



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

10. srpnja 2014.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Određivanje proizvoda ili usluga za koje je zatražena zaštita žigom – Zahtjevi jasnoće i preciznosti – Nicanska klasifikacija – Trgovina na malo – Grupiranje usluga“

U predmetu C-420/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio le Bundespatentgericht (Njemačka), odlukom od 8. svibnja 2013., koju je Sud zaprimio 24. srpnja 2013., u postupku

**Netto Marken-Discount AG & Co. KG**

protiv

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: K. Malacek, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 30. travnja 2014.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Netto Marken-Discount AG & Co. KG, M. Rauscher, *Rechtsanwalt*,

— za francusku vladu, D. Colas i F.-X. Bréchet, u svojstvu agenata,

— za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,

— za vladu Ujedinjene Kraljevine, J. Beeko, u svojstvu agenta, uz asistenciju S. Ford, *barrister*,

— za Europsku komisiju, F. W. Bulst i E. Montaguti, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon saslušanja nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez njegovog mišljenja,

\* Jezik postupka: njemački.

donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25. i ispravak SL 2009, L 11., str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Taj je zahtjev upućen u okviru spora između Netto Marken-Discount AG & Co. KG (u daljnjem tekstu: Netto Marken-Discount) i Deutsches Patent- und Markenamt (Njemački ured za patente i žigove, u daljnjem tekstu: DPMA), u svezi s odbijanjem, od strane potonjeg, prijave za registraciju žiga.

### Pravni okvir

#### *Međunarodno pravo*

- 3 Pravo žiga je na međunarodnoj razini osobito uređeno Konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisanom u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidiranom u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjenom 28. rujna 1979. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 828., br. 11851, str. 305., u daljnjem tekstu: Pariška konvencija). Sve članice Europske unije stranke su te Konvencije.
- 4 Sukladno članku 19. Pariške konvencije, države na koje se ona odnosi pridržavaju pravo sklapanja, između sebe, odvojenih, posebnih međusobnih sporazuma za zaštitu industrijskog vlasništva.
- 5 Taj je članak bio osnova za usvajanje Sporazuma iz Nice o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, usvojenog na Diplomatskoj konferenciji u Nici 15. lipnja 1957., posljednji put revidiranog u Ženevi 13. svibnja 1977. i izmijenjenog 28. rujna 1979. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 1.154., br. 18200, str. 89., u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Sukladno članku 1. tog sporazuma:

„(1) Zemlje na koje se primjenjuje ovaj sporazum organizirale su se u Posebnu uniju i prihvaćaju zajedničku klasifikaciju proizvoda i usluga radi registracije žigova (u daljnjem tekstu nazvanu Klasifikacija).

(2) [Nicanska] klasifikacija obuhvaća:

(i) popis razreda popraćen, po potrebi, odgovarajućim objašnjenjima;

(ii) abecedni popis proizvoda i usluga [...], s naznakom razreda u koji se svrstava svaki proizvod ili usluga.

[...]“

- 6 Članak 2. Nicanskog sporazuma, naslovljen „Pravno značenje i primjena [Nicanske] klasifikacije“, glasi:

„(1) Pod uvjetom obveza nametnutih ovim sporazumom, značenje klasifikacije jest ono koje joj dodijeli svaka zemlja Posebne unije. Klasifikacija, osobito, ne obvezuje zemlje Posebne unije ni glede ocjene opsega zaštite ni glede priznanja uslužnih žigova.

(2) Svaka zemlja Posebne unije pridržava sebi pravo da primijeni klasifikaciju kao glavni sustav ili kao pomoćni sustav.

