

Predmet C-365/24**Zahtjev za prethodnu odluku****Datum podnošenja:**

20. svibnja 2024.

Sud koji je uputio zahtjev:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

20. svibnja 2024.

Žalitelj:

Purefun Group AB

Druga stranka u žalbenom postupku:

Doggy AB

[omissis]

Druga stranka u žalbenom postupku

Doggy AB, [omissis]

PREDMET

Povreda žiga itd.; trenutačno je podnesen zahtjev za prethodnu odluku Sudu Europske unije

POBIJANA ODLUKA

Presuda Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska) od 16. prosinca 2022. [omissis] Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska) [donosi] sljedeću

ODLUKU (koju će se dostaviti 20. svibnja 2024.)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) nalaže da se predmet uputi Sudu Europske unije radi donošenja prethodne odluke na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju

Europske unije i da se tom sudu uputi zahtjev za prethodnu odluku u skladu s Prilogom A ovom zapisniku.

2. Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) nalaže da se postupak prekine dok Sud Europske unije ne donese odluku.

Protiv ove odluke nije moguće podnijeti žalbu.

[omissis]

Predmet glavnog postupka i relevantne činjenice

- 1 Stranke u postupku su Doggy AB (u daljnjem tekstu: društvo Doggy) i Purefun Group AB (u daljnjem tekstu: društvo Purefun).
- 2 Društvo Doggy proizvodi hranu za pse i mačke, a cilj je tog društva, u skladu s opisom njegova poslovanja, među ostalim, proizvoditi prehrambene proizvode i druge proizvode za životinje, trgovati njima i obavljati djelatnosti koje su u skladu s tim ciljem. Prehrambeni proizvodi prodaju se u trgovinama i na internetskim stranicama maloprodavatelja.
- 3 Društvo Purefun maloprodavatelj je proizvoda za vlasnike pasa, uključujući hranu i poslastice za pse. Prodaja se odvija preko internetske stranice tog društva na domeni doggie.se.

Postupak pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje)

- 4 Društvo Doggy podnijelo je u studenom 2021. Patent- och marknadsdomstolenu (Sud za patente i tržišno natjecanje) tužbu protiv društva Purefun. Društvo Doggy u tom je predmetu tvrdilo, u dijelu u kojem je to relevantno, da bi sud društvu Purefun trebao zabraniti, uz mogućnost izricanja novčane kazne, uporabu znaka DOGGIE u trgovačkom prometu prilikom prodaje hrane za životinje i drugih proizvoda i dodataka za životinje te mu naložiti da društvu Doggy plati naknadu u iznosu od 150 000 švedskih kruna (SEK), uvećanu za određeni iznos kamata.
- 5 Društvo Doggy je kao razloge svoje tužbe, u dijelu u kojem je to relevantno, u biti navelo sljedeće. Društvo Doggy nositelj je, među ostalim, verbalnog žiga DOGGY koji je na nacionalnoj razini registriran u razredu 31 u pogledu hrane za životinje, kao i trgovačkog naziva Doggy AB. Društvo Purefun obavlja svoje djelatnosti preko domene doggie.se. Društvo Purefun stavlja na tržište i prodaje različite proizvode i dodatke za pse, uključujući hranu za životinje i predmete za žvakanje. Njegova se poslovna djelatnost obavlja pod znakom DOGGIE. Društvo Doggy nije ovlastilo društvo Purefun da upotrebljava taj znak. Između, s jedne strane, proizvoda i usluga koji su obuhvaćeni žigovima i trgovačkim nazivom društva Doggy i, s druge strane, usluga koje društvo Purefun pruža pod znakom

DOGGIE postoji istovjetnost ili u svakom slučaju vrlo visok stupanj sličnosti. Osim toga, potonji je znak vrlo sličan žigu i trgovačkom nazivu društva Doggy. Društvo Purefun povređuje isključiva prava društva Doggy na žigove i trgovački naziv. Razumno je da se društvu Purefun naloži plaćanje naknade u iznosu od 150 000 švedskih kruna za uporabu žiga i trgovačkog naziva.

