



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

16. rujna 2015.*

„Prethodno pitanje – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 3. stavak 3. – Pojam ‚razlikovnog karaktera stečenog uporabom‘ – Trodimenzionalni žig – Čokoladni vafl s četiri reda Kit Kat – Članak 3. stavak 1. točka (e) – Znak koji se istovremeno sastoji od oblika koji proizlazi iz vrste proizvoda i oblika koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata – Postupak izrade koji je uključen u neki tehnički rezultat“

U predmetu C-215/14,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division, Intellectual Property) (Ujedinjena Kraljevina), odlukom od 27. siječnja 2014., koju je Sud zaprimio 28. travnja 2014., u postupku

Société des Produits Nestlé SA

protiv

Cadbury UK Ltd,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: A. Tizzano, predsjednik vijeća, S. Rodin, E. Levits, M. Berger i F. Biltgen (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: L. Hewlett, glavni administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 30. travnja 2015.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Société des Produits Nestlé SA, T. Scourfield i T. Reid, *solicitors*, kao i S. Malynicz, *barrister*,
- za Cadbury UK Ltd, P. Walsh i S. Dunstan, *solicitors*, kao i T. Mitcheson, *QC*,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, L. Christie, u svojstvu agenta, uz asistenciju N. Saunders, *barristera*,
- za njemačku vladu, T. Henze i J. Kemper, u svojstvu agenata,
- za poljsku vladu, B. Majczyna, B. Czech, i J. Fałdyga, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, F. W. Bulst i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: engleski

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 11. lipnja 2015.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (b) i (e) podtočaka (i) i (ii) i stavka 3. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008., o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25., i ispravak SL 2009., L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Société des Produits Nestlé SA (u daljnjem tekstu: Nestlé) i Cadburyja UK Ltd (u daljnjem tekstu: Cadbury) u vezi s njegovim prigovorom protiv prijave za registraciju koju je podnio Nestlé za trodimenzionalni znak koji predstavlja oblik čokoladne oblate s četiri reda kao žiga Ujedinjene Kraljevine.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Direktiva 2008/95 je ukinula i zamijenila Prvu direktivu Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1., i ispravak SL 1989., L 207, str. 44.).
- 4 Uvodna izjava 1. Direktive 2008/95 navodi:

„Sadržaj Direktive [br. 89/104] izmijenjen je. Radi jasnoće i racionalnosti navedenu direktivu trebalo bi kodificirati.“
- 5 U skladu s člankom 2. Direktive 2008/95, „žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati [...] pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.“
- 6 Članak 3. Direktive 2008/95, naslovljen „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim“ koji bez bitnih izmjena preuzima sadržaj članka 3. Direktive 89/104, propisuje:

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

[...]

b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;

[...]

e) znakovi koji se sastoje isključivo od:

i) oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda,

ii) oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata,

iii) oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

[...]

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.

[...]“.

Pravo Ujedinjene Kraljevine

- 7 Prema članku 3. točki 1. Zakona o žigovima iz 1994. (Trade Marks Act 1994) neće se registrirati žigovi koji nemaju razlikovni karakter osim ako je on, prije datuma podnošenja prijave za registraciju, zaista stečen uporabom.
- 8 Na temelju točke 2. istoga članka, znak se neće registrirati kao žig ako se sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda ili oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata.

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 9 Rowntree & Co Ltd je u Ujedinjenoj Kraljevini stavio na tržište proizvod u pitanju u glavnom postupku pod nazivom Rowntree's Chocolate Crisp. Naziv je promijenjen u Kit Kat Chocolate Crisp i nakon toga 1937. skraćen u Kit Kat. To društvo, pod novom tvrtkom Rowntree plc, prešlo je u vlasništvo Nestléa.
- 10 Iako je proizvod dugo vremena prodavan u dvoslojnoj ambalaži, čija je unutarnja strana srebrne boje, a vanjska strana s printom crvenog i bijelog logoa koji na sebi ima pojmove Kit Kat, trenutačna ambalaža je jednoslojna s istim logom na sebi. Prikaz logoa se mijenjao tijekom vremena bez značajnijih izmjena.
- 11 Osnovni oblik proizvoda je ostao gotovo istovjetan onomu iz godine 1935., osim manjih izmjena dimenzija proizvoda. Trenutačan izgled proizvoda bez ambalaže je ovakav:



- 12 Valja istaknuti da su na svakom redu u reljefu označeni pojmovi Kit Kat kao i ovalni dijelovi koji čine dio logoa.
- 13 Dana 8. srpnja 2010. Nestlé je prijavio trodimenzionalni znak koji je grafički prikazan dolje (u daljnjem tekstu: žig u pitanju) kao žig u Ujedinjenoj Kraljevini.



