



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (sedmo vijeće)

4. veljače 2016.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 23. – Licencija – Registar žigova Zajednice – Pravo stjecatelja licencije da pokrene postupak zbog povrede unatoč tome što licencija nije upisana u registar žigova Zajednice“

U predmetu C-163/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 31. ožujka 2015., koju je Sud zaprimio 9. travnja 2015., u postupku

Youssef Hassan

protiv

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: C. Toader, predsjednica vijeća, A. Prechal i E. Jarašiūnas (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, K. Schulze Horn, *Rechtsanwältin*,

— za njemačku vladu, T. Henze i J. Kemper, u svojstvu agenata,

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

— za Europsku komisiju, J. Samnadda i T. Scharf, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 17. prosinca 2015.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, svezak 17., poglavlje 1., str. 226.; u daljnjem tekstu: Uredba).
- 2 Taj je zahtjev postavljen u okviru spora između Y. Hassana i društva Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (u daljnjem tekstu: Breiding), povodom tužbe zbog povrede žiga Zajednice koju je protiv Y. Hassana podnio Breiding.

Pravni okvir

- 3 Uvodna izjava 11. Uredbe određuje:

„Žig Zajednice trebao bi se smatrati predmetom vlasništva koji postoji neovisno o poduzećima čiji su proizvodi ili usluge njime obilježeni. Sukladno tome, on bi trebao biti prenosiv podložno prvenstveno o potrebi sprečavanja dovođenja javnosti u zabludu kao posljedice prijenosa. Isto tako, morao bi moći biti predmetom zaloga u korist treće strane, odnosno predmetom licencije.“

- 4 Članak 17. Uredbe, pod naslovom „Prijenos“, propisuje:

„1. Žig Zajednice može se prenijeti neovisno o bilo kojem prijenosu poduzeća, u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran.

2. Prijenos cijelog poduzeća uključuje i prijenos žiga Zajednice, osim ako, u skladu s pravnim propisom kojim se uređuje prijenos, postoji sporazum u kojemu se navodi drukčije ili okolnosti koje jasno nalažu drukčije. Ova se odredba primjenjuje na ugovornu obvezu prijenosa poduzeća.

[...]

5. Na zahtjev jedne od stranaka prijenos se upisuje u registar i objavljuje.

6. Sve dok prijenos nije upisan u registar, pravni slijednik ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz registracije žiga Zajednice.

[...]“

- 5 Na temelju članka 19. Uredbe, pod naslovom „Prava *in rem*“:

„1. Žig Zajednice može se, neovisno o poduzeću, dati u zalog ili biti predmetom stvarnih prava.

2. Na zahtjev jedne od strana, prava navedena u stavku 1. unose se u registar i objavljuju.“

- 6 Članak 22. Uredbe, naslovljen „Davanje licencija“, određuje:

„1. Žig Zajednice može biti predmetom licencije za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelu Zajednicu ili samo dio Zajednice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

[...]

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenciji, stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga Zajednice samo uz suglasnost nositelja žiga. Međutim, stjecatelj isključive licencije može pokrenuti takav postupak ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.
4. Stjecatelj licencije, u svrhu dobivanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo umiješati se u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nositelj žiga Zajednice.
5. Na zahtjev jedne od stranaka, izdavanje ili prijenos licencije u odnosu na žig Zajednice upisuje se u registar i objavljuje.“
- 7 Članak 23. Uredbe, naslovljen „Učinci prema trećim stranama“, predviđa:
- „1. Pravni poslovi iz članka 17., 19. i 22. u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar. Međutim, takav pravni posao prije nego što je tako upisan, ima pravni učinak prema trećim stranama koje su stekle prava na žig nakon datuma tog pravnog posla, ali samo ako su znale za takav pravni posao na datum stjecanja prava.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se na osobu koja stječe žig Zajednice ili neko pravo koje se odnosi na žig Zajednice prijenosom cjelokupnog poduzeća ili nekim drugim načinom univerzalne sukcesije.
- [...]“

