

**Predmet C-607/19**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

12. kolovoza 2019.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Bundesgerichtshof (Njemačka)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

6. lipnja 2019.

**Podnositelj zahtjeva ili drugi naziv:**

Husqvarna AB

**Tuženik:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF (SAVEZNI VRHOVNI SUD)**

**RJEŠENJE**

I ZR 212/17

[omissis]

6. lipnja 2019.

[omissis]

u sporu

Husqvarna AB [omissis], Huskvarna, Švedska,

tužitelj, protutuženik i podnositelj revizije,

[omissis]

protiv

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [OMISSIS], Neckarsulm,  
tuženika, protutužitelja i druge stranke u revizijskom postupku,

[omissis] [orig. str. 2.]

I. građansko vijeće Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud, Njemačka)  
[omissis]

**odlučilo je:**

- I. Postupak se prekida.
- II. Sudu Europske unije se radi tumačenja članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.) upućuju sljedeća prethodna pitanja:
  1. Je li u slučaju protutužbe za opoziv žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja neuporabe od pet godina pravilima Uredbe o žigu Zajednice i Uredbe o žigu Unije obuhvaćeno utvrđenje datuma mjerodavnog za izračun razdoblja neuporabe u okviru primjene članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije?
  2. Ako odgovor na prvo prethodno pitanje bude potvrđan: treba li pri izračunu razdoblja neuporabe u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Zajednice i člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Unije u slučaju protutužbe za opoziv [orig. str. 3.] žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja od pet godina neuporabe uzeti u obzir datum podnošenja protutužbe ili datum posljednje rasprave u žalbenom postupku?

#### Obrazloženje

- 1 I. Tužitelj proizvodi opremu za održavanje vrtova i krajobraza. Stekao je 2006. društvo Gardena Deutschland GmbH. To je društvo od 1968. distributer sustava za zalijevanje vrta „Original Gardena System”, koji uključuje štrcaljku za navodnjavanje i spojnicu s priključkom za brzo spajanje štrcaljke za navodnjavanje s vrtnim cijevom.
- 2 Tužitelj je nositelj trodimenzionalnog žiga EU-a br. 456244 u narančasto-crvenoj, sivoj i svjetlosivoj boji, koji je prijavljen 31. siječnja 1997., a registriran 26. siječnja 2000. za proizvod „štrcaljka za navodnjavanje” (sporni žig). Grafički prikaz tog žiga prikazuje štrcaljku za navodnjavanje koja se sastoji od tri dijela, odnosno spojnog priključka, hvatišta i vrha. Hvatište je sivo, stožasto i fino

nazupčane površine. Vrh je uži i dulji od hvatišta. Također je stožastog oblika koji se sužava prema naprijed, s blagim eliptičnim udubljenjima te tamnonarančaste boje. [orig. str. 4.]

- 3 U registru je sporni žig grafički prikazan kako slijedi:



- 4 Štrcaljka za navodnjavanje s brojem artikla 941, koju je tužitelj distribuirao u svakom slučaju do svibnja 2012., odgovara spornom žigu.
- 5 Tuženik je društvo koncerna Lidl, koje je odgovorno za internetsku ponudu diskontnog lanca i poslovanje internetske trgovine. Tuženik je od početka srpnja 2014. barem do siječnja 2015. u svojoj internetskoj trgovini nudio set spiralnog crijeva koji se sastojao od spiralnog crijeva, štrcaljke za navodnjavanje i spojne čahure za brzo spajanje crijeva.
- 6 Tužitelj je smatrao da ta ponuda predstavlja povredu njegova žiga EU-a te je od tuženika zatražio prestanak te povrede, utvrđenje tuženikove obveze naknade štete i naknadu troškova upućivanja opomene. Tuženik je protutužbom zatražio poništenje žiga EU-a zbog njegova opoziva. Landgericht (zemaljski sud, Njemačka) prihvatio je tužbu, a odbio protutužbu. Povodom žalbe tuženika žalbeni sud odbio je tužbu te povodom protutužbe proglasio žig EU-a br. 456244 opozvanim od 31. svibnja 2017. [orig. str. 5.]

