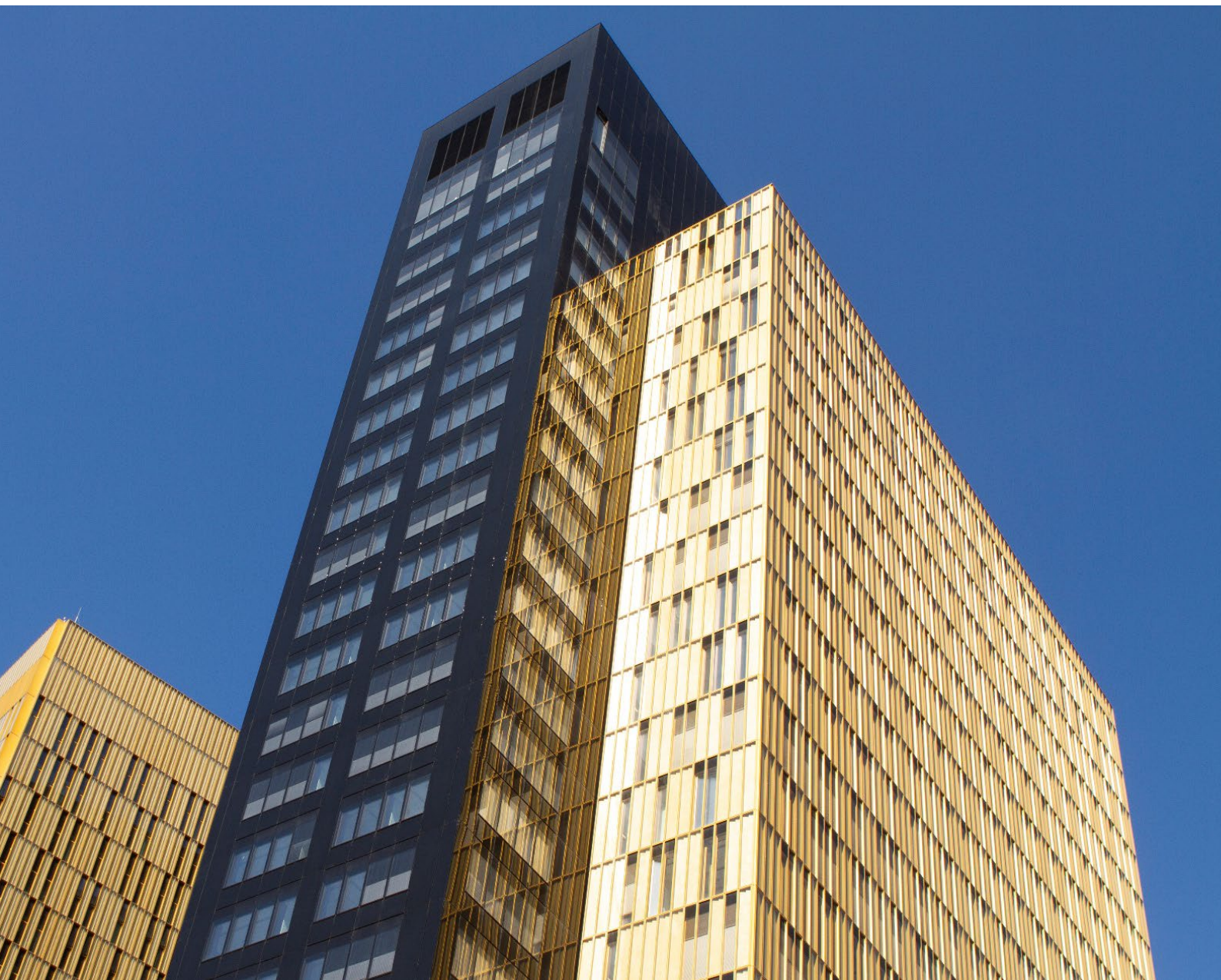




# Tematski prikaz Žigovno pravo



## Sadržaj

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREDGOVOR.....                                                                                  | 4  |
| POPIS RELEVANTNIH AKATA .....                                                                   | 5  |
| I. APSOLUTNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE REGISTRACIJE.....                                             | 7  |
| 1. Grafički prikaz znaka.....                                                                   | 7  |
| 2. Žigovi koji nemaju razlikovni karakter .....                                                 | 10 |
| 3. Opisni žigovi.....                                                                           | 23 |
| 4. Žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su<br>postali uobičajeni ..... | 34 |
| 5. Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda.....                                  | 36 |
| 6. Žigovi protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima.....                        | 39 |
| 7. Zavaravajući žigovi .....                                                                    | 42 |
| 8. Zla vjera podnositelja prijave.....                                                          | 46 |
| 9. Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom.....                                                | 49 |
| II. RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE REGISTRACIJE .....                                           | 55 |
| 1. Vjerojatnost dovođenja u zabludu.....                                                        | 55 |
| 2. Neregistrirani žig koji se rabi u trgovačkom prometu.....                                    | 64 |
| 3. Žig koji uživa ugled .....                                                                   | 66 |
| III. OSTALA MATERIJALNOPRAVNA PITANJA .....                                                     | 71 |
| 1. Učinci žiga.....                                                                             | 71 |
| 2. Stvarna uporaba.....                                                                         | 80 |
| 3. Zajednički žig .....                                                                         | 92 |
| 4. Certifikacijski žig.....                                                                     | 93 |

## Predgovor

Žig je znak koji se rabi u trgovini radi identificiranja proizvoda ili usluga. Uredbom (EZ) br. 40/94<sup>1</sup> o žigu Zajednice uspostavljen je sustav žigova Zajednice kojim se svim zainteresiranim osobama omogućuje da u okviru jedinstvenog postupka steknu žig koji uživa ujednačenu zaštitu i koji proizvodi svoje učinke na cijelom području Europske unije. Taj je sustav sada uređen Uredbom (EU) 2017/1001<sup>2</sup> o žigu Europske unije. Osim toga, zaštita žigova na nacionalnoj razini u državama članicama Unije usklađena je Direktivom (EU) 2015/2436<sup>3</sup> o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, čime se olakšava registracija i upravljanje žigovima u cijeloj Uniji.

Žigovno pravo trenutačno, i već dugi niz godina, predstavlja izvor znatnih sporova pred sudovima Europske unije. Tako, primjerice, valja navesti da su Sud i Opći sud 2024. donijeli više od 360 odluka iz tog područja, što se osobito objašnjava činjenicom, s jedne strane, da je Opći sud nadležan za ispitivanje tužbi podnesenih protiv odluka koje su donijela žalbena vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i, s druge strane, da Sud odlučuje o žalbama podnesenima protiv odluka Općeg suda u tom području kao i o prethodnim pitanjima o tumačenju Direktive (EU) 2015/2436. Vrlo velik broj tih sporova stoga u potpunosti opravdava to da se, ne samo Sudu i Općem sudu, nego i svakoj zainteresiranoj osobi, daju na raspolaganje alati koji im pružaju pregled najrelevantnije sudske prakse u tom području. To je cilj ovog tematskog prikaza.

U tom smislu ovaj tematski prikaz sadržava kratke prikaze 50 presuda Suda i Općeg suda koje su objavljene do kraja 2025. i koje se odnose na žigovno pravo. Sudska praksa odabrana je u okviru bliske suradnje između Suda Europske unije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) tijekom 2023. Naime, u tom je kontekstu Uprava za istraživanje i dokumentaciju odabrala najvažnije presude Suda i Općeg suda iz područja intelektualnog vlasništva, kako bi se u WIPO-ovu bazu podataka unijeli podaci i na taj način na internetskoj stranici tog tijela stavila javnosti na raspolaganje glavna sudska praksa prava Unije u tom području. Taj je odabir dopunjen najvažnijim presudama donesenima 2024. i 2025. u tom području.

