



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

22. rujna 2016.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Žig Europske unije – Jedinostveni karakter – Utvrđenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu samo u jednom dijelu Unije – Prostorni doseg zabrane iz članka 102. navedene uredbe“

U predmetu C-223/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 12. svibnja 2015., koju je Sud zaprimio 18. svibnja 2015., u postupku

combit Software GmbH

protiv

Commit Business Solutions Ltd,

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: M. Aleksejev, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 3. ožujka 2016.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za combit Software GmbH, J. Vogtmeier, *Rechtsanwältin*,
- za Commit Business Solutions Ltd, C. Thomas, *Rechtsanwalt*,
- 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 25. svibnja 2016.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).
- 2 Taj je zahtjev upućen u okviru spora između društva combit Software GmbH i društva Commit Business Solutions Ltd, u vezi s postupkom kojem je cilj zabraniti potonjem društvu uporabu verbalnog znaka.

Pravni okvir

- 3 Uredba br. 207/2009 s učinkom od 23. ožujka 2016. izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica, ovaj je zahtjev za prethodnu odluku ispitan u odnosu na Uredbu br. 207/2009 kakva je bila na snazi prije te izmjene.

- 4 U skladu s uvodnom izjavom 3. Uredbe br. 207/2009:

„Radi ostvarivanja [...] ciljeva [Europske unije] bilo bi potrebno predvidjeti mehanizme [...] s obzirom na žigove prema kojima bi poduzeća putem jedinstvenog postupka mogla stjecati žigove Europske unije kojima je dana jedinstvena zaštita i koji proizvode učinke na području cijele Unije. Trebalo bi primjenjivati tako navedeno načelo jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.”

- 5 Člankom 1. stavkom 2. te uredbe određeno je:

„Žig [Europske unije] ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj [Uniji]: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu [Uniju]. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno ovom uredbom.”

- 6 Sukladno članku 8. stavku 1. navedene uredbe:

„Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

- (b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.”

- 7 Člankom 9. stavkom 1. iste uredbe, u verziji koja je bila na snazi u vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku, određeno je:

„Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

[...]

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[...]”

- 8 Članak 95. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 glasi kako slijedi:

„Države članice na svojem državnom području određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, dalje u tekstu ‚sudovi za žig [Europske unije]’ koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom.”

- 9 U skladu s člankom 96. te uredbe:

„Sudovi za žig [Europske unije] imaju isključivu nadležnost:

za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova [Europske unije];

[...]”

- 10 Člankom 97. navedene uredbe određeno je:

„1. [...] Postupci koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 96. pokreću se pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima domicil ili, ako nema domicil ni u jednoj državi članici, u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

2. Ako tuženik nema domicil ni poslovni nastan ni u jednoj državi članici, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj tužitelj ima domicil ili, ako on nema domicil ni u jednoj državi članici, u onoj državi u kojoj tužitelj ima poslovni nastan.

[...]”

- 11 Članak 98. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 glasi kako slijedi:

„Sud za žig [Europske unije] čija se nadležnost temelji na članku 97. stavcima od 1. do 4. nadležan je za:

počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice;

[...]”

12 Člankom 102. stavkom 1. te uredbe određeno je:

„Kada sud za žig [Europske unije] utvrdi da je tuženik povrijedio ili namjeravao povrijediti žig [Europske unije], on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje vršenje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig [Europske unije]. Sud također poduzima mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane.”

Glavni postupak i prethodno pitanje

- 13 Društvo combit Software, osnovano u skladu s njemačkim pravom, nositelj je njemačkih verbalnih žigova i žigova Europske unije combit za proizvode i usluge u području informatike. Djelatnosti tog društva sastoje se osobito u razvoju i komercijalizaciji računalnih programa.
- 14 Društvo Commit Business Solutions, osnovano u skladu s izraelskim pravom, preko svoje internetske stranice www.commitcrm.com u više zemalja prodaje računalne programe obilježene verbalnim znakom „Commit”. U vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku njegove su se ponude mogle pretraživati na njemačkom jeziku, a jednom kupljeni računalni programi koje je društvo stavljalo u promet mogli su se isporučiti u Njemačkoj.
- 15 Društvo combit Software, u svojstvu nositelja žigova combit, sukladno članku 97. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, podnijelo je Landgerichtu Düsseldorf (Regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka) tužbu protiv društva Commit Business Solutions. Kao glavni zahtjev, pozivajući se na žig Europske unije kojeg je nositelj, društvo combit Software zahtijevalo je da se društvu Commit Business Solutions naloži da prestane upotrebljavati verbalni znak „Commit” na području Unije za računalne programe koje je stavljalo u promet. Podredno, pozivajući se na njemački žig kojeg je nositelj, zahtijevalo je da se istom društvu naloži da prestane upotrebljavati taj verbalni znak na području Njemačke.
- 16 Landgericht Düsseldorf (Regionalni sud u Düsseldorfu) odbio je glavni zahtjev društva combit Software, ali je prihvatio njegov podredni zahtjev.
- 17 Smatrajući da je Landgericht Düsseldorf (Regionalni sud u Düsseldorfu) trebao naložiti društvu Commit Business Solutions da prestane upotrebljavati verbalni znak „Commit” na cijelom području Unije, društvo combit Software podnijelo je žalbu Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka).
- 18 Potonji sud smatra da se uporabom verbalnog znaka „Commit” društva Commit Business Solutions u svijesti prosječnog potrošača s područja na kojem se koristi njemački jezik stvara vjerojatnost dovođenja u zabludu sa žigom combit.
- 19 S druge strane, u svijesti prosječnog potrošača s područja na kojem se koristi engleski jezik ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Naime, on lako može uvidjeti konceptualnu razliku koja postoji između, s jedne strane, engleskoga glagola „to commit” i, s druge strane, izraza „combit”, s obzirom na to da se potonji sastoji od slova „com” za „computer” i slova „bit” za „binary digit”. Fonetska sličnost između riječi „Commit” i „combit” u svijesti navedenog potrošača s područja na kojem se koristi engleski jezik neutralizirana je navedenom konceptualnom razlikom.
- 20 Isti sud zaključuje da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u državama članicama u kojima se koristi njemački jezik, dok ne postoji takva vjerojatnost u državama članicama u kojima se koristi engleski jezik.

