



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo prošireno vijeće)

24. listopada 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje utor u obliku slova ‚L‘ – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za dobivanje tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001) – Uredba (EU) 2015/2424 – Vremenska primjena propisa – Oblik proizvoda – Narav znaka – Uzimanje u obzir relevantnih kriterija za identifikaciju bitnih obilježja znaka – Opći interes na kojem se zasniva članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94”

U predmetu T-447/16,

Pirelli Tyre SpA, sa sjedištem u Milanu (Italija), koji zastupaju T. M. Müller i F. Togo, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa J. Ivanauskas, u svojstvu agenta,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

The Yokohama Rubber Co. Ltd, sa sjedištem u Tokiju (Japan), koji zastupaju F. Boscariol de Roberto, D. Martucci i I. Gatto, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. travnja 2016. (predmet R 2583/2014-5) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Yokohama Rubber i Pirelli Tyre,

OPĆI SUD (sedmo prošireno vijeće),

u sastavu V. Tomljenović, predsjednica, M. Kancheva, E. Bieliūnas (izvjestitelj), A. Marcoulli i A. Kornezov, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. kolovoza 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 26. listopada 2016.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 7. studenoga 2016., nakon rasprave održane 17. studenoga 2017.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 23. srpnja 2001. tužitelj Pirelli Tyre SpA podnio je prijavu za registraciju žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena i sama zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).
- 2 Žig Europske unije za koji je zatražena registracija sljedeći je figurativni znak:

- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 12. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Pneumatici, gume, puni naplaci i pokrivala za kotače, polupneumatici i pneumatici za kotače svih vrsta vozila, kotači svih vrsta vozila, zračnice, naplaci za kotače, dijelovi, dodaci i rezervni dijelovi za kotače svih vrsta vozila”.
- 4 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 36/2002 od 6. svibnja 2002. te je figurativni znak naveden u točki 2. ove presude registriran kao žig 18. listopada 2002. pod brojem 2319176.
- 5 Dana 27. rujna 2012. intervenijent The Yokohama Rubber Co. Ltd. podnio je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim za proizvode „pneumatici, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila”. Zahtjev se temeljio na članku 52. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 40/94 u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) ili člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. iste uredbe.

- 6 Odlukom od 28. kolovoza 2014. Odjel za poništaje EUIPO-a proglasio je osporavani žig ništavim za proizvode navedene u točki 5. ove presude kao i za „pune naplatke i pokrivala za kotače svih vrsta vozila”, s obrazloženjem da se osporavani znak sastojao isključivo od oblika dotičnih proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.
- 7 Tužitelj je na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001) podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje.
- 8 Peto žalbeno vijeće EUIPO-a odlukom od 28. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) djelomično je prihvatilo žalbu. U točki 1. izreke pobijane odluke poništilo je odluku Odjela za poništaje u dijelu u kojem je osporavani žig proglašen ništavim za „pune naplatke i pokrivala za kotače svih vrsta vozila”. Naime, žalbeno vijeće utvrdilo je da ti proizvodi nisu bili navedeni u zahtjevu za proglašavanje ništavosti i da je Odjel za poništaje proglašavanjem ništavosti prekoračio opseg tog zahtjeva. U točki 2. izreke pobijane odluke žalbeno vijeće potvrdilo je odluku Odjela za poništaje u preostalom dijelu te je proglasilo osporavani žig ništavim za „pneumatike, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila”. U tom pogledu, kao prvo, žalbeno vijeće smatralo je da je, s obzirom na podnesene dokaze i proizvode o kojima je riječ, „[bilo] jasno da znak prikazuje gazni sloj gume i stoga (možda) najvažniji dio osporavanih proizvoda, [...] barem na tehničkoj razini”. Kao drugo, žalbeno vijeće utvrdilo je da je osnovno obilježje predmetnog žiga utor u obliku slova „L”, koji ima sljedeća bitna obilježja: kut od oko 90°, savijeni dio i dva odvojena dijela koji se šire od užeg prema širem. Kao treće, žalbeno vijeće odlučilo je, u biti, da iz dokaza koje je podnio intervenijent proizlazi da osporavani znak ima bitnu ulogu u pravilnom funkcioniranju guma time što olakšava učinkovito trenje i kočenje te poboljšava udobnost. U točki 3. izreke pobijane odluke žalbeno vijeće naložilo je tužitelju da intervenijentu platiti 1700 eura jer tužitelj nije uspio u postupku pred EUIPO-om.