---

<sup>1</sup> Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.)

<sup>2</sup> Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

<sup>3</sup> Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.)

## Popis relevantnih akata

### UREDBE

**Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94** od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.).

**Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002** od 12. prosinca 2001. o dizajnu Europske unije (SL 2002., L 3., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.), u verziji prije stupanja na snagu Uredbe (EU) 2024/2822 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2024. (SL 2024./2822, L).

**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.).

**Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća** od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012., L 167, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181. i ispravci SL 2015., L 297, str. 10.; SL 2017., L 81, str. 20.; SL 2017., L 280, str. 57. i SL 2024./90657, L).

**Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća** od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322.; SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.).

**Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća** od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

**Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625** od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.).

### DIREKTIVE

**Direktiva Vijeća 84/450/EEZ** od 10. rujna 1984. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL 1984., L 250, str. 17.), kako je izmijenjena Direktivom 97/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 1997. (SL 1997., L 290, str. 18.).

**Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ** od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.).

**Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća** od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.).

**Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća** od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

**Direktiva (EU) 2015/2436** Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka) (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.).

## MEĐUNARODNI SPORAZUMI

**Nicanski sporazum** o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registriranja žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

**Pariška konvencija** za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisana u Parizu 20. ožujka 1883., a posljednji put revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjena 28. rujna 1979. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 828., br. 11851, str. 305.).

## I. Apsolutni razlozi za odbijanje registracije

### 1. Grafički prikaz znaka

Presuda od 27. studenoga 2003., *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

*„Žigovi – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 2. – Znakovi od kojih se žig može sastojati – Znakovi koji se mogu grafički prikazati – Zvučni znakovi – Glazbene note – Pisani opis – Onomatopeja”*

Shield Mark nositelj je 14 žigova koji su pri Uredu Beneluksa za žigove registrirani za različite proizvode<sup>4</sup>, pri čemu se 11 od tih žigova sastoji od prvih devet nota skladbe „Für Elise” L. van Beethovena, a preostala tri žiga od onomatopeje kukurikanja pijetla.

Tijekom reklamne kampanje koja je započela 1995., komunikacijski konzultant J. Kist koristio se melodijom koja se sastojala od prvih devet nota skladbe „Für Elise” te je prodao računalni program koji je prilikom pokretanja emitirao kukurikanje pijetla. Stoga je društvo Shield Mark podnijelo tužbu protiv J. Kista zbog povrede žiga i nepoštenog tržišnog natjecanja. Taj je zahtjev djelomično prihvaćen u prvostupanjskom postupku u dijelu u kojem se temeljio na pravu o građanskopravnoj odgovornosti. Nasuprot tomu, zahtjev je odbijen u dijelu u kojem se temeljio na žigovnom pravu jer su vlade država članica Beneluksa smatrale da treba odbiti registraciju zvukova kao žigova.

Odlučujući o žalbi koju je podnijelo društvo Shield Mark, nacionalni sud uputio je zahtjev za prethodnu odluku u pogledu tumačenja članka 2. Direktive 89/104 o žigovima<sup>5</sup> i osobito u pogledu mogućnosti registracije zvučnih znakova kao žigova.

Sud je najprije utvrdio da članak 2. Direktive 89/104 treba tumačiti na način da mora postojati mogućnost da se zvučni znakovi smatraju žigovima ako su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i ako se mogu grafički prikazati.

Sud je zatim smatrao da članak 2. Direktive 89/104 treba tumačiti na način da žig u smislu te odredbe može biti znak koji se sam po sebi ne može vizualno percipirati, pod uvjetom da se može grafički prikazati, osobito pomoću slika, linija ili znakova, koji je jasan, precizan, sam po sebi potpun, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivan.

Kad je riječ o zvučnom znaku, ti zahtjevi nisu ispunjeni ako je znak grafički prikazan opisom koji se koristi pisanim jezikom, kao što je naznaka da se znak sastoji od nota koje čine poznato glazbeno djelo ili naznaka da je riječ o glasanju životinje, odnosno opisom putem jednostavne onomatopeje ili niza glazbenih nota, bez daljnjih pojašnjenja.

<sup>4</sup> Radilo se o proizvodima i uslugama iz razreda 9., 16., 35., 41. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

<sup>5</sup> Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.).

Suprotno tomu, navedeni zahtjevi ispunjeni su ako je znak prikazan pomoću notnog sustava koji je podijeljen na taktove i u kojem su navedeni, među ostalim, ključ, note i pauze, čiji oblik upućuje na njihovu relativnu vrijednost, te, gdje je primjenjivo, kromatske promjene.

**Presuda od 27. listopada 2005., Eden/OHIM (Miris zrele jagode) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))**

*„Žig Zajednice – Olfaktivni žig Miris zrele jagode – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak koji se ne može grafički prikazati – Članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 40/94“*

Društvo Laboratoires France Parfum SA podnijelo je 1999. Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) prijavu za registraciju kao žiga Zajednice olfaktivnog znaka koji se ne može vizualno percipirati, a koji je bio opisan riječima „miris zrele jagode“ i popraćen slikom u boji.

Ispitivač je, međutim, odbio zahtjev uz obrazloženje, s jedne strane, da se zatraženi olfaktivni znak ne može grafički prikazati i, s druge strane, da nema razlikovni karakter u pogledu određenih proizvoda za koje se tražila zaštita. Društvo Laboratoire France Parfum SA podnijelo je žalbu prvom žalbenom vijeću, koje ju je odbilo. Žalbeno vijeće smatralo je da se znak za koji je podnesena prijava ne može grafički prikazati u smislu članka 4. Uredbe br. 40/94<sup>6</sup> i da se stoga na njega primjenjuje razlog za odbijanje predviđen u članku 7. stavku 1. točki (a) navedene uredbe.

Odlučujući o tužbi protiv odluke žalbenog vijeća OHIM-a, Opći sud odbija tužbu i pojašnjava da članak 4. Uredbe br. 40/94 treba tumačiti na način da žig može biti znak koji se sam po sebi ne može vizualno percipirati, pod uvjetom da se može grafički prikazati, osobito pomoću slika, linija ili znakova, koji je jasan, precizan, sam po sebi potpun, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivan. Grafički prikaz znaka mora omogućiti njegovu točnu identifikaciju, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava registracije žigova. Slijedom toga, uvjeti za priznavanje valjanosti grafičkog prikaza ne mogu se ni izmijeniti ni ublažiti kako bi se olakšala registracija znakova čija priroda otežava grafički prikaz.

Kad je riječ o olfaktivnom znaku, Opći sud smatra da se ne može isključiti da takav znak može biti opisan na način koji ispunjava sve uvjete iz članka 4. Uredbe br. 40/94.

**Presuda od 25. siječnja 2007., Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))**

*„Žigovi – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 2. – Pojam znaka od kojeg se žig može sastojati – Prozirni prihvatni spremnik ili pretinac koji čini dio vanjske površine usisavača“*

---

<sup>6</sup> Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.).

Dyson LTD od 1993. proizvodi i stavlja na tržište usisavač bez vrećice Dual Cyclone, u kojem se nečistoće i prašina prikupljaju u prozirnog plastičnom spremniku integriranom u uređaj. Društvo Notettry Ltd, u vlasništvu Jamesa Dysona, podnijelo je 1996. Registraru of Trade Marks (Tijelo nadležno za registraciju žigova, Ujedinjena Kraljevina, u daljnjem tekstu: Registrar) prijavu za registraciju šest žigova za „uređaje za čišćenje”<sup>7</sup>. Ta je prijava povučena za četiri žiga, ali je zadržana za preostala dva žiga, koji su bili opisani na sljedeći način: „[Ž]ig se sastoji od prozirnog prihvatnog spremnika ili pretinca koji čini dio vanjske površine usisavača kako je prikazan na crtežu”.

