



Zbornik sudske prakse

Predmet T-11/15

**Internet Consulting GmbH
protiv
Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo**

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije SUEDTIROL – Članak 7. stavak 1. točka (c) i članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Apsolutni razlog za odbijanje – Oznaka zemljopisnog podrijetla – Opisni karakter“

Sažetak – Presuda Općeg suda (četvrto vijeće) od 20. srpnja 2016.

1. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Zahtjev za proglašenje ništavosti – Dopuštenost – Pretpostavke – Pravni interes*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 5., čl. 52. i čl. 56. st. 1. t. (a), (b) i (c))

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 označivanje obilježja proizvoda ili usluge – Ocjena opisnog karaktera znaka – Zemljopisni nazivi*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (c) i čl. 66. st. 2.; Uredba Vijeća br. 2081/92)

3. *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 označivanje obilježja proizvoda ili usluge – Verbalni žig SUEDTIROL*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (c))

4. *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 označivanje obilježja proizvoda ili usluge – Cilj – Zahtjev dostupnosti – Veza između oznake zemljopisnog podrijetla i proizvoda ili usluga – Opseg EUIPO-ovog ispitivanja*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (c))

5. *Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Ograničenja – Članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – Predmet – Povezivanje s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) navedene uredbe*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (c) i čl. 12. t. (b))

1. Članak 5. Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije sadržava opću definiciju osoba koje mogu biti nositelji žiga Europske unije. Navodi da „[n]ositelj žiga [Europske unije] može biti svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava“.

Iz toga proizlazi da su tijela osnovana na temelju javnog prava u njemu navedena ilustrativno kao primjer pravnih osoba koje mogu biti nositelj takvog žiga i koje su ovlaštene izvršavati svoja prava u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe br. 207/2009. Međutim, nema naznaka da članak 56. stavak 1. točka (a) te uredbe, koji za razliku od članka 5. navedene uredbe navodi samo „svaka fizička ili pravna osoba”, treba tumačiti kao da ne uključuje tijela osnovana na temelju javnog prava. Naime, na razloge za opoziv i razloge ništavosti, a posebice apsolutne ništavosti u smislu članka 52. Uredbe br. 207/2009, može se pozvati svaka osoba bez obzira na svoj privatni ili javni status, što je razlog zbog kojeg se članak 56. stavak 1. točka (a), *in fine*, te uredbe ograničava na zahtjev da navedena osoba „mo[že] podnijeti tužbu i biti tužen[a]”. Prema tome, suprotno onomu što navodi tužitelj, činjenica da u članku 56. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 nisu izričito navedena tijela osnovana na temelju javnog prava ne može se tumačiti kao da ih želi isključiti iz područja primjene te odredbe.

(t. 18., 19.)

2. Iz sudske prakse proizlazi da članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 teži k cilju općeg interesa, a to je da svi mogu koristiti znakove ili opisne oznake kategorija proizvoda ili usluga za koje se registracija zahtijeva. Ta odredba prema tome sprječava da takvi znakovi ili oznake budu rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga.

Glede, konkretno, znakova ili oznaka koji mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla kategorija proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva registracija žiga, posebice zemljopisnih naziva, postoji opći interes da oni ostanu dostupni ne samo zbog, među ostalim, njihove sposobnosti da otkriju kvalitetu i druga svojstva odnosnih proizvoda, nego i da na razne načine utječu na preferencije potrošača, na primjer povezivanjem proizvoda s mjestom koje može pobuditi pozitivne osjećaje. Ta sudska praksa, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, jednako je primjenjiva na usluge.

Osim toga, treba napomenuti da su isključeni, s jedne strane, registracija zemljopisnih naziva kao žigova kada označavaju određena zemljopisna područja koja su već ugledna ili poznata za kategoriju odnosnih proizvoda ili usluga i koji stoga imaju vezu s njim u predodžbi relevantnog kruga osoba i, s druge strane, registracija zemljopisnih naziva koje mogu koristiti poduzetnici, a koji im moraju ostati na raspolaganju kao oznake zemljopisnog podrijetla odnosno kategorije proizvoda ili usluga.

S tim u svezi treba naglasiti da je zakonodavac Europske unije pridržao, odstupanjem od članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, mogućnost registracije znakova koji mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla kao kolektivnog žiga u skladu s člankom 66. stavkom 2. navedene uredbe te, za određene proizvode kada ispune potrebne uvjete, kao oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti zaštićenih odredbama Uredbe (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Međutim, treba navesti da se, u načelu, članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 ne protivi registraciji zemljopisnih naziva nepoznatih relevantnom krugu osoba, ili barem nepoznatih kao opis zemljopisnog područja, ili naziva za koje zbog karakteristika opisanog mjesta nije vjerojatno da će relevantan krug osoba moći percipirati da kategorija odnosnih proizvoda ili usluga potječe iz tog mjesta.

(t. 29.-34.)