- (3) Nadležni nacionalni uredi zemalja Posebne unije navodit će u dokumentima i u službenim objavama registracija žigova brojeve razreda klasifikacije u koje spadaju proizvodi ili usluge za koje je žig registriran.
- (4) Činjenica da je jedan naziv naveden u abecednom popisu ni malo ne utječe na prava koja bi mogla postojati u svezi s tim nazivom.“
- 7 Popis razreda Nicanske klasifikacije sadrži, od osmog izdanja koje je stupilo na snagu 1. siječnja 2002., 34 razreda proizvoda i 11 razreda usluga. Svaki razred opisan je s jednom ili više općih naznaka, zajednički nazvanih „naslov razreda“, koje općenito naznačuju područja u koja načelno potpadaju proizvodi ili usluge iz tog razreda.
- 8 Sukladno korisničkom priručniku Nicanske klasifikacije, kako bi se osigurala točna klasifikacija svakog proizvoda ili usluge, potrebno je konzultirati abecedni popis proizvoda i usluga, kao i objašnjenja u svezi s pojedinim razredima.
- 9 U svome devetom izdanju, koje je na snazi od 1. siječnja 2007., i u cijelosti je preuzeto u desetom izdanju, koje je na snazi od 1. siječnja 2012., Nicanska klasifikacija sadrži sljedeći naslov za razred 35, koji se odnosi na usluge:
- „Oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi.“
- 10 Objašnjenje tog razreda glasi:
- „Razred 35 obuhvaća općenito usluge koje pružaju osobe ili organizacije, čija je glavna svrha:
1. pomoć u radu i vođenju trgovačkih poduzeća, ili
  2. pomoć u vođenju poslova ili komercijalnih funkcija industrijskog ili trgovačkog poduzeća,
- kao i usluge reklamnih ustanova koje se bave uglavnom reklamiranjem roba i usluga putem svih vrsta medija.
- Taj razred obuhvaća:
- grupiranje za račun trećih osoba, raznih proizvoda (ne uključuje njihov prijevoz) radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupnje; ove usluge se mogu pružati u okviru prodavaonica na malo, trgovina na veliko, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom Weba ili putem telefona;
  - grupiranje za račun trećih osoba, raznih proizvoda (ne uključuje njihov prijevoz) radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupnje; ove usluge se mogu pružati u okviru prodavaonica na malo, trgovina na veliko, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom Weba ili putem telefona;
  - usluge agencija za oglašavanje kao i usluge distribuiranja prospekata izravno ili poštom ili distribuiranje uzoraka. Ovaj se razred može odnositi i na oglašavanja u vezi s drugim uslugama kao što su usluge u svezi bankovnih zajmova i oglašavanja putem radija.
- Taj razred ne obuhvaća:
- usluge kao što su inženjerski proračuni i izvještaji koji nisu u izravnoj vezi s upravljanjem ili vođenjem poslova u jednom trgovačkom ili industrijskom poduzeću (vidi abecedni popis usluga).“

- 11 U abecednom popisu Nicanske klasifikacije navedeno je, među ostalim, da „prodaja (promicanje prodaje) za treće osobe“ potpada u navedeni razred 35.
- 12 Nicanska klasifikacija sadrži sljedeće naslove za razrede 36, 39, 41 i 45, koji se također odnose na usluge: „Osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi; upravljanje nekretninama“; „Prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda; organiziranje putovanja“; „Obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i kulturne djelatnosti“ i „Pravne usluge; sigurnosne usluge za zaštitu imovine i osoba; osobne i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba“.

### *Pravo Unije*

- 13 Uvodna izjava 13. Direktive 2008/95/EZ glasi:

„Sve države članice obvezane su [Pariškom konvencijom]. Potrebno je da su odredbe ove Direktive u potpunosti sukladne s onima iz navedene Konvencije. Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na obveze država članica koje proizlaze iz te Konvencije. [...]“

- 14 Članak 2. te direktive propisuje:

„Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.“

- 15 Sukladno članku 3. stavku 1. te direktive:

„Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

- (a) znakovi koji ne mogu činiti žig;
- (b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;
- (c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;
- (d) znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka i podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

[...]“

- 16 Tekst članka 2. i 3. Direktive 200/95 odgovara tekstu članka 2. i 3. Direktive 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 1989, L 40, str. 1.), koja je od 28. studenog 2008. stavljena izvan snage i zamijenjena Direktivom 2008/95.

### *Njemačko pravo*

- 17 Članak 3. stavak 1. Zakona o zaštiti žigova i drugih razlikovnih znakova [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)] od 25. listopada 1994. (BGBl 1994, str. 3082., u daljnjem tekstu: MarkenG) u bitnome odgovara članku 2. Direktive 2008/95.

