

Predmet C-466/20

**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.
stavka 1. Poslovnika Suda**

Datum podnošenja:

25. rujna 2020.

Sud koji je uputio zahtjev:

Bundesgerichtshof (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

23. srpnja 2020.

Tužitelj i podnositelj revizije:

HEITEC AG

Tuženici i druge stranke u revizijskom postupku:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Predmet glavnog postupka

Žig Europske unije – Uporaba od strane trećih osoba – Gubitak isključivog prava
nositelja žiga kao posljedica trpljenja – Pitanje o tome što je nužno kako bi se
isključilo trpljenje – Rok

Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku

Tumačenje prava Unije, članak 267. UFEU-a

Prethodna pitanja

1. Može li se trpljenje u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive
2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2.
Uredbe (EZ) br. 207/2009 isključiti ne samo pravnim sredstvom

podnesenim javnom tijelu ili sudu, nego i djelovanjem bez intervencije javnog tijela ili suda?

2. U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: predstavlja li opomena kojom nositelj ranijeg znaka prije pokretanja sudskog postupka zahtijeva od nositelja kasnijeg znaka da se pod prijetnjom ugovorne kazne obveže prestati s uporabom znaka djelovanje koje isključuje trpljenje u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009?
3. Je li u slučaju podnošenja pravnog sredstva sudu za izračun petogodišnjeg razdoblja trpljenja u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 mjerodavno podnošenje pravnog sredstva sudu ili njegova dostava drugoj stranci u postupku? Je li u tom pogledu važno da je dostava pravnog sredstva drugoj stranci u postupku odgođena krivnjom nositelja ranijeg žiga nakon isteka roka od pet godina?
4. Uključuje li ograničenje prava na temelju članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009, osim zahtjevâ za prestanak, i naknadne zahtjeve u okviru prava žiga koji se odnose na, primjerice, naknadu štete, informacije i uništenje?

Navedene odredbe prava Unije

Članak 9. stavci 1. i 2. 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.) kao i članak 54. stavci 1. i 2. te članak 111. stavak 2. 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.)

Navedene nacionalne odredbe

Članak 125.b točka 2., članci 18. i 19. te članak 21. stavci 1. i 2. Markengesetza (Zakon o žigovima)

Kratak prikaz činjeničnog stanja i postupka

1. Tužitelj je nositelj verbalnog žiga Europske unije HEITEC, koji je u upotrebi od 13. srpnja 1991., a za koji je prijava za registraciju podnesena 18. ožujka 1998., te

koji je registriran 4. srpnja 2005. Tužitelj je podnio žalbu protiv poništenja tog žiga zbog neuporabe na temelju odluke Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 5. lipnja 2018. Pred Općim sudom Europske unije u tijeku je postupak povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća od 23. travnja 2019 (predmet T-520/19).

- 2 Prvonavedeni tuženik, čiji je direktor drugonavedeni tuženik, upisan je 16. travnja 2003. u trgovački registar pod tvrtkom HEITECH Promotion GmbH te se otada koristi tom tvrtkom. Nositelj je njemačkog verbalnog i figurativnog žiga HEITECH PROMOTION, za koji je prijava za registraciju podnesena 17. rujna 2002. i koji je registriran 4. veljače 2003., a koji upotrebljava najkasnije od 29. studenoga 2004., kao i verbalnog i figurativnog žiga Europske unije HEITECH, za koji je prijava za registraciju podnesena 6. veljače 2008. i koji je registriran 20. studenoga 2008., a koji upotrebljava najkasnije od 6. svibnja 2009.
- 3 Prvonavedeni tuženik je dopisom od 29. studenoga 2004. zatražio od zastupnika tužitelja da sklope sporazum o razgraničenju i povlasticama.
- 4 Tužitelj je iz dopisa Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu od 7. srpnja 2008. saznao za prijavu za registraciju žiga Europske unije prvonavedenog tuženika HEITECH. Dopisom od 22. travnja 2009. tužitelj je opomenuo prvonavedenog tuženika zbog uporabe poslovnog identifikatora i žiga HEITECH. Prvonavedeni tuženik je u svojem odgovoru od 6. svibnja 2009. ponovno predložio sklapanje sporazuma o razgraničenju i povlasticama.
- 5 Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemaljski sud u Nürnberg–Fürthu, Njemačka) je 31. prosinca 2012. faksom zaprimio tužbu od 15. prosinca 2012. Landgericht (Zemaljski sud) je 12. ožujka 2013. upozorio zastupnika tužitelja da nije uplaćen predujam za sudske troškove te da nisu podneseni izvornici tužbe.
- 6 Landgericht (Zemaljski sud) je 30. prosinca 2013. zaprimio podnesak zastupnika tužitelja od 12. prosinca 2013. koji sadržava obračunsku listu za naknadu sudskih troškova kao i novu tužbu od 4. listopada 2013. Landgericht (Zemaljski sud) je 14. siječnja 2014. upozorio tužitelja da se mora dostaviti i tužba od 15. prosinca 2012., zbog čega je zatraženo podnošenje izvornikâ za sud i tuženike. Ti su izvornici dostavljeni navedenom sudu 22. veljače 2014. Taj sud je 24. veljače 2014. upozorio tužitelja da zahtjevi navedeni u izvornicima tužbe, koji su zaprimljeni 22. veljače 2014., nisu u skladu sa zahtjevima iz tužbe podnesene faksom 31. prosinca 2012. Tužitelj je dopisom zaprimljenim 21. svibnja 2014. ponovno dostavio izvornike. Navedeni sud već je 16. svibnja 2014. pokrenuo pisani prethodni postupak te je naložio da se dostave preslike tužbe u obliku faksa od 15. prosinca 2012. napravljene na tom sudu, što je učinjeno 23. svibnja 2014.
- 7 Tužitelj od navedenog suda traži da prvonavedenom tuženiku naloži da prestane s označavanjem svoje poslovne jedinice oznakom HEITECH Promotion GmbH (prvi zahtjev), obilježavanjem proizvodâ, ponude proizvodâ i usluga znakom HEITECH PROMOTION i/ili HEITECH, uporabom tih znakova na poslovnim

