

Predmet C-112/21

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

25. veljače 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

19. veljače 2021.

Tužitelj:

X BV

Tuženik:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Vrhovni sud Nizozemske)

GRADANSKO VIJEĆE

[*omissis*]

Datum 19. veljače 2021.

PRESUDA

U predmetu

X [tužitelj] B.V.,

sa sjedištem u [mjesto sjedišta društva],

žalitelj u kasacijskom postupku [*omissis*], u daljnjem tekstu: [tužitelj],

[omissis]

protiv

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, sa sjedištem u Almeri (Nizozemska),

2. Y [tuženik pod 2.],

s boravištem u [mjesto boravka],

3. Z [tuženik pod 3.],

s boravištem u [mjesto boravka],

druge stranke u kasacijskom postupku [omissis], u daljnjem tekstu zajedno: CCC i dr.,

[omissis]

1. Tijek postupka

[omissis] [navodi o postupku]

2 Polazna osnova i činjenično stanje

2.1

U okviru kasacijskog postupka može se poći od sljedećeg:

(i) Braća [osoba 2] (u daljnjem tekstu: [osoba 2]) i [osoba 3] (u daljnjem tekstu: [osoba 3]) bili su od 1968. do 1977. članovi javnog trgovačkog društva sa sjedištem u Amersfoortu (Nizozemska) [**orig. str. 2.**] koje je upravljalo poduzećem za autobusni prijevoz putnika pod nazivom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” (u daljnjem tekstu: Amersfoort’s Bloei 1968).

(ii) Društvo Amersfoort’s Bloei 1968 poslovalo je u razdoblju od 1969. ili 1970. do 1977. na području prijevoza putnika autobusima na kojima je bilo istaknuto „[B]”. [Osoba 1] bio je otac [osobe 2] i [osobe 3] koji se od 1935. do svoje smrti 1971. bavio povremenim autobusnim prijevozom putnika.

(iii) Godine 1975. [osoba 2] osnovala je društvo s ograničenom odgovornošću [tužitelj]. [Tužitelj] ima sjedište u [mjesto sjedišta društva] i upravlja poduzećem za autobusni prijevoz putnika. Od 1975. ili 1978. [tužitelj] koristi trgovački naziv „[A]” i/ili „[Tužitelj]”.

(iv) Godine 1977. [osoba 2] istupila je iz društva Amersfoort’s Bloei 1968, pri čemu je [osoba 3] nastavila voditi poduzeće u obliku društva s ograničenom

odgovornošću sa sjedištem u Amersfoortu (Nizozemska) pod nazivom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.” (u daljnjem tekstu: Amersfoort's Bloei B.V. 1977) sa svojom suprugom kao suvlasnicom društva.

(v) Godine 1991. [osoba 3] sa svojom je suprugom iz poreznih razloga osnovala javno trgovačko društvo „V.O.F. Amersfoort's Bloei” (u daljnjem tekstu: Amersfoort's Bloei 1991) sa sjedištem u Amersfoortu (Nizozemska). Društva Amersfoort's Bloei B.V. 1977 i Amersfoort's Bloei 1991 postojala su istodobno.

(vi) Međugradski autobusi koje su koristila društva Amersfoort's Bloei B.V. 1977 i Amersfoort's Bloei 1991 nosili su od 1977. do 1997. nazive čiji je sastavni dio bilo ime „[Osoba 3]”.

(vii) Godine 1995., nakon smrti [osobe 3], dvojica sinova [osobe 3] nastavila su s poslovanjem društva Amersfoort's Bloei 1991 pod nazivom „V.O.F. Classic Coach Company” (u daljnjem tekstu: CCC). Sjedište društva CCC prvo je bilo u Amersfoortu (Nizozemska), od 1996. u Diemenu (Nizozemska) i od 2006. isto u Almeri (Nizozemska).

(viii) Društvo CCC u svakom je slučaju od 2001. u okviru prijevoza putnika rabilo naziv „[C]”. Posljednjih nekoliko godina na stražnjoj strani međugradskih autobusa društva CCC istaknut je naziv „[D] [Osoba 3]”.

(ix) [Tužitelj] je nositelj verbalnog žiga Beneluksa [Tužitelj] za koji je 15. siječnja 2008. podnesena prijava, te je on pod brojem [006], među ostalim, registriran za usluge razreda 39. uključujući usluge poduzeća za međugradski autobusni prijevoz putnika.

