

## PRESUDA SUDA

12. studenoga 2002.(\*)

„Usklađivanje zakonodavstava – Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 5. stavak 1. točka (a) – Opseg isključivih prava nositelja žiga”

U predmetu C-206/01,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 234. UEZ-a, koji je uputio High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery), u postupku koji se pred tim sudom vodi između

**Arsenal Football Club plc**

i

**Mathewa Reeda,**

o tumačenju članka 5. stavka 1. točke (a) 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, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans (izvjestitelj) (predsjednici vijeća), C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric i S. von Bahr, suci,

nezavisni odvjetnik: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

tajnik: L. Hewlett, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Arsenal Football Club plc, S. Thorley, *QC* i T. Mitcheson, *Barrister*, koje je ovlastio ured Lawrence Jones, *Solicitors*,
- za M. Reeda, A. Roughton, *Barrister*, kojeg je ovlastio ured Stunt & Son, *Solicitors*,
- za Komisiju Europskih zajednica, N. B. Rasmussen, u svojstvu agenta,
- za Nadzorno tijelo EFTA-e, P. Dyrberg, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja Arsenal Football Club plc, koji zastupaju S. Thorley i T. Mitcheson; M. Reeda, kojeg zastupaju A. Roughton i S. Malynicz, *Barrister*; i Komisije, koju zastupaju N. B. Rasmussen i M. Shotter, u svojstvu agenta, na raspravi održanoj 14. svibnja 2002.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 13. lipnja 2002.,

donosi sljedeću

## Presudu

1 Rješenjem od 4. svibnja 2001., koje je Sud zaprimio 18. svibnja 2001., High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery), uputio je Sudu na temelju članka 234. UEZ-a dva prethodna pitanja o tumačenju članka 5. stavka 1. točke (a) 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 nogometnog kluba Arsenal Football Club plc (u daljnjem tekstu: Arsenal FC) i M. Reeda u vezi s prodajom i nuđenjem na prodaju od strane M. Reeda šalova na kojima je velikim tiskanim slovima otisnuta riječ Arsenal, znak koji je registriran kao žig nogometnog kluba Arsenal FC za takve i slične proizvode.

### Pravni okvir

#### *Zakonodavstvo Zajednice*

3 Direktiva u prvoj uvodnoj izjavi navodi da nacionalna zakonodavstva o žigovima sadrže razlike koje mogu spriječiti slobodno kretanje robe i slobodno pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Prema toj uvodnoj izjavi zbog toga je potrebno, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, uskladiti zakonodavstva država članica. U trećoj uvodnoj izjavi navedeno je da trenutačno nije potrebno provesti potpuno usklađenje zakonodavstava država članica o žigu.

4 Prema desetoj uvodnoj izjavi Direktive:

„[...] zaštita koju pruža registrirani žig, čija je osobita funkcija jamstvo da žig označava podrijetlo, trebala bi biti potpuna u slučaju istovjetnosti žiga i znaka te proizvoda i usluga [...]”.

5 Članak 5. stavak 1. Direktive 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”. [neslužbeni prijevod]

6 Članak 5. stavak 3. točke (a) i (b) Direktive predviđaju:

„Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

(b) nudjenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe [...]”. [neslužbeni prijevod]

7 Članak 5. stavak 5. Direktive predviđa:

„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]

8 Članak 6. stavak 1. Direktive predviđa:

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

(a) njezina vlastita imena ili adrese;

(b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;

(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]

*Nacionalno zakonodavstvo*

9 U Ujedinjenoj Kraljevini žigovno pravo uređeno je Trade Marks Actom 1994 (Zakon o žigovima iz 1994.), koji je radi prenošenja Direktive zamijenio Trade Marks Act 1938 (Zakon o žigovima iz 1938.).

10 Članak 10. stavak 1. Zakona o žigovima iz 1994. predviđa:

„Osoba je odgovorna za povredu žiga kad u trgovačkom prometu znak koji je istovjetan žigu koristi za proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran”.

11 Članak 10. stavak 2. točka (b) Zakona o žigovima iz 1994. predviđa:

„Osoba je odgovorna za povredu žiga ako u trgovačkom prometu koristi znak za koji zbog

[...]