- 6 Društvo Purefun osporavalo je zahtjeve društva Doggy i njegovu tvrdnju da društvo Purefun povređuje njegove žigove i trgovački naziv jer, prema mišljenju društva Purefun, znakovi nemaju razlikovni karakter. Prema mišljenju društva Purefun, razlikovni karakter u svakom je slučaju vrlo slab. Osim toga, sličnost između proizvoda i žiga ograničena je te stoga ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Prema mišljenju društva Purefun, prodaja na internetskoj stranici doggie.se uvelike se odnosi na proizvode za vlasnike pasa koji nisu hrana i poslastice za pse.
- 7 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) prihvatio je zahtjeve društva Doggy. Taj je sud stoga presudio da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između, s jedne strane, žigova i trgovačkog naziva društva Doggy i, s druge strane, znaka društva Purefun te da društvo Purefun uporabom [tog znaka] povređuje prava društva Doggy. Stoga je, prema mišljenju Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje), postojala osnova da se društvu Purefun zabrani uporaba znaka i da mu se naloži plaćanje razumne naknade.
- 8 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) najprije je ispitao može li znak društva Purefun dovesti u zabludu zbog verbalnog žiga društva Doggy, za što je utvrdio da može, te je zaključio da ne postoje razlozi za donošenje drukčije ocjene u pogledu trgovačkog naziva.

Postupak pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje)

- 9 Društvo Purefun podnijelo je protiv presude Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje) žalbu, pri čemu je tražilo da Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) odbije zahtjeve društva Doggy. Stranke su pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) u bitnome istaknule iste argumente kao i pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje).
- 10 U postupku pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) pojavila su se pitanja o tumačenju prava Unije.

Relevantne odredbe nacionalnog prava i prava Unije

Švedsko pravo

Varumärkeslagen (2010:1877) (Zakon br. 1877. iz 2010. o žigovima; u daljnjem tekstu: Zakon o žigovima)

- 11 Tim se zakonom provodi, među ostalim, Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (u daljnjem tekstu: Direktiva o žigovima).
- 12 U skladu s poglavljem 1. člankom 8. Zakona o žigovima, nositelj trgovačkog naziva ili druge trgovačke oznake ima isključiva prava na znak kao trgovački znak.
- 13 Nadalje, poglavljem 1. člankom 10. Zakona o žigovima određuje se da isključivo pravo na trgovački znak u skladu s poglavljem 1. člankom 8. Zakona o žigovima znači da nitko osim nositelja ne može, bez njegove suglasnosti, u trgovačkom prometu upotrebljavati bilo koji znak za proizvode i usluge ako je taj znak istovjetan ili sličan trgovačkom znaku i ako se upotrebljava za iste ili slične proizvode ili usluge, ako postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, uključujući opasnost da bi uporaba znaka mogla stvoriti dojam da postoji veza između korisnika znaka i nositelja trgovačkog znaka.
- 14 U skladu s poglavljem 8. člankom 3. Zakona o žigovima, sud može, na zahtjev nositelja trgovačkog znaka u skladu s poglavljem 1. člankom 8. Zakona o žigovima, zabraniti osobi koja počinu povredu žiga da to i dalje čini, uz mogućnost izricanja novčane kazne.
- 15 U skladu s poglavljem 8. člankom 4. Zakona o žigovima, osoba koja povrijedi žig treba platiti naknadu za njegovu uporabu.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Zakon br. 1653. iz 2018. o trgovačkim nazivima; u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim nazivima)