Međutim, Registrar je odbio navedenu prijavu, a Hearing officer potvrdio je tu odluku. Dyson je stoga podnio pravno sredstvo High Courtu of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Ujedinjena Kraljevina), koji je smatrao da dva predmetna žiga nemaju razlikovni karakter i da su opisni u odnosu na obilježja proizvoda na koje se odnosi prijava za registraciju. Nasuprot tomu, pitao se jesu li navedeni žigovi uporabom stekli razlikovni karakter do trenutka podnošenja prijave. U tim je okolnostima nacionalni sud odlučio Sudu uputiti zahtjev za prethodnu odluku o tumačenju Direktive 89/104.

Sud smatra da članak 2. Direktive 89/104 treba tumačiti na način da predmet prijave za registraciju žigova koja se odnosi na sve moguće oblike prozirnog prihvatnog spremnika ili pretinca koji su dio vanjske površine usisavača ne predstavlja „znak” u smislu te odredbe i stoga ne može predstavljati žig u smislu te odredbe.

Naime, predmet takve prijave, koja se zapravo sastoji od običnog svojstva predmetnog proizvoda, može imati mnoštvo različitih aspekata i stoga nije određen. S obzirom na isključivost svojstvenu žigovnom pravu, nositelj žiga za takav neodređeni predmet ostvario bi neosnovanu konkurentsku prednost, suprotno cilju koji se želi postići člankom 2. te direktive, s obzirom na to da bi imao pravo spriječiti svoje konkurente da nude usisavače koji na svojoj vanjskoj površini imaju bilo kakvu vrstu prozirnog prihvatnog spremnika, neovisno o njegovu obliku.

**Presuda od 24. listopada 2018., Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Prikaz utora u obliku slova „L’”) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))<sup>8</sup>**

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje utor u obliku slova „L’ – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za dobivanje tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001) – Uredba (EU) 2015/2424 – Vremenska primjena propisa – Oblik proizvoda – Priroda znaka – Uzimanje u obzir*

<sup>7</sup> Radilo se o proizvodima iz razreda 9. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>8</sup> Dvije žalbe protiv te presude odbijene su presudom od 3. lipnja 2021., Yokohama Rubber i EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P i C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

*relevantnih kriterija za identifikaciju bitnih obilježja znaka – Opći interes na kojem se zasniva članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94"*

Tužitelj Pirelli Tyre SpA od 2002. nositelj je figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje utor u obliku slova „L” za pneumatike<sup>9</sup>. Intervenijent, društvo The Yokohama Rubber Co. Ltd, podnio je 2012. zahtjev za proglašenje žiga ništavim<sup>10</sup>, koji je Odjel za poništaje EUIPO-a prihvatio jer se osporavani znak sastojao isključivo od oblika predmetnih proizvoda koji je potreban za postizanje tehničkog rezultata.

Međutim, žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je odluku Odjela za poništaje te je, djelomično prihvativši tužiteljevu žalbu, smatralo da je navedeni odjel pogrešno proglasio osporavani žig ništavim za proizvode koji nisu bili obuhvaćeni zahtjevom za proglašenje žiga ništavim i da je, slijedom toga, poništenje koje je odjel proglasio prelazilo opseg tog zahtjeva.

Opći sud, odlučujući o tužbi koju je tužitelj podnio protiv odluke žalbenog vijeća, djelomično poništava tu odluku i ispituje sastoji li se osporavani znak isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata<sup>11</sup>. U tu svrhu ispituje prirodu osporavanog znaka i osobito njegov grafički prikaz.

U tom pogledu Opći sud podsjeća na to da, s jedne strane, grafički prikaz žiga mora biti sâm po sebi potpun, lako dostupan i razumljiv kako bi se uvijek percipirao na ustaljen i siguran način koji jamči funkciju oznake podrijetla navedenog žiga. S druge strane, Opći sud naglašava da je funkcija zahtjeva postojanja grafičkog prikaza, među ostalim, definiranje samog žiga kako bi se utvrdio točan predmet zaštite koju registrirani žig pruža svojem nositelju.

## 2. Žigovi koji nemaju razlikovni karakter

Presuda od 6. svibnja 2003. (mali puni sastav), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

*„Žigovi – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 89/104/EEZ – Znakovi od kojih se žig može sastojati – Razlikovni karakter – Boja sama po sebi – Narančasta boja”*

Libertel je društvo s poslovnim nastanom u Nizozemskoj čija se glavna djelatnost sastoji od pružanja usluga mobilnih telekomunikacija.

Benelux-Merkenbureau (Ured Beneluksa za žigove, u daljnjem tekstu: BM) tijelo je nadležno u području žigova za Kraljevinu Belgiju, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i

<sup>9</sup> Radilo se o proizvodima iz razreda 12. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>10</sup> Zahtjev se temelji na članku 52. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 40/94, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (b) ili člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii.

<sup>11</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.

Kraljevinu Nizozemsku. Od 1. siječnja 1996. BM je zadužen za ispitivanje prijava žigova s obzirom na apsolutne razloge za odbijanje registracije.

Dana 27. kolovoza 1996. društvo Libertel podnijelo je BM-u prijavu žiga za narančastu boju za određene telekomunikacijske proizvode i usluge. Obrazac za prijavu sadržavao je, u prostoru namijenjenom za prikaz reprodukcije žiga, pravokutnu površinu narančaste boje, a u prostoru namijenjenom za navođenje opisa žiga navod „narančasta”, pri čemu nije bio naveden nijedan kôd boje.

Dopisom od 21. veljače 1997. BM je obavijestio društvo Libertel da privremeno odbija registraciju tog znaka jer on nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 6.a stavka 1. točke (a) Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima, kako je izmijenjen (u daljnjem tekstu: Jedinstveni zakon)<sup>12</sup>. Što se tiče prigovora društva Libertel u pogledu tog privremenog odbijanja, BM je tom društvu dostavio dopis od 10. rujna 1997. koji je sadržavao konačno odbijanje, pri čemu je BM smatrao da nije potrebno ponovno razmotriti to pitanje.

U skladu s člankom 6.b Jedinstvenog zakona, društvo Libertel podnijelo je pravno sredstvo protiv tog odbijanja Gerechtshofu te 's-Gravenhage (Žalbeni sud u Haagu, Nizozemska), koji ga je odbio presudom od 4. lipnja 1998.

Dana 3. kolovoza 1998. društvo Libertel podnijelo je žalbu u kasacijskom postupku Hoge Raadu der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), koji je uputio Sudu više prethodnih pitanja o tumačenju, među ostalim, članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 89/104.

Sud najprije podsjeća na to da se žig u smislu članka 2. Direktive 89/104 može sastojati od same boje pod uvjetom da predstavlja znak koji se može grafički prikazati i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Prema mišljenju Suda, broj i detaljna obilježja zapreka za registraciju žiga, koje su navedene u člancima 2. i 3. direktive, kao i širok raspon pravnih sredstava dostupnih u slučaju odbijanja, upućuju na to da ispitivanje koje nadležno tijelo provodi prilikom prijave za registraciju ne smije biti minimalno. To ispitivanje mora biti strogo i potpuno kako bi se izbjegla neosnovana registracija žigova. Naime, zbog razloga pravne sigurnosti i dobre uprave valja osigurati da se ne registriraju žigovi čija bi se uporaba mogla uspješno osporavati pred sudovima.

