



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

11. travnja 2019.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Žigovi – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. stavak 1. – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. stavci 1. i 2. – Prava koja proizlaze iz žiga – Pojedinačni žig koji se sastoji od oznake kakvoće”

U predmetu C-690/17,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 30. studenoga 2017., koju je Sud zaprimio 8. prosinca 2017., u postupku

**ÖKO-Test Verlag GmbH**

protiv

**Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,**

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (izvjestitelj) i I. Jarukaitis, suci,  
nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: D. Dittert, načelnik odjela,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 7. studenoga 2018.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za ÖKO-Test Verlag GmbH, N. Dinig, *Rechtsanwältin*,
- za Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, M. Wiume, *Rechtsanwalt*,
- za njemačku vladu, T. Henze, M. Hellmann, J. Techert i U. Bartl, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, W. Mölls i G. Braun, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 17. siječnja 2019.,

donosi sljedeću

\* Jezik postupka: njemački

## Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. 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.) i članka 5. 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 društava ÖKO-Test Verlag GmbH i Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: Dr. Liebe) u vezi s upotrebom znaka istovjetnog ili sličnog pojedinačnom žigu koji se sastoji od oznake kakvoće.

### Pravni okvir

#### *Pravo Unije*

##### *Uredba br. 207/2009*

- 3 Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Naknadno je stavljena izvan snage i zamijenjena s učinkom od 1. listopada 2017. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica iz glavnog postupka, predmetni zahtjev za prethodnu odluku ispitan je s obzirom na Uredbu br. 207/2009 u njezinoj izvornoj verziji.
- 4 U skladu s uvodnom izjavom 8. Uredbe br. 207/2009:  
„Zaštita koju pruža žig [Europske unije], čija je svrha osobito jamčiti funkciju žiga kao oznake podrijetla, trebala bi biti apsolutna u slučaju istovjetnosti žiga i znaka, te proizvoda ili usluga. Zaštita se primjenjuje i u slučajevima sličnosti između žiga i znaka, te proizvoda ili usluga. [...]”
- 5 U članku 9. stavcima 1. i 2. navedene uredbe određeno je:  
„1. 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:  
(a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig [Europske unije] registriran;  
(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 dovodenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovodenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovodenja u svezu tog znaka i žiga;  
(c) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] ili sličan žigu [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig [Europske unije] registriran, kad taj potonji ima ugled u [Europskoj uniji] i kad uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga [Europske unije] ili im šteti.”
2. Sukladno odredbama stavka 1., *inter alia*, može se zabraniti sljedeće:  
(a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;

[...]"

#### *Direktiva 2008/95*

6 Direktiva 2008/95, kojom je izvan snage stavljena i zamijenjena Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), i sama je stavljena 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.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica iz glavnog postupka, ovaj zahtjev za prethodnu odluku valja ispitati s obzirom na Direktivu 2008/95.

7 Uvodna izjava 11. Direktive 2008/95 propisivala je:

„Zaštita koju pruža registrirani žig, čija je osobita funkcija jamstvo da žig označava podrijetlo, trebala bi biti potpuna u slučaju istovjetnosti žiga i znaka te proizvoda i usluga. Zaštita bi se također trebala primijeniti u slučaju sličnosti između žiga i znaka te proizvoda i usluga. [...]"

8 U skladu s člankom 5. stavcima 1. do 3. Direktive 2008/95:

„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 dovodenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovodenja 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;

[...]"

#### *Njemačko pravo*

9 Savezna Republika Njemačka iskoristila je mogućnost iz članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 donošenjem članka 14. stavka 2. točke 3. Gesetza über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Zakon o zaštiti žigova i drugih prepoznatljivih znakova).