- 16 U skladu s poglavljem 1. člankom 1. Zakona o trgovačkim nazivima, trgovački je naziv denominacija pod kojom trgovac obavlja svoje djelatnosti. U skladu s trećim stavkom tog članka, izraz „trgovačka oznaka” zajednički je izraz za trgovačke nazive i sekundarne znakove.
- 17 U skladu s poglavljem 1. člankom 2. Zakona o trgovačkim nazivima, trgovac stječe isključiva prava na trgovački naziv registracijom ili na temelju uporabe.
- 18 U skladu s poglavljem 2. člankom 1. Zakona o trgovačkim nazivima, trgovački se naziv može registrirati samo ako je prikladan za razlikovanje nositeljeve djelatnosti od djelatnosti drugih osoba. U drugom stavku predmetne odredbe navodi se da prilikom ocjenjivanja ima li trgovački naziv razlikovni karakter treba uzeti u obzir trajanje i opseg uporabe trgovačkog naziva. Nadalje, ako se trgovački naziv sastoji samo od opće oznake prirode djelatnosti ili prirode proizvoda ili usluge koji se nude u okviru te djelatnosti ili ako se trgovački naziv sastoji samo od redovito korištenog naziva mjesta ili sličnog, ne treba smatrati da trgovački naziv sam po sebi ima razlikovni karakter. Ako trgovački naziv uključuje oznaku

kao što je društvo s ograničenom odgovornošću, partnerstvo ili trgovačko udruženje ili kraticu takve oznake, tu oznaku treba zanemariti prilikom ocjenjivanja.

Pravo Unije

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

- 19 Člancima 34. i 35. UFEU-a određuje se da među državama članicama treba zabraniti količinska ograničenja uvoza i izvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom.
- 20 Člankom 36. UFEU-a određuje se da odredbe članka 34. i 35. UFEU-a ne smiju isključiti zabrane ili ograničenja uvoza ili izvoza koji su opravdani razlozima, među ostalim, zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva.

Direktiva o žigovima

- 21 U skladu s njezinim člankom 1., Direktiva o žigovima primjenjuje se na svaki žig u odnosu na proizvode i usluge koji je predmet registracije ili prijave za registraciju, među ostalim, pojedinačnog žiga u državi članici.
- 22 Člankom 5. stavkom 1. točkom (b) određuje se da se žig neće registrirati ili, ako je registriran, može ga se proglasiti ništavim ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom.
- 23 U skladu s člankom 5. stavkom 4. točkom (a) svaka država članica može omogućiti da drugi znak koji je u uporabi u trgovačkom prometu sprečava registraciju kasnijeg žiga ako je stečen prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga, a taj znak daje svojem nositelju pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga. Nadalje, člankom 5. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iv. određuje se da se uporaba žiga može zabraniti na temelju ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stavka 2. i stavka 4. točke (a), a osobito prava industrijskog vlasništva.
- 24 U skladu s člankom 10. stavkom 1. registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. U skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (b) nositelj tog registriranog žiga treba imati pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima i uslugama, bilo koji znak ako je znak istovjetan ili sličan žigu te se rabi u odnosu na proizvode i usluge istovjetne ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga. Nadalje, člankom 10. stavkom 3. točkom (d) određuje se da se u skladu s odredbama stavka 2. osobito može zabraniti uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva.

- 25 U skladu s člankom 39. stavkom 1. proizvodi i usluge iz prijave za registraciju žiga trebaju se klasificirati u skladu sa sustavom klasifikacije uspostavljenim Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957. Nadalje, člankom 39. stavkom 2. određuje se da podnositelj prijave treba dovoljno jasno i precizno naznačiti proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi nadležna tijela i gospodarski subjekti isključivo na temelju prijave mogli odrediti opseg zaštite koja se traži.

