



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 6. lipnja 2018.¹

Predmet C-26/17 P

**Birkenstock Sales GmbH
protiv**

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

„Žalba – Žig Europske unije – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija i koja se odnosi na žig koji se sastoji od znaka sastavljenog od niza elemenata koji se redovito ponavljaju – Odbijanje ispitivača da pruži zaštitu na temelju sustava žiga Europske unije”

I. Uvod

1. Svojom žalbom društvo Birkenstock Sales GmbH zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 9. studenoga 2016., Birkenstock Sales/EUIPO (Prikaz uzorka međusobno prepletenih valovitih linija)², kojom je taj sud djelomično odbio njegovu tužbu za poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 15. svibnja 2014. (predmet R 1952/2013-1) u vezi sa zahtjevom za međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Europska unija i koja se odnosi na figurativni žig koji prikazuje uzorak međusobno prepletenih valovitih linija (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

2. Svojom presudom Opći je sud djelomično potvrdio odluku EUIPO-a kojom je potonji odbio pružiti zaštitu međunarodnom žigu u Uniji za proizvode iz razreda 10., 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Razlog istaknut u potporu tom odbijanju bio je onaj iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009³, to jest nepostojanje razlikovnog karaktera predmetnog međunarodnog žiga.

3. U potporu svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena razloga. Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, podijeljen je u tri dijela.

4. U skladu sa zahtjevom Suda, u ovom će se mišljenju analizirati samo prvi dio prvog žalbenog razloga. U njemu žalitelj tvrdi u biti da je kao kriterij za primjenjivost sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda Opći sud pogrešno iznio u točki 54. i sljedećima utvrđenje o samoj „mogućnosti” da se znak koji se sastoji od niza elemenata koji se redovito ponavljaju koristi kao reljefni uzorak. Žalitelj smatra da je ta sudska praksa primjenjiva samo kada je uporaba znaka kao reljefnog uzorka njegova „najvjerojatnija uporaba” za dotične proizvode.

¹ Izvorni jezik: francuski

² T-579/14, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2016:650

³ Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

5. Tako se pravno pitanje koje je istaknuto u okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga tiče uvjeta koje treba ispuniti kako bi se sudska praksa o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda primijenila na žigove koji se sastoje od znakova sastavljenih od niza elemenata koji se redovito ponavljaju. Konkretnije, ova se žalba odnosi, među ostalim, na kriterije za primjenjivost visokih zahtjeva sudske prakse u vezi s ocjenom razlikovnog karaktera znakova koji se stapaju s izgledom dotičnih proizvoda. Međutim, kako bi se mogla očuvati terminološka dosljednost sa stajalištima stranaka i prije svega s presudama Suda i Općeg suda koje se bave ovom problematikom, radije ću se u ovom mišljenju pozivati na kriterije za primjenjivost sudske prakse o toj vrsti znakova.

II. Pravni okvir

6. Članak 7. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje”, određuje u svojem stavku 1. točki (b):

„1. Neće se registrirati sljedeće:

[...]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;”

7. Osim toga, članak 154. stavak 1. te uredbe predviđa da su međunarodne registracije u kojima je naznačena Europska unija predmet ispitivanja u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje koje se obavlja na isti način kao i ispitivanje prijave žiga Unije.

III. Postupak pred EUIPO-om

8. Žalitelj je pravni sljednik društva koje je na temelju njemačkog žiga od Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) 27. lipnja 2012. ishodilo međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena, među ostalim, Europska unija za sljedeći figurativni žig:



9. EUIPO je 25. listopada 2012. primio obavijest o međunarodnoj registraciji predmetnog znaka. Proširenje zaštite zatraženo je za proizvode iz razreda 10., 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma, među ostalim za one koji za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

- razred 10.: „Kirurški, medicinski, zubarski i veterinarski uređaji i instrumenti; umjetni udovi, oči i zubi; ortopedski proizvodi; materijal za šivanje rana; materijal za kirurško šivanje”;

- razred 18.: „Koža i umjetna koža, kao i proizvodi od tih materijala iz tog razreda; životinjske kože, životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda”;
- razred 25.: „Odjeća, pokrivala za glavu, cipele”.

10. Odlukom od 29. kolovoza 2013. EUIPO-ov odjel za ispitivanje obavijestio je žalitelja o odbijanju u cijelosti zaštite međunarodnog žiga u Uniji jer razlikovni karakter predmetnog znaka ne postoji u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 154. stavkom 1. te uredbe. Prema tim odredbama, treba odbiti proširenje zaštite na međunarodnu registraciju koja nema razlikovni karakter. Žalitelj je 4. listopada 2013. podnio žalbu protiv te odluke.

11. Spornom odlukom prvo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je tu žalbu smatrajući da predmetni znak nema razlikovni karakter za sve proizvode za koje je proširenje zaštite bilo zatraženo.

12. Žalbeno vijeće smatra da se zbog svojih inherentnih obilježja predmetni znak može nastaviti u četiri smjera kvadrata i slijedom toga primijeniti na bilo koju dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu površinu. Dakle, predmetni se znak odmah može percipirati kao prikaz reljefnog uzorka. Osim toga, žalbeno vijeće je primijetilo da je općepoznato da su površine proizvoda za koje je proširenje bilo zatraženo, kao i njihova pakiranja, bile ukrašene uzorcima iz raznih razloga.

13. U tom je kontekstu žalbeno vijeće prije svega podsjetilo da iz sudske prakse proizlazi da prosječni potrošači na temelju znakova koji se stapaju s izgledom samih proizvoda obično ne pretpostavljaju komercijalno podrijetlo proizvoda. Slijedom toga predmetni znak nema razlikovni karakter osim ako se značajno razlikuje od standarda ili poslovne prakse u tom sektoru.

14. Žalbeno je vijeće potom zaključilo da je ta sudska praksa primjenjiva u ovom slučaju zato što se predmetni znak stapa s izgledom proizvoda u pitanju. Primijenivši kriterije za ocjenu razlikovnog karaktera razvijene u okviru te sudske prakse, žalbeno je vijeće zaključilo da se cjelokupni dojam koji predmetni znak odaje ne razlikuje značajno od poslovne prakse u sektoru u pitanju. Zbog toga međunarodni žig nema razlikovni karakter za sve dotične proizvode.

