



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće)

27. ožujka 2019.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 2. i članak 3. stavak 1. točka (b) – Odbijanje registracije ili ništavost – Ocjena *In concreto* razlikovnog karaktera – Kvalifikacija žiga – Utjecaj – Žig koji čini boja ili figurativni žig – Grafički prikaz žiga u figurativnom obliku – Uvjeti za registraciju – Nedovoljno jasan i precizan grafički prikaz”

U predmetu C-578/17,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Korkein hallinto-oikeus (Vrhovni upravni sud, Finska), odlukom od 28. rujna 2017., koju je Sud zaprimio 3. listopada 2017., u postupku koji je pokrenuo

Oy Hartwall Ab

uz sudjelovanje:

Patentti- ja rekisterihallitus,

SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: T. von Danwitz, predsjednik sedmog vijeća, u svojstvu predsjednika četvrtog vijeća, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (izvjestitelj) i C. Vajda, suci,

nezavisni odvjetnik: H. Saugmandsgaard Øe,

tajnik: C. Strömholm, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 6. rujna 2018.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Oy Hartwall Ab, J. Palm, *oikeudenkäyntiavustaja*,
- za finsku vladu, S. Hartikainen, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, I. Koskinen i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 22. studenoga 2018.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: finski

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 2. i članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je podnesen u okviru postupka koji je pokrenulo društvo Oy Hartwall Ab u vezi s odbijanjem Patentti- ja rekisterihallitus (Ured za patente i registraciju, Finska) prijave za registraciju žiga koju je podnijelo društvo Hartwall.

Pravni okvir

Direktiva 2008/95

- 3 Uvodna izjava 6. Direktive 2008/95 navodi:

„Države članice i dalje bi trebale imati mogućnost utvrđivanja odredaba postupka vezano uz registraciju, opoziv i proglašenja ništavosti žigova stečenih registracijom. One mogu, primjerice, odlučiti o načinu registracije žiga i postupcima za proglašenje žiga ništavim, odlučiti o tome bi li se ranija prava trebala uvesti u postupak registracije ili u postupak proglašenja žiga ništavim ili u oba i, ako dopuste uvođenje ranijih prava u postupak registracije, mogu uvesti postupak povodom prigovora ili ispitni postupak *ex officio* ili oba. Države članice trebale bi imati mogućnost odrediti učinke opoziva žigova ili njihova proglašenja ništavima.”

- 4 Članak 2. te direktive naslovljen „Znakovi koji mogu činiti žig” propisuje:

„Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

- 5 Članak 3. navedene direktive naslovljen „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim” u stalcima 1. i 3. propisuje:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

[...]

(b) žigovi koji nemaju razlikovni karakter;

[...]

3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će ga se proglasiti ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba također primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.”

Finsko pravo

- 6 La tavaramerkkilaki (7/1964) (Zakon o žigovima (7/1964)), u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku, u članku 1. stavku 2. propisuje da „žig može sačinjavati svaki znak, koji se može grafički prikazati i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda jednog poduzetnika od proizvoda drugog poduzetnika u trgovačkom prometu. Žig osobito može biti riječ uključujući osobno ime, crtež, slovo, brojku, oblik proizvoda ili njihova pakiranja”.
- 7 U skladu s člankom 13. tog zakona „žig mora, da bi se mogao registrirati, biti prikladan za razlikovanje proizvoda imatelja žiga od proizvoda drugih osoba. [...] Prilikom ocjene razlikovnog karaktera znaka treba uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito koliko se dugo i sveobuhvatno žig rabi”.

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 8 Društvo Oy Hartwall Ab podnijelo je 20. rujna 2012. Uredu za patente i registraciju prijavu za registraciju znaka prikazanog u nastavku kao žiga koji čini boja i opisanog kako slijedi: „Boje znaka su plava (PMS 2748, PMS CYAN) i siva (PMS 877)” (u daljnjem tekstu: predmetni žig).



- 9 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 32. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju opisu: „Mineralne vode”.
- 10 Nakon privremene odluke Ureda za patente i registraciju društvo Hartwall je pojasnilo da traži registraciju predmetnog žiga kao „žiga koji čini boja”, a ne kao figurativnog žiga.
- 11 Ured za patente i registraciju odbio je prijavu odlukom od 5. lipnja 2013. zbog nepostojanja razlikovnog karaktera.
- 12 U tom pogledu Ured za patente i registraciju istaknuo je da se ne može dopustiti registracija isključivog prava za određene boje ako nije utvrđeno da su boje za koje se traži zaštita u okviru prava žiga stekle razlikovni karakter na temelju dugotrajne i sveobuhvatne uporabe.
- 13 U odluci Ureda za patente i registraciju navodi se da je istraživanje tržišta koje je podnijelo društvo Hartwall pokazalo da je ugled predmetnog žiga utvrđen u pogledu figurativnog znaka čiji su obrisi definirani i određeni, a ne u pogledu boja samih po sebi. Stoga, suprotno zahtjevu koji proizlazi iz ustaljene prakse tog ureda, nije dokazano da se kombinacija boja za koju se traži zaštita toliko dugo i sveobuhvatno rabila kao oznaka za proizvode u ponudi društva Hartwall da bi zbog te uporabe u vrijeme prijave za registraciju u Finskoj stekla razlikovni karakter.