- 7 Sudsko vijeće odobrilo je reviziju u dijelu koji se odnosi na protutužbu, prihvaćenu na štetu tužitelja. Tužitelj svojom revizijom traži da se potvrdi presuda zemaljskog suda u dijelu u kojem je njome odbijena protutužba.
- 8 II. Odluka u predmetnom sporu ovisi o pojašnjenju područja primjene Uredbe (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice (u daljnjem tekstu: Uredba o žigu Zajednice) i Uredbe (EU) [omissis] 2017/1001 o žigu Europske unije (u daljnjem tekstu: Uredba o žigu Unije) te o tumačenju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije. Prije odluke o pravnom lijeku stoga valja prekinuti postupak i u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom (b) i člankom 267. stavkom 3. UFEU-a uputiti Sudu Europske unije prethodna pitanja.
- 9 1. Žalbeni sud smatrao je da je protutužba osnovana te je u tom pogledu naveo:
- 10 Sporni žig valja proglasiti opozvanim s učinkom od 31. svibnja 2017. Za izračun neprekinutog razdoblja neuporabe nije mjerodavno podnošenje protutužbe u rujnu 2015., nego datum zaključenja posljednje rasprave 24. listopada 2017. Tužitelj nije stvarno rabio svoj žig u neprekinutom razdoblju od pet godina jer se štrcaljka za navodnjavanje s brojem artikla 941 distribuirala tek do svibnja 2012.
- 11 2. U ovom sporu postavlja se ponajprije pitanje odnose li se pravila Uredbe o žigu Zajednice i Uredbe o žigu Unije na utvrđenje datuma mjerodavnog za izračun razdoblja od pet godina u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije (prvo prethodno pitanje). U slučaju potvrdnog odgovora postavlja se pitanje o mjerodavnom datumu (drugo prethodno pitanje). **[orig. str. 6.]**
- 12 a) Potrebno je ponajprije pojasniti odnose li se u slučaju protutužbe za opoziv žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja neuporabe od pet godina pravila Uredbe o žigu Zajednice i Uredbe o žigu Unije na datum mjerodavan za izračun razdoblja neuporabe u okviru primjene članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije? Potrebno je razmotriti obje uredbe jer se u potencijalno mjerodavnom trenutku podnošenja protutužbe u rujnu 2015. prvo primjenjivala Uredba o žigu Zajednice, međutim na njezino je mjesto u vrijeme zaključenja rasprave pred žalbenim sudom, 24. listopada 2017., bila stupila Uredba o žigu Unije. Ovo sudsko vijeće smatra da se navedene uredbe ne odnose na to vrijeme.
- 13 aa) Učinci žigova EU-a uređuju se u skladu s prvom rečenicom članka 14. stavka 1. Uredbe o žigu Zajednice i prvom rečenicom članka 17. stavka 1. Uredbe o žigu Unije isključivo odredbama tih uredbi. U svakom drugom smislu, povreda žiga EU-a uređuje se u skladu s drugom rečenicom članka 14. stavka 1. Uredbe o žigu Zajednice i drugom rečenicom članka 17. stavka 1. Uredbe o žigu Unije odredbama poglavlja X tih uredbi. Prema tome su sudovi za žig EU-a dužni primjenjivati odredbe tih uredbi (članak 101. stavak 1. Uredbe o žigu Zajednice, članak 129. stavak 1. Uredbe o žigu Unije). U skladu s člankom 101. stavkom 2.

Uredbe o žigu Zajednice, u verziji koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja protutužbe u rujnu 2015., u svim pitanjima koja nisu obuhvaćena Uredbom o žigu Zajednice, sud za žig Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući svoje međunarodno privatno pravo. U skladu s člankom 129. stavkom 2. Uredbe o žigu Unije, u svim pitanjima žiga koja nisu obuhvaćena tom uredbom, mjerodavan sud za žigove EU-a primjenjuje primjenjivo nacionalno pravo. Obje prethodno navedene odredbe odnose se na materijalno pravo žiga koje nije uređeno tim uredbama [*omissis*]. [**orig. str. 7.**]