(b) njegove sličnosti sa žigom i njegove uporabe za istovjetne ili slične proizvode i usluge za koje je žig registriran,

postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovodenja u vezu sa žigom”.

### **Glavni postupak i prethodna pitanja**

- 12 Arsenal FC je poznati nogometni klub koji igra u prvoj engleskoj ligi. Njegov nadimak je „the Gunners” i već ga se dugo vremena povezuje s dva amblema, štitom (*the crest device*) i topom (*the canon device*).
- 13 Nogometni klub Arsenal FC je 1989. kao žigove registrirao između ostalog riječi „Arsenal” i „Arsenal Gunners” te ambleme topa i štita za kategoriju proizvoda koja uključuje konfekcijsku robu, sportsku odjeću i obuću. Arsenal FC sam dizajnira i distribuira svoje proizvode ili ih daje raditi i distribuirati kroz svoju mrežu ovlaštenih prodavača.
- 14 S obzirom da su se njegove komercijalne i promotivne aktivnosti u području prodaje suvenira i kolekcionarskih predmeta pod tim žigovima jako povećale zadnjih godina i donijele mu značajan prihod, Arsenal FC želio je osigurati da se „službeni proizvodi”, odnosno proizvodi proizvedeni za Arsenal FC ili uz njegovo odobrenje, mogu jasno identificirati i nastojao je nagovoriti svoje navijače da kupuju samo te proizvode. Protiv trgovaca koji su prodavali neslužbene proizvode klub je pokrenuo sudske postupke, kako građanske tako i kaznene.
- 15 M. Reed je od 1970. na više štandova smještenih izvan terena stadiona nogometnog kluba Arsenal FC prodavao nogometne suvenire i kolekcionarske predmete, koji su gotovo svi bili označeni znakovima koji se odnose na Arsenal FC. Od društva KT Sports, koje je Arsenal FC ovlastio da njegove proizvode prodaju prodavačima oko stadiona, mogao je dobiti samo vrlo male količine službenih proizvoda. Arsenal FC je 1991. i 1995. dao zaplijeniti neslužbene proizvode koje je prodavao M. Reed.
- 16 High Court (Visoki sud) navodi da u glavnom postupku nije sporno da je M. Reed na jednom od svojih štandova prodavao i nudio na prodaju šalove na kojima su znakovi koji se odnose na Arsenal FC otisnuti velikim tiskanim slovima, te da se radi o neslužbenim proizvodima.
- 17 Također navodi da je na tom štandu bio veliki pano na kojem je bio otisnut sljedeći tekst:
- „Riječ ili znak(ovi) otisnuti na proizvodima za prodaju samo su ukrasi i ne sadrže niti označavaju bilo kakvu povezanost s proizvođačima ili distributerima bilo kojeg drugog

proizvoda. Samo proizvodi koji sadrže službene znakove nogometnog kluba Arsenal su službeni proizvodi nogometnog kluba Arsenal”.