dokumentima, internetskim stranicama ili u reklamiranju (drugi zahtjev) i uporabom ili prijenosom internetske domene heitech-promotion.de (treći zahtjev) te da pristane na brisanje svoje tvrtke u trgovačkom registru (četvrti zahtjev). Osim toga, tužitelj je od dvaju tuženika zatražio informacije, naknadu štete, uništenje i plaćanje troškova opomene u iznosu od 2667,60 eura, uvećanom za kamate (četvrti, peti, šesti i osmi zahtjev).

- 8 Landgericht (Zemaljski sud) je tužitelju u odnosu na prvonavedenog tuženika priznao pravo na plaćanje troškova opomene u iznosu od 1353,80 eura, uvećanom za kamate, te je odbio tužbu u preostalom dijelu. Tužiteljeva žalba nije prihvaćena. Svojom revizijom, čije odbijanje traže tuženici, tužitelj i dalje ostaje pri svojim tužbenim zahtjevima.

Kratak prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku

- 9 Što se tiče prava Unije, uspjeh revizije ovisi o tome je li tužitelj u skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. Zakona o žigovima kao i člankom 54. stavcima 1. i 2. te člankom 111. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 izgubio prava na koja se poziva i koje sud koji je uputio zahtjev smatra postojećima, a koja se odnose na povredu njegova žiga Europske unije (članak 9. stavak 1. druga rečenica točka (b) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 125.b točkom 2. te člancima 18. i 19. Zakona o žigovima). U tom se pogledu postavljaju pitanja u vezi s tumačenjem članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.
- 10 Člankom 54. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 propisuje se da nositelj žiga Europske unije koji je u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno trpio uporabu kasnijeg žiga Europske unije u Uniji više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašavanje kasnijeg žiga ništavnim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga u odnosu na proizvode ili usluge za koje se rabi taj kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga Europske unije podnesena u zloj vjeri.
- 11 Osim toga, uporaba kasnijeg znaka u smislu članka 21. stavaka 1. i 2. Zakona o žigovima kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva uporabu u okviru njegova opsega zaštite jer se prema tim odredbama prava mogu izgubiti isključivo u okviru opsega zaštite ranijeg znaka, ali ne i u pogledu radnji izvan njega. Žig se u obliku u kojem je registriran mora dakle rabiti za označavanje proizvoda i usluga obuhvaćenih njegovom zaštitom.
- 12 Prvonavedeni tuženik je u skladu s utvrđenjima žalbenog suda u svakom slučaju rabio svoje žigove od 6. svibnja 2009. u okviru njihova opsega zaštite na način koji je u skladu s pravima na koja se poziva.
- 13 Tužitelj je također imao znanje, nužno za gubitak prava, o tome da prvonavedeni tuženik upotrebljava navedene znakove. Naime, tužitelj je za to saznao iz dopisa

prvonavedenog tuženika od 6. svibnja 2009. Zla vjera prvonavedenog tuženika nije dokazana.