IV. Pobjana presuda

15. Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 1. kolovoza 2014. žalitelj je podnio tužbu za poništenje sporne odluke istaknuvši jedini tužbeni razlog koji se temeljio na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

16. U pobjanoj je presudi Opći sud poništio spornu odluku u dijelu u kojem se odnosi na sljedeće proizvode: „umjetni udovi, oči i zubi”, „materijal za šivanje rana; materijal za kirurško šivanje” (razred 10. u smislu Nicanskog sporazuma) i „životinjske kože, životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda” (razred 18.). Osim toga, Opći je sud tužbu odbio u preostalom dijelu kao neosnovanu.

17. Ove je zaključke Opći sud zasnovao na sudskoj praksi koja je navedena u točkama 23. do 27. pobjane presude i koja se odnosi na trodimenzionalne žigove koji se stapaju s izgledom proizvoda.

18. Opći se sud potom zapitao koji je kriterij relevantan kako bi se utvrdilo može li se figurativni znak, koji se sastoji od niza elemenata koji se redovito ponavljaju, doista smatrati reljefnim uzorkom za određeni proizvod i na koji se slijedom toga trebaju primijeniti kriteriji za ocjenu razlikovnog karaktera razvijeni u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda.

19. U točki 54. pobijane presude, Opći je sud naveo da se znak koji se sastoji od niza elemenata koji se redovito ponavljaju osobito može koristiti kao reljefni uzorak. Stoga načelno postoji mogućnost, svojstvena tom znaku, da ga se koristi kao reljefni uzorak. Tako se prema razmatranjima Općeg suda u točki 55. pobijane presude takav znak presude ne može smatrati reljefnim uzorkom u pogledu predmetnih proizvoda samo kada je uporaba reljefnog uzorka malo vjerojatna s obzirom na prirodu predmetnih proizvoda.

20. Doduše, u točki 56. pobijane presude Opći je sud spomenuo presudu Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama)⁴, u kojoj je sam Opći sud potvrdio odluku žalbenog vijeća da svoju ocjenu razlikovnog karaktera predmetnog žiga utemelji na „najvjerojatnijoj” uporabi tog žiga. Međutim, prema točki 57. pobijane presude, to se rasuđivanje ne može primijeniti u ovom slučaju jer se presuda Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama)⁵ ne tiče registracije znaka koji se sastoji od niza ponavljajućih elemenata.

21. Nakon što su ta razmatranja iznesena, Opći je sud zaključio da uporaba predmetnog međunarodnog žiga kao reljefnog uzorka nije „malo vjerojatna” za većinu proizvoda za koje je žalitelj zatražio zaštitu žiga. Stoga je Opći sud zaključio da je sudska praksa razvijena u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda primjenjiva na zahtjev za proširenje zaštite međunarodnog žiga na razrede 10., 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma, uz iznimku sljedećih proizvoda: „umjetni udovi, oči i zubi”, „materijal za šivanje rana; materijal za kirurško šivanje” (razred 10. u smislu Nicanskog sporazuma) i „životinjske kože, životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda” (razred 18.).

22. Potom je Opći sud zaključio da međunarodni žig nema razlikovni karakter jer je žalitelj zatražio zaštitu tog žiga za proizvode iz razreda 10., 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma, uz iznimku gore spomenutih proizvoda.

23. Nastavno na obrazloženje presude Opći je sud djelomično poništio spornu odluku i tužbu odbio u preostalom dijelu.

V. Zahtjevi stranaka i postupak pred Sudom

24. U svojoj žalbi žalitelj od Suda zahtijeva da ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem je odbijena registracija međunarodnog žiga, prihvati njegove zahtjeve koji su podneseni u prvom stupnju pred Općim sudom i koji se odnose na proizvode za koje je tužba odbijena kao i da EUIPO-u naloži snošenje troškova.

25. U okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj osporava utvrđenje Općeg suda da je sama „vjerojatnost” da se znak koji čini žig koristi kao reljefni uzorak dovoljna da se sudska praksa o žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda primijeni na predmetni međunarodni žig.

26. U prilog tom dijelu žalitelj se poziva na točku 55. rješenja Deichmann/OHIM⁶, kojom je Sud odbio žalbu podnesenu protiv presude Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama)⁷, spomenute u točki 56. pobijane presude. U tom je rješenju navedeno da odlučujući kriterij za primjenu sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda nije kriterij moguće uporabe predmetnog znaka kao reljefnog uzorka, nego kriterij njegove „najvjerojatnije uporabe”. Stoga, da se Opći sud oslonio na pravilan kriterij „najvjerojatnije uporabe”, međunarodni žig ne bi smio biti podvrgnut načelima kojima su uređeni trodimenzionalni žigovi.

4 Presuda od 13. travnja 2011., Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama) (T-202/09, neobjavljena, EU:T:2011:168, t. 47.)

5 Presuda od 13. travnja 2011., Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama) (T-202/09, neobjavljena, EU:T:2011:168)

6 Rješenje od 26. travnja 2012., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

7 Presuda od 13. travnja 2011., Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama) (T-202/09, neobjavljena, EU:T:2011:168)

27. EUIPO smatra, kao prvo, da je prvi dio prvog žalbenog razloga nedopušten jer žalitelj osporava kvalifikaciju međunarodnog žiga koji se sastoji od ponavljajućih elemenata koji mogu biti reljefni uzorak. U potporu tom prigovoru nedopuštenosti EUIPO ističe da se žalbom zapravo nastoji činjenična pitanja koja su već istaknuta u više navrata ponovno podvrgnuti ocjeni Suda.

28. Kao drugo, EUIPO smatra da je prvi dio prvog žalbenog razloga – ako je dopušten – neosnovan.

29. EUIPO smatra da je Opći sud pri donošenju zaključka usvojenog u pobijanoj presudi pravilno uzeo u obzir inherentno obilježje znaka međunarodnog žiga koji se osobito može koristiti kao reljefni uzorak. Stoga EUIPO smatra da je Opći sud pravilno pretpostavio da je sama mogućnost uporabe predmetnog žiga kao reljefnog uzorka na proizvodu ili njegovu pakiranju bila dostatna da se opravda primjena sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda.