- 14 Društvo Hartwall je protiv te odluke Ureda za patente i registraciju podnijelo tužbu markkinaoikeusu (Trgovački sud, Finska), koji je tu tužbu odbio.
- 15 U potporu toj odluci markkinaoikeus (Trgovački sud) je utvrdio da grafički prikaz čija se zaštita tražila u okviru prava žiga nije sadržavao sustavni raspored u kojem su predmetne boje povezane na prethodno utvrđen i dosljedan način i da stoga taj znak nije ispunjavao zahtjeve grafičkog prikaza znaka kako su predviđeni Zakonom o žigovima (7/1964).
- 16 Društvo Hartwall je protiv odluke markkinaoikeusa (Trgovački sud) podnijelo žalbu Korkein hallinto oikeusu (Vrhovni upravni sud), sudu koji je uputio zahtjev.
- 17 Sud koji je uputio zahtjev navodi da, prema njegovim saznanjima, Sud još nije odlučivao o pitanju može li se znak prikazan u obliku slike u boji registrirati kao „žig koji čini boja”. On dodaje da se Sud još nije izjasnio ni o učinku kvalifikacije žiga kao žiga koji čini boja u odnosu na ocjenu razlikovnog karaktera tog žiga.
- 18 Sud koji je uputio zahtjev ističe važnost odgovora na to pitanje u predmetu koji se pred njim vodi s obzirom na to da Ured za patente i registraciju smatra da se, u pogledu žigova koje čini boja, razlikovni karakter znaka mora dokazati na temelju dugotrajne i sveobuhvatne uporabe tog znaka.
- 19 Stoga se on pita o posljedicama kvalifikacije znaka od strane osobe koja traži njegovu zaštitu na temelju žigovnog prava.
- 20 U tim okolnostima Korkein hallinto-oikeus (Vrhovni upravni sud) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Je li za tumačenje članka 2. Direktive [2008/95] i uvjeta koji se odnosi na razlikovni karakter žiga u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) navedene direktive relevantno to je li registracija žiga zatražena kao registracija za figurativni žig ili kao za žig koji čini boja?
2. Ako je kvalifikacija žiga kao žiga koji čini boja ili figurativnog žiga relevantna pri ocjeni njihova razlikovnog karaktera, treba li žig, neovisno o njegovu prikazu u obliku slike, u skladu s prijavom za registraciju registrirati kao žig koji čini boja ili ga se može registrirati isključivo kao figurativni žig?
3. Ako se žig koji je u prijavi za registraciju prikazan u obliku slike može registrirati kao žig koji čini boja, zahtijeva li se za registraciju žiga – koji je u prijavi za registraciju grafički prikazan s potrebnom preciznošću u skladu sa sudskom praksom Suda u pogledu registracije žigova koje čini boja (i nije riječ o registraciji kao žiga boje kao takve, apstraktne, bez oblika i obrisa) – kao žiga koji čini boja k tomu i čvrst dokaz o uporabi kako ga zahtijeva Ured za patente i registraciju, ili uopće ikakav dokaz?”

O prethodnim pitanjima

- 21 Najprije valja podsjetiti da Direktiva 2008/95 ne utvrđuje kategorije žigova i da ni članak 2. ni članak 3. stavak 1. točka (b) i stavak 3. te direktive ne prave razliku između kategorija žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 19. lipnja 2014., Oberbank i dr., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 46.).
- 22 U skladu s uvodnom izjavom 6. Direktive 2008/95, na državama članicama je da odluče o načinu registracije žiga i postupcima za proglašenje žiga ništavim, i one u tom području imaju slobodu donositi pravila koja uređuju te postupke.

23 Međutim, takva sloboda ne može za učinak imati suprotnost s usklađenom definicijom pojma žiga i kriterijima koji uređuju razlikovni karakter žiga, kao što to proizlazi iz članka 2. i članka 3. stavka 1. Direktive 2008/95, kako ne bi došlo do ugrožavanja korisnog učinka te direktive i dobrog funkcioniranja sustava registracije žigova.

