



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE
JULIANE KOKOTT
od 21. ožujka 2013.¹

Predmet C-65/12

**Leidseplein Beheer BV
H. J. M. de Vries**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden)

„Direktiva 2008/95/EZ – Žigovno pravo – Prava nositelja registriranog žiga – Ugledan žig – Korištenje znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu od strane trećega bez opravdanog razloga i na nepošten način – Pojam „opravdan razlog““

I – Uvod

1. Države članice mogu nositeljima uglednog žiga dati pravo da trećim osobama zabrane korištenje sličnim znakovima ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

2. Nakon što je Sud već raspravio određene aspekte mogućeg opravdanja u vezi s oglašavanjem pomoću ključnih riječi na internetu,² sada je potrebno ispitati u kojoj mjeri uporaba znaka u dobroj vjeri prije podnošenja prijave sličnog žiga koji je kasnije postao ugledan može opravdati daljnju uporabu navedenog znaka. Naime, H. J. M. de Vries i njegovo društvo Leidseplein Beheer BV već su se dulje vremena prije prve registracije žigova Red Bulla koristili slikom buldoga s natpisom „The Bulldog“. Sada je sporno može li Red Bull zabraniti korištenje tim znakom za energetska piće.

1 – Izvorni jezik: njemački

2 – Presuda od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, Zb., str. I-8625, t. 91.).

II – Pravni okvir

A – Pravo Unije

3. Članak 5. stavak 1. Direktive o žigu³ uređuje prava koja svim nositeljima proizlaze iz njihovih žigova:

„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 obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.“

4. Članak 5. stavak 2. Direktive o žigu uređuje dodatna prava nositelja uglednih žigova:

„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 [...] 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.“

B – Nizozemsko pravo

5. Nizozemsko žigovno pravo podliježe Konvenciji Beneluksa u području intelektualnog vlasništva koja je potpisana u Den Haagu 25. veljače 2005. Članak 2.20. stavak 1. točka (c) Konvencije odgovara članku 5. stavku 2. Direktive o žigu.

III – Činjenice glavnog postupka i prethodno pitanje

6. Red Bull je nositelj verbalnog i figurativnog žiga „Red Bull Krating-Daeng“ koji je registriran 11. srpnja 1983. za razred 32 (bezalkoholna pića). Najpoznatiji proizvod tog poduzetnika je istoimeno energetska piće.

7. H. J. M. De Vries nositelj je verbalnog i figurativnog žiga „The Bulldog“, koji je registriran 14. srpnja 1983. također za razred 32 (bezalkoholna pića), kao i sličnih kasnijih žigova. H. J. M. De Vries koristio se ovim znakom (znatno) prije nego što je Red Bull 1983. podnio prijavu svog žiga za „uslužne djelatnosti u sektoru restorana, hotelijerstva i ugostiteljstva uključujući prodaju pića“ i različite djelatnosti poticanja prodaje (*merchandising*), i to, kako on tvrdi, od 1975. među ostalim za tzv. „Coffeeshops“, ali i za kafice, jedan hotel, iznajmljivanje bicikla te od 1997. za energetska piće. Leidseplein Beheer BV je društvo kojim se H. J. M. De Vries koristi za obavljanje navedenih djelatnosti.

3 — Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na Prvu direktivu Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.). Mjerodavna je, međutim, Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008., o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25. i ispravak SL 2009, L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) u kojoj se, međutim, relevantne odredbe sadržajno ne razlikuju od prethodno navedene direktive.

8. Red Bull posebno želi spriječiti da H. J. M. de Vries proizvodi i distribuira energetska pića u pakiranju na kojem se nalazi znak „Bull Dog”, bilo koji drugi znak s verbalnim elementom „Bull” ili u pakiranju s drugim znakovima koji zbog sličnosti s registriranim žigovima Red Bulla mogu dovesti u zabludu.

9. H. J. M. de Vries uspio je u prvostupanjskom postupku pred Rechtbank Amsterdam, dok je Red Bull uspio u drugostupanjskom postupku pred Gerechtshof te Amsterdam. Trenutno je pri Hoge Raadu u tijeku kasacijski postupak povodom zahtjeva H. J. M. de Vriesa.

