

**Predmet C-62/21**

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

**Datum podnošenja:**

2. veljače 2021.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Bundesgerichtshof (Njemačka)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

19. studenoga 2020.

**Tužitelj i podnositelj revizije:**

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

**Tuženici i druge stranke u revizijskom postupku:**

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

---

**Predmet glavnog postupka**

Kondemnatorna i deklaratorna tužba; pravni interes; pravo žiga Europske unije; zahtjev za opoziv žigova Europske unije; neuporaba; ugovorni sporazum o nepodnošenju zahtjeva za opoziv (klauzula o neosporavanju)

**Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku**

Članak 267. UFEU-a; tumačenje odredaba prava Unije u području žigova; zahtjev za opoziv žiga EU-a; učinak i doseg klauzule o neosporavanju

**Prethodna pitanja**

1. Dovodi li člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 i člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 predviđena okolnost, da zahtjev za opoziv prava nositelja žiga EU-a zbog njegove neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojani s ciljem predstavljanja, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, do nevaljanosti ugovornog sporazuma kojim se treća osoba obvezuje nositelju žiga EU-a da Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo neće podnijeti zahtjev za opoziv tog žiga EU-a zbog neuporabe?
2. Ima li člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 i člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 predviđena okolnost, da zahtjev za opoziv prava nositelja žiga EU-a zbog njegove neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojani s ciljem predstavljanja, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, takav učinak da se u postupku opoziva pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i sudovima Unije ne mora poštovati pravomoćna presuda suda države članice kojom se tuženika obvezuje da povuče zahtjev za opoziv žiga EU-a zbog neuporabe, koji je podnio on sam ili osoba koju je on ovlastio?

**Navedene odredbe prava Unije**

Članak 56. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice

Članak 63. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 o žigu Europske unije

**Kratak prikaz činjenica i postupka**

- 1 Društvo E. Leinfelder GmbH (u daljnjem tekstu: tuženik pod 1.) poduzeće je koje se bavi trgovinom i proizvodnjom nakita. Osobe TL, SW i WL (u daljnjem tekstu: tuženici pod 2., 3. i 4.) fizičke su osobe i članovi društva te direktori tuženika pod 1.
- 2 Kako bi tuženik pod 1. nastavio poslovanje koje se odnosi na satove, godine 2010. osnovano je društvo Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: tužitelj). Tuženici pod 2., 3. i 4. preuzeli su zajedno 1 % komanditorskih udjela u tom društvu, a privatni ulagač 99 %.
- 3 U okviru osnivanja društva tužitelja sklopljeni su različiti ugovori.
- 4 Tuženik pod 1. osobito je prodao tužitelju njemački verbalni žig „Leinfelder” za proizvode iz razreda 18., točnije satove i pribor za satove (Ugovor o djelomičnom prijenosu žigova). Taj je ugovor sadržavao sljedeću klauzulu: „Prodavatelj se

obvezuje da prava temeljem djelomičnog prijenosa žiga neće osporavati niti on sam niti će u tome podržati treće osobe.”

- 5 Nadalje, tuženik pod 1. prodao je tužitelju različitu imovinu, među ostalim „nematerijalnu imovinu koja pripada poslovanju sa satovima Leinfelder [...] uključujući [...] prava industrijskog vlasništva” (Ugovor o kupoprodaji imovine) te je tužitelju dvama ugovorima besplatno dao pravo korištenja naziva „Leinfelder” kao sastavnog dijela tvrtke tužitelja (Ugovori o licenciranju tvrtke).
- 6 Poput ugovora o djelomičnom prijenosu žiga, i ugovori navedeni pod točkom 2. sadržavali su klauzule kojima se tuženik pod 1. obvezao da neće osporavati prava koja su bila predmetom tih ugovora (u daljnjem tekstu: klauzule o neosporavanju).
- 7 Godine 2011. na ime tužitelja je registriran figurativni žig Europske unije br. 009808205 „Leinfelder Meridian” za proizvode iz razreda 14. i 18., među ostalim za nakit i satove. Osim toga, tužitelju je pripadao verbalni žig Europske unije br. 013975461 „Leinfelder” i figurativni žig Europske unije br. 013975453 „EL”, oba za razred 18. (satovi i pribor za satove), koji su nastali temeljem djelomičnog prijenosa žigova tuženika pod 1. (sva tri žiga u daljnjem tekstu zajedno: sporni žigovi EU-a).
- 8 Dana 10. kolovoza 2016. odvjetnik XQ podnio je EUIPO-u zahtjeve za opoziv tužiteljevih spornih žigova EU-a zbog neuporabe. Prethodno su tuženici pod 2., 3. i 4. najavili da će raskinuti društveni ugovor s tužiteljem i podnijeti zahtjeve za brisanje njegovih žigova „Leinfelder”.
- 9 Tužitelj je podnio tužbu Landgerichtu (Zemaljski sud, Njemačka) i zahtijevao, kao prvo, da se tuženicima pod 1.-4. naloži da odvjetniku XQ daju uputu za povlačenje zahtjeva za opoziv podnesenih EUIPO-u (u daljnjem tekstu: kondemnatorni zahtjev), i drugo, da utvrdi da su tuženici pod 1.-4. solidarno obvezni tužitelju nadoknaditi štetu koja je nastala i koja će nastati temeljem zahtjeva za opoziv (u daljnjem tekstu: deklaratorni zahtjev).
- 10 Landgericht (Zemaljski sud) odbio je tužbu kao neosnovanu. Žalba koju je tužitelj podnio protiv te presude nije bila prihvaćena.
- 11 Svojom revizijom tužitelj ostaje kod svojih tužbenih zahtjeva. Tuženici zahtijevaju da se revizija odbije.

