



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

7. lipnja 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom opoziva – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Figurativni žig Steirisches Kürbiskernöl – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla – Članak 15., članak 51. stavak 1. točka (a) i članak 55. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18., članak 58. stavak 1. točka (a) i članak 62. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001) – Stvarna uporaba žiga – Uporaba žiga kao žiga”

U predmetu T-72/17

Gabriele Schmid, sa stalnom adresom u Halbenrainu (Austrija), koju zastupa B. Kuchar, odvjetnik,

tužiteljica,

protiv

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

tuženika,

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

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, sa sjedištem u Grazu (Austrija), koji zastupaju I. Hödl i S. Schoeller, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2016. (predmet R 1768/2015-4), koja se odnosi na postupak povodom opoziva između G. Schmid i Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, L. Madise i R. da Silva Passos (izvjestitelj), suci,

tajnik: J. Plingers, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 3. veljače 2017.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. travnja 2017.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 13. travnja 2017.,

uzimajući u obzir očitovanja o zahtjevu za suspenziju postupka koja su intervenijent i tužiteljica podnijeli tajništvu Općeg suda 10. i 11. svibnja 2017.,

* Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir odluku od 9. lipnja 2017. kojom je odbijen zahtjev za suspenziju postupka koji je pokrenuo EUIPO,

nakon rasprave održane 25. siječnja 2018.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Regionalna poljoprivredna i šumarska komora u Štajerskoj, Austrija) dobio je 15. listopada 2007. od Ureda za intelektualno vlasništvo Europske unije (EUIPO) međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Europska unija, pod brojem 900100, sljedećeg figurativnog žiga:



- 2 Proizvodi za koje je zatražena registracija odnose se na razred 29. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Ulje bučinog sjemena proizvedenog u skladu s tehničkim zahtjevima predviđenim Uredbom (Komisije (EZ) br. 1263/96 od 1. srpnja 1996. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL 1996., L 163, str. 19.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 2., str. 39.)”.
- 3 Tužiteljica Gabriele Schmid podnijela je 18. listopada 2013. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtjev za opoziv osporavanog žiga zbog neuporabe na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 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.), kako je izmijenjena (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)). U tom je zahtjevu tužiteljica tvrdila da se osporavani žig tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina nije stvarno rabio u Europskoj uniji za proizvode ili usluge na koje se odnosi.
- 4 Intervenijent je 24. veljače 2014. zatražio odbijanje zahtjeva za opoziv, podnijevši pritom kao dokaz stvarne uporabe osporavanog žiga nekoliko dokumenata (prilozi A.1 do A.66 intervenijentova podneska pred Odjelom za poništaje).
- 5 Odlukom od 8. srpnja 2015. Odjel za poništaje EUIPO-a proglasio je opoziv osporavanog žiga s učinkom od 18. listopada 2013. Ocijenio je da se podnesenim dokazima nije u dovoljnoj mjeri utvrdila važnost uporabe osporavanog žiga u razdoblju koje je razmatrao, odnosno od 18. listopada 2008. do 17. listopada 2013. Prema njegovu mišljenju, podneseni računi odnosili su se isključivo na sredstva oglašavanja i troškove izobrazbe, što nije dokazalo prodaju proizvoda. Odjel za poništaje naveo je da je u drugim priložima nedostajala naznaka datuma ili osporavani žig nije bio prepoznatljiv te da, slijedom toga, nije dokazana stvarna uporaba na način da se sačuvaju prava žiga.