10. Prema zahtjevu za prethodnu odluku sličnost dvaju znakova dosad još nije bila dovoljno ocijenjena. Stoga se u konkretnom postupku ne može smatrati da je utvrđena vjerojatnost dovođenja u zabludu. Usto, u zahtjevu za prethodnu odluku nije precizirano je li H. J. M. de Vries želio ostvariti udio u prihodu Red Bulla koji iznosi više milijardi, kao i je li ubacivanjem u područje djelovanja uglednog žiga nepošteno iskoristio ugled tog žiga.⁴

11. Hoge Raad štoviše dvoji oko toga u kojoj mjeri ranija uporaba znaka može biti opravdan razlog. Stoga je Sudu uputio sljedeće pitanje:

„Trebali li članak 5. stavak 2. Direktive o žigu tumačiti tako da opravdan razlog u smislu te odredbe također postoji ako je znak istovjetan ili sličan uglednom žigu već bio korišten u dobroj vjeri od strane treće ili trećih osoba o kojima je riječ prije nego što je podnesena prijava za taj žig?”

12. Pisana očitovanja podnijele su stranke glavnog postupka - Leidseplein Beheer B. V. zajedno s H. J. M. de Vriesom i Red Bull GmbH, kao i Talijanska Republika i Europska komisija. Osim Talijanske Republike navedeni sudionici sudjelovali su i na raspravi od 27. veljače 2013.

IV – Pravna ocjena

A – Kontekst prethodnog pitanja

13. Najprije u vezi s primjenom pravila sadržanih u članku 5. stavku 2. Direktive o žigu valja u skladu s ustaljenom sudskom praksom ustvrditi da, iako se te odredbe izričito odnose samo na slučaj korištenja znakom koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je taj žig registriran, zaštita o kojoj je u tim odredbama riječ tim više vrijedi i za uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični onima za koje je taj žig registriran.⁵ Zato se te odredbe primjenjuju i u glavnom postupku koji se odnosi na istovjetne proizvode, i to energetska pića.

14. Kada je zatim riječ o opsegu zaštite koju uživaju nositelji uglednih žigova, iz teksta članka 5. stavka 2. Direktive o žigu proizlazi da nositelji tih žigova imaju pravo spriječiti sve treće strane da bez njihova odobrenja i bez opravdanog razloga u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu ako uporaba tog znaka nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti. Ostvarivanje tog prava od strane nositelja uglednog žiga ne podrazumijeva vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantne javnosti.⁶

4 — Točka 3.10.2. zahtjeva za prethodnu odluku.

5 — Presuda od 9. siječnja 2003., Davidoff (C-292/00, Zb., str. I-389., t. 30.), presuda od 23. ožujka 2010., Google Francuska i Google (C-236/08 do C-238/08, Zb., str. I-2417., t. 48.), kao i presuda Interflora i Interflora British Unit (navedena u bilj. 2., t. 68.).

6 — Presuda od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, Zb., str. I-5185., t. 36.), kao i presuda Interflora i Interflora British Unit (navedena u bilj. 2., t. 70. i prateće točke).

15. Povrede protiv kojih članak 5. stavak 2. Direktive o žigu pruža zaštitu jesu, kao prvo, narušavanje razlikovnog karaktera žiga (*dilution*), kao drugo, narušavanje ugleda tog žiga (*tarnishment*) i, kao treće, nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga (*free-riding*), pri čemu je za primjenu pravila sadržanog u navedenim odredbama dovoljna jedna od navedenih povreda.⁷

16. U drugostupanjskom postupku *Gerechtshof* je utvrdio da je došlo do „nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda žiga“, koje se također naziva i „parazitiranje“ (*free-riding*). Ova povreda pravâ nositelja žiga ne odnosi se na štetu koja se nanosi žigu, nego na korist koju treća strana ostvaruje uporabom istovjetnog ili sličnog znaka. Ovaj pojam osobito obuhvaća slučajeve u kojima je zbog prijenosa imidža žiga na proizvode označene istovjetnim ili sličnim znakom ili zbog prijenosa značajki koje žig predstavlja očito riječ o iskorištavanju područja djelovanja uglednog žiga.⁸

17. Hoge Raad odgodio je odluku o relevantnom kasacijskom argumentu H. J. M. de Vriesa kako bi najprije postavio pitanje Sudu je li opravdan razlog u smislu članka 5. stavka 2. Direktive o žigu ostvaren i u slučaju kada se znakom koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu koristilo u dobroj vjeri i prije prijave tog žiga.

