



Zbornik sudske prakse

Predmet C-445/12 P

**Rivella International AG
protiv**

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

„Žalba – Žig Zajednice – Figurativni žig koji sadrži verbalni element ‚BASKAYA‘ – Prigovor – Bilateralna konvencija – Područje države nečlanice – Pojam stvarne uporabe“

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2013.

1. *Žig Zajednice – Očitovanja trećih i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz o uporabi ranijeg žiga – Žigovi registrirani na temelju međunarodnih sporazuma koji imaju učinak u državi članici – Primjena članka 42. stavka 3. Uredbe br. 207/2009*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8., st. 2. t. (a) i čl. 42. st. 2. i 3.)

2. *Žig Zajednice – Očitovanja trećih i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz o uporabi ranijeg žiga – Stvarna uporaba – Pojam uređen pravom Unije*

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća br. 2008/95, čl. 10. st. 1. i čl. 42. st. 2. i 3.)

1. Iz teksta članka 42. Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice proizlazi da se stavak 2. tog članka primjenjuje na ranije žigove Zajednice, dok se stavak 3. odnosi na ranije nacionalne žigove.

Ta dva stavka ne razlikuju nacionalne žigove od međunarodno registriranih žigova. Međutim, „ranije nacionalne žigove“ iz članka 42. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 treba razumjeti na način da su to žigovi koji imaju učinak u državi članici, neovisno o tome jesu li registrirani na nacionalnoj ili međunarodnoj razini.

Naime, stavak 3. navedenog članka predviđa da se pravila koja su njime propisana primjenjuju na „ranije nacionalne žigove“ iz članka 8. stavka 2. točke (a) Uredbe br. 207/2009 a da se ne razlikuju četiri kategorije „ranijih žigova“ navedenih u potonjoj odredbi, među kojima se nalaze i žigovi koji su bili predmet međunarodne registracije s učinkom u državi članici.

Prema tome, članak 42. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 za cilj ima primijeniti uvjet uporabe ranijeg žiga Zajednice na području Zajednice, kao što to proizlazi iz članka 42. stavka 2. navedene uredbe, samo u odnosu na ranije nacionalne žigove za koje je propisano da se traži uporaba na području države članice.

Stoga se na raniji međunarodni žig na kojemu se temelji prigovor može primijeniti članak 42. stavak 3. Uredbe br. 207/2009.

(t. 35. – 39.)

2. Pojam uporabe žiga Zajednice na području Europske unije iscrpno i isključivo je uređen europskim pravom.

Naime, sustav žigova Zajednice autonomni je sustav sa svojim nizom pravila i ciljeva te se primjenjuje neovisno o bilo kojem nacionalnom sustavu. Stoga je Sud presudio da nacionalni pojam defenzivnog žiga, u skladu s kojim je raniji žig zaštićen na temelju nacionalnog prava čak i ako se ne može utvrditi njegova uporaba, ne može biti smetnja registraciji žiga Zajednice.

Drugačije bi bilo samo u slučaju da pravila o žigu Zajednice nisu uskladila pojam uporabe žiga. Međutim, članak 10. stavak 1. Direktive 2008/95 o žigovima predviđa da, nakon protoka određenog razdoblja, žig koji njegov nositelj nije stvarno rabio u državi članici podliježe sankcijama predviđenima tom direktivom, uključujući ništavost.

(t. 48. – 52.)