- 6 Intervenijent je 2. rujna 2015. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe br. 2017/1001). Uz svoj podnesak, u kojem se navode razlozi njegove tužbe pred žalbenim vijećem EUIPO-a, podnio je nekoliko dokumenata s ciljem dokazivanja opsega uporabe osporavanog žiga.
- 7 Odlukom od 7. prosinca 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je odluku Odjela za poništaje. Utvrdilo je, u biti, da je dokazana stvarna uporaba osporavanog žiga.
- 8 Prije svega, žalbeno vijeće navelo je da, kako bi se utvrdilo je li se osporavani žig stvarno rabio, na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe 2017/1001), s jedne je strane nebitno je li naziv „Steirisches Kürbiskernöl” bio zaštićen kao zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), u smislu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.). S druge strane, pitanje je li taj naziv samo opisna naznaka ili generički pojam nije bilo relevantno za utvrđivanje je li takva uporaba postojala (točke 17. do 19. pobijane odluke).
- 9 Nadalje, što se tiče dokaza stvarne uporabe, žalbeno vijeće smatralo je da je Odjel za poništaje pravilno, s jedne strane, pripisao teret dokazivanja stvarne uporabe na način da se njome osigura zadržavanje prava nositelja žiga, a s druge strane, uzeo u obzir dokaze koje su podnijeli intervenijent i tužiteljica, uzimajući u razmatranje izlaganje tužiteljice i njezinih profesionalnih zastupnika (točke 21. do 23. pobijane odluke). Žalbeno je vijeće, glede činjenica koje obje stranke smatraju nespornima, dodalo da ih stranke nisu trebale dokazivati, a Odjel za poništaje ih nije trebao ispitivati (točke 25. i 26. pobijane odluke).
- 10 Naposljetku, kako bi se utvrdilo je li bilo uporabe osporavanog žiga, u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, žalbeno je vijeće utvrdilo da, s obzirom na to da se spor ne odnosi na mjesto, razdoblje i intenzitet uporabe osporavanog žiga, Odjel za poništaje nije trebao ispitati te elemente, nego samo pitanje je li bila riječ o uporabi, s jedne strane, u registriranom obliku, a s druge strane, kao znaka (točka 26. pobijane odluke).
- 11 S tim u svezi, kao prvo, što se tiče oblika uporabe osporavanog žiga, žalbeno vijeće je navelo da se registrirani oblik razlikuje od upotrebljavanog oblika. Naime, istaknulo je da se u upotrebljavanom obliku, u donjem desnom dijelu, nalazi grb Unije, koji se odnosi na zaštitu odnosnih proizvoda kao ZOZP-a i na razini Unije (točke 36. i 37. pobijane odluke). Žalbeno je vijeće dodalo da, s obzirom na to da je takva naznaka obavezna za zaštićene proizvode i da se taj znak mogao postaviti i neovisno o osporavanom žigu, ona nije ni na koji način izmijenila razlikovne elemente osporavanog žiga (točke 38. i 39. pobijane odluke).
- 12 Kao drugo, glede uporabe kao žiga, žalbeno je vijeće ocijenilo da je do nje došlo (točka 41. pobijane odluke). U tu svrhu, smatralo je kako činjenica da su pobijani žig i žigovi proizvođača ulja bućinog sjemena rabljeni zajedno nije relevantna. Istaknulo je da je etiketa bila drukčije postavljena za svakog proizvođača ulja i da je višestruko etiketiranje zakonito (točka 41. pobijane odluke). Žalbeno je vijeće u točki 42. pobijane odluke navelo da je svrha članka 15. i članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 potaknuti nositelja žiga da stvarno koristi svoj žig i ne dovede u pitanje valjanost registracije. Međutim, žalbeno je vijeće ocijenilo da članak 15. Uredbe br. 207/2009 ne zahtijeva da nositelj žiga i stvarni proizvođač proizvoda budu ista osoba jer je funkcija žiga jamčiti da su proizvodi na koje se odnosi proizvedeni pod nadzorom jednog poduzetnika (točka 42. pobijane odluke). Naposljetku, žalbeno je vijeće dodalo da pitanje koju je ulogu imao nositelj žiga kao osoba javnog prava u okviru stavljanja na tržište ulja bućinog sjemena i učinkovitost nadzora koji je provelo nisu relevantni, s obzirom na to da nije riječ o kolektivnom žigu (točka 42. pobijane odluke).

- 13 Slijedom toga, žalbeno je vijeće odbilo zahtjev za opoziv osporavanog žiga koji je podnijela tužiteljica i naložilo joj snošenje troškova.

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužiteljica od Općeg suda tužbom zahtijeva da:
- preinači pobijanu odluku i proglasi intervenijentova prava opozvanima u pogledu svih proizvoda;
 - podredno, poništi pobijanu odluku i vrati predmet EUIPO-u;
 - naloži intervenijentu snošenje njezinih troškova, uključujući one nastale u postupku pred EUIPO-om;
- 15 Tužiteljica je na raspravi zatražila da joj se odobri izmjena treće točke tužbenog zahtjeva na način da od Općeg suda zahtijeva da naloži EUIPO-u snošenje tužiteljinih troškova, uključujući one nastale u postupku pred EUIPO-om.
- 16 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužiteljici snošenje troškova;
 - prekine postupak dok Sud ne donese odluku kojom se okončava postupak u predmetu C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze.
- 17 EUIPO se na raspravi usprotivio tužiteljinoj izmjeni treće točke tužbenog zahtjeva.
- 18 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu i održi na snazi pobijanu odluku;
 - u slučaju da Opći sud prihvati tužiteljčin zahtjev i poništi pobijanu odluku, vrati predmet EUIPO-u radi daljnje istrage i donošenja nove odluke;
 - naloži tužiteljici snošenje njezinih troškova, uključujući one nastale u postupku pred EUIPO-om;
- 19 Uzimajući u obzir proglašenje presude od 8. lipnja 2017., W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434), zahtjev za suspenziju postupka koji je podnio EUIPO bio je odlukom od 9. lipnja 2017. odbijen.

