključena u navedeni sporazum. Stoga je na temelju Sporazuma TRIPS zaštita trgovačkih naziva obvezujuća za članice WTO-a (presuda od 16. studenoga 2004., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, t. 91.).

38 Usto, u skladu s posljednjom rečenicom članka 16. stavka 1. Sporazuma TRIPS, mora se raditi o postojećem ranijem pravu, pri čemu riječ „postojeće" znači da predmetno pravo mora biti obuhvaćeno vremenskim područjem primjene Sporazuma TRIPS i uvijek je zaštićeno u trenutku

kada se nositelj tog prava poziva na to pravo kako bi se usprotivio zahtjevima nositelja žiga s kojim smatra da je u sukobu (vidjeti u tom smislu presudu od 16. studenoga 2004., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, t. 94.).

39 Štoviše, iako se, u skladu s člankom 8. Pariške konvencije, zaštita trgovačkog imena mora osigurati a da pritom ne uvjetuje nikakvom registracijom, ni članak 16. stavak 1. Sporazuma TRIPS ni članak 8. Pariške konvencije u načelu ne sprečavaju da, na temelju nacionalnog prava, postojanje trgovačkog naziva podliježe uvjetima koji se odnose na minimalnu uporabu ili minimalnu prepoznatljivost (vidjeti u tom smislu presudu od 16. studenoga 2004., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, t. 96. i 97.).

40 Što se tiče pojma ranijeg prava, on znači da osnova predmetnog prava mora vremenski prethoditi stjecanju žiga s kojim se smatra da je u sukobu. Naime, riječ je o izrazu načela nadređenosti već postojećih isključivih prava, što je jedan od temelja prava žigova i, općenito, cjelokupnog prava industrijskog vlasništva (vidjeti u tom smislu presudu od 16. studenoga 2004., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, t. 98.).

41 Osim toga, u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (c) Direktive 2008/95, pojam „ranijeg prava” odnosi se osobito na pravo industrijskog vlasništva, s obzirom na to da je riječ samo o jednoj vrsti intelektualnog vlasništva. Doista, iz članka 1. stavka 2. Pariške konvencije proizlazi da je trgovački naziv pravo industrijskog vlasništva.

42 U tom kontekstu, iako članak 4. stavak 4. točka (c) Direktive 2008/95 ponajprije služi za svrhe različite od onih iz članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, odnosno omogućavanje nositelju ranijeg prava da se usprotivi registraciji žiga ili da zatraži da se registrirani žig proglasi ništavim, ipak pojam „ranije pravo” koji se koristi u tim dvjema odredbama treba imati isto značenje, s obzirom na to da zakonodavac Unije u ovom slučaju nije izrazio drukčiju volju (vidjeti po analogiji presudu od 4. listopada 2011., Football Association Premier League i dr., C-403/08 i C-429/08, EU:C:2011:631, t. 188).

43 Slijedom toga, trgovački naziv može predstavljati ranije pravo u svrhu primjene članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95.

44 Kad je riječ o uvjetima primjene članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, najprije valja podsjetiti na to da tekst odredbe prava Unije koja radi utvrđivanja svojeg smisla i dosega ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica treba u cijeloj Uniji tumačiti autonomno i ujednačeno, neovisno o kvalifikacijama korištenima u državama članicama, uzimajući u obzir tekst odredbe o kojoj je riječ kao i njezin kontekst i ciljeve koji se žele postići propisom kojeg je dio (vidjeti u tom smislu presudu od 30. studenoga 2021., LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, t. 79. i navedenu sudsku praksu).

45 U tom pogledu, kada je riječ o tekstu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, valja primijetiti da, osim uvjeta koji se odnose, kao prvo, na uporabu takvog prava u trgovačkom prometu, kao drugo, na činjenicu da je riječ o ranijem pravu, kao treće, na lokalni doseg tog prava i, kao četvrto, na priznavanje navedenog prava na temelju zakonodavstva države članice o kojoj je riječ, ta odredba ni na koji način ne predviđa da, kako bi mogla ostvariti isto pravo protiv nositelja kasnijeg žiga, treća strana mora moći zabraniti njegovu uporabu.

46 To tumačenje potvrđuje i kontekst u kojem se nalazi ta odredba i opća struktura Direktive 2008/95. Naime, u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkama (b) i (c) te direktive, država članica može predvidjeti odbijanje registracije žiga ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim, među ostalim, s jedne strane, kada i u mjeri u kojoj su prava na znak koji se upotrebljava u trgovačkom prometu stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga ili, ovisno o slučaju, prije datuma prvenstva na koji se poziva u prijavi za registraciju kasnijeg žiga i da taj znak daje svom nositelju pravo da zabrani uporabu kasnijeg žiga i, s druge strane, kada i u mjeri u kojoj se uporaba žiga može zabraniti na temelju ranijeg prava, kao što je pravo industrijskog vlasništva.