B – *Argument Red Bulla*

18. Red Bull smatra da opravdan razlog postoji samo ako je korištenje baš tim znakom njegovom korisniku nužno i ako se od njega, neovisno o šteti koja se tim korištenjem nanosi nositelju žiga, ne može razumno zahtijevati da se suzdrži od toga korištenja. Drugim riječima, mora postojati važan razlog koji isključuje mogućnost odricanja od spornog korištenja. Navedeno shvaćanje Red Bull potkrjepljuje presudom Općeg suda,⁹ odlukom žalbenog vijeća OHIM-a¹⁰ i ranijom sudskom praksom Suda Beneluksa.¹¹

C – *Tekst odredbe*

19. Moguće je da je restriktivno shvaćanje Red Bulla nešto bliže nizozemskoj verziji članka 5. stavka 2. Direktive o žigu, nego što bi bio slučaj s primjenom drugih jezičnih verzija. Na nizozemskom nije upotrijebljen pojam „rechtvaardige reden“ („opravdan razlog“), nego pojam „geldige reden“ („valjani razlog“). Tu verziju moglo bi se čak shvatiti tako da pretpostavlja postojanje konkretnog prava na uporabu znaka, poput osobnog imena ili ranijeg žiga.

20. Nasuprot tomu, njemački pojam „rechtfertigender Grund“, ali i odgovarajuće pojmove u francuskoj verziji – „juste motif“ – i engleskoj verziji – „due cause“ – moguće je također shvatiti tako da razlog za korištenje znakom ne mora biti prisilne naravi. Prema tome moglo bi biti dovoljno i to da postoji legitiman interes koji je jači od interesa nositelja uglednog žiga.

21. *Prima facie* nije razvidno zašto ranije korištenje znakom ne bi bilo prikladno kao temelj potencijalno jačeg legitimnog interesa.

7 — Presuda od 27. studenoga 2008., *Intel Corporation (C-252/07, Zb., str. I-8823., t. 27. i prateće točke)*, presuda *L'Oréal i dr.* (navedena u bilj. 6., t. 38. i 42.) i presuda *Interflora i Interflora British Unit* (navedena u bilj. 2., t. 70. i prateće točke).

8 — Presuda *L'Oréal i dr.* (navedena u bilj. 6., t. 41.) i presuda *Interflora i Interflora British Unit* (navedena u bilj. 2., t. 74.).

9 — Presuda od 25. ožujka 2009., *L'Oréal/OHIM – Spa Monopole (SPALINE) (T-21/07, neobjavljena u Zborniku, t. 43.)*.

10 — Odluka drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. studenoga 2010. (*OStCaR/OSCAR*) (R 1797/2008-2, t. 63.).

11 — Presuda od 1. ožujka 1975., *Bols/Colgate Palmolive (Claryn/Klarein) (GRUIR International 1975, str. 399., 401.)*.

22. Različite jezične verzije teksta prava Unije treba tumačiti na ujednačen način. U slučaju odstupanja između različitih jezičnih verzija, predmetnu odredbu treba tumačiti u sklopu opće strukture i svrhe propisa čiji je ona dio.¹²

D – *Struktura Direktive o žigovima*

23. U prilog svom shvaćanju Red Bull se poziva na strukturu Direktive o žigu i njezinu provedbu u Beneluškoj konvenciji. Navedeno shvaćanje temelji se na pravilima o zaštiti takozvanih faktičnih žigova, to jest žigova koji nisu registrirani, nego ih se štiti isključivo na temelju njihove uporabe.

24. Direktiva o žigu u članku 4. stavku 4. točki (b) dopušta državama članicama da odbiju registraciju žiga ako su prava na neregistrirani žig već bila stečena i ako taj neregistrirani žig daje svom nositelju pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga. Usto, članak 6. stavak 2. dopušta državama članicama da priznaju ranija prava od lokalnog značaja. Slijedom toga, kako stoji u uvodnoj izjavi 5., države članice mogu, ali ne moraju priznati i štiti neregistrirane žigove.

25. Beneluška konvencija nije iskoristila navedene opcije. Prema njezinim odredbama žig se može steći jedino registracijom, a ne samom uporabom. Prema shvaćanju Red Bulla, u sustavu koji se temelji isključivo na registraciji jedini je korekcijski faktor sankcioniranje zlonamjerne prijave žiga kako proizlazi iz članka 3. stavka 2. točke (d) Direktive o žigu. I Italija tvrdi da u takvom sustavu ranije korištenje znakom u dobroj vjeri ne može biti opravdan razlog prema članku 5. stavku 2. Direktive o žigu.