30. Osim toga, EUIPO smatra da je Sud već potvrdio da se sudska praksa o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda može primijeniti zbog same mogućnosti da je žig dio oblika proizvoda za koje je zaštita zatražena. U tom se kontekstu EUIPO poziva na točke 57. i 59. presude Louis Vuitton Malletier/OHIM⁸.

31. U svojem odgovoru na žalbu EUIPO primjećuje da je u pobijanoj presudi već ispitan žaliteljev argument koji se temelji na rješenju Deichmann/OHIM⁹ i kojim on nastoji dokazati da sama uporaba žiga kao reljefnog uzorka nije dostatna za primjenu sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Podsjećam da je Opći sud u točki 57. pobijane presude zaključio da se presuda Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama)¹⁰, potvrđena rješenjem Suda koje žalitelj navodi, ne može primijeniti u ovom slučaju jer se nije odnosila na znak koji se zbog svojih inherentnih obilježja osobito može koristiti kao reljefni uzorak.

VI. Analiza

A. Dopuštenost

32. EUIPO smatra da je prvi dio prvog žalbenog razloga nedopušten jer žalitelj osporava kvalifikaciju međunarodnog žiga kao reljefnog uzorka.

33. Valja, prije svega, podsjetiti da je na temelju članka 256. stavka 1. UFEU-a i prvoga stavka članka 58. Statuta Suda Europske unije žalba ograničena na pitanja prava. Opći je sud jedini nadležan utvrditi i ocijeniti relevantne činjenice kao i ocijeniti dokaze. Ocjenjivanje tih činjenica i dokaza ne predstavlja dakle, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pitanje prava koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru postupka povodom žalbe¹¹.

34. U tom kontekstu valja primijetiti, kao prvo, da u okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj ne osporava utvrđenja Općeg suda u vezi s činjenicom da se međunarodni žig može koristiti kao reljefni uzorak. Žalitelj ne osporava niti činjenicu da taj način uporabe međunarodnog žiga nije malo vjerojatan.

⁸ Presuda od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324)

⁹ Rješenje od 26. travnja 2012., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

¹⁰ Presuda od 13. travnja 2011., Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama) (T-202/09, neobjavljena, EU:T:2011:168)

¹¹ Vidjeti rješenja od 13. rujna 2011., Wilfer/OHIM (C-546/10 P, neobjavljeno, EU:C:2011:574, t. 62. i navedena sudska praksa) i od 11. rujna 2014., Think Schuhwerk/OHIM (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, t. 43. i navedena sudska praksa).

35. S druge strane, žalitelj osporava kriterij koji je Opći sud primijenio kako bi opravdao primjenu sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Dok je Opći sud zaključio da se ta sudska praksa treba primijeniti u ovom slučaju zbog činjenice da uporaba međunarodnog žiga kao reljefnog uzroka nije bila malo vjerojatna uporaba, žalitelj smatra da se ta sudska praksa može primijeniti samo kada se radi o najvjerojatnijoj uporabi dotičnog žiga.

36. Kao drugo, čini mi se da je prigovor nedopuštenosti koji je EUIPO istaknuo donekle u suprotnosti s ostalim razmatranjima te stranke koja se odnose na prvi dio prvog žalbenog razloga.

37. U svojem odgovoru na žalbu EUIPO navodi da je u presudi Louis Vuitton Malletier/OHIM¹² Sud potvrdio da mogućnost da žig čini dio proizvoda koje označava može biti kriterij za primjenjivost sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Naime, jedno od spornih pitanja između stranaka u predmetu povodom kojeg je ta presuda donesena bilo je ono primjenjuje li se sudska praksa o trodimenzionalnim žigovima koji se sastoje od izgleda samog proizvoda također na figurativne žigove koji ne prikazuju samo cijeli proizvod, nego i samo dio tog proizvoda¹³. Sud je u tom kontekstu naveo, u točki 56. te presude, da Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava kada se pozvao na sudske prakse primjenjive na trodimenzionalne znakove te je kao neosnovan odbio argument koji je u tom pogledu istaknut u potporu odnosnom dijelu jedinog žalbenog razloga.

38. Tim je argumentom, koji je odbijen kao neosnovan, žalitelj apstraktno osporio kriterije za *ratione materiae* primjenjivost sudske prakse o trodimenzionalnim žigovima, a što je prema mojem mišljenju bilo pravno pitanje koje se kao takvo može istaknuti u okviru žalbe. Osim toga je i Sud stvari vidio na taj način jer taj žaliteljev argument nije bio proglašen nedopuštenim, nego je odbijen kao neosnovan.

39. Što se tiče ovog predmeta, prvi dio prvog žalbenog razloga koji je žalitelj istaknuo odnosi se na sličnu problematiku. Naime, žalitelj apstraktno osporava kriterije za *ratione materiae* primjenjivost sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda, a koje je Opći sud primijenio u pobijanoj presudi.

40. S obzirom na prethodna razmatranja, mislim da se argumenti koje je žalitelj istaknuo u potporu prvom dijelu prvog žalbenog razloga odnose na pravno pitanje. Slijedom toga, predlažem Sudu da prigovor nedopuštenosti koji je EUIPO istaknuo odbije u dijelu u kojem se odnosi na taj dio.

B. Meritum

1. Uvodne napomene

41. Podsjećam da u okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj predbacuje Općem sudu da je na međunarodni žig pogrešno primijenio sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Opći sud smatra da je ta sudska praksa načelno primjenjiva u odnosu na sve proizvode, uz iznimku onih za koje je s obzirom na njihovu naravu uporaba takvog znaka kao reljefnog uzroka malo vjerojatna. Međutim, žalitelj smatra da se ta sudska praksa može primijeniti samo kada je uporaba znaka kao reljefnog uzorka njegova najvjerojatnija uporaba.

42. U tom ću kontekstu analizirati, kao prvo, razvoj dosega sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Ta će analiza biti korisna u svrhu utvrđivanja kriterija za *ratione materiae* primjenjivost te sudske prakse. Kao drugo, obradit ću pitanje mogu li se navedeni kriteriji u cijelosti primijeniti na žigove koje čine znakovi sastavljeni od elemenata koji se redovito ponavljaju.