Zahtjevi stranaka

- 9 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem:
 - potvrđuje odluku Odjela za poništaje od 28. kolovoza 2014. i proglašava osporavani žig ništavim za sljedeće proizvode: „pneumatike, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila”;
 - nalaže mu da intervenijentu platiti 1700 eura.
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.
- 10 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
 - odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 11 U prilog svojoj tužbi tužitelj iznosi tri tužbena razloga. Prvim tužbenim razlogom tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je svoju odluku temeljilo na verziji članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. koja nije bila primjenjiva *ratione temporis*. Drugim tužbenim razlogom tužitelj upozorava na postupovne nepravilnosti i povredu obveze obrazlaganja. Trećim tužbenim razlogom poziva se na povredu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.
- 12 U svojim odgovorima na tužbu EUIPO i intervenijent tvrde da tužbeni razlozi koje je tužitelj naveo nisu osnovani. Oni također tvrde da dokaze iz priloga 5. tužbi koji se sastoje od mjerenja kutova različitih utora na gumama treba proglasiti nedopuštenima jer su prvi put podneseni pred Općim sudom.
- 13 Potrebno je redom razmotriti prvi i treći tužbeni razlog na koje se tužitelj poziva.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je pobijana odluka donesena na temelju verzije članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. koja se ne može primijeniti ratione temporis

- 14 Tužitelj navodi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci primijenilo članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 207/2009 u verziji koja proizlazi iz Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.).
- 15 U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424, neće se registrirati znakovi koji se sastoje isključivo od „oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata”.
- 16 Međutim, prema tužiteljevu mišljenju, postojanje apsolutnog razloga za ništavost u ovom slučaju treba ocjenjivati na temelju odredbe koja je bila na snazi u trenutku podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, odnosno članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. u verziji koja proizlazi iz Uredbe br. 40/94, koja je isključivala samo registraciju znakova koji se sastoje isključivo od „oblika proizvoda” potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata.
- 17 U tom pogledu valja, kao prvo, utvrditi odredbu koja je bila primjenjiva *ratione temporis* pred EUIPO-om i, kao drugo, ocijeniti je li u pobijanoj odluci žalbeno vijeće stvarno primijenilo odredbu koja je bila primjenjiva *ratione temporis*.

Odredba koja je primjenjiva ratione temporis

- 18 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, općenito se smatra da se postupovna pravila primjenjuju od dana stupanja na snagu (vidjeti presudu od 11. prosinca 2012., Komisija/Španjolska, C-610/10, EU:C:2012:781, t. 45. i navedenu sudsku praksu), dok se materijalna pravila obično tumači na način da se na situacije nastale prije njihova stupanja na snagu primjenjuju samo ako iz teksta, ciljeva i opće strukture tih pravila jasno proizlazi da im se takav učinak mora pripisati (presude od 12. studenoga 1981., Meridionale Industria Salumi i dr., 212/80 do 217/80, EU:C:1981:270, t. 9. i od 11. prosinca 2008., Komisija/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, t. 44.).
- 19 Kao prvo, EUIPO ne osporava da je u konkretnom slučaju trebalo primijeniti članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. u verziji koja proizlazi iz Uredbe br. 40/94.

- 20 Kao drugo, važno je istaknuti da je Uredba 2015/2424 doista izmijenila tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001), koji se odnosi na materijalno pravilo i, točnije, na jedan od apsolutnih razloga zbog kojih se može odbiti registracija znaka ili, u vezi s člankom 52. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 2017/1001), jedan od apsolutnih razloga za ništavost zbog kojih se žig može proglasiti ništavim. Međutim, Uredba 2015/2424 stupila je na snagu 23. ožujka 2016., a iz njezina teksta, ciljeva i opće strukture ne proizlazi da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 u verziji koja proizlazi iz Uredbe br. 2015/2424 treba primijeniti na situacije koje su postojale prije njezina stupanja na snagu.
- 21 Iz toga slijedi da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 207/2009 u verziji koja je proizišla iz Uredbe 2015/2424 očito ne može primijeniti u ovom slučaju, s obzirom na to da je osporavani žig registriran 18. listopada 2002. na temelju prijave za registraciju podnesene 23. srpnja 2001.
- 22 S obzirom na prethodno navedeno, žalbeno vijeće u ovom slučaju bilo je dužno ocijeniti treba li se osporavani žig proglasiti ništavim s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 40/94.

