



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 7. rujna 2023.¹

Predmet C-361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
protiv
Buongiorno Myalert SA

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Direktiva 2008/95/EZ – Ograničavanje učinaka žiga – Uporaba žiga za naznačivanje namjene proizvoda ili usluge – Uvjeti zakonitosti”

I. Uvod

1. Predmetni zahtjev za prethodnu odluku podnesen je u okviru spora u glavnom postupku između, s jedne strane, jednog pružatelja informacijskih usluga posredstvom interneta i mreže mobilne telefonije i, s druge strane, nositelja žiga ZARA zbog navodne povrede prava koja proizlaze iz tog žiga. Naime, pružatelj informacijskih usluga je u reklamnoj kampanji nudio na poklon sudjelovanje u izvlačenju u kojem je jedna od nagrada bila poklon-kartica ZARA, čija je slika bila prikazana u okviru navedene reklamne kampanje. Nositelj žiga je protiv navedenog pružatelja usluga podnio tužbu zbog krivotvorenja jer je potonji iskorištavao ugled žiga i nanio štetu tom ugledu.

2. Stoga se spor iz glavnog postupka može smjestiti na granicu između prava žigova i prava djelovanja nelojalne konkurencije. Međutim, prethodno se pitanje u ovom predmetu odnosi samo na direktive koje uređuju pravo žigova.

3. U tom pogledu, nositelj žiga registriranog u nekoj od država članica ima pravo zabraniti svim trećim osobama da na određene načine koriste znakove ako se tim načinima korištenja ne poštuje njegovo pravo intelektualnog vlasništva s obzirom na uvjete predviđene tim direktivama.

4. Međutim, isključivo pravo nositelja nije apsolutno. Tako se člankom 6. stavkom 1. točkom (c) direktiva 89/104/EEZ² i 2008/95/EZ³ predviđalo da nositelj ne može trećoj osobi zabraniti uporabu žiga u trgovačkom prometu kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili

¹ Izvorni jezik: francuski

² Prva direktiva Vijeća od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.)

³ Direktiva 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.)

usluge, posebno ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima. Direktiva 2008/95 zamijenjena je 2015. Direktivom (EU) 2015/2436⁴, čijim se člankom 14. stavkom 1. točkom (c) po svemu sudeći uvodi, barem u doslovnom smislu, šire ograničenje učinaka žiga od ograničenja predviđenog u članku 6. stavku 1. točki (c) direktiva 89/104 i 2008/95.

5. Budući da je smatrao da je postupanje o kojem je riječ u glavnom postupku prije obuhvaćeno tim širim ograničenjem, sud koji je uputio zahtjev u okviru prethodnog pitanja pita Sud je li člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2015/2436 stvarno izmijenjen opseg predmetnog ograničenja ili se ta odredba odnosi na uporabe koje su se implicitno već navodile u članku 6. stavku 1. točki (c) direktiva 89/104 i 2008/95.

6. Iako se zahtjev za prethodnu odluku odnosi na članak 6. stavak 1. točku (c) direktiva 89/104 i 2008/95, značaj odgovora koji treba dati na to tako formulirano pitanje ipak u velikoj mjeri premašuje sustav nacionalnih žigova.

7. Naime, s jedne strane, taj će odgovor utjecati i na sustav žigova Europske unije koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 207/2009⁵, koja je od 1. listopada 2017. zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001⁶. U međuvremenu je Uredba br. 207/2009 bila izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424⁷. Ograničenje slično onomu iz članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 89/104 navodilo se u članku 12. točki (c) Uredbe br. 207/2009. Uredbom 2015/2424 je potonja odredba izmijenjena na način da je u bitnome preuzet tekst članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436.

8. S druge strane, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, cilj je ograničenja učinaka prava nositelja žiga koje je predvidio zakonodavac Unije pomiriti temeljne interese zaštite prava žiga s temeljnim interesima za slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga na zajedničkom tržištu, i to tako da pravo žiga može ostvariti svoju ulogu osnovnog elementa sustava neometanog tržišnog natjecanja koji Ugovor želi uspostaviti i održati⁸.

⁴ Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.)

⁵ Uredba Vijeća 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.)

⁶ Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

⁷ Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 207/2009 (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 267, str. 1., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 71, str. 322.)

⁸ Vidjeti, kad je riječ o sustavu nacionalnih žigova i sustavu žigova Unije, rješenje od 6. listopada 2015., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, t. 43. i navedena sudska praksa).

II. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 89/104

9. U članku 5. Direktive 89/104, naslovljenom „Prava koja proizlaze iz žiga”, navodilo se:

„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 dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja 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;
- (b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;
- (c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;
- (d) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

[...]

10. U članku 6. Direktive 89/104, naslovljenom „Ograničenje učinka žiga”, u stavku 1. određuje se:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

[...]

- (b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili [druge] karakteristike proizvoda ili usluga;

(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da [ih se] koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.”

2. Direktiva 2008/95

11. Direktiva 89/104 stavljena je izvan snage i zamijenjena Direktivom 2008/95, koja je stupila na snagu 28. studenoga 2008. Direktivom 2008/95 nisu unesene značajne izmjene ni u članak 5. stavak 2. Direktive 89/104 ni u članak 6. stavak 1. točke (b) i (c) te direktive.

3. Direktiva 2015/2436

12. Direktivom 2015/2436, kojom je Direktiva 2008/95 stavljena izvan snage i zamijenjena s učinkom od 15. siječnja 2019., u njezinu članku 14., naslovljenom „Ograničenje učinaka žiga”, određuje se:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

[...]

(c) žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je uporaba žiga nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.

2. Stavak 1. primjenjuje se samo kada treća strana rabi žig u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

[...]”

B. Španjolsko pravo

13. Člankom 34. Leya 17/2001 de Marcas (Zakon 17/2001 o žigovima) od 7. prosinca 2001. (BOE br. 294 od 8. prosinca 2001., str. 45579.), u verziji primjenjivoj na činjenice u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: Zakon o žigovima), u španjolski je pravni poredak prenesen članak 5. Direktive 89/104. Tim se člankom određivalo:

„1. Registracijom žiga njegovu nositelju daje se isključivo pravo uporabe žiga u trgovačkom prometu.

2. Vlasnik registriranog žiga ima pravo zabraniti svim trećim osobama da bez njegova pristanka u trgovačkom prometu koriste:

a) znak koji je istovjetan žigu za proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je taj žig registriran;

- b) znak koji, zbog istovjetnosti ili sličnosti s žigom i zbog istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga, stvara vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje i vjerojatnost dovođenja u vezu znaka i žiga;
- c) znak koji je istovjetan ili sličan za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad je taj žig prepoznatljiv ili uživa veliki ugled u Španjolskoj i kad uporaba znaka bez opravdanog razloga može upućivati na povezanost tih proizvoda ili usluga i vlasnika žiga ili, općenito, kad se tom uporabom neosnovano iskorištava razlikovni karakter, prepoznatljivost ili velik ugled registriranog žiga ili mu se nanosi šteta.”