¹² Presuda od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324)

¹³ U vezi sa stajalištima žalitelja i EUIPO-a vidjeti točke 43. i 47. presude od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324).

2. Razvoj dosega sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda

a) Pregled sudske prakse

43. Sudska praksa o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda koje označavaju temelji se na presudama koje se odnose na trodimenzionalne žigove koji se sastoje od izgleda samog proizvoda¹⁴. Iz tih presuda proizlazi da, kada ne postoji nikakav grafički ni tekstualni element, prosječni potrošači nemaju običaj zaključivati o podrijetlu proizvoda na temelju njihova oblika ili pakiranja. U takvom bi se slučaju moglo stoga pokazati težim dokazati razlikovni karakter u odnosu na trodimenzionalni žig nego u odnosu na verbalni ili figurativni žig. Nepostojanje razlikovnog karaktera znači da znak ne može ispuniti bitnu funkciju žiga.

44. U svakom slučaju odnosna sudska praksa počiva na zamisli da u percepciji relevantne javnosti postoji razlika između trodimenzionalnih žigova koji se sastoje od prikaza samog proizvoda te verbalnih i figurativnih žigova koji se sastoje od znakova neovisnih o izgledu proizvoda koje označavaju¹⁵. Stoga se ta sudska praksa ne primjenjuje na sve trodimenzionalne žigove, nego isključivo na one koji se sastoje od oblika dotičnih proizvoda. Osim toga, ne može se odmah isključiti mogućnost da se ta sudska praksa primjenjuje na verbalne i figurativne žigove ako nisu neovisni o takvim proizvodima.

45. Ta razmatranja potkrepljuje analiza razvoja dosega sudske prakse koja je nastala u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se sastoje od izgleda samog proizvoda.

46. Nesporno je da ta sudska praksa važi kada je žig za koji je registracija zatražena figurativni žig koji se sastoji od dvodimenzionalnog prikaza dotičnog proizvoda. U tom je kontekstu Sud priznao da se u takvom slučaju žig ne sastoji od znaka neovisnog o izgledu proizvoda koji označava¹⁶. Iz istih je razloga ta sudska praksa također primjenjiva kada dvodimenzionalni žig prikazuje samo jedan dio označenog proizvoda¹⁷.

47. Osim toga, Sud je nedavno potvrdio obrazloženje Općeg suda prema kojem je kvalifikacija dotičnog žiga irelevantna kada se radi o pitanju jesu li u konkretnom slučaju primjenjivi kriteriji za ocjenu njegova razlikovnog karaktera, a koji su razvijeni u vezi s trodimenzionalnim žigovima. Stoga je Sud neizravno priznao da u tom pogledu nije odlučna kvalifikacija žiga, nego činjenica da se on stapa s izgledom dotičnog proizvoda¹⁸.

48. Međutim, ističem da je u presudi Louis Vuitton Malletier/OHIM Sud već zaključio da primjena sudske prakse o trodimenzionalnim i figurativnim žigovima koji se sastoje od oblika dotičnog proizvoda ili njihova prikaza pretpostavlja postojanje veze između žiga i tog proizvoda *koju će relevantna javnost prepoznati*¹⁹. Osim toga, u presudama koje su dio tog smjera sudske prakse Sud je

14 U tom smislu, u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), vidjeti presude od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258), od 7. listopada 2004., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592) i od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke/OHIM (C-173/04 P, EU:C:2006:20).

15 U tom smislu, u okviru Uredbe br. 40/94, vidjeti presude od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 38.), od 7. listopada 2004., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, t. 30.) i od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke/OHIM (C-173/04 P, EU:C:2006:20, t. 28.).

16 Vidjeti presudu od 22. lipnja 2006., Storck/OHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422, t. 29.).

17 Vidjeti rješenje od 13. rujna 2011., Wilfer/OHIM (C-546/10 P, neobjavljeno, EU:C:2011:574, t. 59.).

18 Vidjeti u tom smislu rješenje od 16. svibnja 2011., X Technology Swiss/OHIM (C-429/10 P, neobjavljeno, EU:C:2011:307, t. 36. do 38.). Vidjeti također presudu Općeg suda od 13. travnja 2011., Deichmann/OHIM (Prikaz zavrnutе trake s prekinutim crtama) (T-202/09, neobjavljena, EU:T:2011:168, t. 41.).

19 Presuda od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, t. 55.). Moje isticanje

potvrdio zaključke Općeg suda o primjeni odnosne sudske prakse na žig koji se sastoji od trodimenzionalnog ili dvodimenzionalnog znaka koji sadržava figurativni element, i to iz razloga što se taj figurativni element nije sastojao od znaka neovisnog o izgledu proizvoda, *nego u njemu potrošač vidi samo dekorativni oblik*²⁰.

49. Iz ove analize sudske prakse proizlazi da primjenjivost sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda koje označavaju ne ovisi o nepostojanju tehničke mogućnosti da se znak i proizvod razdvoje, nego o postojanju sličnosti²¹ između znaka i proizvoda koje označava ili dijela ovih potonjih, a koju relevantna javnost može uočiti.

b) Međuzaključak

50. Stoga na temelju međuzaključka utvrđujem, kao prvo, da primjenjivost kriterija za ocjenu razlikovnog karaktera koji su prvotno razvijeni u sudskoj praksi u kontekstu određenih trodimenzionalnih žigova ne ovisi o kvalifikaciji danoj dotičnom žigu.

51. Stoga, čak i ako je pojam „žig uzorka” uvršten u sustav žigova Unije prilikom stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2017/1431²², nije nužno odgovoriti na pitanje bi li predmetni međunarodni žig trebalo okvalificirati kao žig uzorka u smislu te uredbe. Osim toga, članak 3. stavak 3. točka (e) Provedbene uredbe 2017/1431 samo označava način na koji žig treba biti prikazan „u slučaju žigova koji se sastoje isključivo od skupa elemenata koji se pravilno ponavljaju”²³. U svakom slučaju, a s obzirom na napomene iznesene u točkama 47. i 50. ovog mišljenja, ta odredba ne sadržava definiciju žiga uzorka koja može utjecati na ocjenu njegova razlikovnog karaktera. Štoviše, žalitelj je zahtjev za proširenje zaštite koja proizlazi iz međunarodnog žiga podnio prije stupanja na snagu Provedbene uredbe 2017/1431.