18 Članak 32. stavak 3. MarkenG-a određuje:

„Prijava mora ispunjavati uvjete za prijavu, koji su definirani uredbom na temelju članka 65. stavka 1. točke 2.“

19 Članak 65. stavak 1. MarkenG-a propisuje:

„Savezni ministar pravosuđa ovlašten je, uredbom koja ne zahtijeva suglasnost Bundesrata, [...] odrediti druge uvjete za podnošenje prijave za registraciju žiga [...]“

20 Na temelju članka 20. stavka 1. Provedbene uredbe MarkenG-a (u daljnjem tekstu: MarkenV):

„Proizvodi i usluge moraju biti označeni tako da omogućavaju klasificiranje svakog proizvoda ili usluge u neki od razreda nomenklature uspostavljene na temelju članka 19. stavka 1.“

21 Članak 19. stavak 1. MarkenG-a propisuje da se „klasifikacija proizvoda i usluga obavlja prema nomenklaturi proizvoda i usluga navedenih u Prilogu 1. ovom Pravilniku“. Taj prilog sadrži razred 35, a njegov tekst odgovara tekstu razreda 35 Nicanske klasifikacije.

22 Članak 36. stavak 4. MarkenG-a predviđa:

„Ako se druge nepravilnosti ne isprave u roku koji odredi [DPMA], potonji će odbaciti prijavu.“

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

23 Netto Marken-Discount podnio je 10. rujna 2011. DPMA-u prijavu za registraciju sljedećeg verbalnog i figurativnog znaka kao žiga za proizvode i usluge iz razreda 18, 25, 35 i 36 u smislu Nicanskog sporazuma:



24 U svezi s razredom 35 u prijavi za registraciju bilo je navedeno:

„Razred 35: usluge prodaje na malo i prodaje na veliko, osobito grupiranje za račun trećih osoba raznih usluga radi omogućavanja potrošačima lakšeg pribavljanja tih usluga, posebice putem trgovina na malo, trgovina na veliko, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom Weba ili putem telefona, u svezi sa sljedećim uslugama: iz razreda 35: Oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi; iz razreda 36: Izdavanje bonova za kupovinu ili vrijednosnih bonova; iz razreda 39: organiziranje putovanja; iz razreda 41: razonoda; iz razreda 45: osobne i društvene usluge namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba“.

- 25 Odlukom od 10. rujna 2012. DPMA je, na temelju članka 36. stavka 4. MarkenG-a, odbio zahtjev za registraciju, u dijelu u kojem je bio podnesen za usluge iz razreda 35, zbog neispunjenja uvjeta iz članka 20. stavka 1. MarkenV-a, a usluge iz tog razreda navedene u toj prijavi nisu se mogle, prema njegovom mišljenju, jasno razlikovati od ostalih usluga ni po svojoj prirodi ni po svojem opsegu.
- 26 Netto Marken-Discount podnio je protiv navedene odluke tužbu za poništenje pred sudom koji je uputio zahtjev.
- 27 Sud koji je uputio zahtjev napominje da Sud još nije odlučivao o pitanju može li se žigom zaštititi trgovina na malo uslugama. U slučaju da može, pita se koliko točno moraju biti opisane usluge na koje se odnosi ta trgovina na malo i može li se zaštita ostvarena žigom koji označuje tu trgovinu na malo uslugama proširiti i na usluge koje trgovac na malo obavlja sam.
- 28 U tim je okolnostima Bundespatentgericht odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 2. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da se uslugom u smislu tog članka također smatra trgovina na malo uslugama?
2. Ako je odgovor potvrđan:
- Treba li članak 2. Direktive tumačiti u smislu da usluge koje pruža trgovac na malo moraju biti jednako detaljno određene kao i proizvodi koje prodaje trgovac na malo?
- a) Jesu li usluge dovoljno precizno definirane kada naznačuju
- i) samo opseg usluga općenito ili opće pojmove,
- ii) samo razred, odnosno razrede ili
- iii) svaku uslugu pojedinačno?
- b) Pridonose li te naznake utvrđivanju dana podnošenja prijave ili su moguće, kada su navedeni opći pojmovi ili razredi, zamjene ili nadopune?
3. Ako je odgovor potvrđan:
- Treba li članak 2. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da se područje zaštite žiga za usluge za trgovine na malo odnosi i na usluge koje trgovac pruža sam?“

## O prethodnim pitanjima

### *Prvo pitanje*

- 29 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita jesu li djelatnosti trgovca na malo, koje znače grupiranje usluga tako da ih korisnici mogu lako usporediti i pribaviti, obuhvaćene pojmom „usluge“ iz članka 2. Direktive 2008/95.
- 30 Netto Marken-Discount, francuska vlada i vlada Ujedinjene Kraljevine te Europska komisija predlažu potvrđan odgovor na to pitanje, dok poljska vlada smatra da je definiranje trgovine na malo uslugama kao usluge nepotrebno.