Prvo pitanje

24 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 2. i članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 tumačiti na način da kvalifikacija znaka kao „žiga koji čini boja” ili „figurativnog žiga” koju daje podnositelj prijave prilikom registracije predstavlja relevantan element za određivanje može li taj znak biti žig i, ako je to tako, ima li taj žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) te direktive.

25 U tom pogledu najprije valja istaknuti da činjenica da je registracija znaka zatražena kao „žig koji čini boja” ili „figurativni žig” relevantna za određivanje predmeta i opsega zaštite dodijeljene žigovnim pravom u svrhu primjene članka 2. Direktive 2008/95. Naime, kvalifikacija znaka kao „žiga koji čini boja” ili „figurativnog žiga” pridonosi pobližem određivanju predmeta i opsega tražene zaštite na temelju žigovnog prava s obzirom na to da ona omogućava da se odredi jesu li obrisi dio predmeta prijave za registraciju.

26 U odnosu na utjecaj kvalifikacije znaka kao „žiga koji čini boja” ili „figurativnog žiga” na ocjenu razlikovnog karaktera, valja zaključiti da prilikom ispitivanja prijave za registraciju nadležno tijelo mora provesti ispitivanje *in concreto* uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti predmetnog slučaja, uključujući, ako je potrebno, uporabu tog znaka, kako bi utvrdilo ima li znak čija se zaštita traži na temelju žigovnog prava razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95 (vidjeti u tom smislu presude od 6. svibnja 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 76.; od 12. veljače 2004., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 31. do 35., i od 24. lipnja 2004., *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 41.).

27 Stoga se ispitivanje razlikovnog karaktera žiga ne može provesti *in abstracto* (presuda od 12. veljače 2004., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 31.).

28 Usto, Sud je presudio da su kriteriji za ocjenu razlikovnog karaktera žigova koje čini boja isti kao oni koji se primjenjuju na druge kategorije žigova. Teškoće koje se mogu pojaviti u utvrđivanju razlikovnog karaktera određenih kategorija žigova zbog njihove prirode i koje je legitimno uzeti u obzir ne opravdavaju određivanje strožih kriterija za ocjenu razlikovnog karaktera koji bi nadomjestili ili odstupili od primjene kriterija razlikovnog karaktera kako ga tumači Sud u odnosu na druge kategorije žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 19. lipnja 2014., *Oberbank i dr.*, C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 46. i 47.).

29 Međutim, iako su kriteriji za ocjenu razlikovnog karaktera isti za žigove koje čini boja i figurativne žigove, iz sudske prakse Suda proizlazi da predodžba relevantne javnosti nije nužno ista u slučaju znaka koji se sastoji od boje same po sebi ili verbalnog ili figurativnog žiga. Naime, iako je javnost naviknula neposredno percipirati verbalne ili figurativne žigove kao znakove koji upućuju na porijeklo proizvoda, inherentno svojstvo razlikovanja proizvoda određenog poduzetnika uobičajeno nedostaje samoj boji (vidjeti u tom smislu presudu od 6. svibnja 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 65.).

30 Tako je Sud presudio da se, u pogledu boje same po sebi, postojanje razlikovnog karaktera prije uporabe ne može prihvatiti osim u iznimnim okolnostima i da, čak i ako boja sama po sebi i *ab initio* nema razlikovni karakter, ona ga može steći uporabom u vezi s proizvodima ili uslugama za koje je podnesena prijava za registraciju žiga (presuda od 6. svibnja 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 66. i 67.).

- 31 Usto, za ocjenu razlikovnog karaktera, koji boja samo po sebi ili kombinacija boja može predstavljati kao žig, nužno je uzeti u obzir opći interes da se neopravdano ne ograniči dostupnost boja drugim subjektima koji nude proizvode i usluge vrste kakve su one za koje je zatražena registracija (presuda od 6. svibnja 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 60., i od 24. lipnja 2004., *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 41.).
- 32 S obzirom na navedeno, sudska praksa Suda navedena u prethodnim točkama ne oslobađa tijela nadležna u području žigova provođenja ispitivanja *in concreto* razlikovnog karaktera, pritom uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja. Prema tome, nemogućnost tog tijela da prizna razlikovni karakter boji samoj po sebi ili kombinaciji boja, osim u slučaju uporabe takvog znaka u boji u vezi s proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita, bila bi protivna takvom ispitivanju.
- 33 Nadalje, ako se znak čija se registracija kao žiga traži sastoji od kombinacije boja određene na apstraktan način i bez obrisa, iz sudske prakse Suda proizlazi da grafički prikaz tih boja mora sadržavati sustavni raspored koji povezuje te boje na unaprijed određen i dosljedan način (vidjeti u tom smislu presudu od 24. lipnja 2004., *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 33.).
- 34 Slijedom toga, u okviru analize *in concreto* i opće analize razlikovnog karaktera treba ispitati može li – i u kojoj mjeri – kombinacija boja koja sadržava sustavni raspored dodijeliti znaku o kojem je riječ svojstven razlikovni karakter.
- 35 Stoga na prvo pitanje valja odgovoriti da se članak 2. i članak 3. stavak 1. točka (b) Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da kvalifikacija znaka kao „žiga koji čini boja” ili „figurativnog žiga” koju podnositelj prijave daje prilikom registracije predstavlja jedan od relevantnih elementa za utvrđivanje može li taj znak biti žig u smislu članka 2. te direktive, i ima li, ovisno o slučaju, taj žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) navedene direktive, ali ne oslobađa tijelo nadležno u području žigova obveze provođenja *in concreto* i opće analize razlikovnog karaktera žiga, što podrazumijeva da to tijelo ne može odbiti registraciju znaka kao žiga samo zato što taj znak nije stekao razlikovni karakter uporabom u vezi s proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita.