### **Bitna argumentacija žalbenog suda i stranaka glavnog postupka**

- 12 Žalbeni sud je smatrao tužiteljev kondemnatorni zahtjev nedopuštenim zbog nepostojanja pravnog interesa. Prema sudskoj praksi Suda Europske unije (presuda od 16. studenoga 2017., T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (u daljnjem tekstu: presuda Carrera), nacionalni sud ne može naložiti da se povuče zahtjev za opoziv žiga EU-a koji je podnesen EUIPO-u. Budući da zahtjev za opoziv ne zahtijeva postojanje pravnog interesa, klauzula o neosporavanju ne

može se odnositi na dopuštenost takvog zahtjeva. Stoga klauzula o neosporavanju, pod pretpostavkom da je valjana i odnosi se na sporne žigove, nije relevantna i tužba kojom se zahtijeva njezino povlačenje nije moguća.

- 13 Tužiteljjev deklaratorni zahtjev bio je prema shvaćanju žalbenog suda u svakom slučaju neosnovan. Povreda irelevantne klauzule o neosporavanju *a priori* ne može obvezivati na naknadu štete jer je to faktički jednako ostvarenju prava zaobilaznim putem koji pravni poredak ne dopušta. Osim toga, za postojanje štete nedostaje i uzročnost zahtjeva za opoziv.
- 14 Tužitelj ističe da klauzula o neosporavanju kao privatni sporazum sadržava odricanje od podnošenja zahtjeva za brisanje. Pravo disponiranja podnositelja zahtjeva, koji može odlučiti hoće li podnijeti zahtjev za opoziv ili ga kasnije povući, pokazuje da ugovorni sporazum i o tim pravima mora biti dopušten. Presuda Carrera stoga po njegovu mišljenju nije primjenjiva na glavni postupak. Tužbom se ne zahtijeva sudsko nalaganje povlačenja zahtjeva za opoziv podnesenih EUIPO-u, navodi tužitelj, nego donošenje presude kojom se tuženicima nalaže da poduzmu radnju na koju su se ugovorno obvezali. To se ne može smatrati nedopuštenim zadiranjem u postupak opoziva jer je u skladu s načelom dispozitivnosti da podnositelj zahtjeva svoj zahtjev može u svako doba povući. Suprotno tomu, u slučaju na kojem se temelji presuda Carrera klauzula o neosporavanju istaknuta je neposredno u postupku pred EUIPO-om s ciljem da se dovede u pitanje pravni interes za zahtjev za opoziv.

#### **Kratki prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku**

- 15 Za uspjeh revizije bitno je pitanje, postoji li pravni interes za tužiteljjev kondemnatorni zahtjev. Takvog pravnog interesa nema ako tužitelj, zbog razloga koji proizlaze iz prava Unije u području žigova, svojom tužbom u postupku opoziva pred EUIPO-om ili sudovima Unije ni u kojim okolnostima ne može ostvariti korist koju je potrebno štiti. S jedne je strane to slučaj ako ugovorni sporazum, kojim se netko u odnosu na nositelja žiga EU-a obveže da neće podnijeti zahtjev za opoziv zbog neuporabe EUIPO-u, općenito nije u skladu s pravom Unije u području žigova. S druge strane, pravni interes ne postoji ako bi pravomoćna presuda kojom se prihvaća kondemnatorni zahtjev u postupku opoziva pred EUIPO-om ili sudovima Unije bila irelevantna.
- 16 O prvom prethodnom pitanju: Pravnog interesa za tužiteljjev kondemnatorni zahtjev nema ako se tuženici pod 1.-4. *a priori* nisu mogli valjano obvezati da sporne žigove EU-a neće osporavati opozivom zbog neuporabe. U tom se kontekstu postavlja pitanje, dovodi li okolnost, da zahtjev za opoziv može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja interesa, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, (članak 56. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009, odnosno članak 63. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001), do toga da je nevaljan ugovorni sporazum kojim se netko nositelju žiga EU-a obveže da neće postaviti takav zahtjev.