Odredba koja je primijenjena u pobijanoj odluci

- 23 U točki 14. pobijane odluke žalbeno vijeće podsjetilo je na tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424.
- 24 U tom pogledu valja istaknuti da je, kao što to EUIPO priznaje, žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pogrešno navelo tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424.
- 25 Međutim, valja istaknuti da je prilikom detaljnog izlaganja u pobijanoj odluci kako treba tumačiti tu odredbu žalbeno vijeće u više navrata navodilo sudsku praksu koja se temeljila na članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe br. 40/94, koja se odnosi samo na „oblik proizvoda”. Usto, iz teksta pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće temeljilo svoju ocjenu činjenica s obzirom na uvjete iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 na način kako ih tumači relevantna sudska praksa.
- 26 U tim okolnostima, iako je pogrešno navelo tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424, žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije primijenilo izmjene uvedene Uredbom 2015/2424.
- 27 Stoga valja smatrati da je pobijana odluka donesena na temelju odredbe koja je bila vremenski primjenjiva, to jest na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, koji predviđa odbijanje registracije „znakova koji se sastoje isključivo [...] od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata”.
- 28 Prvi tužbeni razlog stoga valja odbiti.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94

- 29 Prvim dijelom trećeg tužbenog razloga tužitelj tvrdi da se osporavani znak ne sastoji od oblika predmetnih proizvoda u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94. Tužitelj u tom pogledu tvrdi da je žalbeno vijeće pogriješilo smatrajući da osporavani znak čini sastavni dio gaznog sloja gume i stoga proizvoda obuhvaćenih osporavanim žigom, to jest „pneumatika, tvrdih, polupneumatskih i pneumatskih guma za kotače svih vrsta vozila”.
- 30 EUIPO ističe, prvo, da je zaključak žalbenog vijeća prema kojem osporavani znak predstavlja gazni sloj gume, koji je u tehničkom pogledu (možda) najvažniji dio osporavanih proizvoda, izveden, s jedne strane, na temelju ispitivanja grafičkog prikaza koji predstavlja osporavani znak u odnosu na proizvode za koje je zatražena zaštita i, s druge strane, iz dokaza koje su podnijele stranke. Drugo, kako bi znak bio obuhvaćen člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe br. 40/94, dovoljno je da je djelomično sastavljen od proizvoda uključenog u njegovu specifikaciju. Drugim riječima, sama činjenica da oblik o kojem je riječ može biti primijenjen na složeniji proizvod ili biti sadržan u njemu ne zabranjuje primjenu tog razloga za odbijanje. Treće, EUIPO primjećuje da utovor na gumi nije proizvod jer nije odvojivi element gume. Stoga bi osporavani znak trebao biti registriran za gume kao proizvode koji sadržavaju predmetni utovor u obliku slova „L” i na kojima taj utovor ima tehničku funkciju. Četvrto, pretpostavljena percepcija znaka od strane javnosti nije odlučujući kriterij prilikom primjene razloga za odbijanje navedenog u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe br. 40/94. Taj razlog temelji se na objektivnom kriteriju, u skladu s kojim, osim grafičkog prikaza znaka, EUIPO može uzeti u obzir sve relevantne kriterije korisne za odgovarajuću identifikaciju znaka u kontekstu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94. Peto, cilj je članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 spriječiti davanje monopola na funkcionalna obilježja proizvoda. Stoga, ako bi tužitelju bila priznata prava koja proizlaze iz žiga za osporavani znak (zato što predstavlja samo dio gume), on bi mogao spriječiti druga poduzeća da stavljaju na tržište gume koje imaju iste ili slične znakove, odnosno utore.
- 31 Intervenijent ističe, kao prvo, da određeni dokazi iz spisa pokazuju da je tužitelj posredstvom svojeg predstavnika opisao i stoga priznao da je osporavani žig „skica gaznog sloja gume”. Drugo, žig treba ispitati s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja i ništa ne sprečava EUIPO da provede „obrnuti inženjering”, tj. da utvrdi što žig stvarno prikazuje i kojim si elementom nositelj žiga nastoji osigurati isključiva prava. Treće, točno je da osporavani žig predstavlja oblik proizvoda ili najvažniji dio predmetnih proizvoda, osobito s obzirom na dokumente iz spisa i proizvode koje je tužitelj stvarno stavljao na tržište. Četvrto, primjeri tužiteljeva korištenja osporavanog znaka kao oznake podrijetla bez tehničke funkcije u brošurama i katalogima u opisu nekih od svojih modela guma nisu relevantni.

Uvodne napomene

- 32 Najprije treba naglasiti da se u ovom slučaju zahtjev za djelomično proglašavanje žiga ništavim koji je intervenijent podnio EUIPO-u temeljio na članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe br. 40/94 kao i na članku 7. stavku 1. točki (b) iste uredbe. Što se tiče zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, koji je stoga utemeljen na nepostojanju razlikovnog karaktera osporavanog žiga, tužitelj je pred EUIPO-om tvrdio da navedeni žig ima razlikovni karakter koji je, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 40/94, stekao uporabom.
- 33 Odjel za poništaje, a potom i žalbeno vijeće, proglasili su osporavani žig ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 i nisu ispitali moguće postojanje razloga za ništavost koji se temelji na nepostojanju razlikovnog karaktera navedenog žiga.