52. Kao drugo, činjenica da znak koji čini žig nije neovisan o izgledu označenih proizvoda je ta koja određuje primjenjivost kriterija razvijениh u vezi s određenim trodimenzionalnim žigovima. Tako se ona, budući da ta sudska praksa pretpostavlja postojanje sličnosti između znaka i proizvoda koje označava, ne može primijeniti na žig samo zbog inherentnih obilježja znaka koja su apstraktno ocijenjena. Stoga pitanje je li ta sudska praksa primjenjiva zahtijeva da se u obzir uzmu proizvodi za koje je zaštita žiga zatražena.

53. Kao treće, za odgovor na pitanje je li znak neovisan o izgledu proizvoda za koje je zaštita žiga zatražena mjerodavno je gledište relevantne javnosti.

20 U pogledu trodimenzionalnih žigova vidjeti presudu od 6. rujna 2012., Storck/OHIM (C-96/11 P, neobjavljena, EU:C:2012:537, t. 37. i 38.). Što se tiče dvodimenzionalnih žigova vidjeti presudu od 4. svibnja 2017., August Storck/EUIPO (C-417/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:340, t. 40. i 42.). Moje isticanje

21 Pod riječju „sličnost” mislim na sličnost putem misaonog povezivanja. Ne koristim izraz „asocijativna veza” kako bih izbjegao zabunu u vezi s korištenjem tog izraza u kontekstu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. U svakom slučaju, koristeći pojam „sličnost” ne isključujem unaprijed mogućnost da se sudska praksa razvijena u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda primijeni na situacije u kojima je zaštita žiga zatražena za usluge. U tom kontekstu primjećujem da je u nizu presuda Opći sud naveo da ta sudska praksa također važi kada je žig za koji je podnesena prijava figurativni žig koji se sastoji od uzorka boja koji nema rubova. Vidjeti točku 26. četiriju presuda donesenih 10. rujna 2015.: EE/OHIM (Prikaz bijelih točaka na sivoj pozadini) (T-77/14, neobjavljena, EU:T:2015:620), EE/OHIM (Prikaz bijelih točaka na plavoj pozadini) (T-94/14, neobjavljena, EU:T:2015:618), EE/OHIM (Prikaz bijelih točaka na žutoj pozadini) (T-143/14, neobjavljena, EU:T:2015:616) i EE/OHIM (Prikaz bijelih točaka na pozadini boje slonovače) (T-144/14, neobjavljena, EU:T:2015:615). U tim presudama Opći sud nije oklijevao primijeniti sudsku praksu o trodimenzionalnim žigovima na žigove koji se sastoje od boje jer je zaštita žiga bila zatražena za usluge. Ističem da je to također stajalište kojem EUIPO daje prednost u svojim smjernicama, prema kojima se za žig uzorka za koji se smatra da nema razlikovni karakter za proizvode koje označava treba također smatrati da nema razlikovni karakter za usluge usko povezane s tim proizvodima. Vidjeti Smjernice o postupcima pred EUIPO-om, dio B, odjeljak 4., poglavlje 3., točka 13.

22 Provedbena uredba Komisije od 18. svibnja 2017. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije (SL 2017., L 205, str. 39.)

23 Vidjeti u tom smislu moje mišljenje u predmetu Louboutin i Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64, t. 33.).

3. Mogućnost primjene kriterija iz sudske prakse o žigovima koji se sastoje od znakova sastavljenih od niza elemenata koji se redovito ponavljaju

a) Utvrđivanje problematike

54. Lako je utvrditi činjenicu da se znak stapa s izgledom označenih proizvoda kada se prijava za registraciju odnosi na znak koji je na njega prethodno nanesen ili je na neki drugi način povezan s proizvodima za koje je zaštita žiga zatražena.

55. Na primjer, predmet povodom kojeg je donesena presuda Freixenet/OHIM²⁴ odnosio se na poseban aspekt površine proizvoda za koje je zaštita žiga zatražena i koji su spadali u razred 33. u smislu Nicanskog sporazuma, to jest „pjenušava vina”. Žigovi za koje je zatražena registracija sastojali su se od znakova koji prikazuju matirane boce. U tom je kontekstu Sud potvrdio da sudska praksa razvijena u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda važi također kada je žig za koji je zatražena registracija „drugi” žig koji se sastoji od posebnog izgleda površine nužnog pakiranja proizvoda koje označava²⁵.

56. Postojanje sličnosti između znaka koji čini žig i proizvoda koje žig označava manje je uočljivo kada se predmetni znak, kao u ovom slučaju, sastoji od kvadratnog grafičkog prikaza niza elemenata koji se redovito ponavljaju.

57. Doduše, Sud je već izričitim pozivom na sudsku praksu razvijenu u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda potvrdio zaključke Općeg suda koji je apstraktni uzorak smatrao znakom koji se stapa s vanjskim izgledom proizvoda za koji je znak prijavljen²⁶. Međutim, predmetni uzorak u tom predmetu bio je nesporno namijenjen primjeni na površinu proizvoda.

58. Tako je Sud potvrdio načelnu primjenjivost sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda na žigove koji se sastoje od uzoraka. Međutim, u gore navedenoj sudskoj praksi Sud nije izričito zauzeo stajalište o razini vjerojatnosti koju treba uzeti u obzir da bi se figurativni žig, poput onoga o kojemu je riječ u ovom slučaju i koji je sastavljen od niza elemenata koji se redovito ponavljaju, smatrao reljefnim uzorkom koji se stapa s izgledom dotičnih proizvoda.

59. U svakom slučaju, konačni se zaključci ne mogu izvesti niti iz sudske prakse Suda u skladu s kojom: što je oblik za koji je zatražena registracija bliži najvjerojatnijem obliku konkretnog proizvoda ili njegova pakiranja, to je više moguće da je taj oblik bez razlikovnog karaktera²⁷.