## Glavni postupak i prethodna pitanja

- 10 Društvo ÖKO-Test Verlag je poduzeće koje testiranjima učinkovitosti i usklađenosti ocjenjuje proizvode da bi naknadno obavijestilo javnost o rezultatima tih ocjenjivanja. Ono prodaje časopis koji se izdaje u Njemačkoj i koji, osim općih informacija namijenjenih potrošačima, sadržava navedene rezultate.
- 11 Društvo ÖKO-Test Verlag je od 2012. nositelj žiga Europske unije koji se sastoji od sljedećeg znaka koji uobličava oznaku namijenjenu predstavljanju rezultata testiranja kojima su proizvodi bili podvrgnuti (u daljnjem u tekstu: oznaka kakvoće):



- 12 Ono je ujedno i nositelj nacionalnog žiga koji se sastoji od iste oznake kakvoće.
- 13 Ti žigovi (u daljnjem tekstu zajedno: žigovi ÖKO-TEST) posebno su registrirani za tiskarske proizvode i usluge koje se sastoje od provođenja testiranja i pružanja informacija i savjeta potrošačima.
- 14 Društvo ÖKO-Test Verlag odabire proizvode koje želi testirati i ocjenjuje ih na temelju znanstvenih parametara koje ono također odabire, a da pritom ne traži suglasnost proizvođača. Zatim objavljuje rezultate tih testiranja u svojem časopisu.
- 15 Prema potrebi, društvo ÖKO-Test Verlag poziva proizvođača testiranog proizvoda da s njim sklopi ugovor o licenci. U skladu s takvim ugovorom proizvođač je ovlašten, uz plaćanje novčanog iznosa, na svojim proizvodima istaknuti oznaku kakvoće s rezultatom (koja mora biti prikazana u polju čiji obrisi čine dio te oznake). Takva licencija ostaje važeća do trenutka organiziranja novog testiranja za dotični proizvod koje provodi društvo ÖKO-Test Verlag.
- 16 Društvo Dr. Liebe je poduzeće koje proizvodi i prodaje zubne paste, među ostalim, asortiman „Aminomed”. Među zubnim pastama tog asortimana društvo ÖKO-Test Verlag je 2005. testiralo proizvod „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme”, koji je dobio ocjenu „*sehr gut*” („vrlo dobar”). Društvo Dr. Liebe je iste godine zaključilo ugovor o licenci s društvom ÖKO-Test Verlag.

- 17 Društvo ÖKO-Test Verlag je 2014. saznalo da je društvo Dr. Liebe prodavalo jedan od svojih proizvoda u sljedećoj ambalaži:



- 18 Društvo ÖKO-Test Verlag podnijelo je tužbu zbog povrede protiv društva Dr. Liebe pred Landgerichtom Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), istaknuvši da na temelju ugovora o licenci zaključenog 2005. društvo Dr. Liebe nije bilo ovlašteno upotrebljavati tijekom 2014. žigove ÖKO-TEST s obzirom na to da je, među ostalim, novo testiranje na temelju novih parametara ocjenjivanja za zubne paste bilo objavljeno tijekom 2008. i da, osim toga, proizvod društva Dr. Liebe više nije odgovarao proizvodu koji je bio testiran tijekom 2005. jer su njegov naziv, opis i ambalaža bili promijenjeni.
- 19 Društvo Dr. Liebe je pred tim sudom istaknulo da je ugovor o licenci iz točke 16. ove presude i dalje bio na snazi. Ono je, osim toga, osporavalo da je upotrebljavalo oznaku kakvoće kao žig.
- 20 Navedeni sud naložio je društvu Dr. Liebe, naredivši mu da prestane s upotrebom oznake kakvoće za proizvode asortimana „Aminomed”, da dotične proizvode povuče s tržišta i da ih uništi. Prema mišljenju tog suda, društvo Dr. Liebe povrijedilo je žigove ÖKO-TEST upotrebom oznake kakvoće za usluge „informiranja i savjetovanja potrošača” koje obuhvaćaju usluge za koje su ti žigovi registrirani.
- 21 Društvo Dr. Liebe podnijelo je žalbu protiv te odluke Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka). Društvo ÖKO-Test Verlag je pak podnijelo protužalbu, zahtijevajući da se odluka prvostupanjskog suda proširi na upotrebu od strane društva Dr. Liebe određenih verbalnih i figurativnih znakova koji nisu bili registrirani kao žig, ali koji su istovjetni žigovima ÖKO-TEST.
- 22 Sud koji je uputio zahtjev smatra da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio da je ugovor o licenci iz točke 16. ove presude istekao prije 2014. Taj sud iz toga izvodi zaključak da je društvo Dr. Liebe u trgovačkom prometu i bez suglasnosti društva ÖKO-Test Verlag upotrebljavalo znak istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST.
- 23 Međutim, nejasno je može li se društvo ÖKO-Test Verlag pozvati na svoje isključivo pravo iz članka 9. stavka 1. točaka (a) ili (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 protiv društva Dr. Liebe. Naime, potonje je znak istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST istaknulo na proizvodima koji nisu bili istovjetni ni slični onima za koje su žigovi ÖKO-TEST registrirani. Osim toga, može se smatrati da se taj znak nije upotrebljavao „kao žig”.
- 24 Navedeni sud stoga dvoji o pristupu koji je slijedio sud prvog stupnja, koji je izjednačio upotrebu znaka istovjetnog ili sličnog žigovima ÖKO-TEST od strane društva Dr. Liebe s upotrebom za usluge za koje su ti žigovi registrirani.