- 31 Treba najprije napomenuti da predmet prijave za registraciju mora, na temelju članka 2. Direktive 2008/95, zadovoljiti tri uvjeta kako bi mogao činiti žig. Kao prvo, mora činiti znak. Kao drugo, taj znak mora biti moguće grafički prikazati. Kao treće, tim znakom mora biti moguće razlikovati „proizvode“ ili „usluge“ (vidjeti, u svezi s člankom 2. Direktive 89/104, presude Libertel, C 104/01, EU:C:2003:244, t. 23.; Heidelberger Bauchemie, C 49/02, EU:C:2004:384, t. 22., i Dyson, C 321/03, EU:C:2007:51, t. 28.).
- 32 U tom smislu, glede pojma „usluge“, valja imati na umu da on nije bio definiran od strane zakonodavca Unije i da mu treba dati jedinstveno tumačenje kako bi se izbjeglo postojanje promjenjivih uvjeta registracije žiga u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (vidjeti, u tom smislu, presudu Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C 418/02, EU:C:2005:425, t. 28. do 33.).
- 33 U svrhu takvog tumačenja Sud je već presudio, u predmetu vezanom uz prijavu za registraciju žiga koju je podnio trgovac na malo, da usluge koje se pružaju u okviru trgovine na malo proizvodima mogu činiti usluge. Štoviše, trgovina na malo proizvodima uključuje, pored same prodaje tih proizvoda, i druge aktivnosti trgovca na malo, kao što su odabir asortimana proizvoda za prodaju i razne usluge čija je svrha potaknuti potrošače da kupuju te proizvode kod odnosnog trgovca, a ne kod konkurenta (vidjeti, u tom smislu, presudu Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, t. 34., 39. i 52.).
- 34 Bez potrebe ispitivanja mogu li usluge, poput proizvoda, biti predmetom „trgovine na malo“ u pravom smislu tih pojmova, treba ustvrditi, kao što su i istaknule vlade koje su podnijele očitovanja Sudu i Komisija, da postoje situacije u kojima gospodarski subjekt odabire i prezentira asortiman usluga trećih osoba, kako bi potrošači mogli izabrati između tih usluga kod jednog posrednika.
- 35 Usluge takvog gospodarskog subjekta mogu se sastojati, među ostalim, u aktivnostima koje omogućuju korisnicima da usporede i povoljno pribave takve usluge, kao i u aktivnostima oglašavanja.
- 36 Takve usluge grupiranja i oglašavanja mogu se, prema potrebi, svrstati u razred 35 Nicanske klasifikacije, čiji su naslov i obrazloženje navedeni u točkama 9. i 10. ove presude. Tu mogućnost podržava abecedni popis Nicanske klasifikacije, koji uključuje i „prodaju (promicanje prodaje) za treće osobe“, među uslugama iz tog razreda.
- 37 Takve usluge obuhvaćene su, u ovom slučaju, pojmom „usluge“ u smislu članka 2. Direktive 2008/95. Štoviše, kao što je navedeno u uvodnoj izjavi 13. te direktive, njezine odredbe moraju biti u potpunosti usklađene s odredbama Pariške konvencije i ne mogu utjecati na obveze država članica koje proizlaze iz te Konvencije. Budući da je Nicanski sporazum usvojen na temelju iste Konvencije, navedeni članak 2. ne može se tumačiti u smislu koji bi iz pojma „usluge“ iz tog članka isključivao usluge koje potpadaju u jedan od razreda usluga iz Nicanske klasifikacije (vidjeti, analogijom, presudu Chartered Institute of Patent Attorneys, C 307/10, EU:C:2012:361, t. 52.).
- 38 U ovom slučaju, iz izvatka iz prijave, navedenog u točki 24. ove presude, proizlazi da se registracija kao žiga verbalnog i figurativnog znaka prikazanog u točki 23. ove presude traži „osobito“ za usluge grupiranja usluga za račun trećih osoba. Iako je Netto Marken-Discount na raspravi pred Sudom doista naveo da usluge koje je on grupirao pružaju treće osobe, pojam „osobito“ nadležno tijelo moglo bi razumjeti kao da to društvo ne isključuje grupiranje usluga koje uključuju, pored onih koje pružaju drugi gospodarski subjekti, i usluge koje ono samo pruža.
- 39 Međutim, čak i pod pretpostavkom da asortiman usluga koje pruža Netto Marken-Discount može uključivati usluge koje on sam pruža, ta činjenica ni na koji način ne potkopava činjenicu da usluga, opisana u njegovoj prijavi za registraciju pojmovima „grupiranje za račun trećih osoba raznih usluga radi omogućavanja potrošačima lakšeg pribavljanja tih usluga“, može biti kvalificirana, iz razloga navedenih u točkama 34. do 37. ove presude, kao usluga. Da se tužitelju ne bi oduzela mogućnost da

registrira taj znak kao žig za tu uslugu grupiranja, njegova se prijava za registraciju za razred 35 Nicanske klasifikacije ne može odbaciti samo zato što bi asortiman usluga koji predlaže potrošačima mogao uključivati i usluge koje on sam pruža.

