

PRESUDA SUDA

23. veljače 1999.(\*)

„Direktiva o žigovima – Neovlaštena uporaba žiga BMW u poslovnim oglasima  
autokuce”

U predmetu C-63/97,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u koji je  
uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) u postupku koji se pred  
tim sudom vodi između

**Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV**

i

**Ronalda Karela Deenika**

o tumačenju članaka 5. do 7. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o  
usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.),

SUD,

u sastavu: G. C. Rodríguez Iglesias, predsjednik, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet i P.  
Jann (predsjednici vijeća), C. Gulmann (izvjestitelj), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H.  
Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet i R. Schintgen, suci,

nezavisni odvjetnik: F. G. Jacobs,

tajnik: H. von Holstein, zamjenik tajnika,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV, G. van der Wal,  
član odvjetničke komore u Bruxellesu, i H. Ferment, član odvjetničke komore u  
Haagu,
- za talijansku vladu, U. Leanza, voditelj pravne službe pri Ministarstvu vanjskih  
poslova, u svojstvu agenta, uz asistenciju O. Fiumare, *Avvocato dello Stato*,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, L. Nicoll, iz Treasury Solicitor's Departmenta, u  
svojstvu agenta, i D. Alexander, *Barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, B. J. Drijber, član pravne službe, u svojstvu  
agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja društava Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV, koje zastupa G. van der Wal; Ronalda Karela Deenika, kojeg zastupa J. L. Hofdijk, član odvjetničke komore u Den Haagu; vlade Ujedinjene Kraljevine, koju zastupa Stephen Ridley, iz Treasury Solicitor's Departmenta, u svojstvu agenta; i Komisije, koju zastupa B. J. Drijber, na raspravi održanoj 13. siječnja 1998.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 2. travnja 1998.,

donosi sljedeću

## Presudu

- 1 Presudom od 7. veljače 1997., koju je Sud zaprimio 13. veljače 1997., Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u pet prethodnih pitanja o tumačenju članka 5. do 7. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1., u daljnjem tekstu: direktiva).
- 2 Pitanja su postavljena u okviru postupka između njemačkog društva Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i nizozemskog društva BMW Nederland BV (u daljnjem tekstu: BMW AG i BMW BV te zajedno BMW) i Ronalda Karela Deenika, vlasnika autokuće, s prebivalištem u Almereu (Nizozemska), u vezi s njegovim oglasom za prodaju rabljenih BMW-ovih automobila te popravke i održavanje BMW-ovih automobila.
- 3 Članak 5. direktive, koji se odnosi na prava koja proizlaze iz žiga predviđa:
  - „1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:
    - (a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;
    - (b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.
  2. Svaka država članica može također odrediti da nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako potonji ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.
  3. Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:

- (a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;
- (b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;
- (c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;
- (d) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

4. Kada se na temelju prava države članice uporaba znaka pod uvjetima iz stavka 1. točke (b) ili stavka 2. ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s ovom Direktivom u predmetnoj državi članici, prava koja proizlaze iz žiga nisu dostatna da se spriječi daljnja uporaba znaka.

5. Stavci 1. do 4. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.” [neslužbeni prijevod]

4 Članak 6. direktive, u vezi s ograničenjem učinka žiga među ostalim predviđa:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu,

[...]

(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da ih koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.” [neslužbeni prijevod]

5 Članak 7. direktive, u vezi s iscrpljenjem prava koja proizlaze iz žiga predviđa:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.” [neslužbeni prijevod]

6 Društvo BMW AG u mnogim državama, a u zemljama Beneluksa od 1930. prodaje automobile koje proizvodi i za koje je trgovački naziv BMW i dva figurativna žiga registriralo pri Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (BOIP) za, između ostalog, motore i motorna vozila te za rezervne dijelove i pribor (u daljnjem tekstu: žig BMW-a).

7 BMW AG prodaje svoje automobile putem mreže zastupnika. U Nizozemskoj mrežu nadgleda uz pomoć BMW BV. Zastupnici imaju pravo koristiti žig BMW-a za potrebe svog poslovanja, ali se od njih zahtijeva poštovanje visokih standarda tehničke kvalitete