2.2

U tom postupku [tužitelj], među ostalim, zahtijeva od CCC i dr. da prestanu sa svakom povredom njegova verbalnog žiga Beneluksa [Tužitelj] i trgovačkih naziva [A] i [Tužitelj] te da se i ubuduće suzdržavaju od te povrede.

[Tužitelj] je svoju tužbu obrazložio time da su CCC i dr. povrijedili njegova prava žiga iz članka 2.20 stavka 1. točaka (b) i (d) (ranija verzija) (sada: članak 2.20 stavak 2. točke (b) i (d) Beneluške konvencije o intelektualnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: Beneluška konvencija) i njegova prava na trgovački naziv iz članka 5. Handelsnaamweta (Zakon o trgovačkom nazivu, u daljnjem tekstu ZTN) uporabom naziva „[Osoba 3]”.

2.3

CCC i dr. su se usprotivili istaknutoj povredi žiga pozivajući se, među ostalim, na članak 2.23 stavak 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije. Prema toj se odredbi nositelj žiga ne može protiviti uporabi sličnog znaka u trgovačkom prometu, ako je, i u mjeri u kojoj je, [orig. str. 3.] taj znak zaštićen ranijim pravom na

određenom lokalitetu koje je priznato prema zakonodavstvu jedne od zemalja Beneluksa.

Protiv istaknute povrede trgovačkog imena, CCC i dr. branili su se pozivajući se, među ostalim, na ograničenje prava.

2.4

Rechtbank (Sud, Nizozemska) prihvatio je [tužiteljevu] tužbu.

2.5

Hof (žalbeni sud, Nizozemska) ukinuo je presudu Rechtbanka i odbio [tužiteljevu] tužbu¹.

Hof je u tom je kontekstu, u mjeri u kojoj je to relevantno u kasacijskom postupku, naveo sljedeće:

u pogledu istaknute povrede žiga

[Tužitelj] osporavanu uporabu naziva [Osoba 3] na međugradskim autobusima društva CCC smatra (sastavnim dijelom) uporabe žiga i trgovačkog naziva. CCC i dr. smatraju da se ta uporaba treba smatrati isključivo uporabom trgovačkog naziva. Budući je to među strankama postupka nesporno, Hof je osporavanu uporabu naziva [Osoba 3] u svakom slučaju kategorizirao kao (sastavni dio) uporabe trgovačkog naziva. Na pitanje o tome postoji li i uporaba žiga, s obzirom na navode koji slijede u nastavku, nije potrebno odgovoriti. Ako su CCC i dr. naziv [Osoba 3] rabili već u trenutku podnošenja prijave žiga 15. siječnja 2008. na identičan ili sličan način, najmanje kao (prevladavajući element) trgovačkog naziva (trgovačkih naziva), [tužitelj] se prema članku 2.23 stavku 2. Beneluške konvencije toj uporabi „ranijeg prava” ne može usprotiviti. [omissis]

Hof smatra da je društvo CCC od 2006. prevozilo putnike prvo s jednim, a kasnije s dva moderna međugradska autobusa na čijim je stražnjim stranama bio istaknut naziv [Osoba 3] i ispod toga, odnosno pokraj toga, internetska stranica www.[D].nl. Takav se način uporabe naziva [Osoba 3] treba smatrati uporabom trgovačkog naziva. To rezultira time da se CCC i dr. s uspjehom mogu pozivati na članak 2.23 stavak 2. Beneluške konvencije te se ne može udovoljiti zahtjevu kojim se traži nalaganje prestanka povrede žiga. [omissis]

u pogledu istaknute povrede trgovačkog naziva

Budući da CCC i dr. navode da je [tužitelj] trgovački naziv rabio od 1978. i da društvo CCC taj naziv nije rabilo prije 1991., Hof smatra da [tužitelj], a ne društvo CCC, ima ranija prava na trgovački naziv. Zbog toga što društvo CCC koristi

¹ Gerechtshof Den Haag (Žalbeni sud u Haagu, Nizozemska), 12. veljače 2019., ECLI:NL:GHDHA:2019:1530

osporavani trgovački naziv ([D] [osoba 3]), postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu s [tužiteljev] trgovačkim nazivima ([A] i [Tužitelj]). Naime, u svim tim trgovačkim nazivima naziv [Tužitelj] je razlikovni element, pri čemu stranke postupka obavljaju identične djelatnosti, i to djelomično na istom području kao i u okviru susjednih poduzeća. [omissis]