- 18 High Court (Visoki sud) nadalje navodi da, kada je iznimno mogao nabaviti službene artikle, M. Reed je u poslovima sa svojim strankama jasno razlikovao službene proizvode od neslužbenih, osobito korištenjem naljepnice koja je nosila natpis „službeni”. Osim toga, službeni su proizvodi bili prodavani po višim cijenama.
- 19 S obzirom na to da je Arsenal FC smatrao da je M. Reed prodajom neslužbenih šalova, prvo, počinio štetnu radnju zavaravajućeg označivanja („*passing off*”) koja je, po mišljenju High Courta (Visoki sud), ponašanje od strane treće osobe koje je zavaravajuće na način da veliki broj ljudi vjeruje ili je naveden da vjeruje da su proizvodi koje prodaje treća strana proizvodi tužitelja, ili da se prodaju uz njegovo odobrenje ili da su komercijalno povezani s njim, i, drugo, povrijedio žig, Arsenal FC je protiv njega pokrenuo postupak pred High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery).
- 20 S obzirom na okolnosti u glavnom postupku, High Court (Visoki sud) odbio je tužbu nogometnog kluba Arsenal FC za zavaravajuće označivanje (*passing off*), u biti zbog toga što klub nije bio u stanju dokazati stvarno dovođenje u zabludu javnosti, a osobito nije bio u stanju dokazati da je javnost za sve neslužbene proizvode koje je prodavao M. Reed smatrala kao da dolaze od nogometnog kluba Arsenal FC ili kao da je potonji dozvolio njihovu prodaju. U tom smislu High Court (Visoki sud) je istaknuo da po njegovom mišljenju znakovi koji se odnose na Arsenal FC i otisnuti su na proizvodima koje je prodavao M. Reed ne sadrže nikakve oznake koje bi ukazivale na njihovo podrijetlo.
- 21 Što se tiče prigovora nogometnog kluba Arsenal FC u vezi s povredom njegovih žigova koji se temelji na članku 10. stavku 1. i članku 2. točki (b) Zakona o žigovima iz 1994., High Court (Visoki sud) je odbacio njegov argument da je znakove koji su registrirani kao žigovi M. Reed koristio na način da su ih oni kojima su bili namijenjeni doživljavali kao da označavaju podrijetlo proizvoda (*badge of origin*) i stoga takvo korištenje znakova jest uporaba u svojstvu žiga (*trade mark use*).
- 22 Naime, High Court (Visoki sud) misli da je javnost znakove koji su bili otisnuti na proizvodima M. Reeda doživljavala kao znakove potpore, lojalnosti ili pripadnosti (*badge of support, loyalty or affiliation*).
- 23 High Court (Visoki sud) je slijedom toga smatrao da tužba za povredu može uspjeti samo ako bi zbog zaštite nositelja žiga u skladu s člankom 10. Zakona o žigovima iz 1994. i s direktivom kojom se taj zakon prenosi, trećim osobama bila zabranjena uporaba koja je drugačija od uporabe žiga, što bi značilo široko tumačenje tih propisa.
- 24 U tom pogledu High Court (Visoki sud) smatra da teza prema kojoj je trećim osobama zabranjeno koristiti žig na drugi način osim kao žig sadržava nedosljednosti. Međutim, u obrnutom slučaju, odnosno u tezi prema kojoj je samo uporaba u svojstvu žiga uređena propisom, javlja se poteškoća povezana s tekstom Direktive i Zakona o žigovima iz 1994., koji oboje povredu definiraju kao uporabu „znaka”, a ne kao uporabu „žiga”.

- 25 High Court (Visoki sud) naglašava da je Court of Appeal (England & Wales), Civil Division (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel), osobito zbog tog teksta u presudi Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ((1999) RPC 809) presudio da uporaba znaka koji je registriran kao žig, a koja je drugačija od uporabe u svojstvu žiga, može predstavljati povredu žiga. High Court (Visoki sud) primjećuje da je stanje prava u pogledu tog pitanja još uvijek takvo da postoji nesigurnost.
- 26 High Court (Visoki sud) je također odbacio argument M. Reeda o navodnoj nevaljanosti žigova nogometnog kluba Arsenal FC.
- 27 U tim okolnostima High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery) odlučio je prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Ako je žig valjano registriran i:
- (a) treća strana koristi u trgovačkom prometu znak istovjetan navedenom žigu u odnosu na proizvode koji su istovjetni onima za koje je žig registriran; i
- (b) treća strana se ne može u svojoj obrani pozivati na odredbe članka 6. stavka 1. Direktive 89/104/EEZ [...] u pogledu ograničenja učinka žiga;
- može li se treća strana pozivati na ograničenje učinka žiga ako osporavana uporaba ne uključuje nikakve oznake podrijetla (tj. poveznicu u trgovačkom prometu između proizvoda i nositelja žiga)?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrđan, može li činjenica da se dotična uporaba smatra znakom potpore, lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga predstavljati dovoljnu poveznicu?”
- O prethodnim pitanjima**
- 28 Oba pitanja koja je uputio High Court (Visoki sud) potrebno je ispitati zajedno.
- Očitovanja podnesena Sudu
- 29 Arsenal FC ističe da članak 5. stavak 1. točka (a) Direktive dozvoljava nositelju žiga da zabrani uporabu znaka koji je istovjetan žigu i ne uvjetuje provedbu tog prava time da bi se znak morao koristiti kao žig. Zaštita koju dodjeljuje ta odredba se stoga proširuje na uporabu znaka od strane treće osobe čak i kad takva uporaba ne ukazuje na postojanje veze između proizvoda i nositelja žiga. To je tumačenje potkrijepljeno člankom 6. stavkom 1. Direktive, budući da posebna ograničenja u ostvarivanju prava koja proizlaze iz žiga predviđena u tom članku pokazuju da takva uporaba načelno ulazi u područje primjene članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive i dozvoljena je samo u slučajevima koji su iscrpno navedeni u članku 6. stavku 1. Direktive.
- 30 Arsenal FC podredno ističe da u ovom predmetu, uporabu znaka koji je istovjetan žigu Arsenala od strane M. Reeda treba u svakom slučaju definirati kao uporabu u svojstvu žiga zbog toga jer ta uporaba označava podrijetlo proizvoda, čak i ako to podrijetlo nužno ne određuje nositelja žiga.