- 34 Naime, žigovi registracija kojih se može odbiti zbog razloga navedenih u članku 7. stavku 1. točkama (b) do (d) Uredbe br. 40/94 mogu, u skladu sa stavkom 3. te iste odredbe, steći razlikovni karakter uporabom. Međutim, znak registracija kojeg je odbijena na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 40/94 nikada ne može svojom uporabom steći razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. Dakle, navedeni članak 7. stavak 1. točka (e) odnosi se na određene znakove koji su takve naravi da ne mogu biti žigovi i predstavlja prvotnu zapreku koja može spriječiti da se znak koji se isključivo sastoji od oblika proizvoda može registrirati (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 75. i 76.).
- 35 Posljedično, ako bi ispitivanje znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94 dovelo do zaključka da je jedan od kriterija navedenih u toj odredbi ispunjen, taj isti znak bio bi izuzet od ispitivanja na temelju članka 7. stavka 3. iste uredbe jer je u tom slučaju nemogućnost registracije tog znaka očita. To izuzeće objašnjava interes da se prethodno ispitivanje znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94 provede u slučaju kada je moguće primijeniti više apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih u stavku 1., pri čemu se ono ipak ne može tumačiti na način da podrazumijeva obvezu prethodnog ispitivanja istog znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94 (presuda od 6. listopada 2011., Bang & Olufsen/OHIM (Prikaz zvučnika), T-508/08, EU:T:2011:575, t. 44.).
- 36 Drugo, važno je podsjetiti na to da je interes u pozadini članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 40/94 izbjegavanje situacije u kojoj bi žigovno pravo dovelo do zasnivanja monopola u korist nekog poduzetnika u pogledu tehničkih rješenja ili funkcionalnih obilježja proizvoda (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 78.).
- 37 Pravila koja je utvrdio zakonodavac odražavaju u tom pogledu odvagivanje između dvaju interesa od kojih svaki može pridonijeti ostvarenju zdravog i lojalnog sustava tržišnog natjecanja (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 44.).
- 38 S jedne strane, uvođenjem u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 40/94 zabrane registracije žiga za svaki znak koji se sastoji od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata jamči se da se poduzetnici ne mogu koristiti žigovnim pravom kako bi bez vremenskog ograničenja produljili isključiva prava u vezi s tehničkim rješenjima (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 45.).
- 39 S druge strane, ograničivši razlog za odbijanje koji se navodi u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe br. 40/94 na znakove koji se „isključivo” sastoje od oblika proizvoda „potrebnog” za postizanje nekog tehničkog rezultata, zakonodavac je opravdano smatrao da je svaki oblik proizvoda u određenoj mjeri funkcionalan pa bi stoga bilo neprimjereno odbiti registraciju oblika proizvoda u svojstvu žiga samo zato što taj oblik ima funkcionalna obilježja. Izrazima „isključivo” i „potrebno” navedena odredba osigurava da se registracija odbije samo u pogledu onih oblika proizvoda koji predstavljaju samo tehničko rješenje i čija bi registracija u svojstvu žiga drugim poduzetnicima realno otežavala korištenje tim tehničkim rješenjem (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 48.).
- 40 Treće, pravilna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 podrazumijeva da tijelo koje odlučuje o prijavi za registraciju predmetnog trodimenzionalnog znaka kao žiga pravilno utvrdi bitna obilježja tog znaka. Pod izrazom „bitna obilježja” treba shvatiti najvažnije elemente znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 68. i 69.).