- 14 Žig u pitanju se također razlikuje od pravog oblika proizvoda u tome što ne sadržava pojmove Kit Kat u reljefu.
- 15 Prijava je podnesena za proizvode iz razreda 30. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957. kako je revidiran i izmijenjen:
- „Čokolada: slastičarski proizvodi od čokolade, proizvodi od čokolade, slastičarski proizvodi, pripravci na osnovi čokolade, pekarski proizvodi, fina peciva, biskviti; biskviti s čokoladnim preljevom, oblate s čokoladnim preljevom, kolači, keksi, oblate“.
- 16 Britanski ured za žigove je usvojio prijavu te ju je objavio u svrhu podnošenja prigovora. Prema njegovu mišljenju, unatoč tomu što žig u pitanju nema sam po sebi razlikovni karakter, podnositelj prijave za registraciju navedenog žiga jest dokazao da je on uporabom stekao razlikovni karakter.
- 17 Društvo Cadbury je 28. siječnja 2011. podnijelo prigovor na prijave za registraciju navodeći različite razloge, među ostalim, onaj prema kojemu bi se registracija trebala odbiti na temelju odredaba Zakona o žigovima iz 1994. kojima se prenosi članak 3. stavak 1. točke (b) i (c) i podtočke (i) i (ii) Direktive 2008/95.
- 18 Odlukom od 20. lipnja 2013. ispitivač britanskog ureda za žigove je zauzeo stav da žig u pitanju nema sam po sebi razlikovni karakter i da takav karakter nije stekao uporabom.
- 19 Ispitivač je zaključio da oblik za koji je prijavljena registracija ima tri elementa:
- osnovni pravokutni oblik pločice,
 - prisutnost, poziciju i dubinu usjeka smještenih duljinom pločice, i
 - broj usjeka koji određuju, uz širinu pločice, broj „redova“.
- 20 Ispitivač je zaključio da je prvi element oblik koji proizlazi iz same vrste tih proizvoda i koji stoga ne može biti predmet registracije osim u slučaju „kolača“ i „fina peciva“ čiji se oblik žiga značajno razlikuje od industrijskih standarda. Budući da su dva druga elementa potrebna za postizanje tehničkog rezultata, u preostalom dijelu je odbacio prijavu za registraciju.
- 21 Nestlé je 18. srpnja 2013. podnio žalbu protiv te odluke pred High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Ujedinjena Kraljevina) osporavajući tvrdnju da žig u pitanju nije stekao razlikovni karakter tijekom svoje uporabe prije relevantnog datuma. Štoviše, Nestlé je naveo da se žig u pitanju ne sastoji isključivo bilo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda bilo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata.