14. Člankom 37. stavkom 1. točkom (c) Zakona o žigovima, kojim je u španjolsko pravo prenesen članak 6. stavak 1. točka (c) Direktive 89/104, određivalo se:

„1. Žig ne daje svojem nositelju pravo da trećoj osobi zabrani uporabu u trgovačkom prometu sljedećih elemenata, pod uvjetom da ih koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini:

[...]

- c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.”

15. Nakon stupanja na snagu Direktive 2015/2436, španjolski zakonodavac izmijenio je članak 37. stavak 1. točku (c) Zakona o žigovima, koji glasi ovako:

„1. Žig ne daje svojem nositelju pravo da trećoj osobi zabrani uporabu u trgovačkom prometu:

[...]

- c) žiga radi označavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je ta uporaba žiga nužna za označavanje namjene proizvoda ili usluge, uključujući i ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.”

III. Činjenice u glavnom postupku

16. Buongiorno Myalert SA (u daljnjem tekstu: Buongiorno) društvo je koje je 2010. pružalo informacijske usluge posredstvom interneta i mreže mobilne telefonije. Iste je godine pokrenuo reklamnu kampanju za pretplatu na uslugu slanja multimedijских sadržaja SMS-om koju je stavilo na tržište pod nazivom „Club Blinky”, a u kojoj je nudio na poklon sudjelovanje u izvlačenju u kojem je jedna od nagrada bila poklon kartica ZARA u vrijednosti od 1000 eura. Nakon što je kliknuo na baner kako bi pristupio izvlačenju, pretplatniku se na idućem zaslonu pojavio znak „ZARA” unutar pravokutnika, što je podsjećalo na format poklon-kartica.

17. Društvo Industria de Diseño Textil SA (u daljnjem tekstu: Inditex) podnijelo je protiv društva Buongiorno tužbu zbog krivotvorenja koja se temeljila na povredi isključivih prava koja proizlaze iz nacionalnog žiga kojim je zaštićen znak „ZARA”. U potporu toj tužbi, koja se temelji na članku 34. stavku 2. točkama (b) i (c) Zakona o žigovima, Inditex se pozvao na razloge koji se odnose na postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, iskorištavanje ugleda žiga odnosno nanošenje štete tom ugledu.

18. Društvo Buongiorno osporilo je postojanje povrede prava koja proizlaze iz žiga ZARA tvrdeći da je taj znak upotrebljavalo povremeno, ali ne kao žig nego kako bi naznačilo od čega se sastoji jedan od poklona predviđenih za dobitnike izvlačenja. Prema mišljenju društva Buongiorno, takva „referencijalna” uporaba spada pod zakonite uporabe razlikovnih znakova trećih osoba koje su uređene člankom 37. Zakona o žigovima.

19. Prvostupanjski sud odbio je Inditexove zahtjeve. Nakon što je utvrdio da uporaba žiga ZARA od strane društva Buongiorno nije „referencijalna” uporaba obuhvaćena člankom 37. Zakona o žigovima, taj je sud zaključio da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 34. stavka 2. točaka (b) i (c) Zakona o žigovima.

20. Inditex je protiv te odluke podnio žalbu pozivajući se na postojanje krivotvorenja žiga u smislu članka 34. stavka 2. točke (c) Zakona o žigovima. Drugostupanjski sud odbio je tu žalbu jer je smatrao da uporabom žiga ZARA nije narušen ugled tog žiga niti je došlo do neosnovanog iskorištavanja tog ugleda.

21. Inditex je Tribunalu Supremo (Vrhovni sud, Španjolska), odnosno sudu koji je uputio zahtjev u ovom predmetu, podnio žalbu u kasacijskom postupku.

22. Uzimajući u obzir uporabu, u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive 2015/2436, izraza „osobito”, kojim se općenitije postupanje („prepoznavanj[e] ili upućivanj[e] na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga”), što se nije navodilo u članku 6. stavku 1. točki (c) Direktive 89/104, povezuje s konkretnijim postupanjem koje se spominjalo u toj drugonavedenoj direktivi (ako je uporaba tog žiga „nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima”), sud koji je uputio zahtjev ima nedoumice u pogledu dosega tog dijela rečenice uključenog u članak 14. stavak 1. točku (c) prvonavedene direktive. Pita se je li riječ o pojašnjenju dijela koji se implicitno navodio u članku 6. stavku 1. točki (c) Direktive 89/104 ili se proširuje područje primjene „referencijalnih” uporaba. Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, postupanje društva Buongiorno više odgovara tekstu sadašnjeg članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436 nego tekstu članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 89/104.

23. Sud koji je uputio zahtjev pojašnjava da je pozvao stranke iz glavnog postupka da iznesu svoja očitovanja o relevantnosti upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku u pogledu tumačenja članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 89/104, „[u] slučaju da slijedom prihvaćanja žalbenog razloga koji se poziva na povredu članka 34. stavka 2. točke (c) Zakona o žigovima treba ispitati primjenjuje li se ograničenje učinaka žiga predviđeno člankom 37. [stavkom 1.] točkom (c) navedenog zakona”.

IV. Prethodno pitanje i postupak pred Sudom

24. U tim je okolnostima Tribunal Supremo (Vrhovni sud) rješenjem od 12. svibnja 2022., koje je Sud zaprimio 3. lipnja 2022., odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu prethodno pitanje koje glasi kako slijedi:

„Trebaju li članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive [89/104] tumačiti na način da ograničenje prava žiga implicitno obuhvaća općenitije postupanje na koje se sada upućuje u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive [2015/2436], odnosno uporabu „žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga?”

25. Pisana očitovanja podnijele su stranke iz glavnog postupka, španjolska vlada te Europska komisija. Rasprava nije održana.

V. Analiza

A. Određivanje granica prethodnog pitanja

26. Sud koji je uputio zahtjev svojim prethodnim pitanjem u biti želi znati treba li članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 tumačiti na način da je uporaba žiga u trgovačkom prometu „u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga”, što se sada navodi u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive 2015/2436, obuhvaćena tom prvom odredbom.

27. Najprije, s obzirom na primjedbe koje su stranke navele u svojim pisanim očitovanjima, čini mi se relevantnim iznijeti sljedeća razmatranja o određivanju granica prethodnog pitanja.