Nadalje, Sud ističe da je za ocjenu razlikovnog karaktera, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, koji određena boja može predstavljati kao žig, nužno uzeti u obzir opći interes da se neopravdano ne ograniči dostupnost boja drugim subjektima koji nude proizvode ili usluge onih vrsta za koje je zatražena registracija. U slučaju boje kao takve, postojanje razlikovnog karaktera prije bilo kakve uporabe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 89/104, moguće je zamisliti

<sup>12</sup> Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska utvrdili su svoja žigovna prava u zajedničkom Jedinstvenom zakonu Beneluksa o žigovima (Trb. 1962., 58). Taj je zakon izmijenjen, s učinkom od 1. siječnja 1996., Protokolom od 2. prosinca 1992. o izmjenama navedenog zakona (Trb. 1993., 12), radi prenošenja direktive u pravne poretke tih triju država članica.

samo u iznimnim okolnostima. Međutim, čak i ako boja sama po sebi nema *ab initio* razlikovni karakter u tom smislu, ona ga može steći u odnosu na proizvode ili usluge za koje se zahtijeva, nakon njezine uporabe u skladu sa stavkom 3. navedenog članka. Takav razlikovni karakter moguće je steći, među ostalim, nakon uobičajenog procesa upoznavanja relevantne javnosti s proizvodom ili uslugom. Što se tiče boje same po sebi, bez prostornog razgraničenja, Sud smatra da ona za određene proizvode i usluge može imati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, pod uvjetom, među ostalim, da se može grafički prikazati na jasan, precizan, sam po sebi potpun, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivan način. Potonji uvjet ne može se ispuniti pukom reprodukcijom predmetne boje na papir, nego se može ispuniti određivanjem te boje međunarodno priznatim identifikacijskim kôdom.

Sud također pojašnjava da se boji kao takvoj može priznati razlikovni karakter, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, pod uvjetom da je s obzirom na percepciju relevantne javnosti žig prikladan za identifikaciju proizvoda ili usluge za koju je zatražena registracija na način da potječu od određenog poduzetnika i za razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluge drugih poduzetnika. Prema mišljenju Suda, činjenica da je registracija boje same po sebi kao žiga zatražena za velik broj proizvoda ili usluga ili pak za specifični proizvod ili uslugu odnosno za specifičnu skupinu proizvoda ili usluga jest relevantna, zajedno s drugim okolnostima predmetnog slučaja, kako za ocjenu razlikovnog karaktera boje za koju je zatražena registracija, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, tako i za ocjenu bi li njezina registracija bila u suprotnosti s općim interesom da se neopravdano ne ograniči dostupnost boja drugim subjektima koji nude proizvode ili usluge onih vrsta za koje je zatražena registracija. Naposljetku, Sud navodi da za ocjenu ima li žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive 89/104 tijelo nadležno u području registracije žigova mora provesti konkretno ispitivanje, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito uporabu žiga.

**Presuda od 3. srpnja 2003., Best Buy Concepts/OHIM (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))**

*„Žig Zajednice – Figurativni žig koji sadržava verbalni znak BEST BUY – Apsolutni razlog za odbijanje – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 40/94”*

Dana 7. svibnja 1999. tužitelj je na temelju Uredbe (EZ) br. 40/94 podnio OHIM-u prijavu za registraciju figurativnog žiga Zajednice. Žig za koji je bila zatražena registracija sastojao se od oblika etikete u žutoj (pozadina) i crnoj (slova, obrisi, kružnica) boji s verbalnim znakom BEST BUY i elementom „®”. Usluge za koje je bila zatražena registracija žiga bile su obuhvaćene razredima 35., 37. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova.

Odlukom od 19. studenoga 1999. ispitivač je odbio zahtjev na temelju članka 38. Uredbe br. 40/94 jer je žig za koji je podnesena prijava bio obuhvaćen člankom 7. stavkom 1. točkama (b) do (d) Uredbe br. 40/94.

Dana 22. prosinca 1999. tužitelj je na temelju članka 59. Uredbe br. 40/94 podnio OHIM-u žalbu protiv ispitivačke odluke.

Odlukom od 21. ožujka 2001. žalbeno vijeće odbilo je žalbu. Ono je u biti smatralo da predmetni znak nema razlikovni karakter, da se pokazao opisnim i da je stoga obuhvaćen odredbama članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 40/94.

Odlučujući o tužbi protiv navedene odluke žalbenog vijeća, Opći sud odbija tužbu i presuđuje da figurativni žig koji se sastoji od oblika etikete u bojama koja sadržava verbalni znak BEST BUY i element „®“, čija je registracija zatražena za usluge savjetovanja u pogledu upravljanja poduzećem (razred 35. Nicanskog sporazuma), ugradnje i održavanja opreme (razred 37.), kao i za usluge tehničkog savjetovanja i pomoći pri uspostavljanju specijaliziranih trgovina (razred 42.), nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94. Naime, navedeni verbalni znak, koji se sastoji od općih riječi na engleskom jeziku koje jasno upućuju na povoljan odnos između cijene usluga obuhvaćenih prijavom i njihove tržišne vrijednosti, relevantna javnost odmah percipira kao običnu promidžbenu formulu ili slogan, a ne kao oznaku trgovačkog podrijetla usluga. Isto tako, cjenovne etikete u bojama uobičajeno se upotrebljavaju u trgovini za sve vrste proizvoda i usluga, a prisutnost elemenata vrste „®“, uz druge elemente, ne može biti dovoljna da se žigu kao cjelini dodijeli razlikovni karakter. Stoga se žig za koji je podnesena prijava, promatran u cjelini, sastoji samo od elemenata koji, promatrani odvojeno, nemaju razlikovni karakter za stavljanje na tržište predmetnih usluga, pri čemu ne postoji međudjelovanje između tih različitih elemenata koje bi moglo dati razlikovni karakter cjelini.

**Presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))**

*„Žalba – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 63. – Verbalni žig Vorsprung durch Technik – Žigovi koji se sastoje od reklamnih slogana – Razlikovni karakter – Prijava žiga za velik broj proizvoda i usluga – Relevantna javnost – Opća ocjena i obrazloženje – Novi dokumenti”*

Dana 30. siječnja 2003. Audi je na temelju Uredbe br. 40/94 od OHIM-a zatražio registraciju verbalnog žiga Vorsprung durch Technik kao žiga Zajednice. Proizvodi i usluge za koje je bila zatražena registracija žiga pripadali su razredima 9., 12., 14., 16., 18., 25., 28., 35. do 43. i 45. u smislu Nicanskog sporazuma.

Dana 7. siječnja 2004. ispitivač je u svojoj obavijesti o razlozima za odbijanje smatrao da je izraz „Vorsprung durch Technik“ (napredak kroz tehnologiju) za određene proizvode i usluge, obuhvaćene razredima 9., 12., 14., 25., 28., 37. do 40. i 42. te koji se odnose na tehnologiju, predstavljao objektivnu poruku koju relevantni potrošač percipira kao reklamni opis. Stoga žig za koji je bila podnesena prijava nije imao razlikovni karakter za navedene proizvode i usluge. Međutim, što se tiče proizvoda iz razreda 12., ispitivač je naveo da se registracija navedenog žiga može prihvatiti zbog razlikovnog karaktera koji

je taj žig stekao u pogledu motornih vozila i njihovih dijelova. U tom je pogledu uputio na verbalni žig Zajednice Vorsprung durch Technik, koji je registriran 27. travnja 2001. pod brojem 621086 za navedene proizvode iz razreda 12.

