



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

6. lipnja 2019. *

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Postupak opoziva – Figurativni žig koji prikazuje križ na bočnoj strani sportske cipele – Odbijanje zahtjeva za opoziv”

U predmetu C-223/18 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 27. ožujka 2018.,

Deichmann SE, sa sjedištem u Essenu (Njemačka), koji zastupa C. Onken, *Rechtsanwältin*,

žalitelj,

a druge stranke postupka su:

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

tuženik u prvom stupnju,

Munich SL, sa sjedištem u Capelladesu (Španjolska), koji zastupaju J. Güell Serra i M. del Mar Guix Vilanova, *abogados*,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: C. Toader, predsjednica vijeća, A. Rosas i M. Safjan (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: E. Tanchev,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

- 1 Svojom žalbom Deichmann SE zahtijeva poništenje presude Općeg suda Europske unije od 17. siječnja 2018., Deichmann/EUIPO – Munich (Prikaz križa na bočnoj strani sportske cipele) (T-68/16, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2018:7), kojom se odbija njegova tužba za poništenje odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 4. prosinca 2015. (predmet R 2345/2014-4), koja se odnosi na postupak opoziva između društava Deichmann i Munich SL (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

- 2 Uredba 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.) izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Uredba br. 207/2009, kako je izmijenjena, stavljena je izvan snage i zamijenjena s učinkom od 1. listopada 2017. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, s obzirom na datum podnošenja dotičnog zahtjeva za opoziv, odnosno 26. siječnja 2011., koji je odlučujući za određivanje mjerodavnog prava, na ovaj se spor primjenjuju odredbe Uredbe br. 207/2009.
- 3 Članak 15. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Uporaba žigova [Europske unije]”, u stavku 1. točki (a) određuje:

„Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig [Europske unije] u [Uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig [Europske unije] podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Uporabom u smislu točke 1. također se smatra sljedeće:

- (a) uporaba žiga [Europske unije] u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran”.
- 4 Članak 51. te uredbe, naslovljen „Razlozi za opoziv”, u stavku 1. točki (a) propisuje:

„Prava nositelja žiga [Europske unije] proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen Uredu ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

- (a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u [Uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu; međutim, nitko ne može zahtijevati da prava nositelja žiga [Europske unije] budu opozvana kad stvarna uporaba žiga započne ili se nastavi tijekom vremenskog razmaka između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva ili protutužbe; međutim, početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva ili protutužbe, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutog razdoblja od pet godina neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili za nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da postoji mogućnost podnošenja zahtjeva ili protutužbe”.

- 5 Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1431 od 18. svibnja 2017. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe br. 207/2009 (SL 2017., L 205, str. 39.), koja se u skladu sa svojim člankom 38. počela primjenjivati tek od 1. listopada 2017., odnosno nakon dana donošenja sporne odluke, u članku 3. naslovljenom „Prikaz žiga” određuje:

„1. Žig se prikazuje u bilo kojem prikladnom obliku uporabom opće dostupnih tehnologija, sve dok se može reproducirati u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da jasno i precizno odrede predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju.

2. Prikazom žiga definira se predmet registracije. Ako se uz prikaz navodi opis u skladu sa stavkom 3. točkama (d), (e), (f) podtočkom ii., točkom (h) ili stavkom 4., taj opis podudara se s prikazom i ne prelazi njegov opseg.

3. Ako se prijava odnosi na bilo koju od vrsta žigova navedenih u točkama od (a) do (j), ona sadržava napomenu o tome. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ili 2., vrsta žiga i njegov prikaz međusobno se podudaraju kako slijedi:

- (a) u slučaju žiga koji se sastoji samo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije (verbalni žig), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije znaka, u kojoj se upotrebljava uobičajeni način pisanja i raspored, bez ikakvih posebnih grafičkih elemenata ili boje;
- (b) u slučaju žiga u kojem se upotrebljavaju nestandardni znakovi, stilizacija, raspored znakova, grafički element ili boja (figurativni žig), uključujući žigove koji se sastoje isključivo od figurativnih elemenata ili od kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije znaka s prikazanim svim njegovim elementima i, gdje je to primjenjivo, bojama;
- (c) u slučaju žiga koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili ga obuhvaća, uključujući ambalažu, pakiranje, sam proizvod ili njegov izgled (žig koji čini oblik), žig se prikazuje podnošenjem grafičke reprodukcije oblika, uključujući računalno generirane slike, ili fotografske reprodukcije. Grafičke ili fotografske reprodukcije mogu sadržavati različite perspektive. Ako se radi o prikazu koji nije dostavljen elektroničkim putem, taj prikaz može sadržavati poglede iz najviše šest različitih perspektiva;
- (d) u slučaju žiga koji se sastoji od specifičnog načina na koji je žig smješten ili istaknut na proizvodu (pozicijski žig), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije kojom se na odgovarajući način utvrđuje položaj žiga te njegova veličina ili proporcije u odnosu na dotični proizvod. Elementi koji nisu dio predmeta registracije vizualno se označavaju po mogućnosti isprekidanim ili istočkanim linijama. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako je znak istaknut na proizvodu;
- (e) u slučaju žigova koji se sastoje isključivo od skupa elemenata koji se pravilno ponavljaju (žig uzorka), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije na kojoj je prikazan obrazac ponavljanja. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako se njegovi elementi pravilno ponavljaju;
- (f) u slučaju da je boja sama po sebi žig,
 - i. ako se žig sastoji isključivo od jedne boje bez obrisa, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije boje uz naznaku opće priznatog koda boje;

- ii. ako se žig sastoji isključivo od kombinacije boja bez obrisa, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije na kojoj se prikazuje sustavni jedinstveni i unaprijed određeni raspored boja uz naznaku odgovarajućih opće priznatih kodova boja. Može se dodati i opis u kojem se detaljno navodi sustavni raspored boja;
- (g) u slučaju da se žig sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova (zvučni žig), žig se prikazuje podnošenjem audiozapisa u kojem se reproducira zvuk ili točnim prikazom zvuka notnim zapisom;
 - (h) u slučaju da se žig sastoji od pokreta ili promjene u položaju elemenata žiga ili ih obuhvaća (žig koji čini pokret), žig se prikazuje podnošenjem videozapisa ili nizom uzastopnih statičnih slika kojima se prikazuje pokret ili promjena položaja. Ako je riječ o statičnim slikama, one mogu biti označene rednim brojevima ili popraćene opisom kojim se objašnjava niz;
 - (i) u slučaju žiga koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća (multimedijalni žig), žig se prikazuje podnošenjem audiovizualnog zapisa koji sadržava kombinaciju slike i zvuka;
 - (j) u slučaju žiga koji se sastoji od elemenata s holografskim osobinama (hologramski žig), žig se prikazuje podnošenjem video zapisa ili grafičke ili fotografske reprodukcije koja sadržava perspektive potrebne da bi se dovoljno utvrdio cjeloviti holografski učinak.
4. Ako žig nije obuhvaćen ni jednom od vrsta koje su navedene u stavku 3., njegov prikaz mora biti u skladu s načelima navedenima u stavku 1., a uz njega se može priložiti opis.
5. Ako je prikaz dostavljen elektroničkim putem, izvršni direktor Ureda utvrđuje formate i veličine elektroničkih dokumenata kao i sve druge relevantne tehničke specifikacije.
6. Ako prikaz nije dostavljen elektroničkim putem, žig se reproducira na jednom listu papira odvojenom od lista na kojem se nalazi tekst prijave. Taj list na kojem je reproduciran žig sadržava sve relevantne perspektive ili slike i ne prelazi veličinu DIN A4 (visina 29,7 cm, širina 21 cm). Na papiru se ostavlja rub od najmanje 2,5 cm sa svih strana.
7. Gdje to nije očito, točna orijentacija žiga naznačuje se dodavanjem riječi ‚gore‘ na svakoj reprodukciji.
8. Reprodukcijska žiga treba biti dovoljno kvalitetna da omogućuje:
- (a) njegovo smanjenje na veličinu koja nije manja od 8 cm širine i 8 cm visine
- ili
- (b) njegovo povećanje na veličinu koja ne prelazi 8 cm širine i 8 cm visine.
9. Podnošenje uzorka ili oglednog primjerka ne predstavlja ispravan prikaz žiga.”