- 41 Utvrđivanje navedenih bitnih obilježja treba izvršiti u svakom pojedinom slučaju. Naime, nema nikakve sustavne hijerarhije među različitim vrstama elemenata koje znak može sadržavati. Uostalom, pri razmatranju bitnih obilježja znaka nadležno tijelo svoju odluku može izravno utemeljiti na ukupnom dojmu koji znak stvara ili najprije uzastopno ispitati svaki pojedini sastavni dio tog znaka (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 70.).
- 42 Posljedično, utvrđivanje bitnih obilježja trodimenzionalnog znaka radi eventualne primjene razloga za odbijanje registracije koji se navodi u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe br. 40/94 može se, ovisno o slučaju i posebice s obzirom na stupanj složenosti tog znaka, obaviti običnom vizualnom analizom navedenog znaka ili se, pak, može temeljiti na dubinskom ispitivanju u okviru kojeg se uzimaju u obzir kriteriji relevantni za ocjenu, poput istraživanja i stručnih mišljenja ili podataka u vezi s pravima intelektualnog vlasništva koja otprije proizlaze u pogledu dotičnih proizvoda (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 71.).
- 43 Mogućnost da nadležno tijelo uzima u obzir dokaze relevantne za identifikaciju bitnih obilježja osporavanog trodimenzionalnog znaka proširena je na ispitivanje dvodimenzionalnih znakova (vidjeti u tom smislu presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljenu, EU:C:2014:129, t. 55.).
- 44 Četvrto, valja istaknuti da je Odjel za poništaje u svojoj odluci istaknuo da je točno da je figurativni znak mogao biti oznaka komercijalnog podrijetla i nalaziti se na gumi a da ne bude prikaz njezina gaznog sloja. Odjel za poništaje ipak je dodao da je u ovom predmetu bilo teško zaniijekati da je osporavani žig realističan prikaz vrste gaznog sloja koji se upotrebljava na stvarnim gumama.
- 45 U točki 25. pobijane odluke žalbeno vijeće objasnilo je da u cijelosti podržava pristup Odjela za poništaje, koji je osporavani znak kvalificirao kao „Prikaz vrste gaznog sloja gume”. Naime, žalbeno vijeće pojasnilo je da Odjel za poništaje nije imao samo pravo nego i obvezu uzeti u obzir dokaze koje su podnijele stranke kako bi na odgovarajući način utvrdio narav znaka i ono što je prikazivao u kontekstu predmetnih proizvoda. Žalbeno vijeće iz toga je zaključilo da je, „s obzirom na podnesene dokaze i proizvode o kojima je riječ, [bilo] jasno da znak prikazuje gazni sloj gume i stoga (možda) najvažniji dio osporavanih proizvoda ‚pneumatici, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila’ iz razreda 12. barem na tehničkoj razini”.
- 46 Upravo s obzirom na ta razmatranja valja ispitati prvi dio trećeg tužbenog razloga koji ističe tužitelj, a koji se temelji na tome da osporavani znak ne predstavlja oblik proizvoda u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.

Narav osporavanog znaka

- 47 Iz sudske prakse proizlazi, s jedne strane, da grafički prikaz žiga mora biti sam po sebi potpun, lako dostupan i razumljiv kako bi se uvijek percipirao na ustaljen i siguran način koji jamči funkciju oznake podrijetla navedenog žiga. S druge strane, uloga zahtjeva grafičkog prikaza jest, među ostalim, definicija samog žiga kako bi se utvrdio točan predmet zaštite koja se njegovu nositelju pruža na temelju registriranog žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljenu, EU:C:2014:129, t. 57. i navedenu sudsku praksu).
- 48 U ovom slučaju, kao prvo, valja istaknuti da se, s obzirom na njegov grafički prikaz, osporavani žig sastoji od dvodimenzionalnog figurativnog znaka. Ako se apstraktno analizira, taj znak podsjeća, primjerice, na oblik nagnute hokejske palice, kao što to navodi tužitelj, ili također na oblik nagnutog slova „L”.