47 Međutim, za razliku od razloga za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim koji se odnose na sukobe s ranijim pravima, koji su predviđeni osobito u članku 4. stavku 4. točkama (b) i (c) Direktive 2008/95, čiji je cilj sprečavanje registracije žiga ili ishođenje njegova poništenja, članak 6. stavak 2. te direktive predviđa samo ograničenje prava koja proizlaze iz registriranog žiga, kako su predviđena u članku 5. navedene direktive.

48 Usto, „ranija prava”, u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, moraju se odnositi samo na određeni lokalitet, što znači da se, sa zemljopisnog stajališta, ne mogu odnositi na područje koje je toliko široko kao ono na koje se odnosi registrirani žig jer se ono uobičajeno odnosi na cijelo područje za koje je registriran.

49 Takav pristup, prema kojem ograničenje prava koja proizlaze iz registriranog žiga podliježe blažim uvjetima od onih koji se zahtijevaju za sprečavanje registracije žiga ili njegovo proglašavanje ništavim, također je u skladu s ciljevima Direktive 2008/95, čiji je cilj općenito, s jedne strane, uspostaviti ravnotežu između interesa nositelja žiga da sačuva njegovu osnovnu funkciju i, s druge strane, interesa drugih gospodarskih subjekata da raspolažu znakovima kojima mogu označivati svoje proizvode i usluge (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, t. 34. i navedenu sudsku praksu).

50 To tumačenje ne može se dovesti u pitanje nastankom te odredbe, čak i ako nastanak akta Unije može pokazati elemente koji su važni za njegovo tumačenje (vidjeti u tom smislu presudu od 13. siječnja 2022., Njemačka i dr./Komisija, C-177/19 P do C-179/19 P, EU:C:2022:10, t. 82.). U ovom slučaju valja istaknuti da prilikom donošenja Direktive 89/104, koja je potom kodificirana Direktivom 2008/95, tekst njezina sadašnjeg članka 6. stavka 2., kako ga je talijanska delegacija predložila Vijeću Europske unije, nije bio u cijelosti usvojen. U skladu s prijedlogom te delegacije, ograničenje učinaka žiga primjenjivalo bi se „čak i ako se na to [ranije] pravo više ne može pozivati protiv kasnije registriranog žiga”.

51 Međutim, iz toga se ne može zaključiti da je zakonodavac Unije želio ograničiti područje primjene članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95 samo na ranija prava koja njihovu nositelju omogućuju zabranu uporabe kasnijeg žiga. Naime, takav bi uvjet tu odredbu lišio svakog korisnog učinka jer bi uvjete primjene navedene odredbe izjednačio s uvjetima primjene dodatnih razloga za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim, predviđenima u članku 4. stavku 4. točkama (b) i (c) te direktive.

52 Slijedom toga, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2008/95, kako bi se moglo suprotstaviti nositelju kasnijeg žiga, u načelu je dovoljno da je ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, kao što je trgovački naziv, priznato zakonodavstvom predmetne države članice i da se koristi u trgovačkom prometu.

53 Nacionalno zakonodavstvo na temelju kojeg bi se zahtijevalo da ranije pravo svome nositelju daje pravo da zabrani lokalnu uporabu kasnije registriranog žiga prekoračilo bi zahtjeve predviđene u članku 6. Direktive 2008/95, s obzirom na to da ta odredba, zajedno s člancima 5. i 7. te direktive, provodi potpuno usklađenje pravila koja se odnose na prava koja proizlaze iz žiga te se njima stoga definiraju prava koja uživaju nositelji žigova u Uniji (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, t. 32. i navedenu sudsku praksu).

54 Također valja podsjetiti da dugotrajna poštena uporaba koja traje dulje vrijeme dvaju istovjetnih znakova kojima se označavaju istovjetni proizvodi nema negativan utjecaj ili vjerojatno neće negativno utjecati na bitnu funkciju žiga, a to je da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda ili usluga. Međutim, u slučaju bilo kakvog nepoštenog ponašanja pri uporabi tih znakova u budućnosti, takva bi se situacija, ovisno o slučaju, mogla ispitati s obzirom na pravila iz područja nepoštenog tržišnog natjecanja (vidjeti po analogiji presudu od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, t. 82. i 83).

