



Zbornik sudske prakse

Predmet T-307/17

**adidas AG
protiv**

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Presuda Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 19. lipnja 2019.

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje tri usporedne trake – Apsolutni razlog za ništavost – Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom – Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) – Oblik uporabe koji se ne može uzeti u obzir – Oblik koji se značajnim izmjenama razlikuje od oblika u kojem je žig registriran – Obrnuti raspored boja”

1. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (d) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimke – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Uporaba žiga u oblicima koji se od registriranog oblika razlikuju jedino u zanemarivim izmjenama – Uključivanje (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 52.-62.)

2. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (d) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimke – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Krajnja jednostavnost žiga – Utjecaj (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 72.)

3. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (d) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimka – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Uporaba žiga u oblicima koji se od registriranog oblika razlikuju jedino u zanemarivim izmjenama – Figurativni žig koji prikazuje tri usporedne crne trake na bijeloj podlozi – Obrnuti raspored boja – Izmjena koja se ne može okvalificirati kao zanemariva (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 76.-78.)

4. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimka – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Kriteriji za ocjenu (Uredba Vijeća br. 2007/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 109.-112.)

5. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimka – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Žig koji nigdje u Uniji nema razlikovni karakter – Stjecanje uporabom u čitavoj Uniji (Uredba Vijeća br. 2007/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 143.-145.)

6. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Registracija protivna članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 2007/2009 – Iznimka – Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom – Dokazna snaga dokaznih elemenata (Uredba Vijeća br. 2007/2009, čl. 7. st. 1. t. (b) i st. 3. te čl. 52. st. 2.)*

(t. 146.-149.)

Kratak prikaz

U presudi adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Prikaz triju usporednih traka) (T-307/17), donesenoj 19. lipnja 2019., Opći sud odbio je tužbu podnesenu protiv odluke Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) kojom je ovaj potonji proglasio ništavim figurativni žig koji prikazuje tri usporedne trake crne boje na bijeloj podlozi, uz obrazloženje da taj žig nema razlikovni karakter, pa ni onaj stečen uporabom.

U ovom slučaju društvo adidas AG registriralo je figurativni žig koji se sastoji od triju jednako udaljenih usporednih traka jednake širine koje su položene na proizvod u bilo kojem smjeru. Društvo Shoe Branding Europe BVBA podnijelo je zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim pozivajući se na nepostojanje razlikovnog karaktera u smislu članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 2007/2009¹, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) iste uredbe. EUIPO je prihvatio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, s obrazloženjem da predmetni žig nema razlikovni karakter, ni svojstven ni stečen uporabom.

Kao prvo, Opći sud morao je utvrditi treba li, glede oblika uporabe žiga koji se mogu uzeti u obzir, pojam „uporaba” žiga u smislu članka 7. stavka 3. i članka 52. stavka 2. Uredbe br. 2007/2009 tumačiti na isti način kao i pojam „stvarna uporaba” iz članka 15. stavka 1. iste uredbe.

U tom je pogledu Opći sud presudio da pojam uporabe žiga u smislu članka 7. stavka 3. i članka 52. stavka 2. Uredbe br. 2007/2009 valja tumačiti na način da se ne odnosi samo na uporabu žiga u obliku u kojem je za njega podnesena prijava za registraciju i, ako je to slučaj, u kojem je

¹ Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2009 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.)

registriran, nego i na uporabu žiga u oblicima koji se razlikuju od tog oblika jedino u zanemarivim izmjenama i koji se stoga mogu smatrati općenito jednakovrijednima tom obliku.

Kao drugo, Opći sud smatrao je da zbog postojanja krajnje jednostavnog žiga, čak i male izmjene tog žiga mogu predstavljati značajne izmjene, tako da se njegov izmijenjeni oblik ne može smatrati općenito jednakovrijednim registriranom obliku navedenog žiga. Naime, što je žig jednostavniji, manje je vjerojatno da će imati razlikovni karakter i, štoviše, izmjena tog žiga može utjecati na neko od njegovih bitnih obilježja, a time i na način na koji relevantna javnost percipira navedeni žig.

Kao treće, Opći sud je utvrdio da registrirani oblik predmetnog žiga obilježava uporaba triju crnih traka na bijeloj podlozi. On je iz toga zaključio da se s obzirom na krajnju jednostavnost predmetnog žiga i važnost rasporeda boja upotrijebljenog prilikom registracije, obrtanje tog rasporeda boja ne može smatrati zanemarivom izmjenom u odnosu na registrirani oblik predmetnog žiga. Prema tome, Opći sud je zaključio da je EUIPO osnovano zaključio da valja odbiti dokaze koji ne prikazuju predmetni žig, nego druge znakove koji se sastoje od triju bijelih (ili svijetlih) traka na crnoj (ili tamnoj) podlozi.