- 49 Stoga je prije svega očito da osporavani znak, onako kako je registriran, ne predstavlja ni oblik gume ni oblik njezina gaznog sloja. Nadalje, iz grafičkog prikaza koji predstavlja osporavani znak ne proizlazi da bi se on trebao upotrebljavati na gumi ili na površini njezina gaznog sloja. Naposljetku, ni iz grafičkog prikaza osporavanog znaka ne proizlazi da je to funkcionalni oblik koji ispunjava ili sadržava tehničku funkciju. Uostalom, osporavanom znaku prilikom njegove registracije nije bio priložen nikakav dodatni opis.
- 50 Kao drugo, iz sudske prakse navedene u točkama 40. do 43. ove presude proizlazi da, za potrebe utvrđivanja bitnih obilježja dvodimenzionalnog znaka kao što je to osporavani znak, žalbeno vijeće može provesti dubinsko ispitivanje u okviru kojeg se, osim grafičkog prikaza i mogućih opisa dostavljenih prilikom podnošenja prijave za registraciju, uzimaju u obzir relevantni kriteriji koji omogućuju da se ocijeni što konkretno prikazuje predmetni znak.
- 51 U ovom slučaju iz grafičkog prikaza koji predstavlja osporavani znak ne proizlazi nikakav obris i tom znaku nije priložen nikakav dodatni opis. Osim toga, tužitelj ne osporava da se na gaznoj površini ponekih njegovih modela guma nalazi utor u obliku koji prikazuje osporavani znak.
- 52 Stoga, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točkama 40. do 43. ove presude, ne može se prigovoriti EUIPO-u zato što je u okviru svoje ocjene osporavanog znaka u odnosu na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 40/94 uzeo u obzir narav predmetnog znaka u kontekstu proizvoda označenih osporavanim žigom i smatrao da taj znak može predstavljati utor sličan onomu koji se nalazi na gumama koje tužitelj stavlja na tržište.
- 53 Međutim, okolnost da određeni tužiteljevi modeli guma na površini kotača sadržavaju utor u obliku koji je prikazan osporavanim znakom ne omogućuje zaključak da osporavani znak prikazuje gumu ili cjelokupnu njezinu gaznu površinu.
- 54 Naime, kao prvo, valja istaknuti da je guma složeni proizvod koji se sastoji od više elemenata, odnosno, među ostalim, okvira, vanjskog sloja, gume, bočnih dijelova i gaznog sloja. Nadalje, i kao što to proizlazi iz EUIPO-ova spisa, gazni sloj gume ne sastoji se samo od izdvojenog utora. Gazna površina gume sastoji se od više elemenata, to jest, među ostalim, rebra, obodnih ili poprečnih žljebova i srednjih ili ramenih blokova na kojima su lamele. Naposljetku, dokazi podneseni EUIPO-u pokazuju da se utor koji prikazuje osporavani znak ne nalazi izdvojeno na tužiteljevim gumama. Navedeni utor ponavlja se i isprepliće na površini gaznog sloja na način da tvori oblik koji prikazuje preplitanje i koji se razlikuje od početnog oblika izdvojenog utora.
- 55 Stoga je osporavani znak, čak i ako se uzme u obzir činjenica da je on zbog svoje dubine dvodimenzionalni prikaz trodimenzionalnog oblika, tek vrlo ograničen dio drugog dijela, kao što to tvrdi tužitelj, odnosno taj je znak izdvojeni utor gaznog sloja koji se sastoji od više isprepletenih elemenata. Ta je gazna površina sama za sebe dio koji s drugim dijelovima, osobito bočnim, tvori predmetne proizvode obuhvaćene osporavanim žigom, odnosno pneumatike, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila. Osporavani znak, prema tome, ne predstavlja ni predmetne proizvode obuhvaćene osporavanim žigom ni gazni sloj gume.
- 56 Naravno, kako to proizlazi iz sudske prakse navedene u točkama 40. do 43. ove presude, EUIPO može uzeti u obzir sve relevantne informacije koje omogućuju ocjenu „različitih vrsta elemenata koje znak može sadržavati” ili „sastavne dijelove znaka”. EUIPO je stoga ovlašten utvrditi što predstavlja oblik o kojem je riječ.
- 57 Međutim, ta sudska praksa ne može se tumačiti u smislu da je EUIPO ovlašten, kako bi kvalificirao oblik koji prikazuje osporavani znak, dodavati tom obliku elemente koji nisu dio tog znaka i koji su mu stoga vanjski ili strani. Drugim riječima, stručno znanje i svi relevantni elementi navedeni u toj

sudskoj praksi služe za određivanje što znak konkretno predstavlja. Nasuprot tomu, stručno znanje i svi relevantni elementi ne dopuštaju EUIPO-u da definira osporavani znak na način da uključi obilježja koja taj znak ne sadržava i ne obuhvaća.