Okolnosti spora i sporna odluka

- 6 Okolnosti spora kako proizlaze iz točaka 1. do 14. pobijane presude mogu se sažeti kako slijedi.
- 7 Intervenijent, društvo Munich, podnijelo je 6. studenoga 2002. EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009.

- 8 Figurativni žig za koji je zatražena registracija (u daljnjem tekstu: predmetni žig) prikazan je na sljedeći način:



- 9 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 25. 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: „Sportska obuća”.
- 10 Predmetni žig registriran je 24. ožujka 2004. pod brojem 2923852.
- 11 U okviru postupka povodom tužbe zbog povrede koji je pokrenulo društvo Munich pred Landgerichtom Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) protiv društva Deichmann potonje je 29. lipnja 2010. podnijelo protutužbu na temelju članka 51. stavka 1. točke (a), članka 52. stavka 1. točke (a) i članka 100. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) je 26. listopada 2010. odlučio prekinuti postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju članka 100. stavka 7. Uredbe br. 207/2009 te je pozvao društvo Deichmann da EUIPO-u podnese zahtjev za opoziv i proglašavanje ništavosti u roku od tri mjeseca.
- 12 Žalitelj je 26. siječnja 2011. podnio zahtjev za opoziv predmetnog žiga na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 jer se nije stvarno rabio u Europskoj uniji, posebice tijekom pet godina prije podnošenja protutužbe, za proizvode za koje je registriran.
- 13 Odlukom od 7. kolovoza 2014. EUIPO-ov Odjel za poništaje prihvatio je zahtjev za opoziv, proglasio opoziv predmetnog žiga s učinkom od 26. siječnja 2011. i naložio društvu Munich snošenje troškova.
- 14 Društvo Munich je 10. rujna 2014. podnijelo žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.
- 15 Spornom je odlukom četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo odluku Odjela za poništaje i odbilo zahtjev za opoziv. Istaknulo je, u biti, da se dokazima o uporabi utvrđuje uporaba predmetnog žiga za „sportsku obuću” iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma tijekom relevantnog razdoblja koje je definiralo na način da odgovara pet godina koje prethode datumu podnošenja protutužbe.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

- 16 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 15. veljače 2016. žalitelj je pokrenuo postupak protiv sporne odluke.
- 17 U prilog svojoj tužbi žalitelj je iznio tri tužbena razloga. Prvi tužbeni razlog temeljio se na tome da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 zbog toga što je potonje, smatrajući irelevantnim pitanje je li dotični žig figurativni ili pozicijski žig, pogrešno ocijenilo njegovu svrhu. Drugi tužbeni razlog odnosio se na povredu članka 51. stavka 1. i članka 15. stavka 1. te uredbe jer se žalbeno vijeće, kako bi utvrdilo je li se dotični žig upotrebljavao u obliku u kojem je registriran ili u obliku kojim se ne mijenja razlikovni karakter žiga, ograničilo samo na usporedbu jednog njegova dijela, odnosno dviju prekriženih traka postavljenih na sportskoj obući koju intervenijent navodno

stavlja na tržište. Svojim trećim tužbenim razlogom žalitelj je tvrdio da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 jer se oslonilo na modele cipela za koje nije dokazano da ih je intervenijent stavljao na tržište.