Dopisom od 24. veljače 2004. Audi je osporavao razloge koje je ispitivač iznio u navedenoj obavijesti ističući, među ostalim, da je žig Zajednice br. 621086 bio registriran jer je imao svojstveni razlikovni karakter, a ne zbog razlikovnog karaktera stečenog uporabom. U drugoj obavijesti o razlozima za odbijanje od 30. lipnja 2004. ispitivač je objasnio da prilikom ispitivanja prijave za registraciju navedenog žiga društvo Audi slučajno nije bilo obaviješteno o tome da je taj žig bio registriran samo zbog svojeg stečenog razlikovnog karaktera. Međutim, budući da je navedena prijava potjecala iz 1997., sada se od društva Audi zahtijevalo da podnese dokaz o razlikovnom karakteru koji je stekao žig za koji je podnesena prijava u odnosu na sve obuhvaćene proizvode i usluge, uključujući one iz razreda 12.

Odlukom od 12. siječnja 2005. ispitivač je djelomično odbio prijavu za registraciju navedenog žiga za određene proizvode i usluge iz razreda 9., 12., 14., 25., 28., 37. do 40. i 42., ponavljajući razloge navedene u svojoj obavijesti o razlozima za odbijanje od 7. siječnja 2004. Tom novom odlukom o odbijanju također je utvrdio da nije podnesen nikakav dokaz o stjecanju razlikovnog karaktera za proizvode iz razreda 12.

Spornom odlukom drugo žalbeno vijeće prihvatilo je žalbu koju je društvo Audi podnijelo u pogledu proizvoda iz razreda 12. uz obrazloženje da je ranija odluka o registraciji žiga br. 621086 sadržavala dokaz da je žig za koji je bila podnesena prijava stekao razlikovni karakter za vozila i uređaje za kretanje kopnom. U preostalom dijelu, osobito u pogledu ostalih proizvoda i usluga na temelju kojih je ispitivač iznio prigovore, žalba je odbijena.

U tom je pogledu žalbeno vijeće smatralo dvojbenim razlikovanje koje je ispitivač primijenio između proizvoda i usluga koje se odnose na tehnologiju. Prema mišljenju žalbenog vijeća, „[g]otovo su svi proizvodi i usluge u određenoj mjeri povezani s tehnologijom. Tehnologija također igra važnu ulogu u sektoru odjeće. Proizvođač takvih proizvoda s naprednom tehnologijom ima veliku prednost u odnosu na konkurentske poduzetnike. Slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ prenosi objektivnu poruku prema kojoj tehnološka nadmoć omogućuje proizvodnju i isporuku boljih proizvoda i usluga. Kombinacija riječi koja je ograničena na tu banalnu objektivnu poruku u načelu nema razlikovni karakter. Budući da žalitelj nije podnio nikakav dokaz o tome da je slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ prisutan u javnosti kao žig, osim za proizvode iz razreda 12., prijavu treba odbiti u dijelu u kojem se odnosi na proizvode i usluge iz drugih razreda.”

Pobijanom presudom Opći sud odbio je tužbu koju je društvo Audi podnijelo protiv sporne odluke.

Odlučujući o predmetu povodom žalbe društva Audi, Sud prihvaća tu žalbu podnesenu protiv pobijane presude.

Sud u tom pogledu smatra, kao prvo, da sama činjenica da relevantna javnost žig percipira kao promidžbenu formulu i da ga, s obzirom na njegov pohvalni karakter, u načelu mogu preuzeti drugi poduzetnici, nije sama po sebi dovoljna da bi se zaključilo da taj žig nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice. Naime, pohvalna konotacija verbalnog žiga ne isključuje to da je on ipak prikladan za to da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda ili usluga koje označava. Stoga relevantna javnost može taj žig istodobno percipirati kao promidžbenu formulu i kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda ili usluga. Iz toga proizlazi da, ako ta javnost percipira žig kao oznaku tog podrijetla, činjenica da se on istodobno, pa čak i ponajprije, shvaća kao promidžbena formula, ne utječe na njegov razlikovni karakter.

Kao drugo, Sud smatra da se ne može zahtijevati da reklamni slogan ima „maštovit karakter“, odnosno „prostor konceptualne napetosti koja dovodi do učinka iznenađenja i stoga pamtljivosti“ kako bi takav slogan imao minimalni razlikovni karakter koji se zahtijeva člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94.

Kad je riječ o žigu koji može imati više značenja, koji može predstavljati igru riječi ili ga se može percipirati maštovitim, iznenađujućim i neočekivanim te time pamtljivim, valja navesti da, iako postojanje takvih obilježja ne predstavlja nužan uvjet za utvrđivanje razlikovnog karaktera reklamnog slogana, njihova prisutnost u načelu mu ipak daje takav karakter.

Kao treće, Sud ističe da žigovi koji se sastoje od oznaka ili podataka koji se, osim toga, upotrebljavaju kao reklamni slogani, oznake kakvoće ili izrazi koji potiču na kupnju proizvoda ili usluga označenih tim žigovima po definiciji prenose, u većoj ili manjoj mjeri, objektivnu poruku. Takvi žigovi nisu samo zbog te činjenice lišeni razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

Stoga, pod uvjetom da takvi žigovi nisu opisni u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) navedene uredbe, oni mogu izražavati objektivnu poruku, bila ona i jednostavna, a da su ipak prikladni za to da potrošaču naznače trgovačko podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga. To osobito može biti slučaj kada se ti žigovi ne svode na uobičajenu reklamnu poruku, nego imaju određenu originalnost ili upečatljivost, zahtijevaju minimum tumačenja ili pokreću kognitivni postupak kod relevantne javnosti.

Naposljetku, kao četvrto, Sud naglašava da slogan „Vorsprung durch Technik“, čija je registracija zatražena za „Vozila; uređaji za kretanje kopnom, zrakom ili vodom“ iz razreda 12. Nicanskog sporazuma kao i za proizvode i usluge iz razreda 9., 14., 16., 18., 25., 28., 35. do 43. i 45., nije lišen razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice.

Čak i pod pretpostavkom da slogan „Vorsprung durch Technik“ prenosi objektivnu poruku prema kojoj tehnološka nadmoć omogućuje proizvodnju i isporuku boljih proizvoda i usluga, na temelju te okolnosti ne može se zaključiti da žig za koji je podnesena prijava nema nikakav svojstveni razlikovni karakter. Naime, koliko god takva poruka bila jednostavna, ona se ne može kvalificirati uobičajenom do te mjere da se

odmah i bez ikakve naknadne analize može isključiti to da je navedeni žig prikladan da se potrošaču naznači trgovačko podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga.

Navedena poruka ne proizlazi na očit način iz navedenog slogana. Niz riječi „Vorsprung durch Technik“, koje označavaju „napredak kroz tehnologiju“, u prvi mah otkriva samo uzročnu vezu te je stoga potreban određen napor u tumačenju od strane javnosti. Usto, taj slogan odražava određenu originalnost i upečatljivost koje ga čine lako pamtljivim. Naposljetku, budući da je riječ o poznatom sloganu kojim se podnositelj prijave koristio već dugi niz godina, ne može se isključiti da činjenica da je relevantna javnost naviknula uspostaviti vezu između tog slogana i automobila koje proizvodi podnositelj prijave također olakšava da ta javnost identificira trgovačko podrijetlo označenih proizvoda ili usluga.

**Presuda od 25. studenoga 2020., Brasserie St Avoild/EUIPO (Oblik tamne boce) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))**

*„Žig Europske unije – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Trodimenzionalni znak – Oblik tamne boce – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001“*

Brasserie St Avoild naznačila je Europsku uniju za međunarodnu registraciju trodimenzionalnog znaka. Znak se sastoji od trodimenzionalnog prikaza tamne boce, začepljene krunskim čepom. Bijela etiketa omotana je oko donjeg dijela boce na nepravilan način, osim jednog vrha koji strši prema gore i koji na tom dijelu nije pripijen uz bocu. Zaštita žiga zatražena je za pića. EUIPO je odbio zaštitu međunarodne registracije s obrazloženjem da znak nije imao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001<sup>13</sup>.