- 21 Sud postavlja pitanje na koji način u takvoj situaciji treba provesti načelo jedinstvenog karaktera žiga Europske unije iz članka 1. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, osobito u odnosu na ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu te u odnosu na nalog o zabrani iz članka 102. stavka 1. te uredbe.
- 22 U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši regionalni sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Koje su posljedice za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žiga Europske unije i naziva za koji se tvrdi da povređuje navedeni žig, kada je fonetska sličnost između žiga i naziva neutralizirana konceptualnom razlikom u predodžbi prosječnog potrošača jednog dijela država članica, ali ne i u predodžbi prosječnog potrošača drugih država članica:

- a) Je li za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu mjerodavna predodžba jednog dijela ili predodžba drugog dijela ili predodžba fiktivnog prosječnog potrošača svih država članica?
- b) Treba li smatrati da je došlo do povrede žiga Europske unije odnosno da do povrede nije došlo na čitavom području Unije kada vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji samo na jednom dijelu tog područja ili u tom slučaju treba praviti razliku između pojedinačnih država članica?”

O prethodnom pitanju

- 23 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 1. stavak 2., članak 9. stavak 1. točku (b) i članak 102. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da, kada sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba znaka dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije na jednom dijelu područja Unije a da pritom ne dovodi do postojanja takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja, taj sud mora zaključiti da je došlo do povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga te izdati nalog o zabrani navedene uporabe na cijelom području Europske unije.
- 24 U tom pogledu uvodno valja navesti da u predmetu poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, u kojem nadležni sud odlučuje u svojstvu suda za žig Europske unije povodom tužbe podnesene na temelju članka 97. stavaka 1. do 4. Uredbe br. 207/2004, taj je sud, sukladno članku 98. stavku 1. te uredbe, nadležan ispitati postojanje činjenica povrede žiga ili namjere njezina počinjenja na području svih država članica.
- 25 Kada, kao u ovom slučaju, nadležni sud za žig Europske unije prilikom izvršenja svojih ovlasti utvrdi da uporaba znaka dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije u jednom dijelu Unije, dok ista uporaba ne dovodi do postojanja takve vjerojatnosti u njezinu drugom dijelu, taj sud ne može zaključiti da nema povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga. On mora, suprotno tomu, utvrditi da postoji negativan utjecaj na funkciju označavanja podrijetla navedenog žiga te, slijedom toga, da je došlo do povrede isključivog prava koje iz njega proizlazi.
- 26 U tom je kontekstu Sud – u predmetu koji se odnosi na pravo nositelja žiga Europske unije da na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 podnese prigovor na registraciju sličnog žiga Europske unije koji dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu – već presudio da se takav prigovor mora prihvatiti kada je postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu utvrđeno u jednom dijelu Unije, s obzirom na to da se taj dio može odnositi na područje jedne države članice (vidjeti u tom smislu presudu od 18. rujna 2008., *Armacell/OHIM*, C-514/06 P, EU:C:2008:511, t. 56. i 57. te rješenje od 16. rujna 2010., *Dominio de la Vega/OHIM*, C-459/09 P, EU:C:2010:533, t. 30. i 31.).
- 27 Istovjetno rješenje treba se primijeniti u predmetima koji se odnose na pravo nositelja žiga Europske unije da zabrani uporabu znaka koji dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 nositelju žiga Europske unije pruža se zaštita

u odnosu na svaku uporabu koja negativno utječe ili može negativno utjecati na funkciju označavanja podrijetla tog žiga (vidjeti, u odnosu na članak 5. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.), čiji sadržaj odgovara onom članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 27. i navedenu sudsku praksu). Stoga taj nositelj ima pravo zabraniti takvu uporabu, čak i kada ona negativno utječe na navedenu funkciju samo u jednom dijelu Unije.