- 18 Opći je sud pobijanom presudom odbio ta tri tužbena razloga i, posljedično, tužbu u cijelosti.
- 19 Što se tiče prvog tužbenog razloga, Opći je sud u točkama 33. i 34. pobijane presude smatrao da su „pozicijski žigovi” slični kategorijama figurativnih i trodimenzionalnih žigova jer im je cilj nanošenje simboličnih ili trodimenzionalnih elemenata na površinu proizvoda. Smatrao je da iz sudske prakse proizlazi da, u okviru ocjene razlikovnog karaktera žiga, kvalifikacija „pozicijskog žiga” kao figurativnog ili trodimenzionalnog žiga ili kao posebne kategorije žigova nije relevantna. Osim toga, sudska praksa priznaje mogućnost da su figurativni žigovi u stvarnosti „pozicijski žigovi”.
- 20 Prema Općem sudu, iz same činjenice da je polje „figurativni žig” označeno prilikom registracije predmetnog žiga ne može se zaključiti da se taj žig ne može istodobno smatrati „pozicijskim” žigom. U tom pogledu, Opći sud je u točki 36. pobijane presude zaključio da treba, osobito, uzeti u obzir činjenicu da grafički prikaz žiga jasno, punim linijama, označava element za koji se zahtijevala zaštita, a točkastim linijama obrise dotičnih proizvoda na koje je on postavljen. Treba, međutim, podsjetiti na to da dotični žig, iako se smatra da pripada vrsti „pozicijskog žiga”, i dalje ostaje figurativni žig.
- 21 U točki 40. pobijane presude Opći je sud ocijenio da iz grafičkog prikaza predmetnog žiga može izravno zaključiti da se zatražena zaštita odnosi samo na križ, koji se sastoji od dviju crnih umetnutih linija, prikazanih neprekinutim linijama. Zaključio je, naprotiv, da „točkaste” linije, koje stvaraju obrise sportske cipele i njezinih vezica, treba shvatiti kao da se na temelju njih može odrediti položaj navedenog križa jer se točke uobičajeno koriste u tom smislu u usporedivim situacijama.
- 22 Opći sud je iz toga zaključio, u točki 44. pobijane presude, da je žalbeno vijeće moglo pravilno smatrati da „s obzirom na to da grafički prikaz [definira] žig, pitanje je li [riječ o] pozicijskom žigu ili figurativnom žigu [nije] relevantno”.
- 23 Što se tiče drugog i trećeg tužbenog razloga, Opći je sud utvrdio da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da su dokazi podneseni pred Odjelom za poništaje bili dovoljni za dokazivanje stvarne uporabe dotičnog žiga.

Zahtjevi stranaka

- 24 Žalitelj od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijanu presudu;
 - poništi spornu odluku ili, podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje,
 - naloži drugoj stranci i intervenijentu snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.
- 25 Društvo Munich i EUIPO od Suda zahtijevaju da odbije žalbu i žalitelju naloži snošenje troškova.

O žalbi

- 26 U prilog svojoj žalbi žalitelj navodi jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. U prilog tom žalbenom razlogu žalitelj ističe, kao prvo, da je Opći sud, smatrajući da nije relevantno pitanje je li dotični žig pozicijski ili figurativni, zanemario značenje i pravne posljedice određivanja vrste dotičnog žiga. Kao drugo, Opći sud nije

pravilno odredio svrhu dotičnog žiga, već je smatrao taj žig i odnosio se prema njemu kao prema pozicijskom žigu prilikom ocjene njegove stvarne uporabe. Kao treće, Opći sud je pogrešno priznao da je društvo Munich uspješno dokazalo stvarnu uporabu svojeg žiga dokazujući prodaju obuće s dvije prekrizene trake na bočnoj strani.