28. Kao prvo, valja napomenuti da su se događaji iz glavnog postupka odvijali 2010. godine, dok se u prethodnom pitanju upućuje na članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 89/104. Ta je direktiva bila zamijenjena Direktivom 2008/95, koja je stupila na snagu 28. studenoga 2008. Točno je da potonjom direktivom nije izmijenjen članak 6. stavak 1. točka (c) Direktive 89/104, ali je ona po svemu sudeći ipak primjenjiva *ratione temporis* u sporu iz glavnog postupka. Prema tome, u ovom ću mišljenju upućivati na Direktivu 2008/95 i njezin članak 6. stavak 1. točku (c) te stoga predlažem da se u tom smislu preformulira prethodno pitanje⁹.

29. Kao drugo, prethodno pitanje moglo bi se preformulirati i imajući u vidu činjenicu da sud koji je uputio zahtjev njime želi znati treba li članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 tumačiti na način da tom odredbom može biti obuhvaćeno postupanje koje se sastoji u tome da treća osoba koristi žig u okviru reklamne kampanje kako bi podsjetila na nagradu koju jedan od njezinih klijenata može osvojiti u izvlačenju. Međutim, odgovor na pitanje, kako ga je formulirao sud koji je uputio zahtjev, bit će mu koristan da riješi spor koji se pred njim vodi, tako da nije potrebno preuzimati ulogu tog suda i preformulirati to pitanje.

30. Kao treće, Buongiorno tvrdi da se u prethodnom pitanju uopće ne spominje ograničavanje učinaka žiga predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2008/95, u skladu s kojim nositelj žiga ne može trećoj osobi zabraniti uporabu u trgovačkom prometu podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili druge njihove karakteristike. Buongiorno navodi da se na tu odredbu već pozvao u prvostupanjskom postupku kako bi obranio zakonitost svojeg postupanja. Stoga smatra da, kako bi sudu koji je uputio zahtjev dao koristan i iscrpan odgovor, Sud treba ispitati prethodno pitanje i sa stajališta navedene odredbe.

⁹ Vidjeti točku 26. ovog mišljenja.

31. Budući da sud koji je uputio zahtjev nema nedoumica u pogledu tumačenja članka 6. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, ne predlažem Sudu ni da u tom smislu preformulira prethodno pitanje kako bi se također protumačila ta odredba. Naime, mogućnost utvrđivanja pitanja koja treba uputiti Sudu ima samo nacionalni sud, a stranke iz glavnog postupka ne mogu promijeniti njihov sadržaj¹⁰.

32. Međutim, radi pružanja iscrpnog odgovora moram napomenuti, kao prvo, da se članak 6. stavak 1. točka (b) Direktive 2008/95 može primijeniti samo ako se postupanje društva Buongiorno smatra „uporabom” u smislu članka 5. te direktive. Budući da se čini da je taj aspekt kontroverzan i s gledišta primjene članka 6. stavka 1. točke (c) navedene direktive, na njega ću se osvrnuti u okviru svoje analize merituma prethodnog pitanja¹¹.

33. Kao drugo, kao što je to Sud ocijenio, članak 6. stavak 1. točka (b) Direktive 2008/95 izraz je zahtjeva dostupnosti. Da bi se treća osoba mogla pozivati na zahtjev dostupnosti na kojem se temelji ta odredba, podatak koji ona koristi treba se odnositi na jednu od karakteristika proizvoda koji ta treća osoba stavlja na tržište ili usluge koju pruža¹². Osim toga, Sud je ocijenio i da cilj isticanja znaka istovjetnog žigu koji je među ostalim registriran za automobilska vozila na maketama vozila te robne marke kako bi se vjerno prikazala ta vozila, nije pružiti podatak o karakteristikama navedenih maketa, nego je riječ o dijelu vjerne reprodukcije izvornih vozila¹³.

34. U ovom slučaju, činjenica da treća osoba prikazuje nositelj žig u okviru reklamne kampanje kako bi podsjetila na nagradu koju njezini klijenti mogu osvojiti u izvlačenju, eventualno ukazuje na to da se zapravo navodi karakteristika nositeljeva proizvoda, a ne karakteristika usluge pružanja multimedijalnog sadržaja koju nudi navedena treća osoba. Naime, čak i da je Inditex stavljao na tržište poklon-kartice s karakteristikama navedenima u reklamnoj kampanji društva Buongiorno, ne može se smatrati da je cilj prikazivanja tih poklon-kartica u navedenoj reklamnoj kampanji bio pružiti podatak o karakteristikama usluge koju pruža Buongiorno.

35. Kao četvrto, s obzirom na činjenični okvir koji je opisao sud koji je uputio zahtjev, također se može postaviti pitanje je li postupanje društva Buongiorno bilo obuhvaćeno člankom 7. Direktive 2008/95, naslovljenim „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga”. Tom se odredbom predviđalo da žig ne daje svojem nositelju pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane nositelja ili uz njegov pristanak, osim kada postoje opravdani razlozi zbog kojih se on protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda.

36. Ne prejudicirajući odgovor koji treba dati na to pitanje, moram prije svega napomenuti da sud koji je uputio zahtjev ne traži tumačenje članka 7. Direktive 2008/95. Nadalje, Inditex tvrdi da, s obzirom na to da nije bilo prve prodaje proizvoda, tj. poklon-kartice, odnosno prvog stavljanja na tržište uz njegov pristanak, njegovo pravo žiga nije bilo iscrpljeno u trenutku kad je Buongiorno koristio njegov žig. Naposljetku, to društvo u drugom kontekstu tvrdi da na tržište ne stavlja, niti je tada stavljal, poklon-kartice s karakteristikama prikazanim u reklamnoj kampanji. Stoga smatra da je riječ o nepostojećem proizvodu.

¹⁰ Vidjeti presudu od 21. prosinca 2011., Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, t. 32.). Vidjeti u tom smislu i presudu od 4. travnja 2000., Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, t. 19.).

¹¹ Vidjeti točke 49. do 53. ovog mišljenja.

¹² Vidjeti u tom smislu presudu od 10. travnja 2008., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, t. 46. i 47.).

¹³ Vidjeti u tom smislu presudu od 25. siječnja 2007., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 44.).

37. S obzirom na prethodno navedeno, predlažem da se pravni problem otvoren u prethodnom pitanju analizira isključivo s gledišta odnosa između članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 i članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436. Međutim, najprije valja razmotriti argumente koje su stranke iznijele vezano uz dopuštenost prethodnog pitanja.