- 22 Istoga dana društvo Cadbury je protužalbom osporilo odluku od 20. lipnja 2013. u dijelu u kojem je navedeni sud zaključio, kad je riječ o kolačima i finim pecivima, da žig u pitanju ima sam po sebi razlikovni karakter i da se ne sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda ili od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata.
- 23 High Court of Justice je najprije zauzeo stav da ispitivač nije trebao napraviti razliku između kolača i finih peciva s jedne strane i svih ostalih proizvoda iz razreda 30. Nicanskog sporazuma s druge strane, bilo u vezi s dokazivanjem razlikovnog karaktera žiga u pitanju bilo u vezi s primjenom članka 3. stavka 1. točke (e) podtočaka (i) i (ii) Direktive 2008/95.
- 24 Nadalje, kad je riječ o tome je li žig u pitanju stekao razlikovni karakter tijekom svoje uporabe prije relevantnog datuma, sud koji je uputio zahtjev, nakon navođenja sudske prakse iz toga područja, pita je li dovoljno da je na relevantan datum znatan dio zainteresirane javnosti prepoznavao žig i povezivao ga s proizvodima podnositelja prijave za registraciju. Naime, taj sud smatra da podnositelj prijave mora dokazati da znatan dio zainteresirane javnosti smatra da žig, za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan, naznačuje porijeklo robe.
- 25 Naposljetku, što se tiče oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda i oblika potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, sud koji je uputio zahtjev ističe činjenicu da sudska praksa u vezi s člankom 3. stavkom 1. točki (e) i podtočkama (i) i (ii) Direktive 2008/95 nije opsežna.
- 26 U tim okolnostima je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1) Da bi se ustanovilo je li žig uporabom stekao razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2008/95/EC, je li dovoljno da podnositelj prijave za registraciju dokaže da je na relevantni datum znatni dio zainteresirane javnosti prepoznavao žig i povezivao ga s proizvodima podnositelja prijave u smislu da bi na pitanje tko stavlja na tržište proizvode s tim žigom taj dio zainteresirane javnosti naveo podnositelja prijave ili podnositelj prijave treba dokazati da je znatni dio zainteresirane javnosti smatrao da žig za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan naznačuje podrijetlo proizvoda?
- 2) Sprečava li članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka (i) i/ili (ii) Direktive 2008/95/EZ da se kao žig registrira oblik koji se sastoji od tri bitne značajke, od kojih jedna proizlazi iz same vrste proizvoda, a druge dvije su potrebne za postizanje nekog tehničkog rezultata?
- 3) Treba li članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Direktive 2008/95/EZ tumačiti u smislu da onemogućava prijavu za registraciju oblika potrebnih za postizanje nekog tehničkog rezultata s obzirom na način izrade, a ne na način funkcioniranja proizvoda?“

O zahtjevu za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka

- 27 Budući da je usmeni dio postupka bio zatvoren 11. lipnja 2015. nakon iznošenja mišljenja nezavisnog odvjetnika, Nestlé je zatražio ponovno otvaranje usmenog dijela postupka dopisom od 26. lipnja 2015. dostavljenim tajništvu Suda 30. lipnja 2015.
- 28 U prilog osnovanosti toga zahtjeva, Nestlé osobito iznosi da u mjeri u kojoj mišljenje nezavisnog odvjetnika ne odgovara dostatno na prvo pitanje, sud koji je uputio zahtjev ne može zauzeti stav s obzirom na njega.
- 29 Usto, Nestlé iznosi da se mišljenje nezavisnog odvjetnika temelji na pogrešnom tumačenju pisanih očitovanja koje je on podnio.

- 30 Valja podsjetiti da na temelju članka 83. svojeg poslovnika, Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti otvaranje ili ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka iznese, nakon zatvaranja tog dijela postupka, novu činjenicu koja je takve prirode da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda, ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta (vidjeti presudu Komisija/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, t. 27. kao i navedenu sudsku praksu).
- 31 U ovom slučaju, nakon saslušanja nezavisnog odvjetnika, Sud smatra da raspolaže s dovoljno informacija da bi odlučio, da ne postoji nova činjenica koja bi bila od odlučujućeg utjecaja i da ovaj predmet ne zahtijeva odluku na osnovi argumenata o kojima stranke nisu dovoljno raspravile.
- 32 Osim toga, valja istaknuti da je, na temelju članka 252. stavka 2. UFEU-a, dužnost nezavisnog odvjetnika da, djelujući posve nepristrano i neovisno, na javnoj raspravi iznosi obrazložene prijedloge odluka u predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. Međutim, Sud nije vezan ni mišljenjem ni obrazloženjem nezavisnog odvjetnika (vidjeti presudu Komisija/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, t. 29. i navedenu sudsku praksu).
- 33 Slijedom toga, valja odbiti zahtjev za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka.