26. Ta linija argumentacije ide za tim da bi priznanje ranijeg korištenja znakom u dobroj vjeri kao mogućeg opravdanog razloga u smislu članka 5. stavka 2. Direktive o žigu neizravno dovelo do zaštite neregistriranih žigova.

27. Navedeno shvaćanje nije uvjerljivo. Eventualno priznanje učinaka opravdanog razloga ne znači da korisnik znaka bez registracije može ostvariti prava na zaštitu žiga niti takvo priznanje dovodi do toga da bi to opravdanje bilo uspješno u svakom slučaju.

28. Uostalom, korištenje znakom koje je eventualno opravdano u okviru članka 5. stavka 2. može još uvijek biti zabranjeno prema članku 5. stavku 1. Direktive o žigu ako postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, s obzirom na to da u tom slučaju postoji opasnost od dovođenja u zabludu potrošača.

29. Nasuprot potonjem stajalištu Red Bull tvrdi da je opseg zaštite prema članku 5. stavku 2. Direktive o žigu širi od zaštite prema članku 5. stavku 1., ali ni ovaj argument nije uvjerljiv. Ta dva zahtjeva u biti imaju različite uloge. Članak 5. stavak 2. služi isključivo za zaštitu nositelja žiga, dok članak 5. stavak 1. služi i zaštiti potrošača od prijevare. Zato se zaštita običnih žigova može primijeniti na slučajeve kod kojih se ne primjenjuje zaštita uglednih žigova, i obrnuto.

30. Radi cjelovitosti valja napomenuti da bi jedan drugi element strukture Direktive o žigu mogao biti relevantan, i to relativni razlog za odbijanje registracije uglednog žiga iz članka 4. stavka 3. i 4. točke (a). Ove odredbe, naime, sadrže istu terminologiju kao i članak 5. stavak 2. Budući da je u konkretnom slučaju sporni znak bio registriran i prije nego što je „Red Bull“ postao ugledan žig, nije potrebno odlučiti o mogućim posljedicama ovdje predloženog tumačenja članka 5. stavka 2. na registraciju žigova.

12 — Presuda od 5. prosinca 1967., van der Vecht (19/67, Zb., str. 462., 473.), presuda od 27. listopada 1977., Bouchereau (30/77, Zb., str. 1999., t. 13. i 14.), presuda od 14. lipnja 2007., Euro Tex (C-56/06, Zb., str. I-4859., t. 27.), i presuda od 21. veljače 2008., Tele2 Telecommunication (C-426/05, Zb., str. I-685., t. 25.).

31. Slijedom toga, struktura konkretne direktive ne zahtijeva prihvaćanje restriktivnog shvaćanja Red Bulla.

E – Potrebno odmjeravanje interesa

32. Stoga nije iznenađujuće da Sud u nedavnoj presudi Interflora, na koju se poziva i Hoge Raad kako bi opravdao potrebu za svojim zahtjevom za prethodnu odluku, pojam „opravdan razlog“ nije shvatio u smislu važnog razloga. Navedeni slučaj odnosio se na oglašavanje na internetu pomoću ključnih riječi koje odgovaraju uglednom žigu. To oglašavanje nudilo je alternativu u odnosu na proizvode ili usluge nositelja uglednog žiga, bez nudiženja obične imitacije proizvoda ili usluga nositelja tog žiga, bez nanošenja štete ugledu ili razlikovnom karakteru žiga i, uostalom, bez narušavanja funkcija tog žiga. Takva uporaba načelno ulazi u sferu zdravog i poštenog tržišnog natjecanja u sektoru proizvoda i usluga o kojima je riječ te stoga predstavlja „opravdan razlog“ u smislu članka 5. stavka 2. Direktive o žigu.¹³

33. Uporaba uglednog žiga kao ključne riječi za oglašavanje na internetu možda i može pomoći zdravom i poštenom tržišnom natjecanju s nositeljem tog žiga. Međutim, takvo oglašavanje nije apsolutno nužna pretpostavka za navedeno tržišno natjecanje.

34. Stoga Sud u presudi Interflora svoje stajalište nije temeljio na nepostojanju alternative u odnosu na uporabu uglednih žigova kao ključnih riječi. Sud je svoju odluku prije utemeljio na odmjeravanju između povrede žiga i drugih pravnih dobara, posebice slobode tržišnog natjecanja.