- 25 Nadalje, sud se pita o dosegu članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95. Točno je da je utvrđeno da oznaka kakvoće koja je bila registrirana kao žig ima ugled na cijelom njemačkom teritoriju. Međutim, taj se ugled odnosi na tu oznaku, a ne na registraciju te oznake kao žiga kao takvu. U tim okolnostima treba pojasniti ima li nositelj žiga zaštitu koja proizlazi iz tih odredaba.
- 26 U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Je li riječ o nezakonitoj upotrebi pojedinačnog žiga u smislu članka 9. stavka 1. druge rečenice točke (b) [Uredbe br. 207/2009] ili članka 5. stavka 1. druge rečenice točke (a) [Direktive 2008/95] kada je
- pojedinačni žig istaknut na proizvodu za koji nije zaštićen,
  - to što treća strana ističe pojedinačni žig u javnosti shvaćeno u javnosti shvaćeno kao „oznaka kakvoće”, odnosno u smislu da je proizvod proizvela i na tržište stavila treća strana koja se ne nalazi pod nadzorom nositelja žiga, ali je nositelj žiga testirao određena svojstva tog proizvoda i stoga mu dodijelio određenu ocjenu navedenu u oznaci kakvoće,
  - pojedinačni žig, među ostalim, registriran za ,informiranje i savjetovanje potrošača pri izboru proizvoda i usluga, osobito primjenom rezultata testiranja i ispitivanja te ocjenama kvalitete’?
2. U slučaju da Sud na prvo pitanje odgovori negativno:
- Je li riječ o nezakonitoj upotrebi pojedinačnog žiga u smislu članka 9. stavka 1. druge rečenice točke (c) [Uredbe br. 207/2009] ili članka 5. stavka 2. [Direktive 2008/95] kada
- pojedinačni žig ima ugled samo kao oznaka kakvoće kako je opisana u prvom pitanju, a
  - pojedinačni žig treća strana upotrebljava kao oznaku kakvoće?”

## O prethodnim pitanjima

### *Prvo pitanje*

- 27 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) Direktive 2008/95 tumačiti na način da ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu istovjetni ni slični proizvodima ili uslugama za koje je navedeni žig registriran.
- 28 Što se tiče, kao prvo, članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/95, valja podsjetiti da se te odredbe odnose na slučaj „dvostrukog identiteta” u kojem treća strana upotrebljava znak istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran (presuda od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 33.).
- 29 Izraz „u odnosu na proizvode ili usluge” iz tih odredaba odnosi se, u načelu, na proizvode ili usluge treće strane koja upotrebljava znak istovjetan žigu. Prema potrebi, on se također može odnositi na proizvode ili usluge druge osobe za čiji račun treća strana djeluje (presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 60. i navedena sudska praksa).