O prethodnim pitanjima

Uvodna očitovanja

- 34 Kao prvo, valja istaknuti da se zahtjev za prethodnu odluku odnosi na tumačenje odredbi Direktive 2008/95.
- 35 Kao što to proizlazi iz presude Oberbank i dr. (C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 31.), Direktiva 2008/95 je samo kodificirala Direktivu 89/104, tako da odredbe u pitanju nisu pretrpjele nikakve bitne promjene glede svojeg izričaja, konteksta ili cilja u odnosu na istovrsne odredbe Direktive 89/104. Iz toga proizlazi da upućivanje na zakonodavstvo koje se odnosi na odredbe Direktive 89/104 i dalje ostaje relevantno za ovaj predmet.
- 36 Kao drugo, sukladno članku 2. Direktive 2008/95, znak predstavljen oblikom proizvoda u načelu može predstavljati žig pod uvjetom da se, s jedne strane, može grafički prikazati i da je, s druge strane, prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.
- 37 Međutim, članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive 2008/95 izričito izdvaja pojedinačno određene znakove koji se sastoje od oblika proizvoda navodeći posebne razloge za odbijanje registracije, to jest kad se ti znakovi isključivo sastoje od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda ili oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata ili oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost.
- 38 Budući da navedeni članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive 2008/95 predstavlja prvotnu zapreku koja može spriječiti da se znak koji se isključivo sastoji od oblika proizvoda može registrirati, iz toga slijedi da ako je jedan od tri navedena kriterija ispunjen, takav znak ne može biti registriran kao žig (vidjeti u tom smislu presude Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 76., kao i Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 44.).

- 39 Usto, znak koji se neće registrirati na temelju članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95 uporabom nikad ne može steći razlikovni karakter (vidjeti u tom smislu presude Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 75., kao i Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 44.).
- 40 Slijedom navedenog, u okviru prijave za registraciju znaka koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda najprije valja provjeriti postoji li zapreka s naslova članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95 koja može spriječiti registraciju, a zatim analizirati je li znak u pitanju mogao, ovisno o slučaju, steći razlikovni karakter za potrebe članka 3. stavka 3. te direktive.
- 41 Stoga, a i zbog poštovanja logike i redoslijeda koji je izabrao zakonodavac Unije u redakciji članka 3. Direktive 2008/95, redoslijed ispitivanja prethodnih pitanja valja obrnuti počevši najprije s analizom drugog i trećeg pitanja koja se odnose na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95 prije ispitivanja prvog pitanja u vezi s člankom 3. stavkom 3. te direktive.

Drugo pitanje

- 42 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 3. stavak 1. točku (e) Direktive 2008/95 tumačiti na način da sprečava da se kao žig registrira znak koji se sastoji od oblika proizvoda kada taj oblik sadržava tri bitne značajke od kojih jedna proizlazi iz same vrste proizvoda, a druge dvije su potrebne za postizanje nekog tehničkog rezultata.
- 43 Najprije valja podsjetiti da različite razloge za odbijanje registracije iz članka 3. Direktive o žigovima treba tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji svaki od njih (vidjeti u tom smislu presude Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 25. do 27., kao i Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 77.).
- 44 Opravdanje za razloge za odbijanje registracije propisano člankom 3. stavkom 1. točkom (e) se sastoji u sprečavanju da zaštita žigovnog prava dâ njegovu nositelju monopol na tehnička rješenja ili funkcionalne značajke proizvoda koje bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata (vidjeti u tom smislu presude Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 78., i Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 18.).
- 45 Naime, radi se o sprečavanju toga da isključivo i trajno pravo koje daje žig može poslužiti za trajno produljenje trajanja drugih prava koja je zakonodavac Unije želio podvrgnuti rokovima (vidjeti u tom smislu presudu Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 19., i kad je riječ o članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), odredbu koja je u biti istovjetna članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive 2008/95, presudu Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 45.).
- 46 Kad je riječ o tome mogu li se različiti razlozi za odbijanje primijeniti istodobno, Sud je pojasnio da iz teksta članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95 jasno proizlazi da se, s obzirom na to da su tri razloga za odbijanje registracije propisana navedenom odredbom samostalne prirode, svaki od njih mora primjenjivati neovisno o drugome (vidjeti u tom smislu presudu Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 39.).
- 47 Sud je iz toga zaključio da ako je ispunjen jedan od kriterija spomenutih u toj odredbi, znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ne može biti registriran kao žig neovisno o tome što se taj znak može odbiti na osnovi više razloga za odbijanje kada se samo jedan od tih razloga u potpunosti primjenjuje na navedeni znak (vidjeti u tom smislu presudu Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 40. i 41.).