Opći sud odbio je tužbu za poništenje EUIPO-ove odluke. Pojasnio je definiciju standarda i običaja sektora u okviru ocjene razlikovnog karaktera trodimenzionalnih žigova koji se sastoje od oblika proizvoda.

Prije svega, Opći sud navodi da, s obzirom na to da je pakiranje tekućeg proizvoda uvjet njegove prodaje, prosječni potrošač njegovo pakiranje ponajprije promatra samo kao pakiranje. Jedino žig koji u znatnoj mjeri odstupa od standarda ili običaja sektora ima razlikovni karakter. Stoga, kada se trodimenzionalni žig sastoji od oblika proizvoda za koji je zatražena registracija ili od oblika ambalaže tog proizvoda, puka činjenica da je taj oblik varijanta jednog od uobičajenih oblika te vrste proizvoda ili ambalaža za tu vrstu proizvoda nije dovoljna da se utvrdi da navedeni žig ima razlikovni karakter.

Nadalje, Opći sud napominje kako je EUIPO utvrdio da standarde i običaje u sektoru pića obilježava velika raznolikost oblika i načina stavljanja etiketa na boce. Opći sud

---

<sup>13</sup> Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

pojašnjava da, čak i pod pretpostavkom da je oblik većine etiketa predmetnih proizvoda pravokutan, sasvim pričvršćen na jedan dio cilindričnog tijela boce, standardi i običaji u sektoru ne mogu se svesti jedino na statistički najčešći oblik, već obuhvaćaju sve oblike koje potrošač može obično vidjeti na tržištu.

Konačno, Opći sud naglašava da predmetna etiketa predstavlja samo jednu od mogućih varijanti već postojećih oblika. Ona ne odstupa u znatnoj mjeri od standarda i običaja u sektoru. Prema tome, Opći sud smatra da sporni znak ne može označivati podrijetlo predmetnih proizvoda. Stoga on nema potrebni minimalni razlikovni karakter.

**Presuda od 7. srpnja 2021., Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombinacija zvukova pri otvaranju limenke gaziranog pića) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))**

*„Žig Europske unije – Prijava žiga Europske unije koji se sastoji od kombinacije zvukova pri otvaranju limenke gaziranog napitka – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001”*

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podnio je EUIPO-u prijavu za registraciju zvučnog znaka kao žiga Europske unije. Taj znak, predstavljen zvučnim zapisom, podsjeća na zvuk koji nastaje pri otvaranju limenke napitka, iza kojeg slijedi tišina od otprilike jednu sekundu i prštanje od otprilike devet sekundi. Registracija je zatražena za različite napitke i za spremnike za prijevoz i skladištenje od metala.

EUIPO je odbio tu prijavu za registraciju s obrazloženjem da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter.

U svojoj presudi Opći sud odbija tužbu društva Ardagh Metal Beverage Holdings te prvi put odlučuje o registraciji zvučnog žiga predstavljenog zvučnim zapisom. On pojašnjava kriterije ocjene razlikovnog karaktera zvučnih žigova i percepciju potrošača tih žigova općenito.

Opći sud najprije podsjeća na to da se kriteriji ocjene razlikovnog karaktera<sup>14</sup> zvučnih žigova ne razlikuju od onih koji se primjenjuju na druge kategorije žigova i da zvučni znak treba imati određenu upečatljivost koja odnosnom potrošaču omogućuje da ga prepozna i smatra kao žig, a ne kao funkcionalni element ili kao pokazatelj bez vlastitog svojstvenog obilježja<sup>15</sup>. Stoga potrošač predmetnih proizvoda ili usluga mora moći samim poimanjem žiga – a da ga ne kombinira s drugim elementima kao što su, među ostalim, verbalni ili figurativni elementi odnosno drugi žig – povezati taj žig s njegovim trgovačkim podrijetlom.

<sup>14</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

<sup>15</sup> Presuda od 13. rujna 2016., Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Zvučni žig) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), t. 41. i 45.).

Nadalje, budući da je EUIPO po analogiji primijenio sudsku praksu<sup>16</sup> prema kojoj samo onaj žig koji znatno odstupa od standarda ili običaja u određenom sektoru ima razlikovni karakter, Opći sud ističe da je ta sudska praksa razvijena u odnosu na trodimenzionalne žigove koji se sastoje od oblika samog proizvoda ili njegova pakiranja, iako postoji standard ili običaji u sektoru koji se odnose na taj oblik. Međutim, u takvom slučaju dotični potrošač koji je navikao vidjeti jedan oblik ili oblike koji odgovaraju standardu ili običajima u tom sektoru neće percipirati trodimenzionalni žig kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda ako je oblik istovjetan ili sličan uobičajenom obliku ili oblicima. Opći sud dodaje da ta sudska praksa ne utvrđuje nove kriterije za ocjenu razlikovnog karaktera žiga, nego samo pojašnjava da, u okviru primjene tih kriterija, percepcija prosječnog potrošača nije nužno ista u slučaju trodimenzionalnog žiga kao u slučaju verbalnog, figurativnog ili zvučnog žiga koji se sastoji od znaka koji je neovisan o vanjskom izgledu ili obliku proizvoda. Slijedom toga, Opći sud smatra da se navedena sudska praksa koja se odnosi na trodimenzionalne žigove u načelu ne može primijeniti na zvučne žigove. Međutim, iako je EUIPO pogrešno primijenio tu sudsku praksu, Opći sud utvrđuje da ta pogreška ne utječe na rasuđivanje izneseno u pobijanoj odluci, koje se temelji i na jednom drugom razlogu.

Što se tiče tog drugog razloga, koji se temelji na percepciji relevantne javnosti žiga za koji je podnesena prijava kao funkcionalnog elementa predmetnih proizvoda, Opći sud primjećuje, s jedne strane, da će se zvuk koji se čuje pri otvaranju limenke, s obzirom na vrstu proizvoda, stvarno smatrati isključivo tehničkim i funkcionalnim elementom. Naime, otvaranje limenke ili boce svojstveno je određenom tehničkom rješenju povezanom s rukovanjem napitcima radi njihove potrošnje, pa se takav zvuk neće percipirati kao oznaka trgovačkog podrijetla tih proizvoda. S druge strane, relevantna javnost odmah povezuje zvuk prštanja mjehurića s napitcima. Usto, Opći sud ističe da zvučni elementi i tišina u trajanju od otprilike jedne sekunde, uzeti u cjelini, nemaju nikakvo svojstveno obilježje na temelju kojeg bi ih ta javnost mogla percipirati kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda. Ti elementi nisu dovoljno upečatljivi da bi se razlikovali od usporedivih zvukova u području napitaka. Stoga Opći sud potvrđuje EUIPO-ove zaključke o nepostojanju razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava.

Naposljetku, Opći sud osporava EUIPO-ovo utvrđenje prema kojem je neuobičajeno označiti trgovačko podrijetlo proizvoda na tržištima napitaka i njihovih pakiranja samo s pomoću zvukova jer su ti proizvodi bez zvuka sve do trenutka svoje potrošnje. Naime, Opći sud ističe da je većina proizvoda sama po sebi bez zvuka i proizvode zvuk tek u trenutku svoje potrošnje. Stoga sama činjenica da se zvuk može čuti samo prilikom potrošnje ne znači da je uporaba zvukova za označivanje trgovačkog podrijetla proizvoda na određenom tržištu još uvijek neuobičajena. Međutim, Opći sud objašnjava

<sup>16</sup> Vidjeti osobito presudu od 7. listopada 2004., *Mag Instrument/OHIM* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#) t. 31.).

da eventualna EUIPO-ova pogreška u tom pogledu ne dovodi do poništenja pobijane odluke jer ona nije imala odlučujući utjecaj na njezinu izreku.