- 30 Nasuprot tomu, taj izraz ne obuhvaća, u načelu, proizvode ili usluge nositelja žiga koji u članku 9. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 i članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95 potpadaju pod izraz „onima za koje je žig [...] registriran”. Zahtjevom istovjetnosti „između proizvoda ili usluga” iz uvodne izjave 8. Uredbe br. 207/2009 i uvodne izjave 11. Direktive 2008/95, koji je sadržan u članku 9. stavku 1. točki (a) te uredbe i članku 5. stavku 1. točki (a) te direktive, nastoji se ograničiti pravo zabrane koje se tim odredbama dodjeljuje nositeljima pojedinačnih žigova na slučajeve u kojima postoji istovjetnost ne samo između znaka koji upotrebljava treća strana i žiga, već i između proizvoda koje prodaje ili usluga koje pruža treća strana – ili osoba za čiji račun ta treća strana djeluje – i proizvoda ili usluga za koje je nositelj registrirao svoj žig.
- 31 Kao što je to Sud već pojasnio, navedenim odredbama iznimno može biti obuhvaćena upotreba znaka treće strane za identificiranje proizvoda nositelja žiga kad ti proizvodi čine sam predmet usluga koje pruža ta treća strana. Naime, u takvom slučaju taj znak se koristi za utvrđivanje podrijetla proizvoda koji su predmet tih usluga te postojanja posebne i neraskidive veze između proizvoda koji nose žig i navedenih usluga. Međutim, osim tog posebnog slučaja, članak 9. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točka (a) Direktive 2008/95 treba tumačiti tako da se odnose na upotrebu znaka istovjetnog žigu za proizvode koje prodaje ili usluge koje pruža treća strana koji su istovjetni onima za koje je žig registriran (vidjeti u tom smislu presudu od 25. siječnja 2007., Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, t. 27. i 28.).
- 32 Poseban slučaj iz prethodne točke odnosi se osobito na situacije u kojima pružatelj usluge bez suglasnosti upotrebljava znak istovjetan žigu proizvođača proizvodâ kako bi javnosti objavio da se specijalizirao za te proizvode ili da je za njih specijalist (vidjeti u tom smislu presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 28. i navedenu sudsku praksu).
- 33 Međutim, u ovom predmetu čini se, što je podložno provjeri suda koji je uputio zahtjev, da isticanje znaka navodno istovjetnog žigovima ÖKO-TEST od strane društva Dr. Liebe u odnosu na društvo ÖKO-Test Verlag ili za njegov račun nema cilj ni učinak izvršavanja gospodarske djelatnosti koja se sastoji od usluge informiranja i savjetovanja potrošača. Čini se da ništa ne ukazuje na to da se društvo Dr. Liebe isticanjem tog znaka nastoji u očima javnosti predstaviti kao specijalist u području testiranja proizvoda ili da postoji posebna i neraskidiva veza između njegove gospodarske djelatnosti koja se sastoji od izrade i prodaje zubnih pasti i one društva ÖKO-Test Verlag. Nasuprot tomu, znak istovjetan ili sličan navedenim žigovima istaknut je na pakiranju zubnih pasti koje prodaje društvo Dr. Liebe isključivo u svrhu privlačenja pozornosti potrošača na kakvoću tih zubnih pasti i na taj način promicanja njihove prodaje. Stoga se situacija o kojoj je riječ u glavnom postupku razlikuje od posebnog slučaja iz točaka 31. i 32. ove presude.
- 34 Nadalje, što se tiče članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, kojima se nositelju žiga dodjeljuje posebna zaštita od toga da bi treće strane upotrebljavale znakove koji su identični ili slični žigu, što dovodi do vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu, iz teksta tih odredaba, u vezi s uvodnom izjavom 8. te uredbe i uvodnom izjavom 11. te direktive, proizlazi da je navedena zaštita, dodijeljena nositelju žiga, ograničena na slučajeve gdje postoji istovjetnost ili sličnost ne samo između znaka koji upotrebljava treća strana i žiga, već i između proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim znakom, s jedne strane, i onih obuhvaćenih žigom, s druge strane.
- 35 Poput izraza „u odnosu na proizvode ili usluge” iz članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/95, riječi „proizvodima ili uslugama obuhvaćenima [...] tim znakom” iz njihovih stavaka 1. točaka (b) odnose se, u načelu, na proizvode koje prodaje ili usluge koje pruža treća strana (presuda od 12. lipnja 2008., O2 Holdings i O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, t. 34.). U slučaju nepostojanja sličnosti između proizvoda ili usluga trećih strana i onih za koje je žig registriran, zaštita dodijeljena tim odredbama nije primjenjiva (vidjeti, među ostalim, presudu od 15. prosinca 2011., Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 31. do 33.).