60. Čini mi se, naime, da se taj odlomak ne odnosi na kriterije za primjenjivost sudske prakse razvijene u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda, nego na ocjenu razlikovnog karaktera žiga s obzirom na navedenu sudsku praksu.

61. Ovo tumačenje potkrepljuje analiza presude Mag Instrument/OHIM²⁸. U točki 31. te presude Sud je podsjetio na zaključke iz sudske prakse u vezi s odnosom između, s jedne strane, razlikovnog karaktera žiga koji se sastoji od oblika proizvoda koje označava i, s druge strane, najvjerojatnijeg oblika ovih potonjih. Sud je potom u točki 32. te presude zaključio da kada se trodimenzionalni žig sastoji od oblika proizvoda za koji je zatražena registracija, sama činjenica da je taj oblik „varijanta”

24 Presuda od 20. listopada 2011. (C-344/10 P i C-345/10 P, EU:C:2011:680)

25 Presuda od 20. listopada 2011., Freixenet/OHIM (C-344/10 P i C-345/10 P, EU:C:2011:680, t. 48.)

26 Rješenje od 28. lipnja 2004., Glaverbel/OHIM (C-445/02 P, EU:C:2004:393, t. 23. i 24.)

27 U tom smislu, u okviru Uredbe br. 40/94, vidjeti presude od 7. listopada 2004., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, t. 31.), od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 39.) i od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke/OHIM (C-173/04 P, EU:C:2006:20, t. 31.)

28 Presuda od 7. listopada 2004. (C-136/02 P, EU:C:2004:592)

jednog od uobičajenih oblika te vrste proizvoda nije dostatna da se utvrdi da navedeni žig nije bez razlikovnog karaktera. Stoga mi se čini očitim da se zaključci koji se odnose na odnos između razlikovnog karaktera žiga i najvjerojatnijeg oblika proizvoda za koje je zaštita žiga zatražena tiču u biti ocjene razlikovnog karaktera žiga. Zato se točke gore navedenih presuda nisu ticale kriterija za primjenjivost sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom dotičnih proizvoda.

62. Slično tomu, Opći je sud u svojoj sudskoj praksi također objasnio da je analiza najvjerojatnijeg oblika proizvoda označenog žigom u biti analiza standarda ili poslovne prakse u dotičnom sektoru²⁹.

63. Međutim, žalitelj smatra da je prema sudskoj praksi Suda nužno da uporaba predmetnog znaka kao reljefnog uzorka bude „najvjerojatnija uporaba” tog znaka. Iznoseći u tom pogledu stajalište slično žaliteljevu stajalištu, pri čemu dolaze do različitih zaključaka, EUIPO navodi da iz sudske prakse Suda proizlazi da je sama mogućnost da je žig dio oblika proizvoda iz prijave dostatna za primjenu sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda.

64. Tako se raspravljanje potaknuto u okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga odnosi, među ostalim, na pitanje mogu li se razlozi koje je Sud slijedio u presudi *Louis Vuitton Malletier/OHIM*³⁰ ili rješenju *Deichmann/OHIM*³¹ primijeniti u ovom predmetu. Prije svega ću u tom kontekstu analizirati te odluke Suda. Potom ću se baviti odabranim rješenjem analizirajući sudsku praksu Općeg suda, koji je prema mojem mišljenju obradio tu problematiku u više svojih presuda.

b) Analiza sudske prakse Suda

1) Relevantnost presude Louis Vuitton Malletier/OHIM

65. Podsjećam na tvrdnju EUIPO-a da je Sud u svojoj presudi *Louis Vuitton Malletier/OHIM*³² potvrdio da mogućnost da je žig dio oblika proizvoda iz prijave može biti kriterij za primjenjivost sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. EUIPO smatra da se isti kriterij treba također primijeniti u ovom predmetu.

66. U tom kontekstu primjećujem da se EUIPO u odgovoru na žaliteljev argument – u skladu s kojim kriterij za to da se figurativni žig sastavljen od niza elemenata koji se redovito ponavljaju smatra reljefnim uzorkom proizlazi iz rješenja *Deichmann/OHIM*³³ – ograničava na navod da je taj argument ispitan u pobijanoj presudi. Podsjećam, u točki 57. pobijane presude Opći je sud zaključio da se njegova presuda donesena u predmetu povodom kojeg je doneseno to rješenje ne može primijeniti u ovom slučaju jer se nije ticala znaka sastavljenog od niza ponavljajućih elemenata.

67. Međutim, ni presuda *Louis Vuitton Malletier/OHIM*³⁴ nije se odnosila na registraciju znaka sastavljenog od niza ponavljajućih elemenata. Zapravo, ta se presuda odnosila na prijavu za registraciju figurativnog žiga koji prikazuje uređaj za zaključavanje.

²⁹ Vidjeti presudu od 29. siječnja 2013., *Germans Boada/OHIM* (Ručna rezalica za keramičke pločice) (T-25/11, neobjavljena, EU:T:2013:40, t. 99.). Vidjeti također u tom smislu presudu od 29. lipnja 2015., *Grupo Bimbo/OHIM* (Oblik meksičke tortilje) (T-618/14, neobjavljena, EU:T:2015:440, t. 25. i 26.). U toj je presudi Opći sud naveo da „što je oblik za koji je zatražena registracija u svojstvu žiga bliži najvjerojatnijem obliku konkretnog proizvoda, to je više moguće da je taj oblik bez razlikovnog karaktera” i da, obrnuto, „samo žig koji se značajno razlikuje od standarda ili poslovne prakse u dotičnom sektoru i stoga može ispuniti svoju bitnu funkciju pokazatelja podrijetla ima razlikovni karakter”.

³⁰ Presuda od 15. svibnja 2014., *Louis Vuitton Malletier/OHIM* (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324)

³¹ Rješenje od 26. travnja 2012., *Deichmann/OHIM* (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

³² Presuda od 15. svibnja 2014., *Louis Vuitton Malletier/OHIM* (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, t. 57. i 59.)

³³ Rješenje od 26. travnja 2012., *Deichmann/OHIM* (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

³⁴ Presuda od 15. svibnja 2014., *Louis Vuitton Malletier/OHIM* (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, t. 57. i 59.)