- 14 Što se tiče postupnog prava, člankom 14. stavkom 3. u vezi s člankom 101. stavkom 3. Uredbe o žigu Zajednice i člankom 17. stavkom 3. u vezi s člankom 129. stavkom 3. Uredbe o žigu Unije propisuje se da, ako nije drukčije određeno tim uredbama, sud za žig EU-a primjenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište (vidjeti presudu Suda od 22. lipnja 2016. – C-280/15, [*omissis*] t. 28. i sljedeće točke – Nikolajeva/Multi Protect).
- 15 bb) Te uredbe ne sadržavaju izričito pravilo o datumu koji je u slučaju protutužbe za opoziv mjerodavan za izračun razdoblja neuporabe u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije. U skladu s tim odredbama, prava nositelja žiga proglašavaju se opozvanima na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.
- 16 (1) Prvim dijelovima rečenica članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije nije uređen izračun „neprekinutog petogodišnjeg razdoblja neuporabe od pet godina”, koje je mjerodavno za opoziv. U skladu s drugim dijelovima rečenica tih odredbi, isključuje se zahtijevanje opoziva kad stvarna uporaba žiga započne ili se nastavi tijekom vremenskog razmaka između isteka petogodišnjeg razdoblja, navedenog u prvim dijelovima rečenica tih odredbi, i podnošenja zahtjeva ili protutužbe. Stoga se u oba dijela rečenica razlikuju petogodišnje razdoblje, koje je mjerodavno za opoziv, i naknadno podnošenje protutužbe, tako da može postojati razdoblje između kraja petogodišnjeg razdoblja i podnošenja protutužbe u kojem se upotrebljava žig. Iz toga se ne može zaključiti da je podnošenje protutužbe (također) relevantno za određivanje petogodišnjeg razdoblja, koje je mjerodavno u skladu s prvim dijelovima rečenica tih odredbi. [**orig. str. 8.**]
- 17 (2) Navođenje vremena pokretanja postupka povodom tužbe zbog povrede kao mjerodavnog u članku 99. stavku 3. Uredbe o žigu Zajednice i članku 127. stavku 3. Uredbe o žigu Unije izričito se odnosi isključivo na prigovor u odnosu na opoziv žiga EU-a koji je podnesen drukčije nego protutužbom u postupcima povodom tužbe iz članka 96. točaka (a) i (c) Uredbe o žigu Zajednice te članka 124. točaka (a) i (c) Uredbe o žigu Unije. Članak 100. Uredbe o žigu Zajednice i članak 128. Uredbe o žigu Unije, kojima se uređuje protutužba, ne sadržavaju takvo pravilo. U skladu s tim se prema članku 17. stavku 2. Direktive (EU)

2015/2436 o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima u slučaju neuporabe kao načinu obrane u postupcima zbog povrede za izračun petogodišnjeg razdoblja uzima u obzir datum podnošenja tužbe. U toj se direktivi ne navodi mjerodavan datum u slučaju protutužbe za poništenje.

- 18 (3) Izričite odredbe o kraju petogodišnjeg razdoblja sadržavaju članak 47. stavak 2. Uredbe o žigu Zajednice i članak 47. stavak 2. Uredbe o žigu Unije u pogledu postupka povodom prigovora na prijavu žiga EU-a na temelju ranijeg žiga EU-a te članak 57. stavak 2. Uredbe o žigu Zajednice i članak 64. stavak 2. Uredbe o žigu Unije u pogledu postupka za opoziv ili za proglašavanje žiga ništavim pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). U tim se odredbama, koje se primjenjuju na upravni postupak pred Uredom, također ne navodi mjerodavan datum za izračun u slučaju protutužbe za opoziv u sudskom postupku.
- 19 cc) Ovo sudsko vijeće smatra da se te uredbe ne primjenjuju na određivanje datuma koji je u slučaju protutužbe za opoziv mjerodavan za izračun razdoblja neuporabe u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije jer je riječ o postupovnom pitanju koje njima nije uređeno. **[orig. str. 9.]**
- 20 (1) Uvodna izjava 9. Direktive 2008/95/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima upućuje na to da se radi o postupovnom pitanju u skladu sa žigovnim pravom usklađenim na razini Unije. U skladu s njom, odluka o primjenjivim pravilima postupka prepušta se u slučaju opoziva ili proglašenja žiga ništavim državama članicama. Činjenica da se Direktivom (EU) 2015/2436 to više izričito ne uređuje moglo bi biti povezano s uvođenjem postupka za opoziv pred središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država članica, koje je propisano njezinim člankom 45., ali to nije u suprotnosti s postupovnom kvalifikacijom računanja roka u pogledu sudskih postupaka za opoziv [*omissis*].
- 21 (2) Prema njemačkom građanskom procesnom pravu sud mora temeljiti svoju odluku na onome što je izneseno do zaključenja posljednje rasprave [*omissis*]. Njemačkim se žigovnim pravom u slučaju prigovora u pogledu opoziva u postupku povodom tužbe u prvoj rečenici članka 25. stavka 2. Markensetza (Zakon o žigovima) određuje da se pri izračunu razdoblja uporabe od pet godina uzima u obzir podnošenje tužbe. Međutim, ako razdoblje neuporabe od pet godina završava tek nakon što je podnesena tužba, u skladu s drugom rečenicom članka 25. stavka 2. Zakona o žigovima uzima se u obzir zaključenje usmene rasprave [*omissis*]. Odredbom druge rečenice članka 55. stavka 3. Zakona o žigovima žiga propisuje se da se u slučaju tužbe nositelja ranije registriranog žiga povodom prigovora tuženika u pogledu neuporabe uzima u obzir petogodišnje razdoblje od zaključenja rasprave.
- 22 S obzirom na to da je pred sudom nadležnim za reviziju isključeno izvođenje dokaza o uporabi žiga na način da se očuvaju prava koja iz njega proizlaze, u

pogledu opoziva žiga relevantna je prema ustaljenoj sudskoj praksi ovog sudskeg vijeća posljednja rasprava pred **[orig. str. 10.]** žalbenim sudom [*omissis*].