Pravo

Dokazi podneseni prvi put na raspravi

- 20 Tužiteljica i intervenijent na raspravi su podnijeli dokumente koji sadržavaju dokaze koji nisu bili podneseni pred EUIPO-om te su prvi put podneseni pred Općim sudom. Tako je tužiteljica podnijela presliku presude Oberlandesgerichta Wien (Visoki zemaljski sud u Beču, Austrija) od 25. kolovoza 2017. u predmetu koji se odnosi na iste stranke kao ovaj predmet. Intervenijent je podnio dokument na kojem je navedena internetska stranica Steirisches Kürbiskernöla ggA.

- 21 Međutim, bez potrebe odlučivanja o dokaznoj vrijednosti tih dokaza, treba utvrditi da oni ne sadržavaju nove elemente, kao što je navedeno u točki 20. ove presude, i da su podneseni nepravodobno.
- 22 Naime, u skladu s člankom 85. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, dokazi i dokazni prijedlozi moraju se podnijeti u okviru prve razmjene podnesaka. Na temelju članka 85. stavka 3. tog Poslovnika, iznimno, glavne stranke mogu podnositi dokaze i stavljati dokazne prijedloge i prije zatvaranja usmenog dijela postupka ili prije odluke Općeg suda o neprovođenju usmenog dijela postupka, pod uvjetom da opravdaju kašnjenje u podnošenju takvih dokaza odnosno stavljanju dokaznih prijedloga.
- 23 U ovom slučaju, podnošenje navedenih dokaza na raspravi bilo je nepravodobno u smislu tih odredbi. Budući da tužiteljica i intervenijent nisu dali obrazloženje za nepravodobno podnošenje tih dokaza, potonje treba proglašiti nedopuštenima, na temelju članka 85. stavaka 1. i 3. Poslovnika, tim više što se ti dokazi ne nalaze u spisu postupka pred žalbenim vijećem i što na Općem sudu nije da preispituje činjenične okolnosti u kontekstu dokumenata koji su mu podneseni prvi put (vidjeti presudu od 22. lipnja 2017., Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, t. 21. i navedenu sudsku praksu).

Meritum

- 24 Najprije valja navesti da tužiteljica, u skladu s prvim dijelom svojega tužbenog zahtjeva, zahtijeva od Općeg suda da preinači pobijanu odluku i pobijani žig proglasi opozvanim. Drugim dijelom tužbenog zahtjeva, istaknutim podredno, tužiteljica zahtijeva poništenje pobijane odluke.
- 25 Glede zahtjeva za preinaku odluke, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da izvršavanje ovlasti za preinaku stoga načelno treba biti ograničeno na situacije u kojima Opći sud, nakon provedenog nadzora ocjene koju je dalo žalbeno vijeće, može na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata odrediti odluku koju je žalbeno vijeće bilo dužno donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.).
- 26 Opći sud smatra da stoga treba provesti nadzor ocjene koju je dalo žalbeno vijeće i da to podrazumijeva analizu, kao prvo, razloga koje je istaknula tužiteljica, a kojima se traži poništenje pobijane odluke i, kao drugo, zahtjeva za preinaku pobijane odluke.