- 31 M. Reed tvrdi da gospodarske aktivnosti o kojima je riječ u glavnom postupku ne ulaze u područje primjene članka 5. stavka 1. Direktive, jer Arsenal FC nije dokazao da je znak korišten kao žig, odnosno da je označavao podrijetlo proizvoda kako zahtijeva Direktiva, a posebno njezin članak 5. Ako javnost ne doživljava znak kao oznaku podrijetla, onda ta uporaba ne predstavlja uporabu znaka kao žiga. Što se tiče članka 6. Direktive, nema ničeg u toj odredbi što bi ukazivalo da ona sadrži iscrpan popis aktivnosti koje ne predstavljaju kršenje.
- 32 Komisija ističe da je pravo nositelja žiga iz članka 5. stavka 1. Direktive neovisno o činjenici da treća strana ne koristi znak kao žig, a posebno o činjenici da ga ne koristi kao oznaku podrijetla, već javnost obavještava na drugi način da proizvodi ne potječu od nositelja žiga, ili čak da korištenje znaka nije bilo odobreno od strane tog nositelja. Posebna funkcija žiga je osigurati da samo njegov nositelj može dati proizvodu oznaku podrijetla na način da na njega otisne žig. Komisija nadalje tvrdi da iz desete uvodne izjave Direktive proizlazi da je zaštita predviđena u članku 5. stavku 1. točki (a) apsolutna.
- 33 Komisija je na raspravi dodala da se pojam uporabe žiga kao žiga, ako se smatra da je relevantan, odnosi na uporabu koja više služi za razlikovanje proizvoda, a ne za označavanje njihovog podrijetla. Taj pojam također obuhvaća uporabu od strane trećih osoba koja utječe na interese nositelja žiga, npr. interes povezan s ugledom proizvoda. U svakom slučaju, javna percepcija riječi „Arsenal”, koja je identična verbalnom žigu, kao znaka potpore ili lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga ne isključuje mogućnost da se dotični proizvodi zbog toga doživljavaju kao da potječu od nositelja žiga. Upravo suprotno, takva percepcija potvrđuje razlikovni učinak žiga i povećava rizik da proizvodi budu doživljeni kao da potječu od nositelja žiga. Slijedom toga, čak i da je uporaba žiga u svojstvu žiga relevantan kriterij, nositelj bi trebao imati pravo zabraniti komercijalnu aktivnost o kojoj se radi u glavnom postupku.
- 34 Nadzorno tijelo EFTA-e tvrdi da, kako bi se nositelj žiga mogao pozvati na članak 5. stavak 1. Direktive, treća strana mora znak tako koristiti da razlikuje – a to je prva i tradicionalna funkcija žiga – robu ili usluge, tj. koristiti žig u svojstvu žiga. Ako taj uvjet nije ispunjen, nositelj žiga može se pozvati samo na odredbe nacionalnog prava iz članka 5. stavka 5. Direktive.
- 35 Međutim, uvjet da se upotreba može smatrati upotrebom žiga u smislu članka 5. stavka 1. Direktive, koji treba shvaćati kao uvjet da se znak koji je istovjetan žigu upotrebljava za potrebe razlikovanja robe ili usluga, pojam je prava Zajednice koji je potrebno široko tumačiti tako da između ostalog uključuje uporabu toga znaka kao znaka potpore, lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga.
- 36 Po mišljenju Nadzornog tijela EFTA-e, činjenica da treća osoba koja otisne žig na određene proizvode ukazuje da oni ne potječu od nositelja žiga, ne isključuje rizik zabune za široki krug potrošača. Da nositelj žiga nema pravo protiviti se takvom ponašanju trećih strana, to bi moglo prouzročiti opću uporabu znaka, što bi na kraju krajeva žigu oduzelo njegov razlikovni učinak i na taj način ugrozilo njegovu primarnu tradicionalnu funkciju.