- koje BMW smatra potrebnima za svoje usluge servisa i davanja jamstava te promotivne prodaje.
- 8 R. K. Deenik vodi autokuću i specijalizirao se za prodaju rabljenih BMW-ovih automobila. On nije dio mreže ovlaštenih zastupnika BMW-a.
  - 9 U glavnom postupku BMW je tvrdio da je u obavljanju svoje djelatnosti R. K. Deenik nezakonito koristio, prilikom oglašavanja, žig BMW ili, u najmanju ruku, slične znakove. Dopisom od 21. veljače 1994. slijedom toga je zatražio od Rechtbank, Zwolle (Sud u Zwolleu), da zabrani R. K. Deeniku, osobito, uporabu žiga BMW ili bilo kojeg sličnog znaka u oglašavanju, reklamnim porukama ili drugim oblicima oglašavanja koji potječu od njega, ili su na bilo koji drugi način povezani s njegovim poslovanjem, i da mu naloži plaćanje odštete. BMW se pozvao na svoja prava koja proizlaze iz članka 13.A Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima u verziji koja je tada bila na snazi.
  - 10 Rechtbank je smatrao da je više izjava koje je R. K. Deenik koristio u svojim oglasima predstavljalo nezakonito korištenje žiga BMW utoliko što su takve izjave mogle ostaviti dojam kao da potječu od poduzeća koje je ovlašteno za korištenje tog žiga, što znači poduzeća koja čine mrežu zastupnika BMW-a. Rechtbank mu je stoga zabranio takvu uporabu žiga BMW. Međutim, Rechtbank je smatrao da je R. K. Deenik imao pravo u oglasima koristiti izraze kao što su „Popravci i održavanje BMW”, jer je bilo dovoljno jasno da se ti izrazi odnose samo na proizvode koji nose žig BMW-a. Osim toga, Rechtbank je ocijenio dopuštenima izraze kao što su „specijalist za BMW” ili „specijaliziran za BMW”, jer BMW nije osporavao činjenicu da R. K. Deenik ima profesionalnog iskustva u području BMW-ovih vozila i nije bilo na BMW-u da odredi tko ima pravo sebe nazvati specijalistom za BMW. Rechtbank je odbio zahtjev za naknadu štete.
  - 11 BMW je podnio žalbu protiv te presude zahtijevajući od Gerechtshof, Arnhem (Regionalni žalbeni sud u Arnhemu) da utvrdi da je R. K. Deenik kršio prava koja proizlaze iz žiga čiji je nositelj BMW, kada je u reklamnim oglasima spominjao izraze kao što su „Popravci i održavanje BMW-a” i sebe opisivao kao „specijalista za BMW” ili „specijaliziranog za BMW”. Nakon što je Gerechtshof potvrdio presudu Rechtbanka, BMW je protiv te presude 10. studenoga 1995. pred Hoge Raad podnio žalbu u kasacijskom postupku.
  - 12 U tim je okolnostima Hoge Raad (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
    - „1 S obzirom na činjenicu da, u pogledu prava povezanih sa žigom, direktiva sadrži prijelaznu pravnu odredbu samo u odnosu na slučaj opisan u članku 5. stavku 4., jesu li države članice u drugim slučajevima slobodne donijeti pravila u tom području ili ima li pravo Zajednice općenito, ili cilj i sadržaj Direktive 89/104 posebno, učinak da države članice nisu u potpunosti slobodne u tom smislu, već moraju poštovati određena ograničenja i, ako je odgovor potvrđan, koja su to ograničenja?
    2. Ukoliko netko, bez odobrenja nositelja žiga, žig tog nositelja koji je registriran samo za određenu robu, koristi za potrebe javne objave o tome

(a) da obavlja poslove popravaka i održavanja proizvoda koji su stavljeni na tržište pod tim žigom od strane nositelja ili uz njegovo odobrenje, ili

(b) da je specijalist za ili je specijaliziran za te proizvode, predstavlja li to u okviru sistematike članka 5. direktive:

(i) korištenje žiga za proizvode istovjetne onima za koje je žig registriran u smislu članka 5. stavka 1. točke (a);

(ii) korištenje tog žiga za usluge koje treba smatrati korištenjem žiga u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) ili korištenje žiga u smislu članka 5. stavka 1. točke (b), pod pretpostavkom da se može ustanoviti da postoji sličnost između tih usluga i proizvoda za koje je žig bio registriran;

(iii) korištenje žiga u smislu članka 5. stavka 2.; ili

(iv) korištenje žiga u smislu članka 5. stavka 5.?

3. Za potrebe odgovora na drugo pitanje, ima li razlike ako se radi o objavi (a) ili objavi (b)?
4. S obzirom posebno na odredbe članka 7. direktive, hoće li odgovor na pitanje može li nositelj žiga spriječiti uporabu svog žiga koji je registriran isključivo za određenu robu, biti drugačiji prema tome radi li se o uporabi žiga opisanoj u drugom pitanju pod točkama (i), (ii), (iii) ili (iv)?
5. Pod pretpostavkom da oba ili jedan od slučajeva opisan na početku drugog pitanja uključuju uporabu nositeljevog žiga u smislu članka 5. stavka 1., točke (a) ili (b), može li nositelj spriječiti takvu uporabu samo kada osoba koja na taj način koristi žig time stvara dojam da njezino poduzeće pripada organizaciji nositelja žiga, ili također može spriječiti tu uporabu kada postoji realna mogućnost da način na koji se žig koristi u tim oglasima može stvoriti dojam u javnosti da ta osoba koristi žig u velikoj mjeri za potrebe oglašavanja vlastitog poslovanja kao takvog, sugerirajući određenu kvalitetu?