- 58 U pobijanoj odluci žalbeno vijeće nije poštovalo oblik koji je prikazivao osporavani znak i izmijenilo je navedeni oblik. Naime, čak i ako se uzme u obzir okolnost, koju tužitelj ne osporava, da neki od njegovih modela guma sadržavaju utor na površini gume oblik kojega je prikazan navedenim znakom, žalbeno vijeće nije bilo ovlašteno udaljiti se od osporavanog znaka kvalificirajući ga kao „prikaz gaznog sloja gume”. Drugim riječima, žalbeno je vijeće dodavanjem elemenata koji nisu sastavni dijelovi osporavanog znaka, odnosno na temelju svih elemenata koji se nalaze na gaznom sloju, smatralo da osporavani znak predstavlja oblik proizvoda o kojima je riječ za koje je bio registriran.
- 59 Ta ocjena nije dovedena u pitanje argumentom koji je iznio intervenijent, prema kojem određeni dijelovi spisa pokazuju da je tužitelj posredstvom svojeg predstavnika već opisao i stoga priznao da je osporavani žig „skica gaznog sloja gume”.
- 60 Naime, s jedne strane, dokumenti na koje se poziva intervenijent i u kojima je tužitelj navodno priznao da je osporavani žig „skica gaznog sloja gume” navode ili prikazuju znakove različite od navedenog žiga. Konkretnije, valja naglasiti da je u Prilogu 8. intervenijentovim očitovanjima podnesenima EUIPO-u 19. prosinca 2013. osporavani žig opisan kao prikaz palice (*figura di mazza*). Osim toga, što se tiče priloga 9. i 10. tim očitovanjima, valja istaknuti da oni prikazuju znakove različite od osporavanog žiga.
- 61 S druge strane, valja istaknuti da se upisom žiga u registar žigova Europske unije želi omogućiti žalbenom vijeću da izvršava svoje nadležnosti i zaštititi interese stranaka u sporu, ali i informirati treće osobe o točnoj naravi registriranih prava te stoga definirati predmet dodijeljene zaštite (vidjeti u tom smislu presudu od 21. lipnja 2017., *M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group* (Prikaz ponavljajućih krivulja između dvije usporedne crte), T-20/16, EU:T:2017:410, t. 46.). Međutim, valja utvrditi da osporavani žig, kada se analizira objektivno i konkretno, ne prikazuje skicu gaznog sloja. On predstavlja, u najboljem slučaju, izdvojeni utor gaznog sloja.
- 62 Kao treće, sudska praksa na koju se pozivaju stranke, osobito EUIPO i intervenijent, ne može se tumačiti na način da dopušta žalbenom vijeću da osporavani znak kvalificira kao gumu ili „prikaz gaznog sloja”.
- 63 Naime, u predmetu u kojem je donesena presuda od 10. studenoga 2016., *Simba Toys/EUIPO* (C-30/15 P, EU:C:2016:849) sud Unije odlučivao je o znaku koji se sastojao od trodimenzionalnog prikaza proizvoda označenih osporavanim žigom, to jest trodimenzionalne slagalice. Osim toga, u predmetu u kojem je donesena presuda od 14. rujna 2010., *Lego Juris/OHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516) sud Unije odlučivao je o znaku koji se sastojao od trodimenzionalnog prikaza kockice proizvoda označenih osporavanim žigom, to jest igračkica za slaganje. K tome, u predmetu u kojem je donesena presuda od 18. lipnja 2002., *Philips* (C-299/99, EU:C:2002:377) radilo se o znaku koji se sastojao od trodimenzionalnog prikaza nastavaka za brijanje proizvoda označenih osporavanim žigom, to jest električnih brijaća. Naposljetku, u predmetu u kojem su donesene presude od 6. ožujka 2014., *Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129) i od 11. svibnja 2017., *Yoshida Metal Industry/EUIPO* (C-421/15 P, EU:C:2017:360) radilo se o znaku koji se sastojao od dvodimenzionalnog prikaza predmeta koji određuju njegovi obrisi, odnosno dršci proizvoda označenih osporavanim žigom (kuhinjski pribor kao što je nož).
- 64 Stoga su se predmeti navedeni u točki 63. ove presude odnosili na znakove koji nemaju ista obilježja kao osporavani znak. Dakle, zaključak do kojeg je došao sud Unije u tim predmetima ne može se prenijeti na znak kao što je to onaj koji je sporan u ovom predmetu, iz kojeg nije moguće razabrati obris proizvoda označenih osporavanim žigom i koji prikazuje samo vrlo malen dio jednog dijela tih proizvoda.