Razlozi Patent- och marknadsöverdomstolena (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) za upućivanje pitanja o tumačenju prava Unije

Zaštita u različitim razredima

- 26 U skladu sa Zakonom o žigovima, nositelj trgovačkog naziva ima isključiva prava na taj trgovački naziv kao trgovački znak. To znači, primjerice, da uporaba trgovačkog znaka koji bi mogao dovesti u zabludu zbog trgovačkog naziva drugog društva može predstavljati povredu isključivog prava na trgovački naziv na temelju prava u području žigova (takozvana „zaštita u različitim razredima”). Slično tomu, u skladu s poglavljem 1. člankom 3. Zakona o trgovačkim nazivima, nositelj žiga ili drugog trgovačkog znaka ima isključivo pravo na znak kao trgovačku oznaku.
- 27 Stoga, kada stranka tvrdi da se uporabom trgovačkog znaka povređuje zaštita žiga koja proizlazi iz registracije trgovačkog naziva, na pitanje povrede treba primijeniti odredbe Zakona o žigovima. Švedskim Zakonom o žigovima provodi se Direktiva o žigovima. Iako pravo o trgovačkim nazivima nije usklađeno na razini Unije na isti način kao pravo u području žigova, pitanja povezana s trgovačkim nazivima stoga su obuhvaćena usklađenim područjem zbog zaštite u različitim razredima.
- 28 Direktiva o žigovima ne sadržava nikakvu odredbu o zaštiti u različitim razredima koja bi odgovarala poglavlju 1. članku 8. Zakona o žigovima. Međutim, u članku 5. stavku 4. točki (a) Direktive o žigovima navodi se da države članice mogu omogućiti da trgovačka oznaka (na koju se u Direktivi upućuje kao na „drugi znak koji je u uporabi u trgovačkom prometu”) može spriječiti registraciju kasnijeg žiga ako znak nositelju daje pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga. U Direktivi se ipak ne pojašnjavaju uvjeti u kojima se nositelju trgovačkog naziva može dopustiti da spriječi uporabu znaka kao žiga.

Prava žiga koja proizlaze iz registriranog trgovačkog naziva

- 29 Registracija trgovačkog naziva znači da se nositelju tog naziva automatski dodjeljuje zaštita kao da je riječ o registriranom žigu. U okviru trenutnog sustava u nacionalnom pravu ne postoji zahtjev da je trgovac upotrebljavao svoj trgovački naziv kao trgovački znak kako bi se znak zaštitio kao trgovački znak. Stoga, primjerice, čak i ako se trgovački naziv uopće nije upotrebljavao kao trgovački znak, nositelj trgovačkog naziva i dalje ima zaštitu u odnosu na nekog

drugog tko upotrebljava trgovački znak koji može dovesti u zabludu zbog trgovačkog naziva. U takvom se slučaju može reći da se zaštita primjenjuje na trgovački naziv kao mogući trgovački znak.