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 8 Breiding je od 2. siječnja 2011. stjecatelj licencije koja nije upisana u registar žigova Zajednice (u daljnjem tekstu: registar), a koja se odnosi na verbalni žig Zajednice ARKTIS, koji je društvo KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società podnijelo 15. kolovoza 2002. i registriralo 11. veljače 2004. pod brojem CTM 002818680 te koji se posebice primjenjuje na posteljину i pokrivače. Ugovorom o licenciji određeno je da Breiding u vlastito ime pokreće postupak zbog povrede žiga.
- 9 Y. Hassan direktor je društva OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, koje je 1. svibnja 2010. preuzelo društvo s jednim članom kojim je on upravljao. Ta su društva, svako za sebe, 27. listopada 2009. i 30. listopada 2012. na internetskoj stranici „schoene-traeume.de“ ponudila na prodaju različite prekrivače ispunjene paperjem pod nazivima „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ i „innoBETT selection Arktis“.
- 10 Slijedom prvih ponuda i službene obavijesti koje je uputilo društvo koje je bilo stjecatelj licencije za žig ARKTIS, Y. Hassan 3. veljače 2010. aktom pod nazivom „izjava o suzdržavanju“ obvezao se da neće koristiti znak „Arktis“ za posteljину, pod prijetnjom ugovorne sankcije prepuštene slobodnoj ocjeni nositelja licencije.
- 11 U postupku koji je pokrenuo Breiding prvostupanjski je sud utvrdio valjanost tog ugovora, naložio Y. Hassanu da pruži informacije i povuče proizvode kojima se činila povreda kako bi bili uništeni te ga osudio na naknadu štete.
- 12 Sud koji je uputio zahtjev, pred kojim je Y. Hassan uložio pravni lijek protiv te odluke, ocijenio je da uspjeh žalbe ovisi o odgovoru na pitanje može li Breiding, koji prema ugovoru o licenciji ima suglasnost nositelja žiga koja se zahtijeva u članku 22. stavku 3. Uredbe, pokrenuti postupak zbog povrede navedenog žiga iako nije upisan u registar kao stjecatelj licencije.

- 13 Spomenuti sud navodi da je u ranijoj odluci presudio da članak 23. stavak 1. prva rečenica Uredbe uređuje samo slučaj stjecanja u dobroj vjeri. Nadalje navodi da bi doslovno tumačenje te odredbe – koja općenito određuje da pravni poslovi koji se odnose na žig Zajednice iz članaka 17., 19. i 22. Uredbe imaju učinak prema trećim stranama u svim državama članicama samo nakon upisa u registar – moglo dovesti do uključivanja tužbi zbog povrede stjecatelja licencije u te pravne poslove. Međutim, prema njegovu mišljenju, s obzirom na to se druga rečenica tog stavka 1. i sljedeći stavak odnose samo na slučaj stjecanja u dobroj vjeri, sustavno tumačenje navedene odredbe dovodi do utvrđenja da isto vrijedi za prvu rečenicu.
- 14 Ističe da je jedan španjolski sud utvrdio da stjecatelj licencije može pokrenuti postupak protiv trećih osoba samo nakon upisa licencije u registar.
- 15 S druge strane, sud koji je uputio zahtjev iznosi da se, ako se utvrdi da je izvršavanje prava stjecatelja licencije uvjetovano upisom licencije u registar, postavlja pitanje može li neupisani stjecatelj licencije ostvariti prava nositelja žiga postavljanjem njegova zahtjeva u vlastito ime, što njemačko pravo dopušta pod određenim uvjetima koji su u ovom slučaju ispunjeni.
- 16 U tim okolnostima, Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu) odlučio je prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Protivi li se članak 23. stavak 1. prva rečenica [Uredbe] tomu da stjecatelj licencije koji nije upisan u registar [...] pokrene postupak zbog povrede žiga Zajednice?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrđan, protivi li se članak 23. stavak 1. prva rečenica [Uredbe] nacionalnoj pravnoj praksi prema kojoj stjecatelj licencije može ostvariti prava nositelja žiga protiv počinitelja povrede postavljanjem njegova zahtjeva u vlastito ime („Prozessstandschaft“)?“