Argumentacija stranaka

- 27 Svojim jedinim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi, kao prvo, da je Opći sud u točki 44. pobijane presude pogrešno smatrao da „s obzirom na to da grafički prikaz [definira] žig, pitanje je li [riječ o] pozicijskom žigu ili figurativnom žigu [nije] relevantno”.
- 28 Naglašava u tom smislu da je, kako bi se utvrdilo je li se dotični žig stvarno rabio, važno znati je li registriran kao pozicijski ili figurativni žig.
- 29 Zakonski uvjeti, predmet i opseg zaštite različitih vrsta žigova i njihove uporabe se, naime, razlikuju. Ako dotični žig treba smatrati figurativnim, njegov se predmet sastoji od grafičkog prikaza kako je registriran, to jest od stiliziranog prikaza cipele s vezicama s nevidljivom potplatom i s dvije prekrizene trake na bočnoj strani. Ako, nasuprot tomu, dotični žig treba smatrati pozicijskim, njegov se predmet sastoji od dvije prekrizene trake koje moraju biti postavljene na posebnom mjestu na proizvodu.
- 30 Žalitelj također osporava točku 34. pobijane presude, kojom je Opći sud utvrdio da sudska praksa priznaje mogućnost da su figurativni žigovi u stvarnosti „pozicijski žigovi”. Tvrdi da je to tumačenje protivno članku 3. stavku 3. točki (d) Provedbene uredbe br. 2017/1431, prema kojem pozicijski žigovi čine posebnu kategoriju žigova, različitu od kategorije figurativnih žigova. Također tvrdi da sudska praksa koju navodi Opći sud, među ostalim presuda Suda od 18. travnja 2013., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253) i presuda Općeg suda od 28. rujna 2010., Rosenruist/OHIM (Prikaz dviju vijuga na džepu) (T-388/09, neobjavljena, EU:T:2010:410), nije primjenjiva u ovom slučaju s obzirom na to da registracija žiga o kojem je riječ u ovom predmetu, određenog kao figurativni žig, ne sadržava ni njegov opis, koji može dovesti do toga da ga se smatra pozicijskim žigom, ni izjavu o odricanju.
- 31 Nadalje, žalitelj smatra da si Opći sud proturječi tvrdeći, s jedne strane, da pitanje je li riječ o pozicijskom ili figurativnom žigu nije relevantno i, odnoseći se, s druge strane, u točkama 26., 28., 35., 40., 49., 65. i sljedećima pobijane presude, prema dotičnom žigu kao pozicijskom.
- 32 On smatra da je u svakom slučaju pogrešno smatrati dotični žig pozicijskim jer je na obrascu prijave označen te registriran kao figurativni žig. Stoga je, prema žaliteljevu mišljenju, Opći sud počinio pogrešku kad je utvrdio predmet osporavanog žiga, što ga je dovelo do toga da ga smatra i odnosi se prema njemu kao pozicijskom prilikom ocjene njegove stvarne uporabe.
- 33 Kao prvo i suprotno ocjeni Općeg suda, prema kojoj se točni obrisi sportske cipele ne štite na temelju žiga jer se pojavljuju u točkama, jednostavni obris točkastom ili isprekidanom linijom ne dokazuje, u nedostatku drugih kriterija koji upućuju na to da je riječ o pozicijskom žigu, da su elementi u tom obliku predmet odricanja. U slučaju nepostojanja izjave o odricanju ili opisa, trebalo bi pretpostaviti da su te linije dio dotičnog žiga.
- 34 Kao drugo, nijedna zakonska odredba ne predviđa da sama uporaba točkaste linije za prikaz žiga podrazumijeva da se on kvalificira kao pozicijski žig.

- 35 Kao treće, Opći je sud u točki 38. pobijane presude pogrešno smatrao da je osporavani žig trebalo smatrati pozicijskim žigom s obzirom na to da se društvo Munich pozvalo na raniji žig, na temelju španjolskog žiga registriranog 1992. čiji je grafički prikaz bio istovjetan predmetnom žigu i sadržavao je opis u kojem se navodilo da se žig sastoji od prikaza križa smještenog na bočnoj strani sportske cipele.
- 36 Naposljetku, žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 51. stavak 1. točku (a) i članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 ograničivši se na ispitivanje jesu li prekrizene trake bile pričvršćene na točno određenom mjestu na cipelama koje je prodavalo društvo Munich, bez usporedbe znakova koje je ono koristilo i žiga kako je registriran. Posljedično, Opći sud je pogrešno pretpostavio da je društvo Munich dokazalo stvarnu upotrebu svojeg žiga dokazavši prodaju cipela na čijem su boku postavljene dvije prekrizene trake.
- 37 EUIPO smatra da je taj žalbeni razlog neosnovan.
- 38 Društvo Munich, koje se ponajprije poziva na nedopuštenost žalbenog razloga, smatra da je on u svakom slučaju neosnovan.

