



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

25. lipnja 2015.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. stavak 1. točka (b) – Učinci – Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice – Istovjetni ili slični žigovi – Zabrana uporabe – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Ocjena – Uzimanje u obzir upotrebe jezika koji nije službeni jezik Europske unije“

U predmetu C-147/14,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio hof van beroep te Brussel (Belgija), odlukom od 17. ožujka 2014., koju je Sud zaprimio 28. ožujka 2014., u postupku

**Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL**

protiv

**AMJ Meatproducts NV,**

**Halalsupply NV,**

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: C. Vajda, predsjednik vijeća, E. Juhász (izvjestitelj) i D. Šváby, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, P. Péters, *avocat*,
- za AMJ Meatproducts NV i Halalsupply NV, C. Dekoninck i K. Roox, *advocaten*,
- za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,
- za finsku vladu, H. Leppo, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, F. Wilman i F. Bulst, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez njegovog mišljenja,

\* Jezik postupka: nizozemski

donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (u daljnjem tekstu: Loutfi), s jedne strane, i društva AMJ Meatproducts NV (u daljnjem tekstu: Meatproducts) i društva Halalsupply NV (u daljnjem tekstu: Halalsupply), s druge strane, povodom navodne povrede dvaju žigova Zajednice koje je registrirao Loutfi.

### Pravni okvir

- 3 Članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice“ utvrđuje prava koja su dodijeljena nositelju žiga Zajednice. Ta odredba predviđa:

„Žig Zajednice nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

- (a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig Zajednice registriran;
- (b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom Zajednice ili sličnosti žigu Zajednice i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom Zajednice i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[...]“

### Glavni postupak i prethodno pitanje

- 4 Loutfi je nositelj sljedećih žigova Zajednice:
  - žiga Zajednice br. 8572638 prijavljenog 24. rujna 2009. i registriranog 22. ožujka 2010. za proizvode iz razreda 29. (među kojima meso, ribu, perad i divljač), razreda 30. (među kojima šećer, kruh, slastičarske proizvode i med) i razreda 32. (među kojima pivo, mineralne vode i druga bezalkoholna pića) u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi

registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Ovaj žig Zajednice odnosi se na sljedeći znak u kojem su kombinirane crvena, bijela i zelena boja:



- žiga Zajednice br. 10217198, prijavljenog 24. kolovoza 2011. i registriranog 8. siječnja 2012. za proizvode iz razreda 29. (među kojima meso, ribu, perad i divljač) i razreda 30. (među kojima šećer, kruh, slastičarske proizvode i med) u smislu Nicanskog sporazuma u odnosu na sljedeći znak u kojem su kombinirane crvena, bijela i zelena boja:



- 5 Društvo Meatproducts, koje je tada nosilo naziv „Deko Vleeswarenfabriek“, prijavilo je 3. studenoga 2011. žig Beneluxa EL BAINA za proizvode iz:
  - razreda 29. u smislu Nicanskog sporazuma („meso, mesni proizvodi, pripremljeni mesni proizvodi, pripremljeni proizvodi od peradi, kobasice, mesne kobasice, kobasice od peradi, kobasice od divljači, jela od mesa, riba i divljač ukoliko se na njih ne primjenjuju drugi razredi, mesni ekstrakti, gore navedeni proizvodi pripremljeni u skladu s islamom“), i
  - razreda 30. u smislu Nicanskog sporazuma („pripravljena jela pod uvjetom da se na njih ne primjenjuju drugi razredi; kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, (...) brašno i proizvodi od žitarica, kruh, slastičarski proizvodi i slatkiši (...), gore navedeni proizvodi pripremljeni u skladu s islamom“).

- 6 Žig EL BAINA registriran je 10. veljače 2012. pod brojem 909776 i odnosi se na sljedeći znak, bez kombinacije boja (u daljnjem tekstu: razmatrani žig:



- 7 Društvo Halalsupply preuzelo je poslovanje društva Meatproducts, uključujući portfelj žigova potonjeg.
- 8 Društvo Loutfi pokrenulo je pred predsjednikom rechtbank van koophandel te Brussel (trgovački sud u Bruxellesu) ovršni postupak u vezi s povredom žiga na temelju članka 9. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 kako bi se, među ostalim, društvima Deko, Halalsupply i svakom posjedniku proizvoda (koji se prodaje pod žigom EL BAINA), ambalaže tih proizvoda kao i pripadajućih dokumenata zabranilo da njima raspolažu pod prijetnjom novčane kazne.
- 9 Zahtjev je prihvaćen rješenjem od 5. travnja 2012.
- 10 Rješenjem od 31. srpnja 2012. predsjednik rechtbank van koophandel te Brussel na zahtjev društava Meatproducts i Halalsupply naložio je ukidanje zaštitnih mjera koje su bile predmet rješenja od 5. travnja 2012.
- 11 Društvo Loutfi podnijelo je hof van beroep te Brussel (žalbeni sud u Bruxellesu) žalbu protiv rješenja od 31. srpnja 2012.
- 12 U svojoj presudi sud koji je uputio zahtjev osobito ističe da se razmatrani znak odnosi na iste proizvode ili barem na proizvode slične onima označenima dvama žigovima Zajednice.
- 13 Sud koji je uputio zahtjev nadalje napominje da su proizvodi koje na tržište stavljaju društvo Loutfi kao i društva Meatproducts i Halalsupply proizvodi „halal“, pripremljeni u skladu s obredom predviđenim muslimanskom religijom i stoga ponajprije namijenjeni muslimanskoj javnosti.
- 14 Sud koji je uputio zahtjev zaključuje da se relevantna javnost u ovom slučaju treba definirati kao javnost koju čine muslimanski potrošači arapskog podrijetla koji konzumiraju prehrambene proizvode „halal“ u Europskoj uniji i koji imaju barem osnovno znanje arapskog pisma.
- 15 Sud koji je uputio zahtjev tvrdi da su verbalni elementi „EL BNINA“, „EL BENNA“ i „EL BAINA“, koji su arapski izrazi napisani latinicom, dominantni u žigu Zajednice i u razmatranom žigu, baš kao i kada je riječ o onima napisanima arapskim pismom, iako su potonji nešto manje dominantni.
- 16 Sud koji je uputio zahtjev nadalje naglašava da je činjenica, unatoč tome što su arapske riječi navedene latinicom i arapskim pismom u dvama žigovima Zajednice i u razmatranom znaku u određenoj mjeri vizualno slične, da se izgovor tih riječi u ovom jeziku znatno razlikuje, kao i značenje koje svaka od njih ima. U tu svrhu sud koji je uputio zahtjev navodi da u arapskom jeziku „el benna“ znači „okus“, „el bnina“ „slatkoća“ i „el baina“ „pogled“.