### **Prvo pitanje**

- 13 Najprije je potrebno pojasniti zakonodavni i činjenični okvir koji je u osnovi ovog pitanja.
- 14 Jasno je iz Odluke Vijeća 92/10/EEZ od 19. prosinca 1991. o odgodi datuma kad počinju vrijediti nacionalne odredbe o uporabi Direktive 89/104/EEZ (SL 1992 L 6, str. 35.) da su države članice direktivu trebale prenijeti u nacionalno pravo najkasnije do 31. prosinca 1992. Pravila kojima se izmjenjuje Jedinostveni zakon Beneluksa o žigovima nisu stupila na snagu do 1. siječnja 1996. na temelju Protokola o izmjeni Jedinostvenog zakona Beneluksa o žigovima od 2. prosinca 1992. (u daljnjem tekstu: izmijenjeni zakon Beneluksa i u svojoj prethodnoj verziji prijašnji zakon Beneluksa).
- 15 Glavni postupak koji se odnosi na spor između privatnih osoba pokrenut je nakon isteka roka predviđenog Odlukom 92/10 za stupanje na snagu nacionalnih odredbi o primjeni direktive, ali prije nego što je stupio na snagu izmijenjeni zakon Beneluksa. Žalba u kasacijskom postupku pred Hoge Raad (Vrhovni sud) također je podnesena prije potonjeg datuma.

- 16 U svom je mišljenju nezavisni odvjetnik u postupku pred Hoge Raad (Vrhovni sud) razmotrio pitanje treba li Hoge Raad (Vrhovni sud) u postupku koji se pred njim vodi, primijeniti pravila iz prijašnjeg zakona Beneluksa, na snazi na datum kada je pokrenut postupak pred Rechtbank, kao i na datum kada je podnesena žalba, ili naprotiv treba primijeniti pravila iz izmijenjenog zakona Beneluksa, na snazi na datum kada će donijeti presudu. Procijenio je da, podložno pravilu prema kojem, jednom kad je prošao datum predviđen za prijenos direktive, nacionalno pravo treba tumačiti u što većoj mogućoj mjeri u skladu sa samom direktivom, Hoge Raad treba, po analogiji s člankom 74. stavkom 4. zakona u vezi s prijelaznim odredbama koje se odnose na novi nizozemski Građanski zakonik, primijeniti prijašnji zakon Beneluksa.
- 17 U zahtjevu za prethodnu odluku Hoge Raad je istaknuo:
- da Protokol Beneluksa od 2. prosinca 1992. o izmjeni Jedinog zakona Beneluksa o žigovima ne sadrži prijelazne odredbe po pitanju članka 13.A toga zakona, čiji je prvi članak prenio u pravo Beneluksa članak 5. stavke 1., 2. i 5. direktive, i
  - da je Cour de justice Benelux (Sud Beneluksa) postavio pitanje o tome treba li pravo Beneluksa o žigovima tumačiti tako da, kada je u postupku koji je nositelj žiga pokrenuo na temelju prijašnjeg zakona Beneluksa, žalba usmjerena protiv odluke donesene prije 1. siječnja 1996., pravo koje je na snazi prije tog datuma ostaje primjenjivo.
- 18 U tim okolnostima, Hoge Raad pita treba li uzeti u obzir pravo Zajednice za potrebe rješavanja pitanja koje je postavio Sudu Beneluksa.
- 19 Hoge Raad ističe u tom smislu da, što se tiče članaka od 5. do 7. direktive, direktiva ne sadrži nikakva druga pravila u vezi s prijelaznim pitanjima osim pravila utvrđenog u članku 5. stavku 4. U skladu s tim želi znati mogu li države članice, putem nacionalnih mjera, donijeti pravila za prijelazna pitanja za slučajeve koje ne obuhvaća ta odredba. Konkretno, Hoge Raad pita je li kada pravila kojima se prenosi direktiva u nacionalno pravo stupaju na snagu sa zakašnjenjem, pravu Zajednice protivno prijelazno nacionalno pravilo prema kojem žalba protiv odluke donesene prije datuma tog zakašnjelog stupanja na snagu mora biti riješena u skladu s pravilima na snazi prije tog datuma, čak i kada se presuda donese nakon tog datuma.
- 20 Najprije, članak 5. stavak 4. Direktive nastoji ograničiti vremenske učinke novih nacionalnih pravila kojima se prenosi direktiva. On predviđa da kada se na temelju prava dotične države članice uporaba znaka pod uvjetima iz članka 5. stavka 1. točke (b) ili stavka 2. ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s direktivom, prava koja proizlaze iz žiga nisu dostatna da se spriječi daljnja uporaba znaka.
- 21 Na sličan način, problem prijelaznog prava s kojim se u stvari suočava Hoge Raad po prirodi je različit od onog koje uređuje članak 5. stavak 4., a direktiva ne predviđa utvrđivanje nacionalnog prava koje bi se primjenjivalo u takvoj situaciji. S obzirom da, uostalom, niti jedan razlog koji se temelji na učinkovitosti prava Zajednice općenito ili direktive posebno ne nameće bilo koje utvrđeno rješenje, na nacionalnom sudu je da odredi u okviru primjenjivih nacionalnih pravila treba li žalbu koja mu je upućena rješavati u skladu s pravilima prijašnjeg zakona Beneluksa ili s onima iz izmijenjenog zakona Beneluksa (vidjeti, u tom smislu, presudu od 11. studenoga 1997., *Loendersloot protiv Ballantine*, C-349/94, Zb., str. I-6227., t. 18.).