Ocjena Suda

- 39 Što se tiče, kao prvo, prigovora nedopuštenosti koji je istaknulo društvo Munich i koji se temelji na navodno činjeničnoj naravi ocjene Općeg suda u vezi s konstitutivnim elementima dotičnog žiga, odnosno da se sastojao samo od crnog križa, a ne od istočkane pozadine, valja istaknuti da iz žalbe proizlazi da žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da ovom slučaju nije relevantno utvrditi je li dotični žig pozicijski ili figurativni žig. Budući da se prigovor nedopuštenosti ne odnosi na ocjenu Općeg suda koja se osporava tim žalbenim razlogom, valja ga odbiti.
- 40 Što se tiče merituma ovog žalbenog razloga, valja utvrditi, kao prvo, da na relevantan datum u ovom slučaju primjenjivo zakonodavstvo nije definiralo „pozicijske žigove”, tako da Opći sud nije bio obvezan smatrati da je kvalifikacija dotičnog žiga kao figurativnog ili pozicijskog žiga bila relevantna.
- 41 Nadalje, valja istaknuti da Opći sud nije bio proturječan kada je, s jedne strane, smatrao da nije relevantno pitanje treba li se dotični žig smatrati pozicijskim ili figurativnim žigom i, s druge strane, postupao s tim žigom kao pozicijskim. Naime, iz točke 36. pobijane presude proizlazi da je Opći sud smatrao da dotični žig, iako se smatra da pripada vrsti pozicijskih žigova, također bio i figurativni žig. Nadalje, Opći sud se uglavnom oslonio na grafički prikaz dotičnog žiga, neovisno o njegovoj klasifikaciji, u svrhu ocjene postoji li stvarna uporaba, kada je u točkama 40. i 42. do 44. te presude istaknuo da se zatražena zaštita odnosi samo na križ koji se sastoji od dviju crnih umetnutih linija, prikazanih neprekinutim linijama i da točkaste linije, koje stvaraju obrise sportske cipele i njezinih vezica, trebaju samo omogućiti da se lakše odredi položaj grafičkog dizajna na bočnoj strani cipele.
- 42 Opći sud je u točki 33. pobijane presude pravilno podsjetio na to da su „pozicijski žigovi” bliski kategorijama figurativnih i trodimenzionalnih žigova jer im je cilj primjena figurativnih ili trodimenzionalnih elemenata na površini proizvoda i da, u okviru ocjene razlikovnog karaktera žiga, kvalifikacija „pozicijskog žiga” kao figurativnog ili trodimenzionalnog žiga ili kao posebne kategorije žigova nije relevantna (presuda od 15. lipnja 2010., X Technology Swiss/OHIM (Narančasti vrh čarape), T-547/08, EU:T:2010:235).