35. Uostalom, odmjeravanje interesa bliže je sudskoj praksi Suda prema kojoj navedena direktiva ima općenito za cilj dovesti u ravnotežu, s jedne strane, interes nositelja žiga da očuva glavnu funkciju žiga i, s druge strane, interese drugih gospodarskih subjekata da imaju znakove kojima mogu označiti svoje proizvode i usluge.¹⁴

36. Odmjeravanje interesa proizlazi i iz članka 5. stavka 2. Direktive o žigu. Nositelj uglednog žiga ne može naime spriječiti svaku uporabu žiga ili sličnog znaka, nego samo uporabu kojom se bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im se nanosi šteta. Pritom je nepošteno iskorištavanje ili nanošenje štete usko povezano s nedostatkom opravdanog razloga. Ako je uporaba znaka opravdana, načelno nije dopušteno negativno ocijeniti tu uporabu kao nepoštenu.¹⁵

37. Stoga je primjereno ispitivanje opravdanog razloga povezati s ispitivanjem dolazi li uporabom znaka do nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda žiga. To ispitivanje zahtijeva sveobuhvatnu ocjenu svih relevantnih okolnosti konkretnog slučaja.¹⁶

13 — Presuda Interflora i Interflora British Unit (navedena u bilj. 2., t. 91.).

14 — Presuda od 27. travnja 2006., Levi Strauss (C-145/05, Zb., str. I-3703., t. 29.), i presuda od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar (C-482/09, Zb., str. I-8701., t. 34.).

15 — Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Mengozzija od 10. veljače 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, Zb., str. I-5185., t. 105. i prateće točke), Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke“, u Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9. izdanje, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009., str. 925., t. 323., Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4. izdanje, München 2009., § 14, str. 1167., t. 814.

16 — Presude Intel Corporation (navedena u bilj. 7., t. 68.) i L'Oréal i dr. (navedena u bilj. 6., t. 44.).

38. S tim u svezi Sud se posebno oslonio na intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera žiga, stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova kao i na vrstu i stupanj srodnosti proizvoda ili usluga o kojima je riječ. U pogledu intenziteta ugleda i stupnja razlikovnog karaktera ranijeg žiga tim prije bi se utvrdilo povredu žiga što bi bio jači razlikovni karakter i ugled tog žiga. Što neki znak neposrednije i jače podsjeća na žig, to je veća vjerojatnost da trenutna ili buduća uporaba znaka nepošteno iskorištava ili da će iskorištavati razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili da im šteti odnosno da će im štetiti.¹⁷

39. Prilikom tog ispitivanja nacionalni sudovi morat će uzeti u obzir činjenicu da je riječ o istovjetnim proizvodima te da vrlo lako može doći do povezivanja s uglednim žigom koji je jako poznat u odnosu na te proizvode. Međutim, znakovi nisu istovjetni, nego se podudaraju jedino u riječi „Bull“, koja je u znaku H. J. M. de Vriesa samo element riječi Bulldog i povezana je s potpuno drukčijom slikom.

40. Usto, bitna značajka *nepoštenog* iskorištavanja jest ta da se treći uporabom znaka koji je sličan uglednom žigu pokušava ubaciti u područje djelovanja uglednog žiga kako bi se okoristio snagom njegove privlačnosti, njegovim ugledom i prestižom, i kako bi, bez ikakve financijske naknade i bez ulaganja vlastitog napora, iskoristio poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje imidža tog žiga.¹⁸

41. Prilikom tog ispitivanja od velike važnosti može biti činjenica da je znak „The Bulldog“ još od 1983. registriran za bezalkoholna pića. Iako je žig „Red Bull“ nekoliko dana stariji, teško se može reći da je već u tom trenutku bio poznat. Zato se u pogledu tog žiga H. J. M. de Vries načelno može pozivati na načelo očuvanja stečenih prava koje je priznato u pravu Unije¹⁹ kako bi opravdao uporabu znaka za bezalkoholno energetska pića. Ostvarivanje postojećeg prava načelno ne može biti nepošteno i neopravdano samo zato što je drugi žig kasnije stekao viši stupanj ugleda, zbog čega područje zaštite tog žiga dolazi u sukob s područjem zaštite postojećih žigova.

42. S druge strane valja ustvrditi da ni H. J. M. de Vries ne navodi da se tim žigom prije 1997. koristio za energetska pića. Ni Hoge Raad se u svojem zahtjevu za prethodnu odluku nije jasno osvrnuo na učinke tog žiga. Štoviše, naglasio je da se navedeni žig rabio za *druge* gospodarske djelatnosti u području ugostiteljstva.