- 22 Potrebno je međutim podsjetiti da, bez obzira na to koji se nacionalni zakon primjenjuje, on se mora tumačiti, u najvećoj mogućoj mjeri u svjetlu teksta i svrhe direktive kako bi se postigao cilj kojemu ona teži i na taj način poštovao treći stavak članka 189. Ugovora o EZ-u (vidjeti, između ostalog, presudu od 13. studenoga 1990., Marleasing, C-106/89, Zb., str. I-4135., t. 8., i presudu od 14. srpnja 1994., Faccini Dori protiv Recreb, C-91/92, Zb., str. I-3325., t. 26.).
- 23 Ta se obveza primjenjuje jednako na prijelazna pravila utvrđena nacionalnim pravom. Stoga nacionalni sud mora tumačiti ta pravila, koliko god je to moguće, na način da omogućiti puni učinak člancima 5. do 7. Direktive u vezi s korištenjem žiga nakon datuma kada je Direktiva trebala biti prenesena.
- 24 S obzirom na navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti da, u skladu s obvezom nacionalnog suda da tumači nacionalno pravo u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s pravom Zajednice, nije u suprotnosti s potonjim da prijelazno pravilo nacionalnog prava koje omogućava da se o žalbi protiv odluke donesene prije datuma kada su pravila o prenošenju u nacionalno pravo sa zakašnjenjem stupila na snagu odlučuje u skladu s pravilima na snazi prije tog datuma, čak i kada se presuda donese nakon tog datuma.

Uvodne napomene koje se odnose na drugo, treće, četvrto i peto pitanje

- 25 Svojim drugim, trećim, četvrtim i petim pitanjem Hoge Raad traži Sud da protumači članke od 5. do 7. Direktive, tako da može odlučiti predstavlja li korištenje žiga BMW u oglasima kao što su „popravci i održavanje BMW-a”, „specijalist za BMW” ili „specijaliziran za BMW” povredu toga žiga.
- 26 Hoge Raad najprije postavlja pitanja s ciljem određivanja odredbe članka 5. Direktive u svjetlu koje se korištenje dotičnog žiga mora ispitati. Zatim postavlja pitanja kako bi mogao riješiti problem je li, u okviru sistematike Direktive, tako klasificirana uporaba zakonita.
- 27 Na početku valja podsjetiti
- da se članak 5. stavak 1. točka (a) Direktive odnosi na korištenje svakog znaka koji je istovjetan žigu poduzeća za proizvode i usluge istovjetne onima za koje je žig registriran,
  - da se članak 5. stavak 1. točka (b) odnosi na korištenje svakog znaka kad zbog istovjetnosti ili sličnosti s žigom poduzeća i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu,
  - da se članak 5. stavak 2. odnosi na korištenje bilo kojeg znaka koji je istovjetan ili sličan žigu poduzeća u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako potonji ima ugled u državi članici, i
  - da se članak 5. stavak 5. odnosi na korištenje znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga.

- 28 Osim toga, valja podsjetiti da stavci 2. i 5. članka 5. Direktive utvrđuju dodatni uvjet za njihovu primjenu, naime, da uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.
- 29 Važno je još podsjetiti da članci 6. i 7. Direktive sadrže pravila koja ograničavaju pravo nositelja žiga, na temelju članka 5., da trećoj strani zabrani korištenje svog žiga. S tim u vezi članak 6. predviđa, *inter alia*, da nositelj žiga ne smije trećoj strani zabraniti korištenje žiga kada treba naznačiti namjenu proizvoda, pod uvjetom da ga koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti. Članak 7. predviđa da nositelj nema pravo zabraniti korištenje žiga za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane nositelja ili uz njegov pristanak, osim ako postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda.
- 30 Naposljetku, uzimajući u obzir argumente pred Sudom, valja naglasiti da svrstavanje žiga pod jednu ili drugu specifičnu odredbu članka 5., ovisno o slučaju, nije nužno presudno u pogledu procjene je li dotična uporaba dopuštena.