Hof zastupa stajalište da su se CCC i dr. mogli pouzdati u to da se [tužitelj] neće usprotiviti uporabi trgovačkog naziva [D] [osoba 3] na međugradskim autobusima društva CCC. Pritom Hof uzima u obzir činjenicu da je [tužitelj] od 1977. do 1997. trpio da su društva Amersfoort's Bloei i CCC na međugradskim autobusima imali istaknute trgovačke nazive u slučaju kojih je naziv [Tužitelj] bio razlikovni element, odnosno element koji je određujući za ukupnu sliku, tako da je društvo CCC razumno moglo vjerovati da je [tužitelj] od 2007. trpio to da je društvo CCC (opet) prevozilo **[orig. str. 4.]** putnike međugradskim autobusima na kojima se nalazio trgovački naziv [Osoba 3] www.[D].nl / [D] [Osoba 3], da su društva Amersfoort's Bloei i [tužitelj] otprilike dvadeset godina surađivali i da naziv [Tužitelj] kao trgovački naziv (odnosno sastavni dio trgovačkog naziva) proizlazi iz poduzeća zajedničkog djeda dotičnih osoba. U tim okolnostima, prema načelu dobre vjere nije prihvatljivo da [tužitelj] krajem 2015. još ima mogućnost usprotiviti se toj uporabi na temelju svojih ranijih prava na trgovački naziv. Utvrđenje da su se CCC i dr. mogli pouzdati u to da se [tužitelj] neće usprotiviti uporabi naziva [Osoba 3] na njihovim međugradskim autobusima vrijedi tim više jer je [tužitelj] tijekom dugog razdoblja trpio da CCC znak [C] rabe na starim modelima autobusa, odnosno oldtajmerima, koji se koriste za prijevoz putnika. CCC i dr. navode da je tako bilo od 1991. [Tužitelj] se s tim složio, odnosno, nije osporio činjenicu da je CCC 1997. imalo dva autobusa oldtajmera, a 2006. četiri takva autobusa na kojima je najmanje od 2001. bio istaknut naziv [C] te je tužitelj za to znao. [Tužitelj] je tu uporabu stoga trpio najmanje četrnaest godina. [omissis]

Čak i ako bi se pretpostavilo da [tužitelju] od 2007. nije bilo poznato da su CCC [tužiteljev] trgovački naziv koristili na svojim autobusima i da on za to neznanje ni ne može odgovarati, preostale okolnosti tog slučaja (trpljenje uporabe trgovačkog naziva [Tužitelj] na autobusima za prijevoz putnika u razdoblju od 1977. do 1997. i na autobusima oldtajmerima od 2001., dugogodišnja suradnja među strankama i zajednički djed u svojstvu podrijetla trgovačkog naziva) dovoljne su kako bi se pretpostavilo da su CCC opravdano vjerovali u to da se [tužitelj] neće usprotiviti tomu da oni trgovački naziv [D] [Osoba 3] koriste na svojim međugradskim autobusima. [omissis]

Prethodno navedeno rezultira time da se CCC i dr. u okviru obrane protiv zahtjeva s osnove trgovačkog naziva s uspjehom mogu pozivati na ograničenje prava te se i taj dio tužbe treba odbiti. [omissis]

3 Ocjena žalbenog razloga u kasacijskom postupku

3.1

Dijelovi III. do VIII. žalbenog razloga odnose se na odluku Hofa i obrazloženje na kojem se ta odluka temelji [*omissis*], da je pozivanje CCC i dr. na ograničenje prava u smislu obrane protiv zahtjeva koji proizlaze iz [tužiteljevih] prava s osnove trgovačkog naziva uspješno.

Prigovori navedeni u tim dijelovima ne mogu pridonijeti uspjehu žalbe u kasacijskom postupku. [*omissis*] [postupovna odredba]

3.2

Dio I. usmjeren je protiv odluke Hofa da se CCC i dr. s uspjehom mogu pozivati na članak 2.23 stavak 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije.

