



Mediji i informiranje

Sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 26/20
U Luxembourg 5. ožujka 2020.

Presuda u predmetu C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO

Sud je ukinuo presudu kojom je Opći sud potvrdio da zajednički žig HALLOUMI, rezerviran za ciparske proizvođače sira, ne sprječava registraciju znaka „BQQLOUMI” kao žiga Europske unije za sireve bugarskog proizvođača

Predmet se vraća Općem sudu koji će morati ispitati postoji li vjerojatnost dovođenja potrošača u zabludu glede podrijetla proizvoda označenih znakom „BQQLOUMI”

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi nositelj je zajedničkog žiga Europske unije HALLOUMI, registriranog za sireve. **Zajednički žig Europske unije posebna je vrsta žiga Europske unije koji je zajednički označen u trenutku podnošenja prijave i prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.**

Na temelju tog zajedničkog žiga njegov je nositelj podnio prigovor na registraciju figurativnog znaka koji sadržava verbalni element „BQQLOUMI” kao žiga Europske unije, a koji je zatražilo bugarsko društvo, među ostalim, za sireve. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), zadužen za ispitivanje prijave za registraciju žigova Europske unije, odbio je taj prigovor s obrazloženjem da nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu glede podrijetla proizvoda između žiga za koji je podnesena prijava BQQLOUMI i ranijeg zajedničkog žiga HALLOUMI. Nositelj predmetnog zajedničkog žiga pobijao je stoga EUIPO-ovu odluku pred Općim sudom Europske unije, koji je, nakon što je utvrdio da taj žig ima slab razlikovni karakter jer izraz „halloumi” označava vrstu sira, također zaključio da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu¹.

U svojoj presudi od 5. ožujka 2020., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), Sud, kojem je podnesena žalba protiv presude Općeg suda, najprije je odlučio o primjenjivosti na predmete koji se odnose na raniji zajednički žig sudske prakse kojom se za pojedinačne žigove Europske unije utvrđuju kriteriji na temelju kojih vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocijeniti u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe o žigu Europske unije².

U tom pogledu Sud je presudio da, **u slučaju kada je raniji žig zajednički žig čija je bitna funkcija razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika³, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba shvatiti kao vjerojatnost da javnost može vjerovati kako proizvodi ili usluge obuhvaćeni ranijim žigom i proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava za registraciju potječu od članova udruge koja je nositelj ranijeg žiga ili, ovisno o slučaju, od poduzetnika ekonomski povezanih s tim članovima ili s tom udrugom.** Iako valja uzeti u obzir temeljnu funkciju zajedničkih žigova u slučaju prigovora koji se temelji na takvom žigu, kako bi se shvatilo što treba razumjeti pod „vjerojatnost dovođenja u zabludu”, sudska praksa kojom se za pojedinačne žigove Europske unije utvrđuju kriteriji u odnosu na koje treba konkretno ocijeniti postoji li takva vjerojatnost ipak je primjenjiva na predmete koji se odnose na raniji zajednički žig.

¹ Presuda Općeg suda od 25. rujna 2018., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BQQLOUMI), [T-328/17](#).

² Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.))

³ U skladu s člankom 66. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009

Naime, nijedno od obilježja zajedničkih žigova Europske unije ne opravdava odstupanje, u slučaju prigovora koji se temelji na takvom žigu, od kriterija za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu koji proizlaze iz te sudske prakse.

Nadalje, nositelj predmetnog zajedničkog žiga tvrdio je da razlikovni karakter ranijeg žiga treba ocijeniti različito kada je taj žig zajednički žig Europske unije.

Sud je odbio taj argument istaknuvši da se zahtjev razlikovnog karaktera⁴ primjenjuje i na zajedničke žigove Europske unije. Naime, članci 67. do 74. Uredbe o žigu Europske unije, koji se odnose na zajedničke žigove Europske unije, ne predviđaju nikakvu suprotnu odredbu. Slijedom toga, oni u svakom slučaju moraju, bilo sami po sebi ili uporabom, imati razlikovni karakter.

Osim toga, Sud je pojasnio da članak 66. stavak 2. te uredbe ne predstavlja iznimku od tog zahtjeva razlikovnog karaktera. Iako ta odredba dopušta, odstupajući od članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe⁵, registraciju kao zajedničkih žigova Europske unije znakova koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga, ona ipak ne dopušta da tako registrirani znakovi nemaju razlikovni karakter. **Kada udruga zahtijeva da se kao zajednički žig Europske unije registrira znak koji može označavati zemljopisno podrijetlo, ona se mora uvjeriti da taj znak ima elemente koji potrošaču omogućuju razlikovanje proizvoda ili usluga svojih članova od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.**

Naposljetku, što se tiče ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, Sud je podsjetio da postojanje takve vjerojatnosti treba sveobuhvatno ocijeniti, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju.

Međutim, iz pobijane presude proizlazi da se Opći sud oslonio na pretpostavku prema kojoj, u slučaju slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga, postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba isključiti od trenutka kada se pokaže da sličnost suprotstavljenih žigova sama po sebi ne omogućuje utvrđivanje takve vjerojatnosti. Sud je presudio da je takva pretpostavka pogrešna jer okolnost da je razlikovni karakter ranijeg žiga slab ne isključuje postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu. **Stoga je bilo potrebno ispitati nadoknađuje li se nizak stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova višim stupnjem sličnosti, odnosno istovjetnošću, proizvoda označenih tim žigovima. Budući da ocjena Općeg suda ne ispunjava zahtjev opće ocjene koja uzima u obzir međuovisnost relevantnih čimbenika, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava.**

Slijedom toga, **Sud je ukinuo presudu Općeg suda i vratio predmet tom sudu na ponovno suđenje kako bi proveo novo ispitivanje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu.**

NAPOMENA: Žigovi i dizajni Unije vrijede na cjelokupnom području Europske unije. Žigovi Unije supostojе s nacionalnim žigovima. Dizajni Unije supostojе s nacionalnim dizajnima. Prijave za registraciju žiga i dizajna Unije podnose se EUIPO-u. Protiv njegovih odluka može se podnijeti tužba Općem sudu.

NAPOMENA: Tužba za poništenje služi za poništenje akata institucija Unije koji su protivni pravu Unije. Pod određenim uvjetima države članice, europske institucije i pojedinci mogu podnijeti tužbu za poništenje Sudu ili Općem sudu. Ako je tužba osnovana, akt će se poništiti. Dotična institucija mora popuniti eventualnu pravnu prazninu nastalu poništenjem akta.

⁴ Zahtjev razlikovnog karaktera predviđen je člankom 7. stavkom 1. točkom (b) i stavkom 3. Uredbe br. 207/2009, na temelju kojeg se neće registrirati žigovi koji nemaju razlikovni karakter, osim ako je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.

⁵ Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 predviđa da se neće registrirati žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

[Cjelovit tekst](#) presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Corina-Gabriela Socoliuc ☎ (+352) 4303 4293