#### Drugo i treće pitanje

- 31 Svojim drugim i trećim pitanjem, koja je potrebno razmotriti zajedno, nacionalni sud u biti pita predstavlja li korištenje žiga bez odobrenja nositelja, kako bi se obavijestila javnost da neko treće poduzeće popravljiva i održava proizvode koji nose taj žig ili da je specijalizirano ili je specijalist za takve proizvode, korištenje žiga u smislu jedne od odredbi članka 5. Direktive.
- 32 U tom smislu valja istaknuti, kao što je primijetio Hoge Raad,
- da je žig koji je predmet u glavnom postupku registriran samo za određene proizvode (posebno za motorna vozila),
  - da se izjave u dotičnim oglasima – „Popravci i održavanje BMW-a”, „specijalist za BMW” i „specijaliziran za BMW” – odnose na proizvode stavljene na tržište pod tim žigom od strane nositelja ili uz njegovo odobrenje, i
  - da se navodi „specijalist za BMW” i „specijaliziran za BMW” odnose i na prodaju rabljenih automobila i također na popravak i održavanje BMW-ovih automobila.
- 33 Postavljena pitanja stoga se odnose na situaciju u kojoj se žig BMW koristi kako bi se informirala javnost da oglašivač obavlja popravak i održavanje BMW-ovih automobila ili da je specijaliziran ili je specijalist za prodaju ili za popravak i održavanje tih automobila.
- 34 U svjetlu tih pojašnjenja, radi se o situaciji u kojoj, barem na prvi pogled - i kako je istaknula vlada Ujedinjene Kraljevine – dotična uporaba ulazi u područje primjene članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive, jer se žig BMW koristi za izvorne BMW-ove proizvode.
- 35 Ta je klasifikacija međutim bila pobijana u nekim očitovanjima dostavljenim Sudu, posebno na temelju dva argumenta.



- 36 Prema prvom argumentu, dotični izrazi „specijalist za BMW” i „specijaliziran za BMW” koriste žig BMW za potrebe koje su različite od onih za razlikovanje proizvoda ili usluga i stoga ulaze u područje primjene članka 5. stavka 5. Direktive.
- 37 Drugi je argument da u oglasu koji se odnosi na „popravak i održavanje BMW-a”, žig BMW se ne koristi za proizvode, već za određivanje usluge za koju žig nije registriran. Zbog toga članak 5. stavak 1. točka (a) Direktive nije primjenjiv pa treba provjeriti bi li se mogao primijeniti članak 5. stavak 1. točka (b) ili stavak 2. istoga članka.
- 38 S tim u vezi, istina je da područje primjene članka 5. stavaka 1. i 2. Direktive, s jedne strane, i članka 5. stavka 5., s druge, ovisi o pitanju služi li uporaba žiga za potrebe razlikovanja dotičnih proizvoda ili usluga u smislu da potječu iz određenog poduzeća, što znači, po pitanju žiga kao takvog, ili se koristi za druge potrebe. U situaciji kao što je ona iz glavnog postupka radi se o uporabi istog žiga s namjenom razlikovanja dotičnih proizvoda kao predmeta usluge koju pruža oglašivač.
- 39 U stvari, oglašivač koristi žig BMW za identifikaciju podrijetla proizvoda koji predstavljaju predmet usluge i stoga za razlikovanje tih proizvoda od drugih proizvoda koji bi mogli predstavljati predmet istih usluga. Ako je korištenje žiga u oglasima za uslugu koja se sastoji od prodaje rabljenih BMW-ovih automobila bez sumnje namijenjeno razlikovanju predmeta pruženih usluga, nije potrebno tretirati drugačije oglase za uslugu koja se sastoji od popravaka i održavanja BMW-ovih automobila. U tom slučaju, žig se također koristi za identifikaciju podrijetla proizvoda koji predstavljaju predmet usluge.
- 40 U tom kontekstu, potrebno je istaknuti da se samo u situacijama koje obuhvaća članak 5. stavci 2. ili 5. postavlja pitanje iskorištava li uporaba žiga na nepošten način, ili je li štetna za razlikovni karakter žiga, na primjer, stvarajući u javnosti lažan dojam o odnosu između oglašivača i vlasnika žiga. Ti se elementi slijedom toga moraju uzeti u obzir, ne u fazi svrstavanja uporabe u okviru članka 5., već pri procjeni zakonitosti takve uporabe u slučajevima predviđenim člankom 5. stavcima 2. ili 5.
- 41 Naposljetku, potrebno je ustanoviti da uporaba o kojoj je riječ u glavnom postupku predstavlja u stvari uporabu „u trgovačkom prometu” u smislu članka 5. stavaka 1. i 2. Direktive. Članak 5. stavak 3. izričito navodi uporabu znaka u reklamiranju kao primjer onih uporaba žiga koje se mogu zabraniti na temelju stavaka 1. i 2.
- 42 U skladu s tim, na drugo i treće pitanje valja odgovoriti da uporaba žiga bez odobrenja nositelja, za potrebe obavještanja javnosti da neko drugo poduzeće popravljiva i održava proizvode koji nose taj žig ili da je ono specijalizirano ili je specijalist za te proizvode, u okolnostima kao što su one opisane u presudi kojom se upućuje zahtjev predstavlja uporabu žiga u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive.