- 23 Iz tog načela „pomičnog razdoblja uporabe” može proizaći, kao što je to slučaj u ovom predmetu, opoziv žiga koji se rabio tako da se očuvaju prava koja iz njega proizlaze tijekom posljednjih pet godina prije podnošenja tužbe, ali ne i tijekom posljednjih pet godina prije datuma posljednje rasprave pred žalbenim sudom.
- 24 b) Ako odgovor na prvo prethodno pitanje bude potvrđan postavlja se u okviru tumačenja članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije dodatno pitanje koje zahtijeva pojašnjenje, i to treba li pri izračunu razdoblja neuporabe u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Zajednice i člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Unije u slučaju protutužbe za opoziv žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja od pet godina neuporabe uzeti u obzir datum podnošenja protutužbe ili datum posljednje rasprave u žalbenom postupku. Ovo sudsko vijeće smatra da bi trebao biti mjerodavan datum posljednje rasprave u žalbenom postupku.
- 25 aa) Prethodno pitanje važno je za rješenje spora u glavnom postupku. Revizija se može prihvatiti ako se za izračun razdoblja neuporabe uzima u obzir podnošenje protutužbe u rujnu 2015. U tom slučaju ne postoji neuporaba tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina s obzirom na uporabu spornog žiga distribucijom štrcaljki za navodnjavanje s brojem artikla 941 do svibnja 2012., tako da bi protutužba bila neosnovana. Naprotiv, **[orig. str. 11.]** revizija se ne može prihvatiti ako se u pogledu izračuna neprekinutog razdoblja neuporabe od pet godina uzima u obzir datum posljednje rasprave pred sudom nadležnim za utvrđivanje činjenica. Stajalište žalbenog suda da je dokazana uporaba spornog žiga na način da se očuvaju prava koja iz njega proizlaze tek do svibnja 2012. u skladu je s ispitivanjem provedenim revizijskom postupku. Uzimajući u obzir posljednju uporabu spornog žiga na način da se očuvaju prava koja proizlaze iz njega u svibnju 2012., žalbeni sud ga je pravilno proglasio opozvanim od 31. svibnja 2017. s obzirom na to da je posljednja rasprava bila održana 24. listopada 2017.
- 26 bb) Datum mjerodavan za opoziv zbog petogodišnje neuporabe u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Unije i člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Zajednice nije ni jasan niti je pojašnjen sudskom praksom Suda Europske unije. Konkretno, iz presude Suda Europske unije od 19. travnja 2018. (C-148/17, [*omissis*] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf) ne proizlazi pojašnjenje prethodnog pitanja. U skladu s njom, članak 14. Direktive 2008/95 u vezi s člankom 34. stavkom 2. Uredbe o žigu Zajednice treba tumačiti na način da mu se protivi tumačenje nacionalnog zakonodavstva prema kojem se žig, čiji se senioritet zahtijeva za žig Europske unije, može naknadno proglasiti ništavim ili opozvati samo ako su uvjeti za to proglašavanje ništavim ili opoziv ispunjeni ne samo na datum odricanja od tog ranijeg nacionalnog žiga ili na datum njegova isteka, nego i na datum donošenja sudske odluke u vezi s tim (presuda Suda,

[*omissis*] t. 32. – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Iz toga ne proizlaze zaključci u pogledu odgovora na prethodno pitanje. U ovom slučaju nije riječ o ispitivanju jesu li uvjeti bili ispunjeni na datum odricanja od nacionalnog žiga ili datum njegova isteka (vidjeti presudu Suda, [*omissis*] t. 26. – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Umjesto toga, valja ispitati je li opozvan žig koji se još uvijek nalazi u registru. [**orig. str. 12.**]

- 27 cc) Uzimanje u obzir datuma zaključenja rasprave u žalbenom postupku više je u skladu s ciljem navedenim u uvodnoj izjavi 24. Uredbe o žigu Unije, da je odobravanje zaštite žigova opravdano isključivo u slučaju stvarne uporabe, od uzimanja u obzir datuma podnošenja protutužbe. Potonje može dovesti do uspjeha tužbe zbog povrede i odbijanja protutužbe za opoziv iako bi se sporni žig mogao poništiti u trenutku donošenja odluke. Uzimanje u obzir datuma posljednje rasprave u skladu je i s procesnom ekonomijom jer se protutužitelj ne upućuje na podnošenje nove protutužbe ili zahtjeva za poništenje, pod uvjetom da je tijekom spora dovršeno razdoblje neuporabe od pet godina. Uzimanjem u obzir datuma posljednje rasprave bitno se ne utječe na ujednačenost zaštite žigova Unije.

[*omissis*]