Zahtjev za poništenje koji je podnijela tužiteljica

- 27 U potporu svojoj tužbi tužiteljica ističe dva tužbena razloga koji se temelje na povredi članka 15. stavka 1., članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 62. stavak 1. Uredbe br. 2017/1001).
- 28 Tužiteljica tvrdi, kao prvo, da se osporavani žig nije rabio kao oznaka podrijetla, odnosno kao znak koji jamči potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnost porijekla proizvoda, tako što mu omogućuje razlikovanje proizvoda obuhvaćenih osporavanim žigom od proizvoda koji potječu od drugog poduzetnika, kao drugo, da žalbeno vijeće nije ispitalo percepciju znaka od strane potrošača, kao treće, da se osporavani žig rabio samo kao oznaka kakvoće i opći pojam i, kao četvrto, da uporaba osporavanog žiga dovodi ciljanu javnost u zabludu.
- 29 Posebice, tužiteljica smatra da pitanje percipira li relevantna javnost osporavani žig kao oznaku podrijetla koja omogućuje razlikovanje proizvoda obuhvaćenih osporavanim žigom od proizvoda obuhvaćenih istim žigom, ali koji potječu od drugog poduzetnika, treba ispitati u okviru pravne ocjene stvarne uporabe odnosnog žiga. U ovome predmetu žalbeno vijeće nije dovoljno ispitalo to pitanje s obzirom na to da je ono ukratko spomenulo uporabu kao žig samo u dvije točke pobijane odluke, točkama 41. i 42., kada je navelo da se znak na bocama ulja bučinog sjemena rabio razlikovno.

- 30 Nadalje, tužiteljica tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da je za uporabu kao žiga dovoljno da se proizvodi proizvode pod nadzorom poduzetnika. S tim u svezi, tužiteljica tvrdi da žalbeno vijeće nije ispitalo pitanje kako su potrošači percipirali osporavani žig. Prema njezinu mišljenju, prosječni potrošač ne prepoznaje taj znak kao žig, nego samo kao oznaku kakvoće i opći pojam iz Uredbe br. 1263/96.
- 31 Žalbeno je vijeće stoga, prema tužiteljčinu mišljenju, propustilo provjeriti jesu li potrošači percipirali taj znak kao žig koji označava podrijetlo i jesu li ga razlikovali od proizvoda drugih proizvođača, koji su, u okviru njihove proizvodnje, također udovoljavali zahtjevima Uredbe br. 1263/96 te su također imali pravo nazvati svoj proizvod „Steirisches Kürbiskernöl ggA” (štajersko ulje bućinog sjemena ZOZP).
- 32 S tim u svezi, tužiteljica u tužbi ističe da iz mišljenja nezavisnog odvjetnika Watheleta u predmetu *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze (C-689/15, EU:C:2016:916)* proizlazi da, u skladu s Uredbom br. 207/2009, oznaka kakvoće nužno mora ispunjavati funkciju žiga kao oznake podrijetla da bi njezin nositelj mogao zahtijevati ostvarivanje isključivih prava koja su mu dodijeljena člankom 9. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 9. Uredbe 2017/1001). Stoga, kada se pojedinačni žig rabi kao oznaka kakvoće, on se rabi na način da se sačuvaju isključiva prava samo ako navedena oznaka kakvoće nije samo oznaka kakvoće proizvoda, nego istodobno i oznaka podrijetla (vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisnog odvjetnika Watheleta u predmetu *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, t. 46. i 47.*). Na raspravi je tužiteljica, pozvana da se očituje o relevantnosti presude od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)*, koja je donesena tijekom pisanog dijela postupka u ovom predmetu, smatrala da se ta presuda primjenjuje na taj predmet.
- 33 U ovom slučaju, tužiteljica smatra da je žalbeno vijeće propustilo ispitati ispunjava li stvarna uporaba odnosnog žiga bitnu funkciju oznake podrijetla. Naime, odnosni žig nije povezan s oznakom podrijetla, nego samo s oznakom kakvoće proizvoda, koja jamči sukladnost prirode i kakvoće proizvoda sa zahtjevima prava Unije te ga javnost percipira kao takvog.
- 34 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljčine tvrdnje.
- 35 EUIPO smatra, kao prvo, da, s obzirom na to da je osporavani žig registriran, postoji pretpostavka njegove pravne valjanosti, što bi se moglo pobijati na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 2017/1001) samo u postupku za proglašavanje žiga ništavim. Međutim, postupak povodom opoziva, pokrenut u ovome predmetu, ne služi ispitivanju pravne valjanosti registriranog žiga. Zato je, u okviru ovog predmeta, osporavanom žigu prilikom ispitivanja prirode njegove uporabe trebalo priznati određeni stupanj razlikovnog karaktera.
- 36 Nadalje, činjenica da se osporavani žig rabio takav kakav je bio registriran za označavanje proizvoda koje štiti načelno upućuje na to da se rabio kao žig. Naime, treba razlikovati, s jedne strane, postupak povodom opoziva koji se sastoji u ispitivanju uporabe registriranog žiga i, s druge strane, postupak za proglašavanje žiga ništavim kojim se preispituje razlikovni karakter (možebitno stečen uporabom) i mogućnost žiga da ga se registrira.
- 37 Naposljetku, kao prvo, EUIPO smatra da pojedinačni žigovi, osim svoje bitne funkcije označavanja komercijalnog podrijetla proizvoda koje obuhvaćaju, također mogu osigurati funkciju kakvoće. Točnije, glede ZOZP-a, njegova bitna funkcija je određivanje zemljopisnog podrijetla i svojstava koja se mogu pripisati tom podrijetlu proizvoda različitih proizvođača – koji nisu međusobno ekonomski povezani. Također, ne dopušta potrošaču proizvoda obuhvaćenog certifikacijskim žigom da razlikuje proizvode koje on označava od onih drugih proizvođača. Stoga, ako se pojedinačni žig rabi isključivo kao ZOZP, to ne predstavlja uporabu tog pojedinačnog žiga kao žiga.