#### Četvrto i peto pitanje

- 43 Svojim četvrtim i petim pitanjem, koja valja razmotriti zajedno, nacionalni sud u biti pita daju li članci od 5. do 7. Direktive pravo nositelju žiga da trećoj strani zabrani korištenje njegovog žiga za potrebe obavještanja javnosti o tome da popravljiva i održava proizvode koji nose žig i stavljeni su na tržište pod tim žigom od strane nositelja žiga ili uz njegovo

odobrenje, ili da je specijalizirana ili je specijalist u prodaji ili popravcima i održavanju takvih proizvoda.

- 44 U tom smislu, od Suda se zahtijeva da se očituje, posebno, o pitanju može li se nositelj žiga protiviti takvoj uporabi samo kad oglašivač ostavlja dojam da njegovo poduzeće pripada mreži distributera nositelja žiga ili može li se jednako protiviti takvoj uporabi kad, zbog načina na koji se žig koristi u oglasima, postoji realna mogućnost da se na javnost ostavi dojam da oglašivač koristi žig u velikoj mjeri za oglašavanje svog poslovanja kao takvog, stvarajući poseban dojam kvalitete.
- 45 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, valja podsjetiti da, s obzirom na odgovor dan na drugo i treće pitanje, prema kojem uporaba žiga u dotičnim oglasima iz glavnog postupka ulazi u područje primjene članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive, dotičnu uporabu nositelj žiga može zabraniti ukoliko članak 6. koji se odnosi na ograničenje učinka žiga ili članak 7. koji se odnosi na iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga nije moguće primijeniti.
- 46 To pitanje valja najprije razmotriti u odnosu na oglase za prodaju rabljenih automobila i zatim u odnosu na oglase za popravak i održavanje automobila.
- Oglasi za prodaju rabljenih BMW-ovih automobila
- 47 Po pitanju oglasa za prodaju rabljenih BMW-ovih automobila stavljenih na tržište pod tim žigom od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje, valja podsjetiti na sudsku praksu Suda u vezi s uporabom žiga za obavještavanje javnosti o ponovnoj prodaji proizvoda koji nose žig.
- 48 U presudi od 4. studenoga 1997., Parfums Christian Dior/Evora, C-337/95, (Zb., str. I-6013.) Sud je najprije presudio, u točki 38. da članke 5. i 7. Direktive treba tumačiti tako da, kada su proizvodi zaštićeni žigom stavljeni na tržište Zajednice od strane nositelja žiga, ili uz njegovo odobrenje, preprodavač ima, osim mogućnosti ponovne prodaje tih proizvoda, također mogućnost korištenja žiga kako bi privukao pažnju javnosti na daljnju komercijalizaciju dotičnih proizvoda.
- 49 U istoj je presudi Sud zatim u točki 43. ustanovio da šteta nanесena ugledu žiga može u načelu biti zakoniti razlog, u smislu članka 7. stavka 2. Direktive, koji dozvoljava nositelju protiviti se daljnjoj komercijalizaciji proizvoda koje je stavio na tržište Zajednice ili koji su stavljeni na to tržište uz njegovo odobrenje. U pogledu prestižnih proizvoda, Sud je istaknuo, u točki 45., da preprodavač ne smije postupati nepošteno kada se radi o zakonitim interesima nositelja žiga, već mora nastojati izbjeći da njegovo oglašavanje kompromitira vrijednost žiga, ugrožavajući prestižni ugled dotičnih proizvoda. U točki 48. Sud je zaključio da se nositelj žiga ne može protiviti, na temelju članka 7. stavka 2., uporabi žiga koja je uobičajena u sektoru djelatnosti preprodavača, za potrebe obavještavanja javnosti o daljnjoj komercijalizaciji proizvoda koji nose žig, osim ako se ustanovi da takva uporaba ozbiljno narušava ugled žiga.
- 50 U okviru ovog predmeta, takva sudska praksa podrazumijeva da je članku 7. Direktive protivno da nositelj žiga BMW trećoj strani zabrani korištenje svog žiga s ciljem obavještavanja javnosti da je specijalizirana ili specijalist u prodaji rabljenih BMW-ovih automobila, pod uvjetom da se to oglašavanje odnosi na automobile koji su stavljeni na tržište Zajednice pod tim žigom od strane nositelja, ili uz njegovo odobrenje i da način na