U tom se dijelu, među ostalim, navodi da je Hof zastupao pogrešno pravno shvaćanje time što je [*omissis*] odlučio da su se CCC i dr. mogli pozivati na članak 2.23 stavak 2. (a. F.) Beneluške konvencije već kada su trgovački naziv [Osoba 3] rabili prije ili u trenutku podnošenja prijave žiga 15. siječnja 2008. U tom se dijelu I. ističe da su se CCC i dr. mogli pozivati na ograničenja iz članka 2.23 stavka 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije samo ako je njihov trgovački naziv stariji od onog [tužitelja]. Budući da je Hof [*omissis*] naveo kako su [tužiteljeva] prava na trgovački naziv ranija od onih CCC i dr., i [*omissis*] odlučio da postoji vjerojatnost [**orig. str. 5.**] dovođenja u zabludu između [tužiteljeva] trgovačkog naziva i onog CCC i dr., CCC i dr. nisu imali „ranije pravo” u smislu članka 2.23 stavka 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije.

3.3.1

Središnje pitanje koje se postavlja u dijelu I. jest pitanje kada postoji „ranije pravo” u smislu članka 2.23 stavka 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije. Ta odredba glasi:

„Isključivo pravo na žig ne obuhvaća pravo usprotiviti se uporabi sličnog znaka u trgovačkom prometu, ako i u mjeri u kojoj je ono zaštićeno ranijim pravom koje se odnosi na određeni lokalitet i priznato je prema zakonodavstvu jedne od zemalja Beneluksa.”

3.3.2

Člankom 2.23 stavkom 2. (ranija verzija) Beneluške konvencije prenosi se članak 6. stavak 2. Direktiva o žigovima 89/104/EEZ² i 2008/95/EZ³ koje su stavljene izvan snage. U potonjoj direktivi ta je odredba glasila:

² Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, SL 1989., L 40 str. 1.

„Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.”

3.3.3

Članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ zadnji je put gotovo nepromijenjenog sadržaja preuzet člankom 14. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/2436⁴. Ta je odredba prenesena sadašnjim člankom 2.23 stavkom 2. Beneluške konvencije koji je isto tako gotovo istovjetan članku 2.23 stavku 2. (ranija verzija) Beneleuške konvencije koji je relevantan u ovom postupku.

3.3.4

Predmetni postupak počeo je krajem 2015. (kada je [tužitelj] zatražio od CCC i dr. da prestanu s povredom žiga). Stoga se na taj postupak primjenjuje Direktiva 2008/95/EZ⁵.

3.3.5

Prema shvaćanju Hoge Raada postoji opravdana dvojba u pogledu odgovora na pitanje kada se može smatrati da postoji „ranije pravo” u smislu članka 6. stavka 2. ukinute Direktive 2008/95/EZ. Sud Europske unije o tome se još nije očitovao.

3.3.6

Postoji mogućnost da je za pretpostavku postojanja „ranijeg prava” u smislu te odredbe, kako to smatra Hof, dovoljno da je treća strana u trgovačkom prometu koristila pravo priznato prema zakonodavstvu dotične države članice prije podnošenja prijave žiga.

3.3.7

Isto je tako moguće da bi se moglo smatrati da „ranije pravo” postoji samo ako se prema relevantnom nacionalnom zakonodavstvu uporaba žiga od strane njegova nositelja može zabraniti na temelju tog ranijeg prava. **[orig. str. 6.]**

U tom kontekstu treba uputiti na to da je talijanska delegacija prvotno za članak 6. stavak 2. Direktive o žigovima 89/104/EEZ predložila sljedeći tekst⁶:

³ Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (kodificirana verzija) (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)

⁴ Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (preinaka) (SL 2015., L 336, str. 1.)

⁵ Vidjeti Sud, 3. ožujka 2016., C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), t. 19.

„The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*” [istaknuto samo ovdje] [„Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato, *čak i ako se ranije pravo više ne može isticati u odnosu na kasnije registrirani žig.*”]

Istaknuti dio naposljetku nije uključen u članak 6. stavak 2. Direktive o žigovima 89/104/EEZ.

Nadalje je potrebno skrenuti pozornost na činjenicu da prema članku 4. stavku 4. točki (c) Direktive o žigovima 2008/95/EZ i članku 5. stavku 4. točki (b) Direktive o žigovima (EU) 2015/2436 svaka država članica može omogućiti da žig ne bude registriran ili, ako je registriran, da ga se može proglašiti ništavim, ako i u mjeri u kojoj se uporaba žiga može zabraniti na temelju drugog ranijeg prava⁷.