B. Dopuštenost

38. Inditex ističe dva argumenta u prilog tvrdnji da je ovaj zahtjev za prethodnu odluku nedopušten.

39. Kao prvo, Inditex navodi da, kao što to konstatira i sam sud koji je uputio zahtjev¹⁴, tumačenje članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 tom sudu može biti korisno samo ako se žalba u kasacijskom postupku, o kojoj taj sud treba odlučiti, prihvati zbog povrede članka 34. stavka 2. točke (c) Zakona o žigovima kojim se, kao nacionalnom odredbom kojom je španjolski zakonodavac uveo mogućnost predviđenu člankom 5. stavkom 2. te direktive, posebna zaštita priznaje takozvanim „uglednim” žigovima. Međutim, prema Inditexovu mišljenju, uporaba znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu, koja se spominje u potonjoj odredbi, ni u kojem slučaju nije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, tako da se treća osoba koja koristi taj žig ne može pozvati na članak 6. stavak 1. točku (c) navedene direktive. Dodajem, čak i ako to znači predviđanje mojih daljnjih razmatranja, da se argument koji je Inditex istaknuo u prilog tvrdnji da je prethodno pitanje nedopušteno može analizirati i s gledišta merituma, kao argument koji se odnosi na tumačenje prethodno navedenih odredbi¹⁵.

40. Kao drugo, Inditex tvrdi da, u svakom slučaju, odgovor na prethodno pitanje ne bi bio koristan jer je očito nedostatan za rješavanje pravnog pitanja otvorenog u glavnom postupku. Naime, „referencijalna” uporaba žiga nije sama po sebi zakonita. Da bi takva uporaba bila zakonita, ona mora biti „u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini” i poštovati pravila o iscrpljenju prava žiga u slučaju transakcija koje se odnose na proizvode drugih.

41. U tom pogledu, argument da se prethodno pitanje temelji na pretpostavci da sud koji je uputio zahtjev tek treba donijeti odluku, tako da to pitanje treba smatrati preuranjenim i hipotetskim¹⁶, ili argument da odgovor koji treba dati na prethodno pitanje ne bio dovoljan za rješavanje glavnog postupka¹⁷ ne dovode automatski do zaključka da je to pitanje nedopušteno.

42. Naime, isključivo je na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, s obzirom na posebnosti glavnog predmeta, ocijeni relevantnost pitanja koje postavlja Sud. S obzirom na to da se upućeno pitanje odnosi na tumačenje ili ocjenu valjanosti određenog pravnog pravila Unije, Sud je načelno dužan donijeti odluku. Iz toga slijedi da prethodno pitanje koje se odnosi na pravo Unije uživa pretpostavku relevantnosti. Sud može odbiti odlučiti o takvom pitanju samo kad je očito da traženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze sa stvarnošću ili predmetom glavnog postupka, kad je problem hipotetski ili kad Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima koji su potrebni kako bi na koristan način odgovorio na pitanja koja su mu postavljena¹⁸.

¹⁴ Vidjeti točku 23. ovog mišljenja.

¹⁵ Vidjeti točke 49. do 53. ovog mišljenja.

¹⁶ O toj problematici vidjeti presudu od 12. siječnja 2023., *RegioJet* (C-57/21, EU:C:2023:6, t. 95. do 97.).

¹⁷ O toj problematici vidjeti presudu od 6. studenoga 2008., *Trespa International* (C-248/07, EU:C:2008:607, t. 31. do 37.).

¹⁸ Vidjeti nedavnu presudu od 29. lipnja 2023., *International Protection Appeals Tribunal i dr. (Napad u Pakistanu)* (C-756/21, EU:C:2023:523, t. 36.).

43. To nije slučaj u ovom predmetu. Točno je da sud koji je uputio zahtjev, kako bi odlučio o žalbi u kasacijskom postupku, treba provesti pravne analize koje prethode ocjeni pravnog problema istaknutog u prethodnom pitanju (uporaba uglednog žiga koju uređuje članak 5. stavak 2. Direktive 2008/95), a nakon toga i eventualno analize koje su u odnosu na tu ocjenu dodatne i slijede nakon nje (uporaba koja je u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini). Međutim, nije očito da članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 nije moguće primijeniti u situaciji u kojoj se žig javlja u kontekstu reklamne kampanje treće osobe kako bi se podsjetilo na nagradu koju klijent te treće osobe može osvojiti u izvlačenju.

44. Osim toga, ne dovodeći izričito u pitanje dopuštenost prethodnog pitanja, Komisija tvrdi da, s obzirom na to da se čini da nacionalni prvostupanjski sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava time kada je utvrdio da uporaba žiga ZARA nije obuhvaćena nijednim od slučajeva „uporabe žiga” predviđenih člankom 34. Zakona o žigovima, kojim je španjolski zakonodavac prenio članak 5. Direktive 89/104, nije potrebno ispitati jesu li u ovom slučaju ispunjeni uvjeti definirani člankom 37. Zakona o žigovima i člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95. Međutim, zbog istih razloga koji su već navedeni u točkama 41. i 42. ovog mišljenja u pogledu Inditexovih argumenata, smatram da Komisijin argument ne može dovesti do nedopuštenosti prethodnog pitanja.

45. Naime, iako sam sklon argumentima koje je Komisija istaknula u prilog svojem stajalištu da postupanje društva Buongiorno nije bila uporaba u smislu članka 5. Direktive 89/104, valja podsjetiti na to da sud koji je uputio zahtjev nema nedoumica u pogledu tumačenja te odredbe, što ne može dovesti do zaključka da je prethodno pitanje nedopušteno¹⁹.

46. Iz toga slijedi da je prethodno pitanje dopušteno.

C. Meritum

47. Prije nego što se osvrnem na pravni problem istaknut u prethodnom pitanju, kratko ću analizirati aspekt na koji se stranke pozivaju u pisanim očitovanjima vezano uz kvalifikaciju postupanja društva Buongiorno koje se sastoji u „uporabi znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu” iz članka 5. stavka 2. Direktive 89/104.

48. Ta analiza ima dvojaku svrhu. Naime, s jedne strane, da bi se članak 6. Direktive 2008/95 mogao primijeniti, treća osoba treba koristiti znak na način kojem se nositelj može protiviti, u skladu s člankom 5. te direktive. S druge strane, Inditexov argument koji se odnosi na nedopuštenost prethodnog pitanja također se može tumačiti kao argument koji se odnosi na meritum, a kojim se tvrdi da se članak 6. stavak 1. točka (c) navedene direktive ni u kojem slučaju ne može primijeniti ako je riječ o uporabi uglednog žiga, koju uređuje članak 5. stavak 2. iste direktive.