koji se žig koristi u takvom oglašavanju ne predstavlja zakoniti razlog u smislu članka 7. stavka 2., da bi se nositelj mogao protiviti.

- 51 U tom smislu zakoniti razlog u smislu članka 7. stavka 2. Direktive može biti činjenica da je žig korišten u oglasima preprodavača na način koji bi mogao ostaviti dojam da postoji poslovna veza između preprodavača i nositelja žiga, a posebno da poduzeće preprodavača pripada distribucijskoj mreži nositelja žiga ili da postoji poseban odnos između dva poduzeća.
- 52 Naime, takvo oglašavanje nije potrebno za osiguranje daljnje komercijalizacije proizvoda stavljenih na tržište Zajednice pod tim žigom od strane nositelja ili uz njegovo odobrenje, i stoga, za osiguranje cilja pravila o iscrpljenju utvrđenog u članku 7. Direktive. Osim toga, takvo oglašavanje krši obvezu poštenog postupanja u vezi sa zakonitim interesima nositelja žiga i utječe na vrijednost žiga nepošteno iskorištavajući njegov razlikovni karakter ili ugled. Također je u suprotnosti s posebnom funkcijom žiga, koja je, u skladu sa sudskom praksom Suda, zaštititi nositelja od konkurenata koji bi htjeli nepošteno iskoristiti status i ugled žiga (vidjeti osobito presudu od 17. listopada 1990., HAG II, C-10/89. Zb., str. I-3711., t. 14.).
- 53 Ako, s druge strane, nema rizika da će javnost biti dovedena u zabludu da postoji poslovna veza između preprodavača i nositelja žiga, sama činjenica da preprodavač ostvaruje korist od korištenja žiga utoliko što ti oglasi za prodaju proizvoda koji nose žig, koji su inače korektni i pošteni, prenose ozračje kvalitete u njegovo poslovanje, ne predstavlja zakoniti razlog u smislu članka 7. stavka 2. Direktive.
- 54 U tom smislu dovoljno je istaknuti da preprodavač koji prodaje BMW-ove automobile i koji je uistinu specijaliziran ili je specijalist za prodaju tih automobila ne može u praksi priopćiti takvu informaciju svojim klijentima bez korištenja žiga BMW. Uostalom, takva je informativna uporaba žiga BMW potrebna kako bi se osiguralo pravo preprodaje koje proizlazi iz članka 7. Direktive i ne iskorištava na nepošten način razlikovni karakter ili ugled toga žiga.
- 55 Može li reklamni oglas stvoriti dojam da postoji poslovna veza između preprodavača i nositelja žiga, predstavlja činjenično pitanje o kojem odlučuje nacionalni sud s obzirom na okolnosti svakog slučaja.

Oglasi koji se odnose na popravak i održavanje BMW-ovih automobila

- 56 Najprije valja istaknuti da se načelo koje se odnosi na iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga utvrđeno u članku 7. Direktive ne primjenjuje na oglase u vezi s popravcima i održavanjem BMW-ovih automobila.
- 57 Naime, cilj članka 7. je usklađivanje interesa za zaštitu prava žiga i onih za zaštitu slobodnog kretanja robe unutar Zajednice omogućavajući daljnju komercijalizaciju proizvoda koji nosi žig a da se nositelj žiga ne može tome usprotiviti (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Parfums Christian Dior, t. 37. i 38.). Oglasi u vezi s popravcima i održavanjem automobila ne utječu na daljnju komercijalizaciju dotičnih proizvoda.
- 58 Ipak, što se tiče takvih oglasa, ipak valja razmotriti može li uporaba žiga biti zakonita uzimajući u obzir pravilo iz članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive prema kojem nositelj

ne može trećoj strani zabraniti korištenje svog žiga za navođenje namjene proizvoda ili usluge, a posebno kada se radi o priboru ili rezervnim dijelovima, pod uvjetom da je uporaba potrebna za navođenje namjene i u skladu je s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