*Odgovor Suda*

- 37 Članak 5. Direktive definira „[p]rava koja proizlaze iz žiga”, a članak 6. sadrži odredbe o „[o]graničenjima učinka žiga”.
- 38 U skladu s prvom rečenicom članka 5. stavka 1. Direktive, registrirani žig daje isključiva prava njegovom nositelju. U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a), ta isključiva prava nositelju omogućavaju da spriječi sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste znak koji je istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran. Članak 5. stavak 3. utvrđuje neiscrpan popis vrsta uporabe koje nositelj žiga može zabraniti na temelju članka 5. stavka 1. Ostale odredbe Direktive, kao što je članak 6., određuju određena ograničenja učinka žiga.
- 39 U pogledu situacije o kojoj je riječ u glavnom postupku valja naglasiti da, kao što osobito proizlazi iz točke 19. zahtjeva za prethodnu odluku i njegovog Priloga V., riječ „Arsenal” napisana je velikim tiskanim slovima na šalovima koje M. Reed nudi na prodaju, zajedno s manje vidljivim oznakama uključujući riječi „the Gunners”, a sve se odnose na nositelja žiga odnosno na Arsenal FC. Ti šalovi su između ostalog namijenjeni navijačima Arsenal FC koji ih nose osobito na utakmicama na kojima klub nastupa.
- 40 U tim je okolnostima, kao što navodi nacionalni sud, uporaba znaka koji je istovjetan žigu uporaba u trgovačkom prometu, jer se događa u okviru komercijalne aktivnosti s ciljem ostvarivanja gospodarske koristi, a ne u privatnom okviru. Ulazi i u područje primjene članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive, kao uporaba znaka koji je istovjetan žigu za proizvode koji su istovjetni onima za koje je žig registriran.
- 41 U tom pogledu valja utvrditi da uporaba o kojoj je riječ u glavnom postupku jest „za proizvode” u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive, jer se odnosi na obilježavanje proizvoda znakom koji je istovjetan žigu i nuđenje proizvoda, njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe u smislu članka 5. stavka 3. točaka (a) i (b).
- 42 Kako bi se odgovorilo na prethodna pitanja, valja ustanoviti omogućava li članak 5. stavak. 1. točka (a) Direktive nositelju žiga da zabrani bilo koju uporabu od strane trećih osoba u trgovačkom prometu znaka koji je istovjetan žigu za proizvode koji su istovjetni onima za koje je žig registriran ili to pravo na zabranu pretpostavlja postojanje posebnog interesa od strane nositelja kao nositelja žiga, u smislu da uporaba dotičnog žiga od strane treće osobe mora ili bi mogla utjecati na jednu od funkcija žiga.
- 43 Valja podsjetiti, prvo, da članak 5. stavak. 1. Direktive određuje potpuno usklađivanje i definira isključiva prava nositelja žiga u Zajednici (vidjeti u tom smislu presudu od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, Zb., str. I-8691., t. 39. i navedenu sudsku praksu).
- 44 Deveta uvodna izjava Direktive određuje da je cilj Direktive osigurati nositelju žiga „istu zaštitu u pravnim sustavima svih država članica” i taj cilj opisuje kao „temeljni”.
- 45 Kako bi spriječio da zaštita koju uživa nositelj žiga bude različita od jedne države do druge, Sud mora dati jedinstveno tumačenje članka 5. stavka 1. Direktive, a posebno pojma „uporabe” koja je predmet postavljenih prethodnih pitanja u ovom slučaju (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Zino Davidoff i Levi Strauss, t. 42. i 43.).