Drugo pitanje

- 36 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 2. Direktive 2008/95 tumačiti na način da se protivi registraciji žiga, poput onog u glavnom postupku, kao žiga koji čini boja koji je u prijavi za registraciju žiga prikazan u obliku slike.
- 37 U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev navodi da je znak čija se zaštita traži, prema prijavi za registraciju koju je podnijelo društvo Hartwall, prikazan slikom u boji s ograničenim obrisima, dok se kvalifikacija koju je društvo Hartwall dalo žigu čija se registracija traži odnosi na kombinaciju boja bez obrisa.
- 38 U tom pogledu valja istaknuti da se u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda znak može registrirati kao žig samo ako ga je podnositelj prijave grafički prikazao u skladu sa zahtjevom iz članka 2. Direktive 2008/95, u smislu da su predmet i opseg tražene zaštite jasno i precizno određeni (vidjeti u tom smislu presudu od 6. svibnja 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 29. i navedenu sudsku praksu).
- 39 Verbalni opis znaka pridonosi pobližem određivanju predmeta i opsega tražene zaštite na temelju žigovnog prava (vidjeti u tom smislu presudu od 27. studenoga 2003., *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, t. 59., i kao primjer, presudu od 24. lipnja 2004., *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 34.).

- 40 Međutim, kao što je to u biti nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 60. do 63. svojeg mišljenja, ako u prijavi za registraciju žiga postoji proturječje između znaka čija je zaštita tražena u obliku slike i kvalifikacije koju je podnositelj prijave dao žigu i koja ima za posljedicu nemogućnost točnog utvrđivanja predmeta i opsega tražene zaštite na temelju žigovnog prava, nadležno tijelo mora odbiti registraciju tog žiga zbog nedostatka jasnoće i preciznosti u prijavi za registraciju žiga.
- 41 U ovom slučaju, znak za koji je zatražena zaštita prikazan je kao figurativna slika, dok se verbalni opis odnosi na zaštitu koja se tiče samo dvije boje, plave i sive. Nadalje, društvo Hartwall je pojasnilo da traži registraciju predmetnog žiga kao žiga koji čini boja.
- 42 Čini se da te okolnosti upućuju na proturječnost koja pokazuje nedostatak jasnoće i preciznosti u prijavi za zaštitu na temelju žigovnog prava.
- 43 Stoga na drugo pitanje valja odgovoriti da članak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da mu se protivi, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, registracija znaka kao žiga zbog činjenice postojanja proturječnosti u prijavi za registraciju, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

Treće pitanje

- 44 Uzimajući u obzir odgovor na drugo pitanje, nije potrebno odgovoriti na treće pitanje.

Troškovi

- 45 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (četvrto vijeće) odlučuje:

- Članak 2. i članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da kvalifikacija znaka kao „žiga koji čini boja” ili „figurativnog žiga” koju podnositelj prijave daje prilikom registracije predstavlja jedan od relevantnih elementa za utvrđivanje može li taj znak biti žig u smislu članka 2. te direktive, i ima li, ovisno o slučaju, taj žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) navedene direktive, ali ne oslobađa tijelo nadležno u području žigova obveze provođenja analize *in concreto* i opće analize razlikovnog karaktera predmetnog žiga, što podrazumijeva da to tijelo ne može odbiti registraciju znaka kao žiga samo zato što taj znak nije stekao razlikovni karakter uporabom u vezi s proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita.**
- Članak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da mu se protivi, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, registracija znaka kao žiga zbog činjenice postojanja proturječnosti u prijavi za registraciju, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.**

Potpisi