- 59 U tom smislu, kao što je primijetila vlada Ujedinjene Kraljevine, valja zaključiti da uporaba žiga da bi se obavijestila javnost da oglašivač popravlja i održava proizvode zaštićene žigom predstavlja uporabu koja ukazuje na namjenu usluge u smislu članka 6. stavka 1. točke (c). Naime, kao što je slučaj s uporabom žiga za identificiranje vozila za koja se mogu koristiti neoriginalni rezervni dijelovi, cilj dotične uporabe je prepoznati proizvode koji predstavljaju predmet pružene usluge.
- 60 Osim toga, valja utvrditi da je uporaba o kojoj je riječ potrebna za određivanje namjene usluge. U tom smislu dovoljno je podsjetiti, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 54. svog mišljenja, da ako nezavisni trgovac obavlja održavanje i popravke BMW-ovih automobila ili je zapravo specijalist na tom području, ta se informacija u praksi ne može priopćiti njegovim klijentima bez uporabe žiga BMW-a.
- 61 Naposljetku, potrebno je istaknuti da uvjet da uporaba žiga mora biti u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti predstavlja u biti izražavanje obveze poštenog postupanja u odnosu na zakonite interese nositelja žiga, slično onoj kojoj podliježe preprodavač kad koristi žig drugoga kako bi oglosio preprodaju proizvoda koji su obuhvaćeni tim žigom.
- 62 U stvari, članak 6. Direktive nastoji, kao i članak 7. uskladiti temeljne interese zaštite prava žiga s onima slobodnog kretanja robe i slobode pružanja usluga na zajedničkom tržištu na način da pravo žiga može ispuniti svoju funkciju bitnog elementa sustava neometanog tržišnog natjecanja koji se želi uspostaviti i održati Ugovorom (vidjeti osobito gore navedenu presudu HAG II, t. 13.).
- 63 Stoga zbog razloga navedenih u točkama od 51. do 54. ove presude, koji se primjenjuju *mutatis mutandis*, uporaba žiga druge osobe s ciljem obavještavanja javnosti o popravcima i održavanju proizvoda koji nose taj žig dozvoljena je pod istim uvjetima koji se primjenjuju u slučaju uporabe žiga s ciljem obavještavanja javnosti o preprodaji proizvoda koji nose taj žig.
- 64 S obzirom na gore navedeno, na četvrto i peto pitanje valja odgovoriti da članci od 5. do 7. Direktive ne daju pravo nositelju žiga da trećoj strani zabrani korištenje žiga za potrebe obavještavanja javnosti da popravlja i održava proizvode koji nose žig i stavljeni su na tržište pod tim žigom od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje, ili da je specijalizirana ili je specijalist u prodaji ili popravcima i održavanju takvih proizvoda, osim ako se žig ne koristi na način koji može stvoriti dojam da postoji poslovna veza između drugog poduzeća i nositelja žiga, a posebno da poduzeće preprodavača pripada distribucijskoj mreži nositelja žiga ili da postoji poseban odnos između dva poduzeća.

### **Troškovi**

- 65 Troškovi talijanske vlade, vlade Ujedinjene Kraljevine i Komisije koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog

pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

kao odgovor na pitanja koja mu je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), presudom od 7. veljače 1997., odlučuje:

**1. U skladu s obvezom nacionalnog suda da tumači nacionalno pravo u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s pravom Zajednice, potonjem nije protivno da se o prijelaznom pravilu nacionalnog prava koje omogućava da se o žalbi protiv odluke donesene prije datuma kada su pravila o prenošenju Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima u nacionalno pravo sa zakašnjenjem stupila na snagu, odlučuje u skladu s pravilima na snazi prije tog datuma, čak i kada se presuda donese nakon tog datuma.**

**2. Uporaba žiga bez odobrenja nositelja, za potrebe obavještavanja javnosti da neko drugo poduzeće popravlja i održava proizvode koji nose taj žig ili da je ono specijalizirano ili je specijalist za te proizvode predstavlja, u okolnostima kao što su one opisane u presudi kojom se upućuje zahtjev, uporabu žiga u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Prve direktive 89/104.**

**3. Članci od 5. do 7. Prve direktive 89/104 ne daju pravo nositelju žiga da trećoj strani zabrani korištenje žiga za potrebe obavještavanja javnosti da popravlja i održava proizvode koji nose taj žig i stavljeni su na tržište pod tim žigom od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje, ili da je specijalizirana ili je specijalist u prodaji ili popravcima i održavanju takvih proizvoda, osim ako se žig ne koristi na način koji može stvoriti dojam da postoji poslovna veza između drugog poduzeća i nositelja žiga, a posebno da poduzeće preprodavača pripada distribucijskoj mreži nositelja žiga ili da postoji poseban odnos između dva poduzeća.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 23. veljače 1999.

[Potpisi]

---

\* Jezik postupka: nizozemski