43. Međutim, i takvu uporabu treba uzeti u obzir prilikom odmjeravanja interesa. I takva uporaba pokazuje vlastiti napor trećega, pa mu se stoga ni u kojem slučaju ne može prigovoriti da bez vlastitog napora parazitira na tuđem žigu. Ranijom uporabom moglo je doći do povećanja snage privlačnosti, ugleda i prestiža koji se moraju uzeti u obzir kao legitimni interesi trećega. U manjem opsegu isto vrijedi i u slučaju da se znakom koristilo nakon prijave žiga, ali prije nego što je taj žig stekao ugled. U ovom slučaju nije potrebno odlučiti o značaju koji treba dati u pogledu uporabe znaka do koje je došlo nakon što je navedeni žig stekao ugled.

44. Budući da ranijom uporabom znaka može nastati snaga privlačnosti, ugled i prestiž, sadašnjom uporabom tog znaka može se čak ostvariti funkcija žiga kao dokaza podrijetla, a time i doprinos boljoj informiranosti potrošača. Tako je u konkretnom slučaju moguće da barem potrošači u Amsterdamu bolje povezuju znak „The Bulldog“ s određenim poduzetnikom, nego što je slučaj s nazivima „De Vries“ i „Leidseplein Beheer“ ili nekom sasvim novom oznakom.

17 — Presude Intel Corporation (navedena u bilj. 7., t. 67. do 69.) i L'Oréal i dr. (navedena u bilj. 6., t. 44.).

18 — Presuda L'Oréal i dr. (navedena u bilj. 6., t. 49.), presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, Zb., str. I-2417., t. 102.), kao i presuda Interflora i Interflora British Unit (navedena u bilj. 2., t. 89.).

19 — Presuda od 27. siječnja 2011., Flos (C-168/09, Zb., str. I-181., t. 50.).

45. Navedeni legitimni interes u pogledu uporabe ranije korištenog znaka ne poništava ni okolnost da je H. J. M. de Vries vjerojatno započeo s prodajom energetske pića nakon što je Red Bull s tim proizvodom ostvario veliki uspjeh. Žigovno pravo ne služi sprječavanju određenih poduzetnika da na određenim tržištima sudjeluju u tržišnom natjecanju. Kako proizlazi iz presude Interflora, takvo je tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu štoviše poželjno.²⁰ U okviru tog tržišnog natjecanja poduzetnici bi načelno – uz iznimku vjerojatnosti dovođenja u zabludu - trebali biti ovlašteni rabiti znakove pomoću kojih su prepoznatljiviji na tržištu.

46. Prema tome ni primjer koji je Red Bull naveo, u kojemu etablirana knjižara s nazivom „Green Apple“ počne prodavati računala s tim znakom, ne može se automatski smatrati povredom prava koja proizlaze iz uglednog žiga „Apple“.

47. Međutim, kako Komisija pravilno naglašava, još uvijek je moguće voditi postupke protiv određenih oblika uporabe ranije korištenih znakova ako uzimajući u obzir sve okolnosti mogu dovesti do toga da se bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili da im se šteti. To bi na primjer mogao biti slučaj ako prezentacija znaka kod potrošača stvara dojam posebno bliske veze s uglednim žigom.

48. Nacionalni sudovi posebno moraju uzeti u obzir sve navedene čimbenike prilikom utvrđivanja dolazi li uporabom znaka bez opravdanog razloga do nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda uglednog žiga.

V – Zaključak

49. Predlažem Sudu da na prethodno pitanje odgovori kako slijedi:

Prilikom ocjene koristi li se treći nepošteno i bez opravdanog razloga razlikovnim karakterom ili ugledom uglednog žiga, u smislu članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, tako da se koristi znakom koji je sličan uglednom žigu, toj osobi treba uzeti u prilog činjenicu da se tim znakom u dobroj vjeri koristila u odnosu na druge proizvode ili usluge još prije nego što je podnesena prijava uglednog žiga ili prije nego što je taj žig postao ugledan.

20 — Presuda Interflora i Interflora British Unit (navedena u bilj. 2., t. 91.). Pored toga vidjeti članak 3. stavak 3. UEU-a u vezi sa stvaranjem unutarnjeg tržišta i Protokol br. 27 o unutarnjem tržištu i tržišnom natjecanju, kao i presudu od 17. studenoga 2011., Komisija/Italija (C-496/09, Zb., str. I-11483, t. 60.).