- 38 Kao drugo, EUIPO smatra da se pitanje je li se pojedinačni žig stvarno rabio na relevantnom tržištu mora temeljiti na percepciji relevantne javnosti odnosnih proizvoda, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. S tim u svezi, treba uzeti u obzir konfiguraciju znaka i predstavljanje označenog proizvoda, uključujući obilježavanje proizvoda drugim znakovima. U tom pogledu, EUIPO je na raspravi dodao da na proizvodima osporavani žig prevladava. Percepcija žiga od strane relevantnog potrošača također bi ovisila, s jedne strane, o broju poduzetnika koji ga imaju pravo rabiti i, s druge strane, o vrsti oglašavanja žiga. Tako bi, u ovom slučaju, do uporabe kao žiga došlo zbog razloga navedenih u točki 41. pobijane odluke.
- 39 EUIPO je na raspravi, nakon presude od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)*, tvrdio da je odlučujući kriterij za ispitivanje uporabe žiga kao pojedinačnog žiga onaj jamči li žig da proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika, čak i ako odnosni žig može ispunjavati druge funkcije.
- 40 Intervenijent ističe, od samog početka, da je proturječno tvrditi da ne postoji razlikovna uporaba, iako stvarna uporaba žiga za odnosne proizvode nije sporna. U ovom slučaju, stvarna uporaba je dokazana dokazima koje je on podnio kao i onima koje su podnijele treće osobe, odnosno udruga *Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl*.
- 41 Intervenijent tvrdi da je osporavani žig istodobno i žig i oznaka kakvoće. S tim u svezi ističe da i udruge proizvođača mogu podnijeti zahtjev za registraciju svojega žiga. Potonji bi se, međutim, smatrao oznakom kakvoće proizvoda kojom se dokazuje da je proizvođač poštovao specifikacije proizvodnje.
- 42 S tim u svezi, glede članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, ustaljena je sudska praksa da je žig u „stvarnoj uporabi” u smislu te odredbe ako se rabi sukladno svojoj glavnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode ili usluge, iz čega je isključena uporaba simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (presuda od 11. ožujka 2003., *Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.*; vidjeti također presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 37.* i navedenu sudsku praksu).
- 43 Međutim, okolnost da se žig rabi radi stvaranja ili očuvanja tržišta za proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne samo radi očuvanja prava koje daje žig, nije dovoljna za donošenje zaključka da postoji „stvarna uporaba” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Naime, jednako tako bitno je da se ta uporaba žiga izvršava u skladu s glavnom funkcijom žiga (presuda od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 39.* i 40.).
- 44 Glede pojedinačnih žigova, ta glavna funkcija jamstvo je, potrošaču ili krajnjem korisniku, istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koje označava žig, što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda od proizvoda ili usluga drugoga porijekla a da on pritom ne dođe u moguću zabludu. Naime, kako bi žig mogao ostvarivati svoju ulogu bitnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se Ugovorom namjerava uspostaviti i održati, on mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge označeni tim žigom proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kakvoću (vidjeti presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 41.* i navedenu sudsku praksu).
- 45 Nužnost da, u okviru primjene članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, uporaba bude u skladu s glavnom funkcijom oznake podrijetla odražava se u okolnosti da, premda se žig može također rabiti u skladu s drugim funkcijama, poput jamstva kakvoće, ili funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja, on svejedno podliježe sankcijama predviđenima tom uredbom pod uvjetom da se u neprekinutom petogodišnjem razdoblju nije rabio u skladu sa svojom bitnom funkcijom. U tom slučaju prava nositelja žiga proglašavaju se opozvanima u skladu s uvjetima iz članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe

br. 207/2009, osim ako se može pozvati na opravdane razloge za to da još nije počeo s uporabom koja bi tom žigu omogućila da ostvari svoju glavnu funkciju (vidjeti presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