Presuda od 13. studenoga 2024., Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))

*„Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Politički slogan – Jednako postupanje – Načelo dobre uprave – Članak 71. stavak 1. Uredbe 2017/1001”*

Opći sud se u svojoj presudi prvi put bavi pitanjem mogućnosti registracije „političkog slogana” kao žiga.

Ukrajinski službenik graničnog nadzora, pravni prednik tužitelja, Administrationa of the State Border Guard Service of Ukraine, podnio je EUIPO-u zahtjev za registraciju figurativnog znaka „RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF” kao žiga Europske unije za različite proizvode i usluge<sup>17</sup>. Ispitivač je odbio tu prijavu za registraciju u cijelosti na temelju članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe 2017/1001, prema kojem se neće registrirati žigovi koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima. Tužitelj je podnio žalbu EUIPO-u protiv ispitivačeve odluke. Pobijanom odlukom<sup>18</sup> žalbeno vijeće odbilo je žalbu s obrazloženjem da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter za predmetne proizvode i usluge te stoga treba odbiti njegovu registraciju na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

Opći sud ističe da tužitelj uzalud tvrdi kako je žalbeno vijeće pogriješilo kada je žig za koji je podnesena prijava kvalificiralo kao „politički slogan”.

Naime, rečenica uključena u žig za koji je podnesena prijava bila je široko korištena odmah nakon njezine prve uporabe kako bi se pridobila podrška Ukrajini i tako je vrlo brzo postala simbol borbe Ukrajine protiv agresije Ruske Federacije. Stoga se ta rečenica opetovano upotrebljavala u političkom kontekstu te u cilju izražavanja i promicanja potpore Ukrajini. Takva situacija u potpunosti odgovara definiciji izraza „politički slogan” koju je sam tužitelj iznio u tužbi, odnosno izrazu korištenom u političkom ili društvenom kontekstu koji ponavlja ideju ili cilj kako bi uvjerio javnost ili ciljanu skupinu unutar nje.

Rečenica preuzeta u žigu za koji je podnesena prijava korištena je vrlo intenzivno u nekomercijalnom kontekstu te je relevantna javnost nužno vrlo usko povezuje s tim kontekstom. Naime, rečenica preuzeta u žigu za koji je podnesena prijava vrlo je brzo postala jedan od simbola borbe Ukrajine protiv ruske agresije povezan s vojnikom ukrajinske vojske i stoga s Ukrajinom. S obzirom na opseg medijske pokrivenosti tog

<sup>17</sup> Konkretno, proizvodi i usluge za koje je bila zatražena registracija žiga pripadali su razredima 9., 14., 16., 18., 25., 28. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>18</sup> Odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. prosinca 2023. (predmet R 438/2023-1).

događaja, ta će se rečenica povezivati s tim nedavnim povijesnim trenutkom, dobro poznatim prosječnom potrošaču u Uniji.

U tom pogledu Opći sud smatra da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku koja se tiče prava time što je smatralo da se opće načelo prema kojem relevantna javnost ne obraća suviše pažnju na znak koji joj nije odmah davao naznaku o podrijetlu predmetnih proizvoda i usluga, s obzirom na to da ga ne percipira niti ga pamti kao žig, primjenjuje i na znakove čija je glavna poruka političke naravi.

Uzimajući u obzir osnovnu funkciju žiga, odnosno utvrđivanje podrijetla proizvoda ili usluge koji su njime obuhvaćeni, znak ne može ispuniti tu funkciju ako prosječni potrošač u njegovoj prisutnosti ne percipira oznaku podrijetla proizvoda ili usluge, nego samo političku poruku.

Što se tiče obveze obrazlaganja, Opći sud podsjetio je na to da se nadležno tijelo može ograničiti na općenito obrazlaganje za sve predmetne proizvode i usluge kada se isti razlog za odbijanje navodi za jednu kategoriju ili skupinu proizvoda ili usluga. Točno je da je u sudskoj praksi pojašnjeno da se takva mogućnost odnosi samo na proizvode i usluge koji su međusobno dovoljno izravno i konkretno povezani tako da čine dovoljno homogenu kategoriju ili skupinu proizvoda ili usluga. Međutim, u njoj je navedeno da, u svrhu ocjene jesu li proizvodi i usluge međusobno dovoljno izravno i konkretno povezani te mogu li se razvrstati u dovoljno homogene kategorije ili skupine, valja uzeti u obzir cilj tog postupka kojim se nastoji omogućiti i olakšati ocjena *in concreto* je li žig za koji je podnesena prijava za registraciju obuhvaćen jednim od apsolutnih razloga za odbijanje. Također, razvrstavanje predmetnih proizvoda i usluga u jednu ili više skupina ili kategorija mora se osobito provesti na temelju obilježja koja su im zajednička i koja su relevantna za analizu mogućnosti isticanja određenog apsolutnog razloga za odbijanje protiv žiga za koji je podnesena prijava u odnosu na navedene proizvode i usluge. Iz toga slijedi da se takva ocjena mora provesti *in concreto* za svaku prijavu za registraciju i, ovisno o slučaju, za svaki od različitih apsolutnih razloga za odbijanje koji su eventualno primjenjivi.

U ovom slučaju žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci smatralo da relevantna javnost žig za koji je podnesena prijava za registraciju ne percipira kao da upućuje na trgovačko podrijetlo. Osim toga, pojasnilo je da se rečenica preuzeta u žigu za koji je podnesena prijava prije svega tumači kao politička poruka i da je ta percepcija istovjetna za sve proizvode ili usluge obuhvaćene tim žigom. Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće smatralo da su proizvodi i usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava činili dovoljno homogenu skupinu, uzimajući u obzir apsolutni razlog za odbijanje koji, prema njegovu mišljenju, postoji u odnosu na registraciju navedenog žiga.

Budući da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da relevantna javnost žig za koji je podnesena prijava ne percipira kao da upućuje na trgovačko podrijetlo, nego kao političku poruku koja promiče potporu borbi Ukrajine protiv vojne agresije Ruske

Federacije, ono je moglo valjano objediniti sve proizvode i usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava u jednu kategoriju, iako imaju različita svojstvena obilježja.

Stoga, uzimajući u obzir posebnost žiga za koji je podnesena prijava i njegovu istovjetnu percepciju relevantne javnosti u pogledu svih proizvoda i usluga na koje se odnosi prijava za registraciju, Opći sud je presudio da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni kada je smatralo da su navedeni proizvodi i usluge dio samo jedne skupine na koju se na isti način primjenjuje razlog za odbijanje koji je prihvatilo i da je pravilno zaključilo da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

**Presuda od 10. rujna 2025., BVG/EUIPO (Zvuk melodije) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))**

*„Žig Europske unije – Prijava žiga Europske unije koji se sastoji od zvuka melodije – Apsolutni razlog za odbijanje – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”*

U svojoj presudi Opći sud poništava odluku žalbenog vijeća EUIPO-a<sup>19</sup> zbog toga što ono nije pravilno ocijenilo razlikovni karakter žiga Europske unije, čija je registracija zatražena za zvučni znak koji se sastoji od zvuka melodije, s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe 2017/1001.

Tužitelj, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), podnio je prijavu za registraciju žiga koji se sastoji od zvuka melodije i koji se odnosi na određene usluge prijevoza<sup>20</sup>. Nakon što je ispitivačica odbila taj zahtjev, tužitelj je EUIPO-u podnio žalbu.