- 40 Uzimajući u obzir sva gore navedena razmatranja, odgovor na prvo pitanje jest da pojam „usluge“ iz članka 2. Direktive 2008/95 može obuhvaćati usluge gospodarskog subjekta koje se sastoje u grupiranju usluga kako bi ih potrošači mogli lako usporediti i pribaviti.

#### *Drugo pitanje*

- 41 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li Direktivu 2008/95 tumačiti u smislu da ona zahtijeva da u prijavi za registraciju žiga za uslugu, koja se sastoji od grupiranja usluga, treba konkretno i precizno odrediti usluge grupiranja i usluge koje se grupiraju.
- 42 Valja najprije podsjetiti da je svrha registracije žiga u javnom registru učiniti ga dostupnom nadležnim tijelima i javnosti, osobito gospodarskim subjektima (presude Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, t. 28., i Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 46.).
- 43 S jedne strane, nadležna tijela moraju dovoljno jasno i precizno poznavati proizvode ili usluge obuhvaćene žigom kako bi bila u mogućnosti ispuniti svoje obveze glede prethodnog ispitivanja prijave za registraciju, kao i objave i održavanja odgovarajućeg i preciznog registra žigova. S druge strane, gospodarski subjekti moraju imati mogućnost upoznati se jasno i precizno s registracijama ili prijavama za registraciju svojih postojećih ili mogućih konkurenata, a time i dobiti relevantne informacije o pravima trećih osoba (presuda Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 47. i 48.).
- 44 U skladu s tim, Direktiva 2008/95 zahtijeva da podnositelj prijave dovoljno jasno i precizno definira proizvode ili usluge za koje se traži zaštita žigom kako bi se nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima omogućilo da, isključivo na toj osnovi, utvrde opseg zatražene zaštite (presuda Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 49.).
- 45 Da bi ispunio taj uvjet, nije potrebno da podnositelj prijave za registraciju žiga za uslugu grupiranja posebno odredi svaku od aktivnosti od kojih se ta usluga sastoji (vidjeti, u tom smislu, presude Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, t. 49., i Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 45.). Opis poput onoga iz prijave za registraciju koju je podnio Netto Marken-Discount, prema kojem je svrha odnosne usluge, osobito „grupiranje za račun trećih osoba raznih usluga radi omogućavanja potrošačima lakšeg pribavljanja tih usluga, posebice putem trgovina na malo, trgovina na veliko, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom Weba ili putem telefona“, omogućuje nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima da shvate da je prijava podnesena za uslugu koja se sastoji od odabira i prezentacije asortimana usluga kako bi potrošači mogli izabrati između tih usluga kod jednog posrednika.
- 46 Potrebno je, međutim, da podnositelj prijave za registraciju žiga za uslugu grupiranja usluga dovoljno jasno i precizno definira te usluge (vidjeti, analogijom, presude Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, t. 50., i Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 45.).
- 47 Štoviše, u nedostatku dovoljno jasnog i preciznog određivanja usluga koje podnositelj prijave namjerava odabirati i prezentirati potrošačima, nadležnim tijelima može biti osobito teško, čak i nemoguće, obaviti sveobuhvatno ispitivanje prijave. U slučaju da nadležna tijela ne mogu iz prijave zaključiti na koje usluge podnositelj prijave misli, ona neće moći pravilno ispitati odnosi li se, među ostalim, znak, koji je predmet prijave za registraciju žiga, na jednu ili više usluga koje podnositelj prijave namjerava odabirati i prezentirati.