3. Verbalni žig SUEDTIROL, registriran za „Vođenje komercijalnih poslova; komercijalnu administraciju; uredske poslove”, „Ambalažiranje i uskladištenje proizvoda”, „Znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih analiza i istraživanja; koncepciju i razvoj računala i računalnih programa (softvera); pravne usluge”, obuhvaćene razredima 35., 39. i 42. Nicanskog sporazuma, opisuje navedene usluge, u smislu članka 7. stavka 1. točke (c)

Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije, s gledišta relevantne javnosti koja se sastoji od javnosti njemačkog govornog područja u Italiji i Uniji te javnosti talijanskog govornog područja u Italiji koja ima razmjerno visoku razinu pažnje.

Naime, relevantna javnost neće shvatiti verbalni žig SUEDTIROL samo kao da se odnosi na zemljopisno područje koje pobuđuje pozitivne osjećaje, nego i, glede uspješnosti i dinamičnog razvoja gospodarstva navedene regije, kao naznaku da usluge koje obuhvaća dolaze iz te regije. Nadalje, mnogi poduzetnici sa sjedištem u toj regiji stvarno nude usluge iste naravi kao što su usluge koje obuhvaća osporavani žig, tako da će, kada se takve usluge stavljaju na tržište pod osporavanim žigom, relevantna javnost taj žig doživljavati kao naznaku njihova podrijetla.

Štoviše, usluge obuhvaćene osporavanim žigom nemaju nikakvu posebnu kvalitetu koja bi mogla navesti relevantnu javnost na to da ne poveže zemljopisnu oznaku sa zemljopisnim podrijetlom navedenih usluga. Slijedom toga, valja utvrditi da se članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 protivi registraciji odnosno zemljopisne oznake, koja je poznata relevantnom krugu osoba kao oznaka zemljopisnog područja, jer je vjerojatno da relevantni krug osoba može uzeti u obzir da odnosne usluge potječu iz tog područja.

(t. 38., 43., 48.)

4. Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije ima za cilj spriječiti da gospodarski subjekt monopolizira oznaku zemljopisnog podrijetla na štetu svojih konkurenata. Iako je točno da je žalbeno vijeće u načelu dužno ispitati relevantnost oznake zemljopisnog podrijetla konkurentskog odnosa ispitivanjem veze između tog podrijetla i proizvoda i usluga za koje je prijavljen žig prije nego što odbije njegovu registraciju, sukladno članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009, činjenica je da se intenzitet te obveze može razlikovati ovisno o nekoliko čimbenika kao što su opseg, ugled ili narav odnosne oznake zemljopisnog podrijetla. Naime, vjerojatnost da oznaka zemljopisnog podrijetla može imati utjecaj na konkurentske odnose je visoka kada je riječ o velikoj regiji poznatoj po kvaliteti širokog spektra proizvoda i usluga, a niska kada je riječ o određenom mjestu čiji je ugled ograničen na mali broj proizvoda ili usluga.

Kada je oznaka zemljopisnog podrijetla već poznata ili ugledna, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo može se ograničiti na utvrđivanje postojanja veze između podrijetla i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom, a ne na provođenje konkretnog ispitivanja postojanja te veze.

(t. 44.-46.)

5. Članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije, koji se odnosi na ograničenje učinaka žiga, ima za cilj, u okviru njegova povezivanja s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) te uredbe, posebice za žigove koji nisu obuhvaćeni tom odredbom jer nisu isključivo opisni, omogućiti, među ostalim, da uporaba oznake koja se odnosi na zemljopisno podrijetlo, a koja je osim toga element složenog žiga, ne bude obuhvaćena zabranom koju može zahtijevati nositelj takvog žiga na temelju članka 9. navedene uredbe kad se takva oznaka rabi u skladu s dobrim običajima u industrijskim i trgovačkim stvarima.

Međutim, načelo sudske prakse, koje se odnosi na opći interes na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009, a koje dokazuje također i mogućnost iz članka 66. stavka 2. navedene uredbe da odstupanjem od navedenog članka 7. stavka 1. točke (c) znakovi ili oznake koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla proizvoda mogu predstavljati kolektivne žigove, nije u suprotnosti s člankom 12. točkom (b) navedene uredbe, koji također nema odlučujući utjecaj na njezino tumačenje. Naime, članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009, čiji je cilj urediti probleme koji nastaju kada registrirani žig koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od zemljopisnog naziva, ne

dodjeljuje trećima pravo uporabe takvog naziva kao žiga, nego samo osigurava to da ga mogu rabiti na opisni način, odnosno kao oznaku zemljopisnog podrijetla, pod uvjetom da ga rabe u skladu s dobrim običajima u industrijskim i trgovačkim stvarima.

Stoga interes očuvanja dostupnosti oznaka zemljopisnog podrijetla, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, nije dovoljno zaštićen sadržajem članka 12. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

(t. 53.-56.)