- 14 Što se tiče pojedinih prethodnih pitanja, sud koji je uputio zahtjev navodi:
- 15 Prvo prethodno pitanje: u pogledu trpljenja u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 upitno je može li se trpljenje u skladu s tim odredbama isključiti ne samo pravnim sredstvom podnesenim javnom tijelu ili sudu, nego i djelovanjem bez intervencije javnog tijela ili suda.
- 16 Pojam trpljenja u smislu članka 9. stavka 1. Direktive 89/104, koji nije definiran u kodificiranom pravu Unije, predstavlja prema sudskoj praksi Suda koja se odnosi na Direktivu 89/104 autonoman pojam prava Unije koji se mora ujednačeno tumačiti. Sud je dodao da glagol „trpjeti” ima više značenja u svakodnevnom jeziku, među kojima su „dopustiti” ili „ne sprečavati”, te se stoga razlikuje od „odobrenja” iz članka 7. stavka 1. Direktive 89/104, koje treba biti izraženo na način koji nedvojbeno odražava želju za odricanjem od prava. Osoba koja trpi djeluje pasivno odričući se poduzimanja dostupnih mjera kako bi okončala stanje o kojem ima saznanja i koje nije nužno željeno. Pojam „trpljenja” podrazumijeva da osoba koja trpi ostaje neaktivna u odnosu na stanje kojem bi se mogla protiviti. Pojam trpljenja u smislu članka 9. stavka 1. Direktive 89/104 stoga valja tumačiti na način da se ne može smatrati da je nositelj ranijeg žiga trpio dugotrajnu, stalnu i poštenu uporabu žiga koji je istovjetan njegovu žigu od strane treće osobe ako je već dulje znao za tu uporabu, ali joj se nije mogao protiviti (vidjeti presudu od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, t. 37. i 42. do 49).
- 17 Sud koji je uputio zahtjev ističe u tom pogledu eventualnu nepreciznost u njemačkoj verziji te presude (t. 49.). Naime, u njoj se navodi da svako izvansudsko ili sudsko pravno sredstvo koje nositelj ranijeg žiga podnese tijekom razdoblja predviđenog člankom 9. stavkom 1. Direktive 89/104/EZ ima za učinak prekid gubitka prava kao posljedice trpljenja. S gledišta njemačkog jezika, izvansudska pravna sredstva također uključuju djelovanje bez intervencije javnog tijela ili suda. Međutim, u verziji jezika postupka (engleski) navodi se:

„[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”
- 18 Stoga se postavlja pitanje mogu li mjere koje su u suprotnosti s trpljenjem uključivati ne samo svako pravno sredstvo podneseno javnom tijelu ili sudu („administrative action or court action”), nego i djelovanje bez intervencije suda ili javnog tijela.
- 19 Drugo prethodno pitanje: u slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje valja razjasniti predstavlja li opomena kojom nositelj ranijeg znaka prije pokretanja sudskog postupka zahtijeva od nositelja kasnijeg znaka da se pod

prijetnjom ugovorne kazne obveže prestati s uporabom znaka djelovanje koje isključuje trpljenje u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

- 20 Treće prethodno pitanje: valja razjasniti je li u slučaju podnošenja pravnog sredstva sudu za izračun razdoblja trpljenja u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 mjerodavno podnošenje pravnog sredstva sudu ili njegova dostava drugoj stranci u postupku te je li u tom pogledu važno da je dostava pravnog sredstva drugoj stranci u postupku odgođena krivnjom nositelja ranijeg žiga nakon isteka roka od pet godina.
- 21 Sud je presudio da svako izvansudsko ili sudsko pravno sredstvo koje nositelj ranijeg žiga podnese tijekom razdoblja predviđenog člankom 9. stavkom 1. Direktive 89/104 ima za učinak prekid gubitka prava kao posljedice trpljenja (presuda od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, t. 49.). Stoga se postavlja pitanje odnosi li se podnošenje pravnog sredstva na njegovu dostavu sudu ili drugoj stranci u postupku te je li u tom pogledu važno da je odgađanje dostave zbog krivnje nositelja ranijeg žiga dovelo do toga da je dostava drugoj stranci u postupku izvršena tek nakon isteka roka od pet godina.
- 22 Sud koji je uputio zahtjev smatra da se nositelj prava nakon neuspješne opomene prije sudskog postupka može suprotstaviti trpljenju isključivo ako ozbiljno ostvaruje pravo sudskim putem te ako nakon odbijanja tužbe također podnese žalbu kako bi izbjegao trpljenje. Nositelj prava inače bi opomenama upućenima svakih pet godina mogao izbjeći gubitak svojih prava. Zbog toga u predmetnom slučaju obavijesti tužitelja nakon opomene koje je uputio tuženicima, da ostaje pri ostvarenju svojih prava i da je podnio tužbu, ne mogu isključiti trpljenje.
- 23 Osim toga, sud koji je uputio zahtjev smatra da u predmetnom slučaju, u kojem je, iako je nositelj prava sudu podnio tužbu još uvijek u roku od pet godina nakon opomene, dostava zbog kašnjenja koje je skrivio nositelj prava izvršena tek nakon isteka roka od pet godina, valja zaključiti da postoji trpljenje u smislu članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.
- 24 Četvrto prethodno pitanje: valja razjasniti na koja se nositeljeva prava primjenjuje gubitak prava iz članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2008/95/EZ kao i članka 54. stavaka 1. i 2. te članka 111. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.
- 25 U skladu s tekstem članka 9. stavka 1. Direktive 2008/95 te članka 54. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 207/2009, nositelj ranijeg znaka ne može u slučaju gubitka prava zahtijevati poništenje kasnijeg žiga ili se „usprotiviti njegovoj uporabi”. To se ponajprije odnosi na zahtjeve za prestanak. Međutim, u njemačkoj pravnoj teoriji općenito se smatra da gubitak prava uključuje i naknadne zahtjeve u okviru prava žiga koji se odnose na, primjerice, naknadu štete, informacije i uništenje. Sud koji je uputio zahtjev smatra da na to pitanje valja odgovoriti potvrdno.