- 30 Međutim, prava žiga koja proizlaze iz registriranog trgovačkog naziva primjenjuju se samo u sektoru ili području djelatnosti navedenom u opisu poslovanja koji je društvo registriralo zajedno s trgovačkim nazivom. Potrebno je navesti prirodu poslovne djelatnosti te je toliko jasno opisati i definirati da je lako može razumjeti svatko tko želi informacije o društvu. Stoga u opisu poslovanja nije dovoljno navesti, primjerice, da će se društvo baviti trgovinom, nego u tom slučaju također treba navesti vrstu proizvoda kojima će društvo trgovati. Društvo tako mora navesti sektor ili sektore poslovanja u kojima će obavljati svoje djelatnosti. Međutim, ne postoje drugi zahtjevi u pogledu navođenja opisa djelatnosti, kao što su klasifikacijski sustav ili zahtjevi u pogledu jasnoće i preciznosti koji se primjenjuju na registrirane žigove.
- 31 Stoga se, kad se trgovački znak uspoređuje s trgovačkim nazivom, sličnost proizvoda i usluga ocjenjuje na temelju toga odnosi li se trgovački znak na proizvode ili usluge povezane s opisom poslovanja registriranim u pogledu trgovačkog naziva. Budući da ne postoji zahtjev u pogledu uporabe trgovačkog naziva kao trgovačkog znaka, moglo bi se smatrati da se tekstom švedske odredbe u poglavlju 1. članku 8. Zakona o žigovima pruža šira zaštita žiga registracijom trgovačkog naziva nego registracijom žiga.
- 32 Budući da ne postoje ni klasifikacijski sustav ni izričiti zahtjevi u pogledu jasnoće i preciznosti opisa poslovanja, problem bi mogao nastati i u slučaju zablude kad je teško procijeniti koje vrste proizvoda ili usluga treba usporediti u ocjenjivanju sličnosti proizvoda ili usluga. Ocjenjivanje se stoga zapravo treba provesti na takav način da se proizvodi ili usluge ocjenjuju u odnosu na sektor u kojem se upotrebljava trgovački naziv. To je konkretno pravilo u pogledu prava žiga relevantno i za opseg zaštite koja se trgovačkom nazivu dodjeljuje na temelju prava u području žigova te bi se moglo smatrati da se njime u okviru prava u području žigova pruža šira zaštita registracijom trgovačkog naziva nego registracijom žiga.
- 33 Zahtjev koji se odnosi na stvarnu uporabu materijalni je uvjet za zaštitu žiga u skladu s Direktivom. Stoga se postavlja pitanje onemogućuje li Direktiva da se nacionalnim pravom trgovačkom nazivu pruži zaštita žiga, a da se on ne upotrebljava kao oznaka podrijetla za proizvode i usluge. Slično tomu, postavlja se pitanje može li se zaštita žiga odnositi na vrstu proizvoda i usluga koji su obuhvaćeni opisom poslovanja, ali koji se nisu stvarno rabili u području na koje se opis poslovanja odnosi.
- 34 Takvim bi se nacionalnim pravilom u načelu moglo omogućiti zaobilaženje zahtjeva da se jasno i precizno navedu vrste proizvoda ili usluga za koje se traži zaštita žiga. Stoga bi se, ako država članica trgovcu dodjeljuje zaštitu žiga u širem opsegu ili pod drukčijim uvjetima u odnosu na one propisane u Direktivi o

žigovima, time mogle stvoriti prepreke drugim trgovcima koji prodaju proizvode ili usluge preko granica jer bi se tvrdilo da povređuju prava žiga u državi članici koja se ne temelje na pravu Unije. To bi stoga moglo utjecati na slobodno kretanje robe i usluga. To dovodi do pitanja stvaraju li se nacionalnim pravilom koje odstupa od Direktive o žigovima, kao u ovom predmetu, prepreke trgovcima koji posluju preko granica.

- 35 Kako bi Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) mogao donijeti odluku, traži odgovore na pitanja navedena u nastavku.

Pitanja o tumačenju

- 36 Pitanja se odnose na tumačenje Direktive o žigovima i glase kako slijedi.
1. S obzirom na Ugovor o funkcioniranju Europske unije i temeljno načelo slobodnog kretanja robe i usluga u skladu s pravom Unije, je li u skladu s odredbama Direktive o žigovima, osobito člankom 1. i člankom 5. stavkom 4., postojanje sustava na temelju nacionalnog prava u kojem ranije pravo na trgovački naziv može predstavljati osnovu za zabranu uporabe kasnijeg trgovačkog znaka u cijelom području djelatnosti u odnosu na koje je trgovački naziv registriran, a da pritom ne postoji zahtjev da se trgovački naziv trebao upotrebljavati za razlikovanje proizvoda ili usluga?
 2. Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, je li općenito u skladu s Direktivom o žigovima i pravom Unije da trgovački naziv, koji se sam po sebi upotrebljava kao znak za razlikovanje određenih vrsta proizvoda ili usluga u području djelatnosti za koje je trgovački naziv registriran, predstavlja osnovu za zabranu uporabe kasnijeg trgovačkog znaka u odnosu na vrste proizvoda ili usluga različitih od onih za koje se trgovački naziv upotrebljava kao znak?

[omissis]