- 48 U ovom slučaju Netto Marken-Discount se, za određivanje usluga koje namjerava grupirati, pozvao na razrede 35, 36, 39, 41 i 45 Nicanske klasifikacije. Glede većine tih razreda, ograničio se na korištenje općih naznaka iz njihovih naslova.
- 49 Glede toga, treba imati na umu da neke od općih naznaka iz naslova razreda Nicanske klasifikacije obuhvaćaju proizvode ili usluge toliko različite da ne mogu udovoljiti zahtjevu jasnoće i preciznosti. Iz toga slijedi da Direktiva 2008/95 dopušta korištenje bez dodatnog opisa općih naznaka iz tih naslova jedino u slučajevima kada su te opće naznake, same po sebi, dovoljno jasne i precizne da omogućuju nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima da utvrde opseg zatražene zaštite (vidjeti presudu Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 54. i 56.).
- 50 Zadaća je nadležnih tijela da ocijene udovoljavaju li naznake poput „razonoda“ i „osobne i društvene usluge namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba“, korištene u prijavi za registraciju koju je podnio Netto Marken-Discount, zahtjevima jasnoće i preciznosti (vidjeti, analogijom, presudu Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 55.).
- 51 Treba, osim toga, podsjetiti da kada podnositelj prijave za registraciju žiga autora koristi, za određeni razred, sve opće naznake i time njegov cijeli naslov, on mora, u svakom slučaju, navesti želi li obuhvatiti sve proizvode ili usluge navedene u abecednom popisu tog razreda ili samo neke od njih. Ako bi se prijava odnosila samo na neke od proizvoda ili usluga, podnositelj prijave morao bi navesti na koje se proizvode ili usluge iz tog razreda ona odnosi (presuda Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 61.).
- 52 U ovom predmetu, Netto Marken-Discount naveo je u svojoj prijavi za registraciju da se usluga grupiranja za koju traži zaštitu žigom odnosi, među ostalim, na usluge „oglašavanja i reklamiranja; vođenja komercijalnih poslova; komercijalne administracije; uredskih poslova“. Pod uvjetom provjere od strane suda koji je uputio zahtjev, čini se da navedena prijava ne navodi traži li tužitelj u glavnom postupku, citirajući cijeli naslov razreda 35 Nicanske klasifikacije, zaštitu tim žigom za grupiranje svih usluga navedenih na abecednom popisu tog razreda ili samo za grupiranje nekih od tih usluga. S obzirom na postojanje različitih pristupa unutar Unije glede razumijevanja uporabe naslova razreda Nicanske klasifikacije, prijava koja ne omogućuje utvrditi želi li podnositelj, uporabom naslova nekog razreda, obuhvatiti sve ili samo jedan dio proizvoda i usluga iz tog razreda, ne može se smatrati dovoljno jasnom i preciznom (presuda Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, t. 58., 59. i 62.).
- 53 S obzirom na navedeno, odgovor na drugo pitanje glasi da Direktivu 2008/95 treba tumačiti u smislu da zahtijeva da prijava za registraciju žiga za uslugu grupiranja usluga bude dovoljno jasno i precizno formulirana kako bi omogućivala nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima da saznaju koje usluge podnositelj prijave namjerava grupirati.

### *Treće pitanje*

- 54 Treće pitanje suda koji je uputio zahtjev, koje se odnosi na opseg zaštite koju daje žig za uslugu grupiranja usluga, kao što su naveli Netto Marken-Discount i Komisija, očito nije povezano s glavnim postupkom, koji se odnosi isključivo na DPMA-ovo odbijanje registracije verbalnog i figurativnog znaka prikazanog u točki 23. ove presude kao žiga za uslugu grupiranja usluga.
- 55 Slijedom navedenog, na temelju ustaljene prakse Suda, u skladu s kojom zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio nacionalni sud treba odbaciti kada je posve očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili glavnim postupkom (vidjeti, osobito, presude Cipolla i dr., C-94/04 i C 202/04, EU:C:2006:758, t. 25, i Jakubowska, C 225/09, EU:C:2010:729, t. 28.), treće pitanje treba proglasiti nedopuštenim.

## **Troškovi**

<sup>56</sup> 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. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (treće vijeće) odlučuje:

- 1. Pojam „usluge“ iz članka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima može obuhvaćati usluge gospodarskog subjekta koje se sastoje u grupiranju usluga kako bi ih potrošači mogli lako usporediti i pribaviti.**
- 2. Direktivu 2008/95 treba tumačiti u smislu da zahtijeva da prijava za registraciju žiga za uslugu grupiranja usluga bude dovoljno jasno i precizno formulirana kako bi omogućivala nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima da saznaju koje usluge podnositelj prijave namjerava grupirati.**

Potpisi