- 46 Drugo, valja naglasiti da je svrha Direktive, kako proizlazi iz prve uvodne izjave, ukloniti razlike između zakonodavstava država članica o žigovima koje bi mogle spriječiti slobodno kretanje robe i slobodno pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu.
- 47 Prava žiga predstavljaju u stvari bitan element u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koji se želi uspostaviti i održati Ugovorom. U takvom sustavu poduzetnici moraju biti u mogućnosti privući i zadržati kupce kvalitetom svojih proizvoda i usluga, što je moguće samo zahvaljujući postojanju razlikovnih znakova koji omogućavaju njihovu identifikaciju (vidjeti osobito presude od 17. listopada 1990., Hag GF, C-10/89, Zb., str. ECR I-3711., t. 13. i od 4. listopada 2001., Merz & Krell, C-517/99, Zb., str. I-6959., t. 21.).
- 48 U tom kontekstu glavna funkcija žiga je da potrošaču ili krajnjem korisniku jamči istovjetnost podrijetla proizvoda ili usluge označene žigom te da mu omogući da taj proizvod ili uslugu bez mogućnosti zablude razlikuje od proizvoda i usluga drugog podrijetla. Naime, kako bi žig mogao ostvarivati svoju ulogu bitnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se uspostavlja i održava Ugovorom, on mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge označeni tim žigom proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kakvoću (vidjeti osobito presude od 23. svibnja 1978., Hoffman-La Roche, C-102/77, Zb., str. 1139., t. 7., i od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, Zb., str. I-5475., t. 30.).
- 49 Zakonodavac Zajednice je u članku 2. Direktive, predviđevši da znakovi koje je moguće grafički predstaviti jesu žig samo ako su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugih poduzetnika, potvrdio tu bitnu funkciju žiga (vidjeti osobito gore navedenu presudu Merz & Krell, t. 23.).
- 50 Kako bi se osiguralo jamstvo podrijetla, koje predstavlja bitnu funkciju žiga, potrebno je nositelja žiga zaštititi pred konkurentima koji bi htjeli nepošteno iskoristiti status i ugled žiga prodajom proizvoda koji ga nezakonito nose (vidjeti osobito gore navedenu presudu Hoffmann-La Roche, t. 7. i presudu od 11. studenoga 1997., Loendersloot, C-349/95, Zb., str. I-6227., t. 22.). U tom pogledu deseta uvodna izjava Direktive ističe apsolutni značaj zaštite koju pruža žig u slučaju istovjetnosti između žiga i znaka i između dotičnih proizvoda ili usluga i onih za koje je žig registriran. U njoj se navodi da je cilj te zaštite osobito jamčiti da žig označava podrijetlo.
- 51 Iz tih razmatranja proizlazi da je isključivo pravo iz članka 5. stavka. 1. točke (a) Direktive dano kako bi nositelj žiga mogao zaštititi svoje posebne interese koje ima kao nositelj žiga, što znači osigurati da navedeni žig može ispuniti svoje funkcije. Ostvarivanje toga prava treba stoga ograničiti na slučajeve kada treća osoba rabi znak na način da to utječe ili može utjecati na funkcije žiga, a posebno na njegovu glavnu funkciju koja se sastoji u tome da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda.
- 52 Isključiva narav prava koje za nositelje registriranog žiga proizlazi na temelju članka 5. stavka. 1. točke (a) Direktive može se opravdati samo u granicama područja primjene te odredbe.

