



Zbornik sudske prakse

Spojeni predmeti C-673/15 P do C-676/15 P

The Tea Board protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Verbalni i figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚darjeeling‘ ili ‚darjeeling collection de lingerie‘ – Prigovor nositelja zajedničkih žigova Europske unije – Zajednički žigovi sastavljeni od oznake zemljopisnog podrijetla ‚Darjeeling‘ – Članak 66. stavak 2. – Temeljna funkcija – Suprotstavljanje prijavama pojedinačnih žigova – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Pojam – Sličnost između proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu – Članak 8. stavak 5.”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. rujna 2017.

- Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Kriteriji za ocjenu*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))
- Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))
- Žig Europske unije – Zajednički žigovi Europske unije – Zajednički žigovi Europske unije obuhvaćeni člankom 66. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 – Temeljna funkcija – Jamstvo zajedničkog podrijetla proizvoda prodanih pod zajedničkim žigom Europske unije – Oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog zemljopisnog područja*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 4., 7. st. 1. točka (c) i čl. 66.; Uredba Komisije br. 1151/2012, čl. 5. st. 2.)
- Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Apsolutni razlozi za odbijanje – Žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji mogu služiti za označavanje obilježja proizvoda ili usluge – Cilj – Zahtjev dostupnosti – Zajednički žigovi Europske unije obuhvaćeni člankom 66. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. točka (c), čl. 66. st. 2. i čl. 67. st. 2.)

5. *Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Figurativni žigovi Darjeeling i Darjeeling collection de lingerie – Zajednički verbalni i figurativni žigovi DARJEELING*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5.)

1. Vidjeti tekst odluke.

(t. 47.)

2. Vidjeti tekst odluke.

(t. 48.)

3. Na prvome mjestu, kao što to proizlazi iz same formulacije članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije, zajednički žigovi Europske unije koji se sastoje od znakova ili oznaka koje u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga čine zajedničke žigove Europske unije u smislu stavka 1. istog članka. Ipak, u skladu s navedenim stavkom 1., zajednički žig Europske unije samo je znak koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.

Nadalje, članak 4. Uredbe br. 207/2009, koji se primjenjuje na zajedničke žigove na temelju njezina članka 66. stavka 3. te uredbe, u biti predviđa da se žig Europske unije može sastojati samo od znakova koji su prikladni za razlikovanje komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga na kojima su istaknuti ti znakovi.

U tom pogledu Sud je u više navrata presudio da je temeljna funkcija žiga jamčiti potrošačima podrijetlo proizvoda, tako da omogućava identifikaciju proizvoda ili usluga označenih žigom na način kao da potječu od jednog određenog poduzetnika i, prema tome, razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluge drugih poduzetnika.

Iako je Sud, nadalje, već potvrdio da žig može ispunjavati druge funkcije osim one označivanja podrijetla, koje također valja štiti od povreda trećih – poput onih koje se sastoje u jamčenju kvalitete proizvoda ili usluge na kojima je žig istaknut ili funkcije komunikacije, investicija ili oglašavanja – on je također uvijek isticao da temeljna funkcija žiga ipak ostaje ona označivanja podrijetla.

Stoga stajalište da je temeljna funkcija zajedničkih žigova Europske unije iz članka 66. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga pod tim žigom, a ne njihova komercijalnog podrijetla, ne poštuje tu temeljnu funkciju.

Kao drugo, iako članak 66. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predstavlja iznimku od apsolutnog razloga za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, ta okolnost ne može osporiti činjenicu da je temeljna funkcija zajedničkog žiga Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 jamčiti zajedničko komercijalno podrijetlo proizvoda koji se prodaju pod tim žigom, a ne njihovo zajedničko zemljopisno podrijetlo.

Usto, odstupanje od članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 propisano njezinim člankom 66. stavkom 2. objašnjava se samom naravi znaka od kojeg se sastoje zajednički žigovi iz navedenog stavka 2.

Kao treće, navedene zemljopisne oznake, s jedne strane, i zajednički žigovi Europske unije koji se sastoje od znakova ili oznaka koje u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla robe i usluga, s druge strane, znakovi su koji podliježu različitim pravnim sustavima i teže ostvarenju različitih ciljeva. Naime, dok je žig Europske unije, u skladu s člankom 4. Uredbe br. 207/2009, znak koji je prikladan za razlikovanje komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga, zemljopisna je oznaka, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog zemljopisnog područja, čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovu zemljopisnom podrijetlu ili čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području.

(t. 50.-54., 57., 58., 62.)

4. Člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije želi se ostvariti cilj od općeg interesa, koji podrazumijeva da svi mogu slobodno upotrebljavati znakove ili deskriptivne oznake skupina proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, uključujući kao zajedničke žigove ili u složenim ili grafičkim žigovima. Ta odredba prema tome sprječava da takvi znakovi ili oznake budu rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga.

Međutim, zajednički žig Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 ne protivi se takvom cilju od općeg interesa jer, s jedne strane, u skladu s posljednjom rečenicom tog stavka 2., takav žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu tih znakova ili oznaka, pod uvjetom da se ta uporaba izvršava u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj i trgovačkoj djelatnosti, i, s druge strane, članak 67. stavak 2. iste uredbe nalaže da se propisima kojima se uređuje uporaba žiga iz tog članka 66. stavka 2. mora dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga.

(t. 59. i 60.)

5. Vidjeti tekst odluke.

(t. 86.-95.)