- 43 Takva je kvalifikacija također irelevantna prilikom ocjene, kao u ovom slučaju, stvarne uporabe takvog žiga. Naime, Sud je već presudio da su zahtjevi u pogledu provjere stvarne uporabe žiga analogni onima koji se odnose na stjecanje razlikovnog karaktera znaka uporabom radi njegove registracije (vidjeti u tom smislu presudu od 25. srpnja 2018., Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EU:C:2018:596, t. 70. i navedenu sudsku praksu).
- 44 Nadalje, što se tiče utvrđivanja predmeta dotičnog žiga, iz sudske prakse Suda proizlazi da grafički prikaz mora biti jasan, precizan, samodostatan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan (presuda od 12. prosinca 2002., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, t. 55.).
- 45 U tom pogledu, Opći je sud u točki 40. pobijane presude utvrdio da su u grafičkom prikazu dotičnog žiga korištene dvije vrste grafičkog dizajna, tj. isprekidane linije ili „točkice” koje prikazuju izgled proizvoda obuhvaćenog tim žigom te dvije neprekinute pune linije koje predstavljaju postavljeni križ. Opći sud je iz toga u točki 42. pobijane presude zaključio da „točkaste” linije, koje stvaraju obrise sportske cipele i njezinih vezica, treba shvatiti kao da se na temelju njih može odrediti položaj križa jer se takve vrste isprekidanih crta obično upotrebljavaju da bi se precizno pokazao točan položaj znaka na proizvodu za koji je taj znak registriran a da pritom obrisi tog proizvoda nisu obuhvaćeni žigom.
- 46 Ta činjenična ocjena, koju Sud nije ovlašten preispitivati u okviru žalbenog postupka, potvrđuje ocjenu Općeg suda iz točke 40. pobijane presude, da se izravno iz grafičkog prikaza predmetnog žiga i dovoljno precizno moglo zaključiti da se zatražena zaštita odnosi samo na križ koji se sastoji od dviju crnih umetnutih linija, prikazanih neprekinutim linijama.
- 47 Suprotno žaliteljevoj argumentaciji, činjenica da je sporni žig registriran kao figurativni žig u ovom slučaju nije relevantna za potrebe utvrđivanja opsega zahtjeva za zaštitu. Naime, prilikom ocjene obilježja znaka, uz grafički prikaz i moguće opise dostavljene prilikom podnošenja prijave za registraciju, u obzir se mogu uzeti drugi elementi korisni za odgovarajuće utvrđivanje bitnih značajki znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12, neobjavljenu, EU:C:2014:129, t. 54.).
- 48 Što se tiče žaliteljeva argumenta prema kojem bi, ako žig koji sadržava isprekidane ili točkaste linije nije opisan kao pozicijski žig ili ako isprekidane ili točkaste linije nisu predmet izjave o izričitom odricanju, trebalo zaključiti da su te linije dijelovi žiga, dovoljno je utvrditi da podnositelj zahtjeva za zaštitu žigova može slobodno odrediti opseg zatražene zaštite žiga dodavanjem opisa predmeta registriranog žiga.
- 49 Iako je točno da je, kao što to ističe žalitelj, korištenje isprekidanih linija prilikom registracije žiga često popraćeno opisom ili izjavom o odricanju od odgovornosti kako bi se ograničio opseg zatražene zaštite, ipak ostaje činjenica da ni zakonodavstvo primjenjivo *ratione temporis* ni sudska praksa ne zahtijevaju podnošenje takvih izjava. Budući da žalitelj usto ističe da EUIPO-ove smjernice zahtijevaju da pozicijski žig bude izričito opisan kao takav, valja podsjetiti na to da one nisu obvezujući pravni akti za tumačenje odredaba prava Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 48.).
- 50 Naposljetku, Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava kad je smatrao, nakon detaljnog ispitivanja u točkama 64. do 69. pobijane presude, da su razlike između dotičnog žiga i varijanti koje se koriste na sportskim cipelama koje na tržište stavlja društvo Munich bile zanemarive, što je omogućavalo potonjem da opravda „stvarnu uporabu” dotičnog žiga.
- 51 Prema tome, jedini žalbeni razlog koji je istaknuo žalitelj valja odbiti kao neosnovan, a time i žalbu u cijelosti.

Troškovi

- 52 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. tog Poslovnika, koji se primjenjuje na postupak povodom žalbe na temelju njegova članka 184. stavka 1., stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 53 Budući da su EUIPO i društvo Munich podnijeli zahtjev da žalitelj snosi troškove i da potonji nije uspio u svojim zahtjevima, valja mu naložiti snošenje troškova.

Slijedom navedenog, Sud (šesto vijeće) proglašava i presuđuje:

- 1. Žalba se odbija.**
- 2. Društvu Deichmann SE nalaže se snošenje troškova.**

Potpisi