- 53 U vezi s tim valja upozoriti da članak 5. stavak 5. Direktive predviđa da njezin članak 5. stavci 1. do 4. ne utječu na odredbe u državi članici koje se odnose na zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga.
- 54 Nositelj žiga ne može zabraniti uporabu znaka koji je istovjetan žigu za robu koja je istovjetna onoj za koju je žig registriran, ako ta uporaba ne može utjecati, u pogledu funkcija žiga, na njegove interese kao nositelja žiga. Tako su neke uporabe koje imaju samo opisnu svrhu isključene iz područja primjene članka 5. stavka 1. Direktive, jer ne utječu ni na koji od interesa koje ta odredba štiti i stoga ne potpadaju pod pojam uporabe u smislu navedene odredbe (u pogledu uporabe u isključivo opisne svrhe koje se odnose na karakteristike ponuđenog proizvoda, vidjeti presudu od 14. svibnja 2002., Hölderhoff, C-2/00, Zb., str. I-4187., t. 16.).
- 55 U tom pogledu jasno je da se situacija o kojoj je riječ u glavnom postupku bitno razlikuje od one u gore navedenoj presudi Hölderhoff. U ovom predmetu, uporaba žiga događa se u okviru prodaje potrošačima i očito nije namijenjena za isključivo opisne svrhe.
- 56 Uzimajući u obzir prezentaciju riječi „Arsenal” na proizvodima o kojima je riječ u glavnom postupku i drugih oznaka na njima (vidjeti točku 39. ove presude), uporaba tog znaka je takva da stvara utisak da postoji materijalna poveznica u trgovačkom prometu između dotičnih proizvoda i nositelja žiga.
- 57 Na taj zaključak ne može utjecati ni obavijest koja se nalazi na štandu M. Reeda koja kaže da proizvodi o kojima je riječ u glavnom postupku nisu službeni proizvodi nogometnog kluba Arsenal FC (vidjeti točku 17. ove presude). Čak i ako bi se treće osobe u svojoj obrani u postupku zbog povrede žiga mogle pozivati na takvu obavijest, u ovom predmetu postoji očita mogućnost da bi određeni kupci, osobito ako naiđu na proizvode nakon što ih M. Reed proda i budu odneseni sa štanda na kojem stoji obavijest, mogli tumačiti znak na način da je nogometni klub Arsenal FC poduzeće iz kojeg proizvodi potječu.
- 58 Štoviše, u ovom predmetu ne postoji jamstvo, kako zahtijeva sudska praksa Suda u točki 48. ove presude, da su svi proizvodi koji su označeni žigom bili proizvedeni ili dobavljeni pod nadzorom samo jednog poduzeća koje je odgovorno za njihovu kvalitetu.
- 59 Naime, proizvodi o kojima je riječ dobavljaju se bez nadzora nogometnog kluba Arsenal FC kao nositelja žiga, jer je jasno da navedeni proizvodi ne potječu od nogometnog kluba Arsenal FC ni od njegovih ovlaštenih prodavača.
- 60 U tim okolnostima uporaba znaka koji je istovjetan žigu o kojem je riječ u glavnom postupku može ugroziti jamstvo podrijetla kao glavnu funkciju žiga, kako to proizlazi iz sudske prakse Suda navedene u točki 48. ove presude. Stoga se radi o uporabi kojoj se nositelj žiga može protiviti u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive.
- 61 Kada se jednom ustanovi da u predmetu u glavnom postupku uporaba dotičnog znaka od strane trećih osoba može utjecati na jamstvo podrijetla proizvoda i da nositelj žiga mora biti u mogućnosti tome se protiviti, taj zaključak ne može osporiti činjenica da se navedeni znak u okviru te uporabe doživljava kao dokaz potpore, lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga.

- 62 U svjetlu navedenog, na pitanja nacionalnog suda valja odgovoriti da u situaciji koja ne ulazi u područje primjene članka 6. stavka 1. Direktive, kad treća osoba u trgovačkom prometu koristi znak koji je istovjetan valjano registriranom žigu na proizvodima koji su istovjetni onima za koje je žig registriran, nositelj žiga se u okolnostima kao što su one u glavnom postupku može pozivati na članak 5. stavak 1. točku (a) Direktive kako bi spriječio takvu uporabu. Taj zaključak ne može osporiti činjenica da se navedeni znak u okviru te uporabe doživljava kao dokaz potpore, lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga.

### **Troškovi**

- 63 Troškovi Komisije i Nadzornog tijela EFTA-e, koji su podnijeli 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 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery), rješenjem od 4. svibnja 2001., odlučuje:

**U situaciji koja ne ulazi u područje primjene članka 6. stavka 1. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, kad treća osoba u trgovačkom prometu koristi znak koji je istovjetan valjano registriranom žigu na proizvodima koji su istovjetni onima za koje je žig registriran, nositelj žiga se u okolnostima kao što su one u glavnom postupku može pozivati na članak 5. stavak 1. točku (a) te direktive kako bi spriječio takvu uporabu. Taj zaključak ne može osporiti činjenica da se navedeni znak u okviru te uporabe doživljava kao dokaz potpore, lojalnosti ili pripadnosti nositelju žiga.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 12. studenoga 2002.

[Potpisi]

---

\* Jezik postupka: engleski