¹⁹ Vidjeti točke 41. i 42. ovog mišljenja u dijelu u kojem se odnose na argument da se prethodno pitanje temelji na pretpostavci o kojoj sud koji je uputio zahtjev tek treba odlučiti, tako da to pitanje treba smatrati preuranjenim i hipotetskim.

1. Uporaba uglednog žiga iz članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95

49. Pitanje može li postupanje treće osobe vezano uz žig biti legitimno s obzirom na pravilo predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95, postavlja se samo ako se to postupanje smatra uporabom u smislu članka 5. te direktive²⁰.

50. U ovom slučaju, sud koji je uputio zahtjev postavlja prethodno pitanje za slučaj da prihvati žalbeni razlog u kasacijskom postupku koji se temelji na povredi članka 34. stavka 2. točke (c) Zakona o žigovima, kojim je španjolski zakonodavac uveo mogućnost predviđenu člankom 5. stavkom 2. Direktive 2008/95. Drugim riječima, prije nego što odluči o argumentu koji se temelji na referencijalnoj uporabi, sud koji je uputio zahtjev trebao bi utvrditi da Buongiorno postupao tako da je koristio znak koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu, čime bez opravdanog razloga neosnovano iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu.

51. Kao što sam to već napomenuo u točki 39. ovog mišljenja, Inditexov argument koji se odnosi na hipotetsku prirodu prethodnog pitanja može se shvatiti na način da, prema mišljenju tog društva, pravo nositelja žiga da se protivi uporabi iz članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 ni u kojem slučaju nije određeno ograničenjem učinaka žiga koje je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (c) te direktive.

52. Inditex u tom pogledu tvrdi, s jedne strane, da referencijalna uporaba žiga treba biti, kao što se to zahtijeva člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95 u vezi s člankom 6. stavkom 1. zadnjom rečenicom te direktive, u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Prema njegovu mišljenju, Sud je u presudi Gillette Company i Gillette Group Finland²¹ zaključio da uporaba žiga nije u skladu s takvom dobrom poslovnom praksom, osobito ako utječe na vrijednost žiga neosnovanim iskorištavanjem njegova razlikovnog karaktera ili ugleda. S druge strane, navodi da se uporaba uglednog žiga, koju uređuje članak 5. stavak 2. navedene direktive, sastoji u uporabi znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu, čime se bez opravdanog razloga neosnovano iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im se nanosi šteta.

53. U tim se okolnostima, prema Inditexovu mišljenju, uvjeti za zakonitu uporabu predviđeni člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95 podudaraju s uvjetima uporabe uglednog žiga kojoj se njegov nositelj može protiviti u skladu s člankom 5. stavkom 2. te direktive, tako da se te dvije odredbe međusobno isključuju. Iz toga zaključuje da se treća osoba koja nezakonito koristi ugledni žig u smislu članka 5. stavka 2. navedene direktive, ne može pozvati na „referencijalnu” uporabu.

54. Iako sam sklon toj argumentaciji, smatram da se sustavna razmatranja i razmatranja iz sudske prakse protive takvom uskom tumačenju kojim se unaprijed i u svakom slučaju isključuje zajednička primjena tih dviju odredbi.

55. Prije nego što izložim ta razmatranja, moram napomenuti da ništa ne upućuje na to da je španjolski zakonodavac prilikom uvođenja mogućnosti predviđene člankom 5. stavkom 2. Direktive 2008/95 želio isključiti takvu zajedničku primjenu navedenih odredbi. Stoga nije potrebno postavljati pitanje može li nacionalni zakonodavac prilikom takvog uvođenja odlučiti da na prava nositelja uglednog žiga neće primijeniti ograničenje koje je predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (c) te direktive.

²⁰ Vidjeti u tom smislu presudu od 23. veljače 1999., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, t. 45.).

²¹ Presuda od 17. ožujka 2005. (C-228/03, EU:C:2005:177)

a) Odnos između članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95

56. Kao što je to Sud ocijenio, zaštita je člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2008/95 priznata samo kako bi nositelj žiga mogao zaštititi svoje posebne interese koje ima kao nositelj žiga, to jest kako bi osigurao da žig može ispunjavati svoje specifične funkcije. Sud je na temelju toga zaključio, kao prvo, da ostvarivanje isključivih prava koja proizlaze iz žiga treba biti ograničeno samo na slučajeve kada se uporabom znaka od strane treće osobe nanosi šteta ili bi se mogla nanijeti šteta funkcijama žiga. Međutim, članak 5. stavak 2. navedene direktive u korist uglednih žigova uvodi širu zaštitu od one koja je predviđena stavkom 1. tog članka. Posebna pretpostavka za tu zaštitu sastoji se u uporabi bez opravdanog razloga znaka koji je istovjetan ili sličan registriranom žigu, čime se neosnovano iskorištava ili bi se mogao iskoristiti razlikovni karakter ili ugled žiga ili im se nanosi ili bi im se mogla nanijeti šteta²².

57. Stoga, kao drugo, za razliku od slučaja iz članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, ostvarivanje prava nositelja uglednog žiga ne pretpostavlja postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu predmetne javnosti²³.

58. Iako se u članku 5. stavku 2. Direktive 2008/95 razlikuju tri različita slučaja povrede, odnosno nanošenje štete razlikovnom karakteru žiga, nanošenje štete ugledu tog žiga i neosnovano iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga²⁴, Inditex je u ovom slučaju u prilog svojoj tužbi zbog krivotvorenja tvrdio da je Buongiorno iskorištavao ugled njegova žiga te je nanio štetu tom ugledu.

59. Sud je u tom pogledu ocijenio da se ispitivanje postojanja povrede iz članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i, šire gledano, povrede iz članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95, treba temeljiti na sveobuhvatnoj ocjeni koja vodi računa o svim relevantnim čimbenicima konkretnog slučaja, među kojima su posebice intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera žiga, stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova, kao i vrsta i stupanj bliskosti proizvoda ili usluga o kojima je riječ²⁵.

60. Osim toga, ako nositelj uglednog žiga uspije dokazati postojanje jedne od povreda predviđenih člankom 5. stavkom 2. Direktive 2008/95, treća osoba koja je koristila znak istovjetan ili sličan uglednom žigu dužna je dokazati da se taj znak koristi na temelju opravdanog razloga. Stoga pozivanje treće osobe na opravdani razlog za takvu uporabu primorava nositelja tog žiga da tolerira korištenje tog znaka²⁶.

61. Na prvi pogled, pozivanje na opravdani razlog za uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan uglednom žigu dovodi do istog rezultata kao i pozivanje na ograničenje učinaka žiga predviđeno člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/95. Nositelj u oba slučaja mora tolerirati uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan njegovu žigu.