- 48 Slijedom toga, članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive 2008/95 ne isključuje mogućnost da se bitne značajke znaka mogu podvesti pod jedan ili više navedenih razloga za odbijanje. Međutim, u takvom slučaju, odbijanje registracije je uvjetovano time da se barem jedan od tih razloga u potpunosti primjenjuje na znak u pitanju.
- 49 Naime, cilj od javnog interesa na kojem se temelji primjena triju razloga za odbijanje registracije propisanih člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive o žigovima sprečava odbijanje registracije kada nijedan od tih triju razloga nije u potpunosti primjenjiv (presuda Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 42.).
- 50 Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95 koje ne bi omogućilo da se odbije registracija žiga kad se analizom pokaže da je primjenjivo više razloga za odbijanje ili koje bi, suprotno tomu, omogućilo primjenu te odredbe u slučaju kada bi svaki od tri navedena razloga za odbijanje bio djelomično provjeren, očito se protivi općem interesu na kojem se temelji primjena triju razloga za odbijanje registracije propisana u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive 2008/95, kako je navedeno u točkama 43. do 45. ove presude
- 51 S obzirom na prethodno navedeno, na drugo pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točka (e) sprečava da se kao žig registrira znak koji se sastoji od oblika proizvoda kada taj oblik sadržava tri bitne značajke od kojih jedna proizlazi iz same vrste proizvoda, a druge su dvije potrebne za postizanje nekog tehničkog rezultata pod uvjetom da je, međutim, najmanje jedan od razloga za odbijanje registracije u potpunosti primjenjiv na oblik u pitanju.

Treće pitanje

- 52 Svojim trećim pitanjem, sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku u biti pita treba li članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Direktive 2008/95 koji omogućava da se ne registriraju znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata tumačiti na način da se odnosi isključivo na način funkcioniranja proizvoda u pitanju ili se također primjenjuje način izrade proizvoda.
- 53 U tom pogledu valja istaknuti da se tekst navedene odredbe izričito odnosi na oblik koji je potreban za postizanje nekog „tehničkog rezultata“ pritom ne navodeći postupak izrade toga proizvoda.
- 54 Doslovnim tumačenjem te odredbe razlog za odbijanje se ograničava samo na način funkcioniranja proizvoda, jer tehnički rezultat predstavlja posljedicu izrade oblika u pitanju.
- 55 To tumačenje potvrđuje cilj članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Direktive 2008/95 koji se sastoji, kao što i proizlazi iz sudske prakse navedene u točki [37.] ove presude, od sprečavanja davanja monopola na tehnička rješenja koje bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata. Naime, s gledišta potrošača, odlučujuće su funkcionalnosti proizvoda, dok načini njegove izrade nisu od važnosti.
- 56 Štoviše, iz sudske prakse proizlazi da načini izrade više nisu odlučujući u okviru ocjene bitnih funkcionalnih značajki oblika proizvoda. Naime, registraciju znaka koji se sastoji od oblika koji se može pripisati isključivo tehničkom rezultatu treba odbiti čak i ako se tehnički rezultat u pitanju može postići drugim oblicima i slijedom toga drugim postupcima izrade (vidjeti u tom smislu presudu Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 83.).
- 57 Iz prethodno navedenoga slijedi da na treće pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Direktive 2008/95 koji omogućava da se ne registriraju znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata treba tumačiti na način da se odnosi isključivo na način funkcioniranja proizvoda, a ne primjenjuje se na način izrade proizvoda.