- 36 Članak 9. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točka (b) Direktive 2008/95 tako sadržavaju, poput navedenih stavaka 1. točaka (a), zahtjev usporedivosti između proizvoda ili usluga trećih, s jedne strane, i onih nositelja žiga, s druge strane. Točke (a) i (b) bitno se u tom pogledu razlikuju od članka 9. stavka 1. točke (c) te uredbe i članka 5. stavka 2. te direktive, u kojima se izričito navodi da se takva usporedivost ne zahtijeva kada žig ima ugled.
- 37 Ta razlika koju je zakonodavac Unije izričito predvidio između zaštite koja se dodjeljuje nositeljima svakog pojedinačnog žiga i dodatne zaštite koju nositelj ima kada njegov žig usto ima ugled zadržana je tijekom uzastopnih izmjena zakonodavstva Unije u području žigova. Tako su riječi „u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig Europske unije registriran” i „u odnosu na proizvode ili usluge istovjetne ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran” sada navedene u članku 9. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe 2017/1001 i članku 10. stavku 2. točkama (a) i (b) Direktive 2015/2436 kojima se na taj način razlikuje zaštita koja proizlazi iz svakog pojedinačnog žiga od one iz članka 9. stavka 2. točke (c) te uredbe i članka 10. stavka 2. točke (c) te direktive koja se primjenjuje kad žig ima ugled te kad treća osoba upotrebljava znak „istovjetan ili sličan žigu, neovisno o činjenici jesu li proizvodi ili usluge u odnosu na koje se žig rabi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran žig”.
- 38 Iz svih prethodnih elemenata proizlazi da se nositelj pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće registrirane za tiskarske proizvode i usluge provođenja testiranja i pružanja informacija i savjeta potrošačima, ako su ispunjeni svi uvjeti, može pozvati na pravo zabrane navedeno u članku 9. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 i članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) Direktive 2008/95 protiv trećih strana, poput njegovih mogućih konkurenata, koji upotrebljavaju znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu za tiskarske proizvode ili usluge provođenja testiranja, pružanja informacija i savjeta potrošačima ili za slične proizvode ili usluge, ali se na to pravo ne može pozvati protiv proizvođača testiranih potrošačkih proizvoda koji na njima ističu znak istovjetan ili sličan navedenom žigu.
- 39 U mjeri u kojoj su društvo ÖKO-Test Verlag i njemačka vlada u svojim pisanim očitovanjima istaknuli da bi takvo tumačenje, iako se temelji na tekstu i strukturi Uredbe br. 207/2009 i Direktive 2008/95, neopravdano smanjilo zaštitu nositelja pojedinačnih žigova koji se sastoje od oznake kakvoće, poput onog u glavnom postupku, valja istaknuti, kao što je to Europska komisija navela u svojim pisanim očitovanjima, da isključivo pravo koje proizlazi iz žiga nije apsolutno s obzirom na to da je zakonodavac Unije, naprotiv, precizno odredio njegov doseg.
- 40 Nadalje, ništa u ciljevima zakonodavstva Unije u području žigova, poput doprinosa nenarušenom sustavu tržišnog natjecanja u Uniji (vidjeti, među ostalim, u tom smislu presude od 4. listopada 2001., Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, t. 21. i 22. i od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 38.), ne ukazuje na to da se svrhom tog zakonodavstva zahtijeva da se nositelj pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće mora moći, na temelju članka 9. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 ili članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) Direktive 2008/95, protiviti tomu da proizvođač proizvoda ističe oznaku proizišlu iz rezultata testiranja tog proizvoda.
- 41 To je tim više tako s obzirom na to da je zakonodavac Unije upotpunio sustav žigova Europske unije predviđevši u članku 74.a i sljedećima Uredbe br. 207/2009, koji su postali članak 83. i sljedeći Uredbe 2017/1001, mogućnost registriranja kao certifikacijskog žiga Europske unije određenih znakova, među kojima su oni koji su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga za koje je kvalitetu potvrdio nositelj žiga u odnosu na proizvode ili usluge koji nemaju takvu potvrdu. Za razliku od pojedinačnog žiga, takav certifikacijski žig nositelju omogućava da u propisu kojim se uređuje upotreba navede koje su osobe ovlaštene za upotrebu žiga.
- 42 U mjeri u kojoj društvo ÖKO-Test Verlag tvrdi da isticanje oznake kakvoće od strane društva Dr. Liebe nije bilo pokriveno ranije zaključenim ugovorom o licenci, valja naposljetku dodati da činjenica da se nositelj žiga, poput društva ÖKO-Test Verlag, ne može u pogledu proizvođača čije je proizvode testirao