55 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da se, u svrhu utvrđivanja postojanja „ranijeg prava” u smislu te odredbe, ne zahtijeva da nositelj tog prava može zabraniti uporabu kasnijeg žiga njegovu nositelju.

Drugo pitanje

56 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 tumačiti na način da se „ranije pravo”, u smislu te odredbe, može priznati trećoj strani u situaciji u kojoj nositelj kasnijeg žiga ima još ranije pravo na znak registriran kao žig koje je priznato pravom dotične države članice, i ako je primjenjivo, utječe li na postojanje ranijeg prava u smislu te odredbe činjenica da, prema pravu dotične države članice, nositelj žiga i još ranijeg prava više ne može, na temelju tog potonjeg prava, zabraniti trećoj strani uporabu njezina novijeg prava.

57 Najprije valja istaknuti da Direktiva 2008/95 u načelu ne uređuje odnose između različitih prava koja se mogu kvalificirati kao „ranija prava” u smislu njezina članka 6. stavka 2., nego odnose između tih prava i žigova stečenih registracijom.

58 Naime, s jedne strane, u skladu s njezinim člankom 1. Direktiva 2008/95 u biti se primjenjuje na žigove koji su bili predmet registracije ili prijave za registraciju.

59 S druge strane, članak 4. stavak 4. točke (b) i (c) i članak 6. stavak 2. te direktive uređuju sukobe između registriranih žigova ili prijava za registraciju žigova s ranijim pravima.

60 Tu tvrdnju potvrđuje i tekst uvodne izjave 5. Direktive 2008/95, koji se odnosi na odnose žigova stečenih uporabom sa žigovima stečenima registracijom, kao i članak 9. stavak 3. te direktive, iz kojeg proizlazi da, što se tiče gubitka prava kao posljedice trpljenja, taj članak uređuje samo odnose ranijih prava s kasnijim registriranim žigovima.

61 Slijedom toga, odnosi između različitih prava koja se mogu kvalificirati kao „ranija prava”, u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95, uglavnom su uređeni unutarnjim pravom dotične države članice.

62 Stoga je za primjenu članka 6. stavka 2. navedene direktive važno da je pravo na koje se poziva treća strana priznato zakonodavstvom dotične države članice i da je to pravo uvijek zaštićeno u trenutku kada se na njega poziva njegov nositelj kako bi se usprotivio zahtjevima nositelja žiga s kojim se smatra da je u sukobu, kao što to proizlazi iz sudske prakse navedene u točki 38. ove presude.

63 U tom kontekstu, činjenica da nositelj kasnijeg žiga ima još ranije pravo na znaku registriranom kao žig koje je priznato zakonodavstvom države članice o kojoj je riječ može utjecati na postojanje „ranijeg prava" u smislu te odredbe, ako se nositelj žiga, oslanjajući se na to pravo koje je još ranije, može stvarno protiviti zahtjevu za priznavanje ranijeg prava ili ga ograničiti, što je u ovom slučaju dužan provjeriti sud koji je uputio zahtjev u skladu sa svojim primjenjivim nacionalnim pravom.

64 Naime, u situaciji u kojoj pravo na koje se poziva treća strana više nije zaštićeno na temelju zakonodavstva dotične države članice, ne može se smatrati da to pravo predstavlja „ranije pravo" priznato navedenim zakonodavstvom, u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95.

65 U tim okolnostima na drugo pitanje valja odgovoriti da članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da se „ranije pravo", u smislu te odredbe, može priznati trećoj strani, u situaciji u kojoj nositelj kasnijeg žiga ima još ranije pravo na znaku registriranom kao žig koje je priznato zakonodavstvom dotične države članice ako na temelju tog zakonodavstva nositelj žiga i još starijeg prava ne može više zabraniti, na temelju svojeg još starijeg prava, uporabu trećima njihova novijeg prava.

Troškovi

66 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 navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

1. **Članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se, u svrhu utvrđivanja postojanja „ranijeg prava" u smislu te odredbe, ne zahtijeva da nositelj tog prava može zabraniti uporabu kasnijeg žiga njegovu nositelju.**

2. **Članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da se „ranije pravo", u smislu te odredbe, može priznati trećoj strani, u situaciji u kojoj nositelj kasnijeg žiga ima još ranije pravo na znaku registriranom kao žig koje je priznato zakonodavstvom dotične države članice ako na temelju tog zakonodavstva nositelj žiga i još starijeg prava ne može više zabraniti, na temelju svojeg još starijeg prava, uporabu trećima njihova novijeg prava.**

Potpisi