- 46 U skladu s gore navedenim načelima, valja ispitati može li se uporaba ZOZP-a, koji je registriran kao pojedinačni figurativni žig, smatrati sukladnom bitnoj funkciji žiga.
- 47 S tim u svezi, glede ZOZP-a poput onoga o kojemu je riječ, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe br. 1151/2012, „oznaka zemljopisnog podrijetla” označava proizvod:

„(a) koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili države;

(b) čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu;

i

(c) čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području.”

- 48 Iz sudske prakse proizlazi da, ako uporaba pojedinačnog žiga, premda potvrđuje sastav i kakvoću proizvoda ili usluga, ne jamči potrošačima da ti proizvodi ili te usluge potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni ili isporučeni i kojem se može pripisati odgovornost za kakvoću proizvoda ili usluga, tada takva uporaba nije u skladu s funkcijom oznake podrijetla (vidjeti, po analogiji, presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 45.).
- 49 Naime, uporaba nije u skladu s glavnom funkcijom pojedinačnog žiga kada je uspostavljanje oznake kakvoće za te proizvode jedina funkcija obilježavanja proizvoda žigom, a ne da se dodatno zajamči da proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću (vidjeti, po analogiji, presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 46.).
- 50 U ovom slučaju, iz spisa podnesenog Općem sudu proizlazi da je intervenijent, odnosno nositelj osporavanog žiga, osoba javnog prava. S udrugom Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl sklopio je ugovor o licenciji. Prema tom ugovoru, ta udruga, kao stjecatelj isključive licencije, ovlašćuje svoje članove za uporabu osporavanog žiga. Samo članovi navedene udruge koji su vezani „ugovorom o nadzoru” imaju pravo koristiti osporavani žig. Prema članku 2. Statuta udruge Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, cilj te udruge je posebice „zaštita interesa njezinih članova u vezi s provedbom zaštite oznaka izvornosti koju osigurava Europska komisija glede štajerskog ulja bućinog sjemena [...] i podrška njezinim članovima u okviru stavljanja na tržište štajerskog ulja bućinog sjemena u obliku odgovarajućih djelatnosti marketinga i odnosa s javnošću”.
- 51 Iz toga proizlazi da ta udruga, kao što je intervenijent objasnio na raspravi, nadzire način na koji se proizvodi njezinih članova proizvode. Međutim, udruga nije uključena u proizvodnju proizvoda svojih članova i nije odgovorna za te proizvode (vidjeti, po analogiji, presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 48.). Stoga ni sam intervenijent, nakon što je sklopio ugovor o licenciji s tom udrugom, nije uključen u proizvodnju navedenih i nije odgovoran za njih.
- 52 Međutim, važno je ne zamijeniti glavnu funkciju žiga s drugim funkcijama, navedenima u točki 45. ove presude, koje žig može po potrebi ispunjavati, kao što je jamstvo kakvoće odnosnih proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 44.) ili označavanje zemljopisnog podrijetla. Naime, kao što je na raspravi tvrdila tužiteljica, a što je potvrdio EUIPO i kao što je navedeno u točkama 44., 48. i 49. ove presude, pojedinačni žig ostvaruje svoju funkciju oznake podrijetla ako njegova uporaba jamči potrošačima da proizvodi koje on

označava potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni i koji je odgovoran za njihovu kakvoću. U ovom slučaju, uporaba osporavanog žiga nije bila u skladu s takvom funkcijom oznake podrijetla.