- 28 Iz gore navedenih elemenata proizlazi da postojanje vjerojatnosti u dijelu Unije u kojem se koristi njemački jezik, poput one koju je u ovom slučaju utvrdio sud koji je uputio zahtjev, mora navesti nadležni sud za žig Europske unije na zaključak o postojanju povrede isključivog prava koje proizlazi iz predmetnog žiga.
- 29 Sukladno članku 102. stavku 1. Uredbe br. 207/009, sud koji je došao do tog zaključka mora izdati rješenje kojim se zabranjuje daljnje obavljanje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig. Iako je točno da se, sukladno toj odredbi, nedonošenje takvog naloga može opravdati postojanjem „posebnih razloga”, ta se iznimka, kao što je to Sud već presudio, mora usko tumačiti te se ona odnosi samo na izvanredne situacije o kojima se ne raspravlja u glavnom postupku (vidjeti u tom smislu presude od 14. prosinca 2006., Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, t. 30. te od 22. lipnja 2016., Nikolajeva, C-280/15, t. 33.).
- 30 Kako bi se zajamčila jedinstvena zaštita koju uživa žig Europske unije na cijelom području Unije, zabrana daljnjeg obavljanja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig mora načelno obuhvaćati cijelo područje (vidjeti, u odnosu na Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), koja je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom br. 207/2009, presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, t. 39. do 44.).
- 31 Međutim, kao što to proizlazi iz točke 48. presude od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), u slučaju da, kao u glavnom postupku, sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba sličnog znaka za proizvode koji su istovjetni onima za koje je predmetni žig Europske unije registriran, osobito zbog jezičnih razloga, ne dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije i stoga ondje ne može negativno utjecati na funkciju označavanja podrijetla tog žiga, taj sud mora ograničiti prostorni doseg navedene zabrane.
- 32 Naime, kada sud za žig Europske unije zaključi, na temelju elemenata koje načelno mora dostaviti tuženik, o nepostojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije, zakonita trgovina koja proizlazi iz uporabe predmetnog znaka u tom dijelu Unije ne može se zabraniti. Kao što je to naveo nezavisni odvjetnik u točkama 25. do 27. svojeg mišljenja, takva zabrana nadišla bi isključivo pravo koje proizlazi iz žiga Europske unije, a koje omogućuje nositelju tog žiga samo da zaštiti svoje posebne interese koje ima kao nositelj žiga, to jest da osigura da žig može ispunjavati svoje funkcije (vidjeti u tom smislu presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, t. 46. i 47.).
- 33 Zaključak o nepostojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije, sukladno stalnoj sudskoj praksi Suda, može se temeljiti samo na ispitivanju svih relevantnih čimbenika u konkretnom slučaju. Takva ocjena mora sadržavati vizualnu, fonetsku i konceptijsku usporedbu suprotstavljenih znakova, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente (presuda od 25. lipnja 2015., Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, t. 23. i navedena sudska praksa).

- 34 Potrebno je, nadalje, da sud za žig Europske unije precizno utvrdi dio Unije za koji je našao da ne postoji negativan utjecaj ili vjerojatnost negativnog utjecaja na funkcije žiga, tako da iz naloga izdanog na temelju članka 102. Uredbe br. 207/2009 nedvojbeno proizlazi na koji se dio područja Unije ne odnosi zabrana uporabe predmetnog znaka. Kada, kao u ovom slučaju, nadležni sud želi iz zabrane uporabe isključiti neka jezična područja Unije, poput onih označenih izrazom „na kojima se koristi engleski jezik”, on mora na potpun način precizirati na koja se područja taj izraz odnosi.
- 35 Tumačenjem prema kojem se zabrana uporabe znaka koja dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije primjenjuje na cijelom području Unije, uz iznimku dijela tog područja u odnosu na koji je utvrđeno nepostojanje takve vjerojatnosti, ne krši se jedinstven karakter žiga Europske unije iz članka 1. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da ostaje očuvano pravo njegova nositelja da zabrani svaku uporabu koja negativno utječe na funkcije tog žiga.
- 36 Imajući u vidu gornje navode, na postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 1. stavak 2., članak 9. stavak 1. točku (b) i članak 102. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da, kada sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba znaka dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije na jednom dijelu područja Unije a da pritom ne dovodi do postojanja takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja, taj sud mora zaključiti da je došlo do povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga te izdati nalog o zabrani navedene uporabe na cijelom području Europske unije, uz iznimku dijela tog područja u odnosu na koji je utvrđeno da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

Troškovi

- 37 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 (drugo vijeće) odlučuje:

Članak 1. stavak 2., članak 9. stavak 1. točku (b) i članak 102. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da, kada sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba znaka dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije na jednom dijelu područja Unije a da pritom ne dovodi do postojanja takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja, taj sud mora zaključiti da je došlo do povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga te izdati nalog o zabrani navedene uporabe na cijelom području Europske unije, uz iznimku dijela tog područja u odnosu na koji je utvrđeno da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

Potpisi