3.3.8

Osim toga, moguće je i to da je za pretpostavku postojanja „ranijeg prava” treće strane bitno ima li nositelj žiga neko još ranije pravo (priznato zakonodavstvom predmetne države članice) na znaku za koji je podnesena prijava žiga i, ako da, može li uporaba navodno „ranijeg prava” te treće strane na temelju tog još ranijeg prava biti zabranjeno (vidjeti za ovaj predmet u nastavku točku 3.3.9).

3.3.9

Hof je u ovom predmetu odlučio da nositelj žiga [tužitelj] u pogledu znaka za koji je podnesena prijava žiga „[Tužitelj]” ima još ranija prava na trgovačkom nazivu nego CCC i dr. [omisses]. Međutim, prema shvaćanju Hofa, [tužiteljevo] pravo da zabrani da CCC i dr. rabe trgovački naziv [Osoba 3], navodno „ranije pravo” CCC-a i dr., ograničeno je na temelju tih ranijih prava na trgovačkom nazivu [omissis].

Prema nizozemskom se pravu može pretpostaviti da je riječ o ograničenju prava ako se nositelj prava ponašao tako da to prema načelu dobre vjere nije u skladu s

⁶ Nota 9377/86 od 15. listopada 1986., str. 12., bilješka 26.: <https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>

⁷ Vidjeti i članak 8. stavak 4. točku (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i članak 8. stavak 4. točku (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (SL 2017., L 154, str. 1.)

kasnijim isticanjem njegova prava ili s njegovom ovlašću. Puki protok vremena u tu svrhu nije dostatan. Moraju postojati posebne okolnosti koje su kod protivne strane utemeljile opravdano povjerenje u to da nositelj prava više neće isticati svoje pravo, ili okolnosti koje su za posljedicu imale nepravilno opterećenje ili narušavanje položaja protivne strane, ako bi se to pravo ili ta ovlast ipak još isticali⁸.

S obzirom na navedeno u točki 3.1, u ovom se predmetu mora smatrati da se CCC i dr. u okviru svoje obrane protiv [tužiteljeva] zahtjeva s osnove trgovačkog naziva s uspjehom mogu pozivati na ograničenje prava. To rezultira time da [tužitelj] na temelju svojeg još ranijeg prava na trgovačkom nazivu ne može zabraniti da CCC i dr. rabe trgovački naziv [Osoba 3] (navodno „ranije pravo” CCC-a i dr.).

3.3.10

Budući da je odgovor na pitanje kako treba tumačiti pojam „ranije pravo” u smislu članka 6. stavka 2. Direktive o žigovima 2008/95/EZ stavljen izvan snage u ovom predmetu bitan za ocjenu dijela I. te se na to pitanje ne može odgovoriti sa sigurnošću, Hoge Raad to pitanje upućuje Sudu Europske unije. **[orig. str. 7.]**

3.4

[omissis] [navodi o nacionalnom postupku]

4. Prikaz činjenica i polaznih osnova koje Sud Europske unije treba uzeti u obzir pri tumačenju

Hoge Raad upućuje na činjenice i polazne osnove prethodno navedene u točkama 2.1 do 2.5 i 3.3.9 koje pri odgovoru na prethodna pitanja treba uzeti u obzir.

Nadalje, kao polazna osnova služi činjenica da su [tužiteljjev] trgovački naziv „[A]” i „[Tužitelj]” te trgovački naziv [Osoba 3] CCC-a i dr. prava koja su u Nizozemskoj priznata u smislu članka 6. stavka 2. Direktive o žigovima 2008/95/EZ koja je stavljena izvan snage.

5 Prethodna pitanja

1. Je li za utvrđenje da postoji „ranije pravo” treće strane u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ koja je stavljena izvan snage

a) dovoljno da je ta treća strana koristila pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice u trgovačkom prometu prije podnošenja prijave žiga, ili je

⁸ [omissis]

b) potrebno da ta treća strana prema relevantnom nacionalnom zakonodavstvu nositelju žiga može zabraniti uporabu žiga na temelju tog ranijeg prava?

2. Je li pri odgovoru na prvo pitanje bitno i to ima li nositelj žiga na znaku koji je registriran kao žig još ranije pravo (priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice) i, ako da, je li tada bitno to može li nositelj žiga toj trećoj strani zabraniti korištenje navodno „ranijeg prava” na temelju tog još ranijeg priznatog prava?

6 Odluka

[omissis] [Hoge Raad postavlja navedena pitanja, prekid postupka]

[omissis] [potpis]

RADNI DOKUMENT