62. Međutim, da bi se treća osoba mogla pozvati na ograničenje učinaka žiga predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95, uporaba znaka treba ispunjavati uvjete navedene u toj odredbi te, kao što se to zahtijeva člankom 6. stavkom 1. zadnjom rečenicom te direktive, biti u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

²² Vidjeti u tom smislu presudu od 6. veljače 2014., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, t. 32. i 33.).

²³ Vidjeti presudu od 11. travnja 2019., ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, t. 45. i navedena sudska praksa).

²⁴ Vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, t. 72.).

²⁵ Presuda od 18. srpnja 2013., Specsavers International Healthcare i dr. (C-252/12, EU:C:2013:497, t. 39.)

²⁶ Vidjeti u tom smislu presudu od 6. veljače 2014., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, t. 46.).

63. U tim okolnostima valja utvrditi granice pojmova „opravdan razlog” i „[uporaba koja je] u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti”, koji se upotrebljavaju u članku 5. stavku 2. Direktive 2008/95 odnosno članku 6. stavku 1. zadnjoj rečenici te direktive, kako bi se utvrdilo znači li nepostojanje „opravdanog razloga” u smislu te prve odredbe da uporaba ni u kojem slučaju nije „poštena” u smislu te druge odredbe.

64. U tom pogledu, kao prvo, na doslovnoj razini postoji razlika između tih dvaju pojmova, tako da se ne može presumirati da imaju isto značenje.

65. Kao drugo, s gledišta sustavnosti, članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 ne sadržava nikakvu rezervu koja bi mogla isključiti primjenjivost te odredbe u slučaju povrede uglednog žiga iz članka 5. stavka 2. te direktive. Naravno, moglo bi se tvrditi da takva rezerva nije uvedena u tekst navedene direktive zbog toga što ograničenje predviđeno tom prvom odredbom obavezno mora biti preneseno u nacionalno pravo, dok je na svakoj državi članici da odluči želi li uvesti mogućnost predviđenu tom drugom odredbom. Međutim, odredbe slične članku 5. stavku 2. i članku 6. stavku 1. točki (c) iste direktive nalaze se u sustavu žigova Unije koji državama članicama ne ostavlja nikakav manevarski prostor²⁷.

66. Kao treće, s jedne strane, uvjet „poštene prakse” u biti je izraz obveze lojalnog postupanja s obzirom na legitimne interese nositelja žiga²⁸. S druge strane, pojam „opravdan razlog” ima za cilj pronaći ravnotežu između interesâ koji postoje, imajući na umu, u posebnom kontekstu članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 i s obzirom na široku zaštitu koju uživa predmetni žig, interese treće osobe koja koristi taj znak²⁹. Pojam „opravdan razlog” ne može obuhvaćati samo objektivno važne razloge, nego se može vezati i uz subjektivne interese treće osobe koja koristi znak istovjetan ili sličan uglednom žigu³⁰.

67. Iako se neki od elemenata koje treba uzeti u obzir prilikom ocjene svakog od tih dvaju uvjeta mogu preklapati, gledište koje je prihvaćeno u okviru tih ocjena nije jednako. Jednostavnije rečeno, uvjet „opravdanog razloga” usmjeren je više na perspektivu treće osobe i njezinih interesa, dok uvjet „poštene prakse” uzima u obzir perspektivu nositelja. U skladu s tim argumentom, može se razlikovati i važnost koja se pridaje elementu koji se uzima u obzir u tim dvjema ocjenama.

68. Kao četvrto, isto vrijedi kad je riječ o elementima koji, s jedne strane, čine jedan od triju slučajeva povrede uglednog žiga, predviđenih člankom 5. stavkom 2. Direktive 2008/95, i koji se, s druge strane, uzimaju u obzir prilikom ocjene uvjeta „poštene prakse” u smislu članka 6. stavka 1. zadnje rečenice te direktive. Ove navode potkrjepljuje činjenica, kao što to ističe Inditex, da je Sud u presudi Gillette Company i Gillette Group Finland³¹ doista ocijenio da uporaba znaka nije u skladu s dobrom poslovnom praksom osobito ako utječe na vrijednost žiga neosnovanim iskorištavanjem njegova razlikovnog karaktera ili ugleda. Međutim, u skladu s člankom 5. stavkom 2. navedene direktive, za utvrđivanje povrede uglednog žiga dovoljno je da treća osoba neosnovano iskorištava ugled tog žiga, a da njezino postupanje pritom ne utječe na vrijednost navedenog žiga.

²⁷ Vidjeti članak 9. stavak 1. točku (c) i članak 12. točku (c) Uredbe br. 207/2009.

²⁸ Vidjeti u tom smislu presudu od 23. veljače 1999., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, t. 61.).

²⁹ Vidjeti u tom smislu presudu od 6. veljače 2014., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, t. 46.).

³⁰ Vidjeti u tom smislu presudu od 6. veljače 2014., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, t. 44. i 45.).

³¹ Presuda od 17. ožujka 2005. (C-228/03, EU:C:2005:177)

69. Osim toga, i sami zaključci koji se mogu izvući iz sudske prakse Suda ozbiljna su naznaka da se ograničenje predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/95 može primijeniti i kad se nositelj *a priori* može pozvati na nacionalnu odredbu kojom se uvodi mogućnost predviđena člankom 5. stavkom 2. te direktive.

b) Relevantna sudska praksa

70. U okviru predmeta u kojem je donesena presuda Adam Opel³² Sudu je postavljeno pitanje o članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 89/104. Kao prvo, iako je Sud prvotno smatrao da, s obzirom na okolnosti glavnog predmeta, sudu koji je uputio zahtjev također treba pružiti tumačenje članka 5. stavka 2. te direktive, ipak je sudu koji je uputio zahtjev prepustio da provede činjeničnu ocjenu pitanja je li uporaba o kojoj je riječ bila uporaba bez opravdanog razloga koja neosnovano iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga, kao registriranog žiga, ili im nanosi štetu³³. Kao drugo, Sud se prilikom tumačenja članka 6. stavka 1. točke (b) navedene direktive također pozvao na članak 6. stavak 1. točku (c) iste direktive³⁴. U tom pogledu moram naglasiti da se i na ograničenje predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Direktive 89/104 i na ograničenje predviđeno njezinim člankom 6. stavkom 1. točkom (c) primjenjuje uvjet da uporaba mora biti u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

71. Isto tako, Sud je u presudi adidas i adidas Benelux³⁵, s obzirom na činjenicu da nije bilo sporno da se predmet odnosi na ugledni žig, najprije protumačio članak 5. stavak 2. Direktive 89/104, a zatim, bez ikakve rezerve, i članak 6. stavak 1. točku (b) te direktive³⁶.