- 53 Doduše, kao što su intervenijent i vještak koji ga je pratio naveli na raspravi, udruga Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl obavlja nadzor nad proizvodnjom ulja bućinog sjemena radi provjere da je odnosni proizvod proizveden prema određenim specifikacijama i da od države ovlašteno tijelo nadzire poštovanje tih specifikacija. Intervenijent je na raspravi naglasio da je, suprotno od okolnosti predmeta u kojem je donesena presuda od 8. lipnja 2017., *W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, udruga provodila cjelovit nadzor proizvodnog procesa, koji je uključivao sve faze proizvodnje, a što razlikuje ovaj predmet od navedenog predmeta jer je u potpunosti odnosna udruga provodila samo nadzor nad sirovinama, odnosno pamučnim vlaknima. Međutim, treba istaknuti da takvi elementi ne dovode u pitanje ocjene iz točaka 51. i 52. ove presude jer oni omogućuju osporavanom žigu da ispunjava funkciju glede nadzora kakvoće proizvoda u proizvodnom postupku, ali ne i onu koja se odnosi na identitet proizvođača.
- 54 Nadalje, činjenica ima li osoba koja rabi žig status osobe javnog ili privatnog prava nije relevantna za utvrđivanje je li se osporavani žig stvarno rabio u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 9. prosinca 2008., *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, EU:C:2008:696, t. 17. i 24.). Osim toga, žig može stvarno rabiti i nositelj žiga i treća osoba ovlaštena za uporabu žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 11. ožujka 2003., *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 37.). Međutim, kao što je navedeno u točki 44. ove presude, uporaba osporavanog pojedinačnog žiga mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge koje označava proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jednog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kakvoću, a što nije slučaj u ovom predmetu.
- 55 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava utvrdivši u točki 42. pobijane odluke, kao prvo, da se člankom 15. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 ne zahtijeva da konačni kupac iz uporabe odnosnog znaka može donijeti zaključak o identitetu proizvođača osporavanog žiga te da je, kao drugo, dovoljno da nositelj žiga provodi nadzor kako bi se uvjerio da su svi proizvodi s tim žigom proizvedeni pod nadzorom jednog poduzetnika.
- 56 S tim u svezi, s jedne strane, iz prikaza boca ulja bućinog sjemena i promidžbenih materijala priloženih intervenijentovu podnesku pred Odjelom za poništaje EUIPO-a, koji se nalaze u prilogima A.1 do A.66 tog podneska i, s druge strane, iz objašnjenja danih na raspravi pred Općim sudom proizlazi da sam osporavani žig ne sadržava nikakvo upućivanje na određenog proizvođača ili na nositelja žiga i da omogućuje samo označavanje zemljopisnog podrijetla i značajki odnosnog proizvoda. Sukladno tomu, treba smatrati da uporabom osporavanog žiga nije moguće razlikovati proizvode nekog poduzetnika obuhvaćene navedenim žigom od proizvoda na koje se odnosi taj žig, ali potječu od drugih poduzetnika.
- 57 Takvu ocjenu ne dovodi u pitanje činjenica da su članovi udruge Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl obvezni na boce ulja bućinog sjemena staviti naljepnice s kontrolnim brojevima. S tim u svezi, intervenijent je na raspravi detaljno opisao sustav kontrolnih brojeva pomoću kojega potrošač može na internetskoj stranici te udruge saznati pojedinosti o odnosnom proizvodu, kao što su komercijalno podrijetlo, datum žetve sjemena i veličina boce. Intervenijent stoga, pozivajući se na presudu od 22. rujna 2011., *Interflora i Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604), smatra da uobičajeno obaviješten i razumno pažljivi potrošač može prepoznati da osporavani žig rabe isključivo članovi udruge.
- 58 Međutim, osim činjenice da su ti elementi proglašeni nedopuštenu (vidjeti točku 23. ove presude), njima se ne može pobiti utvrđenje da uporaba osporavanog žiga ne jamči da proizvodi koje on označava potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom ti proizvodi proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću. Naime, označavanje na grlu boce, prikazano na raspravi, dodano je imenu proizvođača jasno navedenom na glavnom dijelu boce.

59 S obzirom na sva prethodna razmatranja, tužiteljica osnovano tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009.

60 Budući da je jedini tužbeni zahtjev tužiteljice osnovan, valja poništiti pobijanu odluku.

Zahtjev za preinaku koji je podnijela tužiteljica

61 Dio njezina tužbenog zahtjeva u kojem od Općeg suda zahtijeva da preinači pobijanu odluku i pobijani žig proglasi opozvanim valja razumjeti tako da tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da donese odluku koju je prema njezinu mišljenju EUIPO trebao donijeti, to jest odluku kojom se utvrđuje da su uvjeti za opoziv žiga za koji je podnesena prijava u ovom slučaju bili ispunjeni. Tužiteljica stoga zahtijeva preinaku pobijane odluke, kao što je predviđeno člankom 65. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 3. Uredbe 2017/1001).