s učinkom osloniti na članak 9. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 ili članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) Direktive 2008/95 ne znači da je lišen zakonske zaštite protiv tih proizvođača, nego samo da se sukobi s navedenim proizvođačima moraju ispitati s obzirom na druga pravna pravila. Ta pravila mogu uključivati pravila o ugovornoj ili izvanugovornoj odgovornosti i pravila na koja se odnosi drugo pitanje, koja su navedena u članku 9. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009 i članku 5. stavku 2. Direktive 2008/95.

- 43 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da ne ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu istovjetni ni slični proizvodima ili uslugama za koje je navedeni žig registriran.

### *Drugo pitanje*

- 44 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 2. Direktive 2008/95 tumačiti na način da se njima nositelja pojedinačnog žiga koji ima ugled, a sastoji od oznake kakvoće, ovlašćuje da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu ni istovjetni ni slični onima za koje je navedeni žig registriran.
- 45 Odredbe iz prethodne točke određuju doseg zaštite koja se dodjeljuje nositeljima žigova koji imaju ugled. Njima se te nositelje ovlašćuje da svim trećim stranama zabrane u trgovačkom prometu da bez njihove suglasnosti i opravdanog razloga upotrebljavaju istovjetan ili sličan znak – bilo za slične proizvode ili usluge bilo za proizvode ili usluge koje nisu slične onima za koje su ti žigovi registrirani – kojim se nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled tih žigova ili nanosi šteta tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu. Ostvarivanje tog prava ne pretpostavlja postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu dotične javnosti (vidjeti u tom smislu presude od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 68., 70. i 71. i od 20. srpnja 2017., Ornu, C-93/16, EU:C:2017:571, t. 50.).
- 46 Kao što to proizlazi iz zahtjeva za prethodnu odluku, sud koji je uputio zahtjev u ovom slučaju smatra da je društvo Dr. Liebe na svojim proizvodima istaknulo znak istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST bez suglasnosti društva ÖKO-Test Verlag. Međutim, on dvoji o tome pruža li se tim žigovima društvu ÖKO-Test Verlag zaštita iz navedenih odredaba. Sud koji je uputio zahtjev skreće pozornost na činjenicu da je u relevantnoj njemačkoj javnosti oznaka kakvoće ta koja ima ugled, a ne njezina registracija kao žiga. Osim toga, ta javnost isticanje od strane društva Dr. Liebe doživljava kao prikazivanje oznake kakvoće, a ne kao upotrebu takve oznake kao žiga.
- 47 U tom pogledu valja podsjetiti da pojam „ugled” iz članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 pretpostavlja određeni stupanj poznavanja relevantne javnosti. Ta se javnost mora odrediti ovisno o proizvodu ili usluzi koja se prodaje pod dotičnim žigom te se zahtijevani stupanj poznavanja mora smatrati postignutim kada je žig poznat značajnom dijelu te javnosti (vidjeti u tom smislu presude od 6. listopada 2009., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, t. 21. do 24. i od 3. rujna 2015., Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, t. 17.).
- 48 Iz tih načela proizlazi da „ugled”, u smislu tih odredaba, žigova ÖKO-TEST ovisi o tome poznaje li značajan dio javnosti, kojem se društvo ÖKO-Test Verlag obraća svojom uslugom informiranja i savjetovanja potrošača i svojim časopisom, znak koji čini te žigove, u ovom slučaju oznaku kakvoće.
- 49 Kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 79. svojeg mišljenja, taj zahtjev poznavanja ne može se tumačiti na način da javnost mora biti svjesna činjenice da je oznaka kakvoće registrirana kao žig. Dovoljno je da značajan dio relevantne javnosti poznaje taj znak.