72. U tom smislu, kad je riječ o ograničenju učinaka žiga predviđenom člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2008/95, na koje se također primjenjuje uvjet dobre poslovne prakse, Sud je u presudi Céline³⁷ ocijenio da ispunjavanje tog uvjeta treba ocjenjivati uzimajući u obzir, među ostalim, okolnost da je riječ o žigu koji u državi članici u kojoj je registriran i u kojoj se traži njegova zaštita uživa određeni ugled koji bi treća osoba mogla iskorištavati radi stavljanja na tržište svojih proizvoda ili usluga. Na temelju te presude može se tvrditi da se, iako je za utvrđivanje može li se treća osoba pozvati na jedno od ograničenja učinaka žiga predviđenih člankom 6. stavkom 1. te direktive potrebno uzeti u obzir i ugled predmetnog žiga, ne može smatrati da se ni na jednu povredu uglednog žiga u smislu članka 5. stavka 2. navedene direktive ne primjenjuju ta ograničenja.

73. Iz te sudske prakse zaključujem da za Sud nužno ne postoji proturječje između, s jedne strane, postojanja uporabe kojoj se nositelj uglednog žiga *a priori* može protiviti na temelju nacionalne odredbe kojom se uvodi mogućnost predviđena člankom 5. stavkom 2. Direktive 2008/95 i, s druge strane, primjene ograničenja predviđenog člankom 6. stavkom 1. točkom (c) te direktive koju koristi treća osoba.

74. Stoga valja razmotriti tumačenje članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95.

³² Presuda od 25. siječnja 2007. (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 32.)

³³ Presuda od 25. siječnja 2007., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 36.)

³⁴ Presuda od 25. siječnja 2007., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 38. i 45.)

³⁵ Presuda od 10. travnja 2008. (C-102/07, EU:C:2008:217, t. 37.)

³⁶ Presuda od 10. travnja 2008., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, t. 37.)

³⁷ Presuda od 11. rujna 2007. (C-17/06, EU:C:2007:497, t. 34.)

2. Članak 6. stavak 1. točka (c) Direktive 2008/95

75. Pri tumačenju odredbe prava Unije valja uzeti u obzir ne samo njezin tekst i ciljeve koje nastoji postići, nego i njezin kontekst. Povijest nastanka neke odredbe prava Unije može se također pokazati relevantnom za njezino tumačenje³⁸.

76. U tom pogledu, kao prvo, doslovna usporedba članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 i članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436 upućuje na to da je jedina uporaba koja je ograničavala učinke žiga („uporab[a] [...] žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima”) sada jedna od slučajeva zakonite uporabe kojoj se nositelj žiga ne može protiviti. Naime, člankom 14. Direktive 2015/2436 određuje se, najprije, da on sada obuhvaća uporabu žiga radi označavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga i, potom, da se u njemu preuzima normativni sadržaj članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95, kojemu prethodi izraz „osobito”.

77. Kao drugo, to razmatranje potkrjepljuje i analiza pripremnih akata koji se odnose na Direktivu 2015/2436.

78. Naime, prije svega, iz Komisijina Prijedloga direktive razvidno je da se smatralo „[...] prikladnim predvidjeti [...] izričito ograničenje koje se *općenito* odnosi na referencijalnu uporabu žiga”³⁹. Dakle, Komisija nije smatrala da se člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2015/2436 samo objašnjava ili precizira okvir članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 89/104. Izraz „prikladno predvidjeti” upućuje na želju te institucije da predloži uvođenje ograničenja učinaka žiga koje se *općenito* odnosi na referencijalnu uporabu. Usto, to se ograničenje od samog početka razlikovalo od ograničenja predviđenog direktivama 89/104 i 2008/95 upravo po općoj primjeni, s obzirom na to da potonje ograničenje ima specifičan i stoga uži doseg.

79. Nadalje, u tom je smislu prvotni tekst uvodne izjave 25. tog prijedloga direktive u kojoj se spominjala referencijalna uporaba bio jasniji od teksta uvodne izjave 27. Direktive 2015/2436 u pogledu namjere proširenja dosega ograničenja koje se prethodno navodilo u članku 6. stavku 1. točki (c) Direktive 2008/95⁴⁰. Naime, u toj se uvodnoj izjavi 25. navodilo da „nositelj ne bi smio moći spriječiti *uobičajenu*”⁴¹, poštenu i pravičnu uporabu žiga u svrhu utvrđivanja proizvoda ili usluga kao nositeljevih ili upućivanja na njih”⁴².

80. Naposljetku, argument da je zakonodavac Unije htio proširiti doseg ograničenja koje je sada predviđeno člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2015/2436 ne dovodi se u pitanje u raspravi koja se odvijala tijekom donošenja pripremnih akata.

³⁸ Vidjeti nedavnu presudu od 8. lipnja 2023., VB (Obavještanje osobe osuđene u odsutnosti) (C-430/22 i C-468/22, EU:C:2023:458, t. 24.).

³⁹ Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (COM(2013) 162 *final*) (moje isticanje)

⁴⁰ U uvodnoj izjavi 27. Direktive 2015/2436, u kojoj se pojašnjava normativni sadržaj njezina članka 14. stavka 1. točke (c), navodi se da „[i]sključiva prava koja proizlaze iz žiga [Unije] ne bi nositelju trebala davati pravo da trećim stranama zabrani uporabu znakova ili oznaka koji se rabe pošteno i stoga u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. [...] [N]ositelj ne bi smio biti ovlašten spriječiti poštenu i pravičnu uporabu žiga u svrhu utvrđivanja proizvoda ili usluga kao nositeljevih ili upućivanja na njih” (moje isticanje).

⁴¹ Ili, prema engleskoj verziji, „general [...] use”.

⁴² Moje isticanje

81. Naime, dok se u Komisijinu prvotnom prijedlogu spominjala, upotrebom izraza koji su bili gotovo identični izrazima prihvaćenim u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive 2015/2436, „uporab[a] [...] žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima”, Parlament je predložio da se uvede nekoliko dodatnih primjera zakonite uporabe⁴³, i to, među ostalim, uporaba „radi skretanja pozornosti potrošača na preprodaju izvornih proizvoda koji su prvotno bili prodani od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje” i uporaba „u svrhe parodije, umjetničkog izražavanja, kritike ili komentiranja”. Međutim, Vijeće se protivilo tom prijedlogu⁴⁴.