68. Stoga mi se stajalište EUIPO-a čini proturječnim jer se u prilog svojem odgovoru na žalbu on, s jedne strane, poziva na presudu Louis Vuitton Malletier/OHIM³⁵, dok se, s druge strane, čini da smatra da je Opći sud pravilno zaključio da se rješenje Deichmann/OHIM³⁶ nije moglo primijeniti u ovom slučaju.

69. Iz tih razloga i ne ulazeći u osnovanost kriterija koji je Sud primijenio u svojoj presudi Louis Vuitton Malletier/OHIM³⁷, nisam uvjeren, za razliku od EUIPO-a, da se iz te presude mogu izvesti konačni zaključci koji se mogu primijeniti u ovom slučaju.

2) Relevantnost rješenja Deichmann/OHIM

70. U potporu prvom dijelu prvog žalbenog razloga žalitelj se poziva na točku 55. rješenja Deichmann/OHIM³⁸. Smatra da iz sudske prakse Suda proizlazi da je najvjerojatnija uporaba znaka odlučna za primjenu sudske prakse o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda. Stoga se prema žaliteljevu mišljenju taj kriterij treba primijeniti na predmetni međunarodni žig.

71. Ne slažem se s tim stajalištem.

72. Valja primijetiti da se predmet povodom kojeg je doneseno rješenje Deichmann/OHIM³⁹ odnosio na prijavu da se kao žig Zajednice registrira figurativni žig koji prikazuje isprekidanu liniju pod pravim kutom. Stoga znak koji čini predmetni žig nije bio sastavljen od elemenata koji se redovito ponavljaju.

73. U tom pogledu moram priznati, kao prvo, da sam osjetljiv na zaključak koji je žalitelj iznio i prema kojem bi se svaki verbalni ili figurativni žig teorijski mogao proširiti ili reproducirati u beskonačnost i biti rabljen kao uzorak otisnut na površinu proizvoda. Tim više jer se sudska praksa o žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda ne odnosi samo na žigove koji se stapaju s izgledom proizvoda, nego i na one koji se stapaju s dijelom označenog proizvoda⁴⁰.

74. Međutim, razlikujem, s jedne strane, žig koji se sastoji od znaka koji se redovito ponavlja i, s druge strane, beskonačnu reprodukciju drugih figurativnih ili verbalnih žigova koji su sastavljeni ili registrirani kao jedinstveni žigovi koji se mogu rabiti kao takvi.

75. Očito je da se žigovi koji pripadaju ovoj drugoj kategoriji mogu umnožavati, čak i ako se ne sastoje od znakova koji se redovito ponavljaju. Svaki element takvog umnožavanja, uzet zasebno, čini znak koji nije bez razlikovnog karaktera.

76. Isto načelno važi za žig koji se sastoji od znaka sastavljenog od niza elemenata koji se redovito ponavljaju. Točno je da se teorijski takav žig može podijeliti ili rastaviti kako bi se iz tog žiga izveo samo jedan niz elemenata. Međutim, čini mi se da takav samo jedan niz elemenata, uzimajući u obzir njegovu banalnost, ne bi načelno imao razlikovni karakter te ne bi mogao činiti žig u smislu Uredbe br. 207/2009.

77. To je prema mojem mišljenju razlog zbog kojeg bi razina vjerojatnosti da će se znak sastavljen od niza elemenata koji se redovito ponavljaju rabiti kao reljefni uzorak koji se stapa s izgledom određenih proizvoda trebala biti viša nego za ostale znakove koji čine verbalne i figurativne žigove. Naime, znakovi sastavljeni od elemenata koji se redovito ponavljaju donekle su predodređeni da budu otisnuti

35 Presuda od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, t. 57. i 59.)

36 Rješenje od 26. travnja 2012., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

37 Presuda od 15. svibnja 2014., Louis Vuitton Malletier/OHIM (C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, t. 57. i 59.)

38 Rješenje od 26. travnja 2012. (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

39 Rješenje od 26. travnja 2012. (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254)

40 U tom kontekstu vidjeti sudska presuda navedenu u točki 46. ovog mišljenja.

na površinu ili pakiranje proizvoda s obzirom na to da se ne sastoje od elemenata koji, uzeti pojedinačno, mogu biti registrirani i rabljeni kao žigovi koji relevantnoj javnosti omogućuju da prepozna podrijetlo predmetnih proizvoda. Stoga je tek malo vjerojatno da predmetni znakovi neće biti rabljeni kao reljefni uzorci.

78. Kao drugo, podsjećam da se u sudskoj praksi kriteriji razvijeni u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda obično primjenjuju na žigove koji se sastoje od znakova sastavljenih od niza elemenata koji se redovito ponavljaju, a prethodno su otisnuti na proizvode za koje je zaštita žiga zatražena⁴¹.

79. U tom kontekstu valja voditi računa o činjenici da bi nakon registracije znaka koji se sastoji od kvadratnog grafičkog prikaza istog niza elemenata koji se redovito ponavljaju nositelj mogao otisnuti takav znak na površinu proizvoda za koje je zaštita zatražena. U svakom slučaju, izjave o predviđenoj ili trenutačnoj uporabi žiga mogu se izmijeniti nakon njegove registracije i ne mogu stoga imati nikakav utjecaj na ocjenu toga može li ga se registrirati⁴².

80. Posljedično, u takvom bi slučaju prihvaćanje razine vjerojatnosti koju je žalitelj iznio u prvom dijelu prvog žalbenog razloga moglo omogućiti da se sustavno izbjegava primjena kriterija razvijenih u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda, unatoč činjenici da bi se radilo o žigovima koji se osobito mogu koristiti kao reljefni uzorci te će vjerojatno biti korišteni kao takvi.

81. S obzirom na prethodna razmatranja, sklon sam složiti se sa stajalištem Općeg suda u točkama 54. i 55. pobijane presude, prema kojem se takav znak ne može smatrati reljefnim uzorkom u pogledu predmetnih proizvoda samo kada je uporaba reljefnog uzorka malo vjerojatna s obzirom na prirodu predmetnih proizvoda.