62 S tim u svezi, valja podsjetiti da ovlast za preinaku, koju Opći sud ima na temelju članka 65. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, njemu ne daje ovlast da ocijeni ono o čemu žalbeno vijeće još nije zauzelo stajalište. Kao što je navedeno u točki 25. ove presude, korištenje ovlašću za preinaku treba stoga načelno biti ograničeno na situacije u kojima Opći sud može, nakon provedene ocjene žalbenog vijeća te na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, donijeti odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, t. 72.).

63 U ovom slučaju treba utvrditi da nisu ispunjeni uvjeti da Opći sud izvrši preinaku osporavane odluke.

64 Naime, valja navesti da je tužiteljica u tužbi iznijela razloge zbog kojih smatra da se na temelju priloga A.1 do A.74, koje je intervenijent podnio pred EUIPO-om, ne može utvrditi stvarna uporaba osporavanog žiga. Čini se da intervenijent od Općeg suda traži da za odbijanje tužbe uzme u obzir priloge A.1 do A.66 podnesene pred Odjelom za poništaje kao i priloge A.67 do A.74 koje je podnio pred žalbenim vijećem radi dokazivanja takve uporabe osporavanog žiga.

65 Međutim, iz točke 15. pobijane odluke proizlazi da se žalbeno vijeće za utvrđivanje stvarne uporabe osporavanog žiga oslonilo samo na priloge podnesene pred Odjelom za poništaje, odnosno priloge A. 1 do A.66. Nasuprot tomu, iz točke 16. pobijane odluke proizlazi da žalbeno vijeće nije smatralo potrebnim ispitati dodatne dokumente koje je intervenijent podnio kao priloge A.67 do A.74.

66 Međutim, nije isključeno da se dokazi sadržani u prilogima A.67 do A.74, ako ih žalbeno vijeće smatra dopuštenima, mogu pokazati korisnima za ispitivanje postojanja stvarne uporabe osporavanog žiga. Budući da žalbeno vijeće nije ispitalo sve dokaze podnesene tijekom upravnog postupka, nije na Općem sudu da ih prvi put ocijeni i prihvati zahtjev za preinaku pobijane odluke (vidjeti u tu svrhu presudu od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.).

67 S obzirom na gore navedeno, treba odbiti tužiteljčin zahtjev za preinaku.

Troškovi

68 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.

69 Tužiteljica je u tužbi zahtijevala da se intervenijentu naloži snošenje troškova. Tužiteljica je na raspravi zatražila od Općeg suda da naloži EUIPO-u, umjesto intervenijentu, snošenje troškova. EUIPO je osporio taj zahtjev.

- 70 S tim u svezi, potrebno je podsjetiti da, prema ustaljenoj sudskoj praksi, činjenica da je stranka koja je uspjela u postupku tek na raspravi podnijela zahtjev da EUIPO snosi troškove ne sprječava Opći sud da takav zahtjev prihvati (vidjeti presude od 12. rujna 2007., *Conorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHIM – Biraghi (GRANA BIRAGHI)*, T-291/03, EU:T:2007:255, t. 92. i navedenu sudsku praksu i od 7. svibnja 2015, *Cosmowell/OHIM – Haw Par (GELENGGOLD)*, T-599/13, EU:T:2015:262, t. 86. i navedenu sudsku praksu).
- 71 Budući da EUIPO u biti nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova, u skladu s tužiteljičinim zahtjevima podnesenima na raspravi. Na temelju članka 138. stavka 3. Poslovnika, intervenijent će snositi vlastite troškove.
- 72 Osim toga, tužiteljica je u svojim zahtjevima podnesenima tijekom rasprave tvrdila da EUIPO-u treba naložiti snošenje troškova koje je imala tijekom postupka pred tim uredom.
- 73 S tim u svezi, na žalbenom je vijeću da u okviru ove presude odluči o troškovima tog postupka (vidjeti u tom smislu presudu od 5. prosinca 2012., *Conorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F. F. R.)*, T-143/11, neobjavljenu, EU:T:2012:645, t. 74. i navedenu sudsku praksu).

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 7. prosinca 2016. (predmet R 1768/2015-4).**
- 2. U preostalom dijelu tužba se odbija.**
- 3. Nalaže se EUIPO-u da, osim vlastitih troškova, snosi i troškove Gabriele Schmid.**
- 4. Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark snosit će vlastite troškove.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 7. lipnja 2018.

Potpisi