O prethodnim pitanjima

- 17 Prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 23. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe tumačiti na način da stjecatelj licencije ne može pokrenuti postupak zbog povrede žiga koji je predmet te licencije ako potonja nije upisana u registar.
- 18 Iz prve rečenice članka 23. stavka 1. Uredbe – prema kojoj „pravni poslovi iz članaka 17., 19. i 22. u odnosu na žig Zajednice imaju učinke prema trećim stranama u svim državama članicama tek nakon upisa u registar“ – proizlazi da su time obuhvaćeni pravni poslovi prijenosa žiga Zajednice, zasnivanje stvarnih prava na njemu i izdavanje licencije. Ako se čita sama za sebe, ta bi se rečenica mogla protumačiti na način da se stjecatelj licencije, ako ona nije upisana u registar, ne može pozivati na prava koja su njome dodijeljena prema trećim stranama, uključujući počinitelja povrede žiga.
- 19 Međutim, pri tumačenju odredbe prava Unije u obzir treba uzeti ne samo njezin tekst nego i kontekst u kojem se nalazi te ciljeve propisa kojih je ona dio (presude *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, t. 13. kao i *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, t. 35. i navedena sudska praksa).
- 20 Što se tiče konteksta članka 23. stavka 1. prve rečenice Uredbe, uvodno se može primijetiti da se drugom rečenicom tog stavka ograničava pravilo utvrđeno u toj prvoj rečenici u pogledu „trećih strana koje su stekle prava“ na žig nakon datuma tog pravnog posla, ali samo ako su znale za takav pravni posao na datum stjecanja prava. Stavak 2. tog članka 23. uspostavlja iznimku od tog pravila u odnosu na „osobu koja stječe žig Zajednice ili neko pravo koje se odnosi na žig Zajednice“ prijenosom cjelokupnog poduzeća ili nekim drugim načinom univerzalne sukcesije. Prema tome, istodobno doslovno i sustavno tumačenje članka 23. stavaka 1. i 2. Uredbe potkrepljuje ideju da je cilj te uredbe u cjelini urediti učinak pravnih poslova iz članaka 17., 19. i 22. Uredbe prema trećim stranama koje su mogle odnosno mogu imati prava na žig Zajednice.

- 21 Nadalje, treba utvrditi da je odjeljak 4. Glave II. Uredbe, u kojem se nalazi članak 23., naslovljen „Žigovi [Z]ajednice kao predmeti vlasništva“. Stoga svi članci tog odjeljka sadržavaju pravila koja se odnose na žig Zajednice kao predmet vlasništva. To vrijedi i za članke 17., 19. i 22. Uredbe, kao što to proizlazi iz njezine uvodne izjave 11. Kao što to ističe nezavisni odvjetnik u točki 21. svojeg mišljenja, potonji članci odnose se na pravne poslove koji imaju zajednički cilj odnosno učinak stvaranja ili prijenosa prava na žig.
- 22 Naposljetku, valja istaknuti da je prema članku 22. stavku 3. prvoj rečenici Uredbe pravo stjecatelja licencije da pokrene postupak zbog povrede žiga Zajednice uvjetovano, ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenciji, samo suglasnošću njegova nositelja.
- 23 Jednako tako treba utvrditi da se, prema članku 22. stavku 5. Uredbe, upis licencije u registar izvršava na zahtjev jedne od stranaka. Međutim, taj članak, kao ni članak 19. Uredbe, ne sadržava odredbu analognu onoj članka 17. stavka 6. Uredbe, prema kojoj, „[s]ve dok prijenos nije upisan u registar, pravni slijednik ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz registracije žiga Zajednice“.
- 24 Usto, članak 17. stavak 6. Uredbe bio bi beskoristan ako bi članak 23. stavak 1. Uredbe trebalo tumačiti tako da se protivi tomu da se prema trećim stranama istakne bilo koji pravni posao iz članaka 17., 19. i 22. Uredbe koji nije upisan u registar.
- 25 Što se tiče cilja pravila utvrđenog u članku 23. stavku 1. prvoj rečenici Uredbe, valja utvrditi da, s obzirom na utvrđenje u točkama 20. i 21. ove presude, izostanak pravnog učinka prema trećim stranama pravnih poslova iz članaka 17., 19. i 22. Uredbe koji nisu upisani u registar ima za cilj zaštitu onoga koji ima ili bi mogao imati prava na žig Zajednice kao predmet vlasništva. Iz toga proizlazi da se članak 23. stavak 1. prva rečenica Uredbe ne primjenjuje na situaciju poput one u glavnom postupku, u kojoj treća strana povredom žiga krši prava dodijeljena žigom Zajednice.
- 26 S obzirom na sve navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da članak 23. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe treba tumačiti na način da stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga Zajednice koji je predmet licencije iako potonja nije upisana u registar.
- 27 Imajući u vidu taj odgovor, nije potrebno odgovarati na drugo pitanje.

Troškovi

- 28 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 (sedmo vijeće) odlučuje:

Članak 23. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice treba tumačiti na način da stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga Zajednice koji je predmet licencije iako potonja nije upisana u registar žigova Zajednice.

Potpisi