- 65 Uostalom, važno je istaknuti da je sud Unije u predmetima navedenima u točki 63. ove presude utvrdio oblik koji konkretno prikazuje predmetni znak na temelju vidljivih ili nevidljivih obilježja koja su bila „svojtvena” za predmetni znak ili su ga „tvorila”, a ne na temelju elemenata koje znak nije sadržavao.
- 66 Iz toga slijedi da sudska praksa na koju su se stranke pozivale ne dovodi u pitanje utvrđenja iz točke 58. ove presude.
- 67 Kao četvrto, valja utvrditi da je ocjena onoga što konkretno predstavlja osporavani znak postupak koji omogućuje, kao prvo, utvrđenje njegovih bitnih obilježja i, kao drugo, ocjenu njihove moguće funkcionalnosti. Međutim, sama činjenica da žalbeno vijeće u svojoj ocjeni uključuje elemente koji nisu sastavni dio oblika koji konkretno prikazuje osporavani znak može učiniti nevaljanim zaključak prema kojem su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94. Stoga opći interes na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 i na koji se podsjeća u točki 36. ove presude ne dopušta žalbenom vijeću da u okviru primjene te posebne odredbe odstupi od oblika koji prikazuje osporavani znak i da uzme u obzir elemente koji nisu sastavni dio oblika koji konkretno prikazuje navedeni znak.
- 68 Kao peto, EUIPO primjećuje da utor nije proizvod jer nije odvojivi element gume. Iz toga zaključuje da je osporavani znak registriran za gume koje su proizvodi koji sadržavaju utor u obliku slova „L” i na kojima taj utor ima tehničku funkciju.
- 69 U tom je pogledu točno da područje primjene apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 nije ograničeno samo na znakove koji se sastoje isključivo od oblika „proizvoda” kao takvog. Naime, kao što to u bitnome tvrdi EUIPO, također je moguće, zbog općeg interesa na kojem se temelji ta odredba, odbiti registraciju znakova koji se sastoje od oblika dijela proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata. To bi bio slučaj ako je taj oblik u kvantitativnom i kvalitativnom smislu znatan dio tog proizvoda.
- 70 Međutim, valja utvrditi da u ovom slučaju osporavani znak predstavlja izdvojeni utor gaznog sloja gume. Stoga u kontekstu predmetnih proizvoda osporavani znak ne prikazuje gazni sloj, s obzirom na to da ne uključuje ostale elemente gaznog sloja s kojima navedeni znak tvori mnogobrojne oblike, koji su složeni i razlikuju se od oblika svakog od utora i svakog od elemenata uzetih zasebno.
- 71 Posljedično, osporavani znak ne sastoji se isključivo od oblika proizvoda o kojima je riječ ni od oblika koji sam po sebi u kvantitativnom i kvalitativnom smislu predstavlja znatan dio tih proizvoda.
- 72 Nadalje, dokazi koje je podnio intervenijent i koje je ispitalo žalbeno vijeće ne dokazuju da izdvojeni utor jednak onomu koji prikazuje osporavani znak može proizvesti tehnički rezultat naveden u pobijanoj odluci. Naime, ti dokazi upućuju na to da kombiniranje i povezivanje različitih elemenata koji tvore gazni sloj i koji se repetitivno pojavljuju na cijeloj njegovoj površini na način da tvore oblik koji se razlikuje od samih tih elemenata uzetih zasebno mogu postići tehnički rezultat naveden u pobijanoj odluci.
- 73 Iz toga slijedi da registracija osporavanog znaka zaštita kojega je ograničena na oblik onoga što prikazuje ne može spriječiti tužiteljeve konkurente da proizvode i stavljaju na tržište gume na kojima se nalazi istovjetan ili sličan oblik onomu koji prikazuje navedeni znak kada se taj istovjetan ili sličan oblik kombinira s drugim elementima gaznog sloja i zajedno s tim drugim elementima čini oblik različit od svakog od tih elemenata uzetih izdvojeno. Naime, oblik prikazan osporavanim znakom kao takav ne nalazi se nužno na površini gaznog sloja gume na način koji omogućuje utvrđivanje navedenog znaka.

- 74 Stoga je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da osporavani znak prikazuje gazni sloj gume i da se sastoji od „oblika proizvoda” u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94. Ta se odredba stoga ne može primijeniti na osporavani žig i proglašavanje ništavosti tog žiga iz pobijane odluke temelji se na pogrešnoj pravnoj osnovi.
- 75 Slijedom toga, prvi dio trećeg tužbenog razloga koji je istaknuo tužitelj valja prihvatiti a da pritom nije potrebno uzeti u obzir dokaze iz točke 12. ove presude i pri čemu nije potrebno odlučiti o drugom tužbenom razlogu navedenom u točki 11. ove presude kao ni o drugom dijelu trećeg tužbenog razloga koji je istaknuo tužitelj, a koji se temelji na tome da bitna obilježja osporavanog znaka nisu sva isključiva funkcionalna.
- 76 S obzirom na sve prethodno navedeno, poništava se pobijana odluka u dijelu u kojem je u točki 2. njezine izreke žalbeno vijeće djelomično potvrdilo odluku Odjela za poništaje iz točke 6. ove presude i proglasilo ništavom registraciju osporavanog žiga za „pneumatike, tvrde, polupneumatske i pneumatske gume za kotače svih vrsta vozila”, na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94 u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. iste uredbe. Usto i slijedom toga, pobijana odluka također se poništava jer je u točki njezine 3. izreke žalbeno vijeće naložilo tužitelju, kao stranci koja nije uspjela u postupku pred EUIPO-om, da intervenijentu plati 1700 eura.

Troškovi

- 77 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev.
- 78 Budući da EUIPO nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje vlastitih troškova kao i tužiteljevih, sukladno njegovu zahtjevu.
- 79 Budući da tužitelj nije zahtijevao da se intervenijentu naloži snošenje troškova, valja odlučiti da će on snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (sedmo prošireno vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništavaju se točke 2. i 3. izreke odluke petog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 28. travnja 2016. (predmet R 2583/2014-5).**
- 2. EUIPO će, uz vlastite troškove, snositi i troškove koje zahtijeva društvo Pirelli Tyre SpA.**
- 3. Društvo The Yokohama Rubber Co. Ltd snosit će vlastite troškove.**

Tomljenović

Kancheva

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 24. listopada 2018.

Potpisi