- 17 Uzimajući u obzir sve te elemente sud koji je uputio zahtjev zaključuje da ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu dvaju žigova Zajednice i relevantnog žiga može varirati s obzirom na značenje i izgovor verbalnih elemenata na arapskom jeziku, prikazanih latinicom i arapskim pismom, te s obzirom na sadržaj svakog od tih žigova Zajednice kao i razmatranog znaka.
- 18 U tim je okolnostima hof van beroep te Brussel (žalbeni sud u Bruxellesu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Trebali li članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, uzimajući u obzir članke 21. i 22. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da pri ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice u kojem prevladava jedna arapska riječ i znaka u kojem prevladava druga, vizualno slična, arapska riječ nadležni sudovi država članica mogu ili čak moraju ispitati i uzeti u obzir različiti izgovori i različita značenja tih riječi iako arapski jezik nije službeni jezik Unije i država članica?“

### O prethodnom pitanju

- 19 Sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka - koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojima prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične - u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, značenje i izgovor tih riječi mogu ili moraju uzeti u obzir.
- 20 Najprije treba istaknuti da Uredba br. 207/2009, osobito njezin članak 9. stavak 1. točka (b), ne upućuje na upotrebu nijednog jezika ni posebnog pisma koje treba ili ne treba uzeti u obzir prilikom ocjene postoji li vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.
- 21 Vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocjenjivati u odnosu na percepciju relevantne javnosti koju čini prosječni potrošač navedenih proizvoda i usluga, uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv i oprezan (vidjeti u tom smislu presudu Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 35. i navedenu sudsku praksu).
- 22 Određivanje relevantne javnosti i utvrđivanje istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga koje obuhvaćaju žigovi Zajednice i razmatrani znak proizlaze iz činjenične ocjene koju nacionalni sud treba izvršiti. U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev smatrao je da relevantna javnost treba biti definirana kao javnost koju čine muslimanski potrošači arapskog podrijetla koji konzumiraju prehrambene proizvode „halal“ u Europskoj uniji i koji imaju barem osnovno znanje arapskog pisma. K tomu, sud koji je uputio zahtjev utvrdio je, kako proizlazi iz točke 12. ove odluke, istovjetnost ili barem sličnost proizvoda obuhvaćenih dvama žigovima Zajednice i relevantnim znakom.
- 23 Što se tiče vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu koja može postojati između žigova Zajednice i razmatranog žiga, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, postojanje takve vjerojatnosti treba cjelovito ocijeniti uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju. Takva ocjena sadrži vizualnu, fonetsku i konceptijsku usporedbu suprotstavljenih znakova uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente (vidjeti u tom smislu presude Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 59. i 60., kao i XXXLutz Marken/OHIM, C-306/11 P, EU:C:2012:401, t. 39.).
- 24 U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev utvrdio je da su verbalni elementi „EL BNINA“, „EL BENNA“ i „EL BAINA“ bili dominantni u dvama žigovima Zajednice i u razmatranom znaku kao što su bile, ali u manjoj mjeri, riječi na arapskom pismu. Sud koji je uputio zahtjev također ističe da, iako

su ovi verbalni elementi u određenoj mjeri vizualno slični, iz dokumenata koje su Meatproducts i Halalsupply dostavili Sudu proizlazi da se izgovor i značenje navedenih verbalnih elemenata znatno razlikuju.

- 25 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da se trebaju uzeti u obzir fonetske i konceptijske razlike jer bi se u protivnom ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu izvršila djelomično i stoga bez uzimanja u obzir ukupnog dojma koji žigovi Zajednice i razmatrani znak stvaraju kod relevantne javnosti.
- 26 Prema tome, na prethodno pitanje treba odgovoriti tako da članak 9. stavak 1. točku (b) treba tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka, koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojima prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične, u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, u obzir moraju uzeti značenje i izgovor tih riječi.
- 27 Budući da se odgovor na prethodno pitanje može izvesti iz teksta Uredbe br. 207/2009 i s time povezane sudske prakse Suda, ne treba ispitivati eventualne učinke odredaba Povelje Europske unije o temeljnim pravima na predmetni odgovor.

### **Troškovi**

- 28 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 Suda, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

**Članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice treba tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka, koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojim prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične, u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, u obzir moraju uzeti značenje i izgovor tih riječi.**

Potpisi