- 17 Sa stajališta Senata (sudsko vijeće), klauzule o neosporavanju, koje isključuju zahtjev za opoziv žiga EU-a zbog neuporabe, trebale bi biti dopuštene i valjane ako se njima u pojedinačnom slučaju ne povrjeđuje pravo zabranjenih sporazuma.
- 18 Prema vladajućem shvaćanju u sudskoj praksi i literaturi u pogledu uvjeta brisanja njemačkog Markengesetza (Zakon o žigovima), koji se uvelike podudaraju s onima iz Uredbe o žigu Unije, klauzulama o neosporavanju u načelu se ne povrjeđuje pravo žigova. Senat (sudsko vijeće) se s time slaže. Pravom žigova se ostvarenje obveze uporabe pripisalo stranačkoj inicijativi. Budući da iz pravila koja su za to mjerodavna ne proizlazi nikakva obvezujuća zabrana da se u registru zadrže žigovi koji se ne rabe tako da se održe stečena prava, onda u načelu mora biti moguć i privatni sporazum o isticanju neuporabe žiga.
- 19 O odgovoru na prvo prethodno pitanje ovisi i utemeljenost tužiteljeva kondemnatornog zahtjeva. Tuženici pod 1.-4. mogu biti obvezni na naknadu štete temeljem zahtjeva za opoziv spornih žigova EU-a samo ako je klauzula o neosporavanju koja se na to odnosi u skladu s pravom Unije u području žigova.
- 20 O drugom prethodnom pitanju: Čak i ako su klauzule o neosporavanju u skladu s pravom Unije u području žigova, pravni interes za tužiteljev kondemnatorni zahtjev ne postoji ako tužitelj iz razloga koji proizlaze iz postupka opoziva prema pravu Unije sa svojom tužbom ni u kojim okolnostima ne može ostvariti korist koju je potrebno štiti. U tom se kontekstu postavlja pitanje, dovodi li okolnost predviđena člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 i člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001, da zahtjev za opoziv žiga EU-a zbog njegove neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojani s ciljem predstavljanja interesa, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, do irelevantnosti pravomoćne presude kojom je prihvaćen kondemnatorni zahtjev u postupku opoziva pred EUIPO-om ili sudovima Unije.
- 21 Senat (sudsko vijeće) se u načelu slaže s tužiteljevim mišljenjem da se presuda Carrera odnosi na situaciju drukčiju od one o kojoj je riječ u predmetnom slučaju.
- 22 Prema shvaćanju Senata (sudskog vijeća), pravomoćna presuda države članice trebala bi biti relevantna u postupku opoziva prema pravu Unije. Okolnost da prema odredbama prava Unije u području žigova zahtjev za opoziv zbog neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba, kao i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojani s ciljem predstavljanja interesa, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, ne isključuje da podnošenje zahtjeva u konkretnom pojedinačnom slučaju iz drugih razloga, poput primjerice povrede ugovorne obveze, može predstavljati zlorabu prava. U tom pogledu ne mijenja ništa činjenica da su druge osobe u svako doba mogle podnijeti zahtjev za opoziv. Budući da razdoblja za koja se mora dokazati uporaba kojom se održavaju stečena prava, prema mjerilima članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 ovise (i) o trenutku podnošenja zahtjeva za opoziv, ne može se isključiti da pri povlačenju zahtjeva za opoziv za nositelja žiga nastaje

povoljnija situacija, čak i ako se odmah potom podnese novi zahtjev za opoziv ili se takav postupak već vodi.

- 23 Osim toga, postupak opoziva prema pravu Unije nije otežan, ako sudovi država članica pojasne doseg klauzule o neosporavanju, kao što je to u predmetnom slučaju. Predmetni se spor razlikuje od situacije o kojoj je Sud odlučio u presudi Carrera utoliko što je u tom predmetu klauzula o neosporavanju istaknuta izravno u postupku opoziva.

RADNI DOKUMENT