- 50 Što se tiče, osobito, navedenog članka 9. stavka 1. točke (c), valja ponovno podsjetiti da je, da bi nositelj žiga Europske unije imao zaštitu dodijeljenu tom odredbom, dovoljno da taj žig ima ugled u znatnom dijelu područja Unije, koje može odgovarati, ovisno o slučaju, među ostalim, području samo jedne države članice. Ako je taj uvjet ispunjen, treba smatrati da predmetni žig Europske unije ima ugled u cijeloj Uniji (vidjeti u tom smislu presude od 6. listopada 2009., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, t. 27., 29. i 30. i od 20. srpnja 2017., Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, t. 51.).
- 51 Znak koji čini žigove ÖKO-TEST, to jest oznaku kakvoće reproduciranu u točki 11. ove presude, je, prema utvrđenjima iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, poznat značajnom dijelu relevantne javnosti na cjelokupnom njemačkom području. Iz toga slijedi da žigovi ÖKO-TEST imaju ugled u smislu članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95, tako da društvo ÖKO-Test Verlag ima zaštitu koja se pruža tim odredbama.
- 52 Stoga je na sudu koji je uputio zahtjev da ispita je li to što društvo Dr. Liebe ističe znak identičan ili sličan žigovima ÖKO-TEST na svojim proizvodima omogućilo tom društvu nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda tih žigova ili je nanijelo štetu tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu. Nadalje, ako se utvrdi da je tomu tako, na sudu koji je uputio zahtjev je da ispita je li društvo Dr. Liebe dokazalo u ovom slučaju „opravdani razlog” u smislu članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 za isticanje tog znaka na tim proizvodima. Naime, u potonjem slučaju treba zaključiti da društvo ÖKO-Test Verlag nema pravo zabraniti tu upotrebu na temelju tih odredaba (vidjeti po analogiji presudu od 6. veljače 2014., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 43. i 44.).
- 53 S obzirom na prethodno navedeno, na drugo pitanje valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji ima ugled, a sastoji se od oznake kakvoće, da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu ni istovjetni ni slični onima za koje je navedeni žig registriran, pod uvjetom da je dokazano da tim isticanjem treća strana nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled istog žiga ili nanosi štetu tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu i da navedena treća strana, u tom slučaju, nije u prilog takvom isticanju dokazala postojanje „opravdanog razloga” u smislu tih odredaba.

## Troškovi

- 54 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 navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

1. Članak 9. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe Vijeća br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] i članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da ne ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu istovjetni ni slični proizvodima ili uslugama za koje je navedeni žig registriran.
2. Članak 9. stavak 1. točku (c) Uredbe Vijeća br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] i članak 5. stavak 2. Direktive 2008/95 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji ima ugled, a sastoji se od oznake kakvoće, da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima

**koji nisu ni istovjetni ni slični onima za koje je navedeni žig registriran, pod uvjetom da je dokazano da tim isticanjem treća strana nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled istog žiga ili nanosi štetu tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu i da navedena treća strana, u tom slučaju, nije u prilog takvom isticanju dokazala postojanje „opravdanog razloga” u smislu tih odredaba.**

Potpisi