Prvo pitanje

- 58 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li podnositelj prijave za registraciju žiga koji je stekao razlikovni karakter uporabom u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2008/95 dokazati da zainteresirane osobe raspoznaju proizvod ili uslugu koja je označena samo tim žigom, za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan, kao da potječe od određenog poduzetnika ili je dovoljno da dokaže da znatan dio zainteresirane javnosti prepoznaje navedeni žig i povezuje ga s njegovim proizvodima.
- 59 U tom smislu valja najprije podsjetiti da je bitna funkcija žiga jamstvo potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnosti porijekla proizvoda ili usluge koju označuje taj žig što mu omogućuje razlikovanje, a da pritom ne dođe u moguću zabludu u vezi s tim proizvodom ili s uslugama drugoga porijekla (presuda Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 30.).
- 60 Naime, pomoću žiga se može identificirati proizvod ili uslugu kao da potječe od određenog poduzetnika i tako razlikovati taj proizvod ili uslugu od onih drugih poduzetnika (vidjeti u tom smislu presude Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 46.; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 35., kao i Oberbank i dr., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 38.).
- 61 Taj razlikovni karakter mora se ocjenjivati u odnosu na, s jedne strane, proizvode ili usluge na koje se taj žig odnosi i, s druge strane, pretpostavljena očekivanja zainteresirane javnosti odnosno prosječnih potrošača kategorije proizvoda ili usluga o kojima je riječ, prosječno informiranih te razumno pažljivih i opreznih (vidjeti u tom smislu presude Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 34. i navedenu sudsku praksu; Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, t. 25., kao i Oberbank i dr., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 39.).
- 62 Razlikovni karakter, koji predstavlja jedan od općih uvjeta za registraciju žiga, može postojati sam po sebi, sukladno članku 3. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/95, ili biti stečen uporabom u smislu članka 3. stavka 3. te direktive.
- 63 Što se tiče posebice stjecanja razlikovnog karaktera sukladno članku 3. stavku 3. Direktive 2008/95, „uporabu žiga kao žiga“ treba shvatiti tako da upućuje samo na uporabu žiga kako bi zainteresirana javnost mogla identificirati proizvod ili uslugu kao da potječe od određenog poduzetnika (presuda Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, t. 29.).
- 64 Dakako, Sud je priznao da takva identifikacija, i prema tome stjecanje razlikovnog karaktera, može proizlaziti i iz uporabe, kao dijela registriranog žiga, njegova elementa i iz uporabe različitog žiga zajedno sa registriranim žigom. Međutim, Sud je pojasnio da je u oba slučaja važno da, kao posljedica te uporabe, zainteresirana javnost zaista raspoznaje proizvod ili uslugu koju jedino označava žig čija je registracija prijavljena kao da potječe od određenog poduzetnika [presuda Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, t. 30., kao i, u okviru Uredbe br. 40/94, čiji članak 7. stavak 3. u biti odgovara članku 3. stavku 3. Direktive 2008/95, presuda Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, t. 27.].
- 65 Prema tome, neovisno o tome rabi li se znak kao dio registriranog žiga ili zajedno s njim, bitan uvjet jest da, kao posljedica te uporabe, znak čija je registracija kao žiga prijavljena kod zainteresirane javnosti može ostavljati dojam kao da proizvodi potječu od određenog poduzetnika (vidjeti u tom smislu presudu Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, t. 28.).
- 66 Iz toga valja zaključiti da, kao što proizlazi iz točaka 48. i 52. mišljenja nezavisnog odvjetnika, iako se žig čija je registracija prijavljena može rabiti kao dio registriranog žiga ili zajedno s takvim žigom, navedeno ne isključuje obvezu podnositelja prijave da, u svrhu registracije samog žiga, dokaže da samo taj žig označava, za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan, porijeklo proizvoda kao da potječe od određenog poduzetnika.

- 67 S obzirom na prethodno navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti na način da, podnositelj prijave za registraciju žiga – u svrhu da bi uspio registrirati žig koji je stekao razlikovni karakter uporabom u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2008/95, bilo kao dijela registriranog žiga bilo zajedno s takvim žigom – treba dokazati da su zainteresirane osobe raspoznavale proizvod ili uslugu koja je označena samo tim žigom, za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan, ostavljajući dojam kao da potječe od određenog poduzetnika.

Troškovi

- 68 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 (prvo vijeće) odlučuje:

1. Članak 3. stavak 1. točku (e) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da sprečava da se kao žig registrira znak koji se sastoji od oblika proizvoda kada taj oblik sadržava tri bitne značajke od kojih jedna proizlazi iz same vrste proizvoda, a druge su dvije potrebne za postizanje nekog tehničkog rezultata pod uvjetom da je, međutim, najmanje jedan od razloga za odbijanje registracije u potpunosti primjenjiv na oblik u pitanju.
2. Članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Direktive 2008/95 koji omogućava da se ne registriraju znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata treba tumačiti na način da se odnosi isključivo na način funkcioniranja proizvoda, a ne primjenjuje se na način izrade proizvoda.
3. U svrhu da bi uspio registrirati žig koji je stekao razlikovni karakter uporabom u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2008/95, bilo kao dijela registriranog žiga bilo zajedno s takvim žigom – treba dokazati da su zainteresirane osobe raspoznavale proizvod ili uslugu koja je označena samo tim žigom, za razliku od svakog drugog žiga koji također može biti prisutan, ostavljajući dojam kao da potječe od određenog poduzetnika.

Potpisi