82. Komisija se u konačnici složila sa stajalištem Vijeća⁴⁵ i predložila da stajalište Parlamenta barem djelomično bude odraženo u uvodnoj izjavi 27. Direktive 2015/2436, u kojoj se navodi da bi „[u]porab[u] žiga od trećih strana radi skretanja pozornosti potrošača na preprodaju izvornih proizvoda koji su prvotno bili prodani od strane nositelja žiga u Uniji, ili uz njegovo odobrenje, trebalo [...] smatrati pravednom dokle god je istodobno u skladu i s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Uporabu žiga od trećih strana radi umjetničkog izražavanja trebalo bi smatrati pravednom dokle god je istodobno u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Nadalje, ova Direktiva trebala bi se primjenjivati tako da se osigura potpuno poštovanje temeljnih prava i sloboda, posebno slobode izražavanja”.

83. Kao treće, čini se da doseg članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 koji je sužen u odnosu na doseg članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436 potvrđuje analiza relevantne sudske prakse Suda.

84. U tom pogledu, sud koji je uputio zahtjev poziva se na presude Gillette Company i Gillette Group Finland⁴⁶ te Portakabin⁴⁷ i napominje da se čini da je Sud ograničio doseg ograničenja predviđenog člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 89/104 na uporabu koja je nužna za naznačivanje namjene proizvoda.

85. Naime, Sud je u tim presudama pojasnio da se slučajevi koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 moraju ograničiti samo na one koji odgovaraju cilju te odredbe. Prema mišljenju Suda, cilj je navedene odredbe omogućiti pružateljima proizvoda ili usluga, koji su komplementarni proizvodima ili uslugama koje nudi nositelj žiga, da se koriste tim žigom kako bi javnost obavijestili o funkcionalnoj vezi koja postoji između njihovih proizvoda ili usluga i onih navedenog nositelja žiga⁴⁸.

⁴³ P7_TA(2014)0119 Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), dostupna na sljedećoj internetskoj adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119>.

⁴⁴ P7_TA(2014)0119 Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014., *op. cit.*

⁴⁵ Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (COM(2015) 588 *final*)

⁴⁶ Presuda od 17. ožujka 2005. (C-228/03, EU:C:2005:177)

⁴⁷ Presuda od 8. srpnja 2010. (C-558/08, EU:C:2010:416)

⁴⁸ Vidjeti presude od 17. ožujka 2005., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, t. 33. i 34.) i od 8. srpnja 2010., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, t. 64.).

86. Nadalje, Sud se u presudi Adam Opel⁴⁹ ukratko osvrnuo na članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 89/104 navodeći da isticanje žiga u vidu logotipa proizvođača na maketama vozila nema za cilj naznačiti namjenu tih maketa igračaka. Iz toga se naprotiv može zaključiti da isticanje žiga na proizvodu treće osobe radi naznačivanja namjene tog proizvoda može biti obuhvaćeno ograničenjem koje je predviđeno tom odredbom.

87. U tom smislu, čini se da je Sud u presudi BMW⁵⁰ također smatrao da je samo uporaba kojom se naznačuje namjena proizvoda ili usluge treće osobe legitimna uporaba u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95. Sud je u toj presudi naveo da je „uporaba žiga u svrhu obavješćivanja javnosti da oglašivač popravlja i održava proizvode koji nose taj žig uporaba kojom se naznačuje namjena usluge u smislu [te odredbe]. Naime, kao i kod uporabe žiga namijenjene označivanju vozila kojima odgovara zamjenski rezervni dio, predmetna je uporaba izvršena kako bi se označili proizvodi na koje se odnosi usluga koja se pruža”⁵¹.

88. Kao četvrto, tumačenje da je članak 6. stavak 1. točka (c) Direktive 89/104 imao relativno uži doseg u odnosu na doseg članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436 u velikoj mjeri podupiru autori u doktrini.

89. Naime, uvođenje općeg referencijalnog ograničenja izmjenom članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 i članka 12. točke (c) Uredbe br. 207/2009 predložili su autori u doktrini prije donošenja Direktive 2015/2436 i Uredbe 2015/2424⁵². Kao što sam naveo u točkama 78. i 79. ovog mišljenja, zakonodavac Unije namjeravao je slijediti pristup koji zagovaraju ti autori. Usto, kad je riječ o formulacijama članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive 2015/2436 i članka 12. stavka 1. točke (c) Uredbe 2015/2424, navedeni autori tvrde da je njihov doseg širi od dosega sličnih odredbi Direktive 2008/95 i Uredbe br. 207/2009⁵³.

90. S obzirom na ta razmatranja o doslovnom tumačenju članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 i povijesti nastanka te odredbe, kao i razmatranja koja se odnose na sudsku praksu i doktrinu, predlažem da se na prethodno pitanje odgovori tako da tu odredbu treba tumačiti na način da uporaba žiga u trgovačkom prometu „u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga”, koja je sada navedena u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive 2015/2436, nije obuhvaćena tom prvom odredbom, osim ako je riječ o uporabi koja je nužna za naznačivanje namjene proizvoda ili usluge te treće osobe⁵⁴.

⁴⁹ Presuda od 25. siječnja 2007. (C-48/05, EU:C:2007:55, t. 39.)

⁵⁰ Presuda od 23. veljače 1999. (C-63/97, EU:C:1999:82)

⁵¹ Vidjeti u tom smislu presudu od 23. veljače 1999., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, t. 59.).

⁵² Vidjeti, među ostalim, Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., „The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, br. 12. – 13., 2012., str. 15.: „U studiji se predlaže opće ograničenje uporabe žigova kao oznaka ili upućivanja na proizvode ili usluge nositelja žiga” (slobodan prijevod).

⁵³ Vidjeti Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017., str. 421., t. 6.39. do 6.41., i str. 429., t. 6.62.

⁵⁴ Pojašnjavam da se moj prijedlog odgovora ne može tumačiti na način da je postupanje društva Buongiorno obuhvaćeno člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2015/2436 ako se ta direktiva primjenjivala u sporu iz glavnog postupka. Takvo razmatranje ovisi o činjeničnom utvrđenju. Usto, kad bi se tumačio na taj način, moj prijedlog odgovora ne bi bio koristan sudu koji je uputio zahtjev jer se navedena direktiva ne primjenjuje *ratione temporis* u sporu iz glavnog postupka.

VI. Zaključak

91. S obzirom na sva prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodno pitanje koje je uputio Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska) odgovori na sljedeći način:

Članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima

treba tumačiti na način da:

uporaba žiga u trgovačkom prometu „u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga”, koja je sada navedena u članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, nije obuhvaćena tom prvom odredbom, osim ako je riječ o uporabi koja je nužna za naznačivanje namjene proizvoda ili usluge te treće osobe.