82. No ta ću razmatranja poduprijeti pristupom koji je Opći sud zauzeo u svojoj sudskoj praksi o znakovima sastavljenima od niza elemenata koji se redovito ponavljaju.

c) Analiza sudske prakse Općeg suda

83. Opći je sud u više navrata sudsku praksu razvijenu u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se sastoje od izgleda samog proizvoda primijenio na figurativni znak koji prikazuje karirani uzorak.

84. Što se tiče proizvoda za koje je zaštita žiga bila zatražena, Opći sud obično smatra da mogućnost da se žig sastoji od dijela oblika proizvoda iz prijave kriterij je za primjenjivost sudske prakse o znakovima koji se stapaju s izgledom proizvoda za koje je zaštita žiga zatražena⁴³.

41 Vidjeti osobito sudsku praksu navedenu u točki 55. ovog mišljenja.

42 Vidjeti u tom smislu presudu od 31. svibnja 2006., De Waele/OHIM (Oblik kobasice) (T-15/05, EU:T:2006:142, t. 28. i 29.).

43 Vidjeti osobito presude od 19. rujna 2012., Fraas/OHIM (Karirani uzorak u svijetlosivoj, tamnosivoj, bež, tamnocrvenoj i smeđoj boji) (T-326/10, neobjavljena, EU:T:2012:436, t. 52. do 57.), Fraas/OHIM (Karirani uzorak u crnoj, bež, smeđoj, tamnocrvenoj i sivoj boji) (T-26/11, neobjavljena, EU:T:2012:440, t. 53. do 57.), Fraas/OHIM (Karirani uzorak u tamnosivoj, svijetlosivoj, crnoj, bež, tamnocrvenoj i svijetlocrvenoj boji) (T-50/11, neobjavljena, EU:T:2012:442, t. 51. i 52.) i od 21. travnja 2015., Louis Vuitton Malletier/OHIM – Nanu-Nana (Prikaz uzorka šahovnice smeđe i bež boje) (T-359/12, EU:T:2015:215, t. 29. i 30.), te Louis Vuitton Malletier/OHIM – Nanu-Nana (Prikaz uzorka šahovnice sive boje) (T-360/12, neobjavljena, EU:T:2015:214, t. 29. i 30.).

85. Doduše, nedavno se u vezi s figurativnim žigom opisanim kao „karirani’ motiv crvene i bijele boje”, registriran za proizvode „mlijeko i mliječni proizvodi osim slastica i deserata na bazi mliječnih proizvoda”, Opći sud nije oslonio na sudsku praksu o trodimenzionalnim žigovima kada je analizirao tužbeni razlog u okviru kojeg je istaknuta povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Kao i žalbeno vijeće OHIM-a, Opći je sud primijenio sudsku praksu prema kojoj previše jednostavan znak ne može kao takav prenijeti poruku koje se potrošači mogu sjećati, zbog čega nema razlikovni karakter⁴⁴. Svjestan sam da je ovo obrazloženje bilo donekle određeno odlukom žalbenog vijeća.

86. U odgovoru na pitanje koje je Sud postavio na raspravi, EUIPO je izjavio da znak može biti bez razlikovnog karaktera iz više razloga i da zbog toga u takvom slučaju žalbeno vijeće može birati između ta dva smjera sudske prakse kada ocjenjuje razlikovni karakter žiga.

87. Tako iz te analize proizlazi da je prema mišljenju Općeg suda dovoljno da uporaba znaka kao reljefnog uzorka bude „vjerojatna” kako bi se primijenila sudska praksa razvijena u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom označenih proizvoda. Obrnuto, ta sudska praksa ne bi bila primjenjiva kada je takva uporaba malo vjerojatna.

88. Ta se razmatranja ne mogu dovesti u pitanje činjenicom da u okviru sustava nacionalnih žigova nadležni sudovi ocjenjuju razlikovni karakter žigova koji se sastoje od znakova sastavljenih od niza elemenata koji se redovito ponavljaju a da uopće ne upućuju na sudsku praksu o žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda⁴⁵. Prema ustaljenoj sudskoj praksi zakonitost odluka žalbenih vijeća ne treba ocjenjivati na temelju ranije prakse odlučivanja navedenih vijeća, nego samo na temelju Uredbe br. 207/2009, kako ju je sud Unije protumačio⁴⁶.

89. S obzirom na svoja prethodna razmatranja smatram da je prvi dio prvog žalbenog razloga neosnovan. Kao i Opći sud, smatram da se takav znak ne može smatrati reljefnim uzorkom u pogledu predmetnih proizvoda samo kada je uporaba reljefnog uzorka malo vjerojatna s obzirom na prirodu predmetnih proizvoda te da se zbog toga na njega ne može primijeniti sudska praksa razvijena u vezi s trodimenzionalnim žigovima koji se stapaju s izgledom proizvoda.

VII. Zaključak

90. Iz tih razloga i ne ulazeći u osnovanost ostalih dijelova prvog žalbenog razloga kao i ostalih žalbenih razloga, predlažem Sudu da prvi dio prvog žalbenog razloga odbije kao neosnovan.

44 Vidjeti presudu od 3. prosinca 2015., *Compagnie des fromages & Richesmonts/OHIM – Grupo Lactalis Iberia* (Prikaz crveno-bijelog kariranog motiva) (T-327/14, neobjavljena, EU:T:2015:929, t. 33.).

45 Na primjer, u svojoj presudi od 1. prosinca 2010. (br. 09/02580), Žalbeni sud u Parizu (Francuska) odlučio je da žig koji se sastoji od „kariranog” uzorka nije bez razlikovnog karaktera iz razloga što nije bila dokazana banalnost i uobičajenost uporabe tog uzorka na pakiranju prehrambenih proizvoda. Osim toga, svojom je presudom od 14. prosinca 2012. (br. 12/05245) Žalbeni sud u Parizu također zaključio da žig koji se sastoji od *jednobojne* pločice i na temelju kojeg se traži zaštita za proizvode iz razreda 25. Nicanskog sporazuma, konkretnije za cipele, također nije bio bez razlikovnog karaktera.

46 U tom smislu, u kontekstu ranije prakse žalbenih vijeća glede žigova Zajednice na temelju sustava iz Uredbe br. 40/94 vidjeti presudu od 15. rujna 2005., *BioID/OHIM* (C-37/03 P, EU:C:2005:547, t. 47.).