Žalbeno vijeće utvrdilo je da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter. Budući da je riječ o zvučnom znaku u trajanju od dvije sekunde koji se sastoji samo od niza četiriju različitih zamjetnih zvukova, navedeni je žig tako kratak i banalan da nema nikakvu upečatljivost ni mogućnost da ga potrošači prepoznaju kao oznaku trgovačkog podrijetla predmetnih usluga. Doživljavalo bi ga se tek kao zvučni element namijenjen privlačenju pozornosti slušatelja.

Tužitelj je Općem sudu podnio tužbu protiv te odluke o odbijanju.

Opći sud smatra kako se na temelju više elemenata može smatrati da obilježja žiga za koji je podnesena prijava u pogledu trajanja i upečatljivosti omogućuju utvrđivanje postojanja, a ne nepostojanja razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 i povezane sudske prakse.

Naime, kao prvo, kad je riječ o običajima u predmetnom gospodarskom sektoru, opće je poznato da subjekti prisutni u sektoru prijevoza sve više koriste „jingleove”, odnosno kratke zvučne motive, kako bi oblikovali zvučni identitet prepoznatljiv javnosti, koji je

<sup>19</sup> Odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. travnja 2024. (predmet R 2220/2023 5).

<sup>20</sup> Te usluge nalaze se u razredu 39. u smislu Nicanskog sporazuma i odgovaraju sljedećem opisu: „Prijevoz; prijevoz putnika; zamatanje i usluge pakiranja; skladištenje; organizacija prijevoza u okviru turističkih izleta”.

zvučni ekvivalent vizualnom identitetu žiga, za proizvode i usluge koji su s njim povezani. Ti jingleovi omogućuju privlačenje pozornosti slušatelja u ponekad bučnim okruženjima, bilo u halama zračnih luka ili na peronima željezničkih i autobusnih kolodvora, te uvođenje ili praćenje poruka namijenjenih ciljanoj javnosti u svrhe oglašavanja ili u vezi s povezanim uslugama.

Kao drugo, zvuk melodije od kojeg se sastoji žig za koji je podnesena prijava nije izravno povezan s uslugama obuhvaćenima tim žigom i nije uvjetovan tehničkim ili funkcionalnim razlozima. Osim toga, nije utvrđeno da je taj zvuk već poznat javnosti, na temelju čega se može pretpostaviti da je riječ o originalnom djelu. U tom se kontekstu može smatrati da mu je cilj više služiti kao jingle, odnosno kao kratka, upečatljiva zvučna sekvenca koja kao takva može ostati u pamćenju. Takva je ocjena, uostalom, potvrđena praksom odlučivanja i smjernicama za ispitivanje pred EUIPO-om u području zvučnih žigova, koji mogu biti referentni izvor.

Uzimajući u obzir obilježja žiga za koji je podnesena prijava u pogledu trajanja, upotrijebljene melodije i zamjetnih zvukova kao i različite naznake koje je EUIPO u prošlosti pružio u pogledu uloge koju ta obilježja imaju u ocjeni razlikovnog karaktera zvučnog žiga za koji je zatražena registracija, ocjena žalbenog vijeća pokazuje se pogrešnom kako s obzirom na običaje u dotičnom sektoru tako i na elemente koji obilježavaju žig za koji je podnesena prijava. Ni trajanje žiga za koji je podnesena prijava ni njegova navodna jednostavnost ili banalnost, koja sama po sebi ne sprečava da se odgovarajuća melodija prepozna, nisu prepreke koje su kao takve dovoljne da opravdaju nepostojanje bilo kakvog razlikovnog karaktera.

Kao treće, žalbeno vijeće počinilo je pogrešku smatrajući da žig za koji je podnesena prijava ima samo funkcionalnu ulogu i da je uobičajeno emitirati preko razglasa kratku sekvenču zvukova prije najava informacija o prijevoznim sredstvima kako bi se privukla pozornost putnika. Čak i pod pretpostavkom da treba razmotriti jednu od mogućih uporaba žiga za koji je podnesena prijava, odnosno njegovu uporabu u željezničkoj postaji za najavu pripadajuće usluge prijevoza, takva uporaba, čak i ako ima funkcionalnu ulogu, ni na koji način ne bi sprečavala da žig za koji je podnesena prijava obavlja svoju funkciju označivanja trgovačkog podrijetla navedene usluge.

Kao četvrto, što se tiče drugih usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava, koje se ne odnose izravno na prijevoz, nego na povezane aspekte, Opći sud ocijenio je da je na temelju razmatranja žalbenog vijeća teško razumjeti, s jedne strane, s kojim aspektima tih usluga može biti povezan zvuk melodije od kojeg se sastoji taj žig i, s druge strane, na koji bi način činjenica da se zvučni znak za koji je podnesena prijava može upotrebljavati u okviru oglašavanja tih usluga bila argument protiv njegove registracije kao žiga.

S obzirom na ta razmatranja, Opći sud zaključio je da žalbeno vijeće nije pravilno ocijenilo razlikovni karakter žiga za koji je podnesena prijava.

### 3. Opisni žigovi

Presuda od 23. listopada 2003. (puni sastav Suda), OHIM/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

*„Žalba – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 40/94 – Apsolutni razlog za odbijanje registracije – Razlikovni karakter – Žigovi koji se sastoje isključivo od opisnih oznaka ili podataka – Sintagma Doublemint”*

Godine 1996. društvo Wm Wrigley Jr. Company (u daljnjem tekstu: društvo Wrigley) zatražilo je od OHIM-a registraciju sintagme „Doublemint” kao žiga Zajednice za gume za žvakanje.

Budući da je OHIM-ov ispitivač odbio taj zahtjev, društvo Wrigley podnijelo je žalbu žalbenom vijeću. Međutim, žalbeno vijeće odbilo je žalbu uz obrazloženje da su se izrazom „Doublemint”, koji proizlazi iz kombinacije dviju engleskih riječi bez dodavanja maštovitih ili izmišljenih elemenata, opisivala određena obilježja guma za žvakanje, u ovom slučaju njihov sastav koji sadržava metvicu i njihov okus metvice, te se stoga na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94 nije mogao registrirati kao žig Zajednice.

Opći sud prihvatio je tužbu koju mu je društvo Wrigley podnijelo protiv potonje odluke. Opći sud zaključio je da izraz „Doublemint”, koji se odnosi na gume za žvakanje, ima dvosmislen i sugestivan smisao koji je otvoren za različita tumačenja i da ne omogućuje relevantnoj javnosti da odmah i bez daljnjeg razmišljanja otkrije opis obilježja predmetnih proizvoda. Budući da taj izraz nije bio isključivo opisan, Opći sud je smatrao da nije bilo moguće odbiti registraciju.

Presudom Suda prihvaćena je OHIM-ova žalba protiv presude Općeg suda, koja je ukinuta.

Sud najprije podsjeća na to da se člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice određuje da se neće registrirati žigovi koji se „sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga”.

Nadalje, Sud smatra da za OHIM-ovo odbijanje registracije na temelju tog članka nije nužno da se oznake i podaci od kojih se sastoji žig, koji su navedeni u toj odredbi, doista upotrebljavaju u trenutku podnošenja prijave za registraciju za opisivanje proizvoda ili usluga poput onih za koje je podnesena prijava odnosno za opisivanje njihovih obilježja. Kao što je to navedeno u samom tekstu te odredbe, dovoljno je da se te oznake i podatke može upotrebljavati u te svrhe. Na taj način, primjenom navedene odredbe potrebno je odbiti registraciju verbalnog znaka ako u barem jednom od svojih mogućih značenja označava obilježje proizvoda ili usluga o kojima je riječ.

Naposljetku, Sud pojašnjava da tumačenje članka 7. stavka 1. točke (c) na način da se njime sprečava registracija „isključivo opisnih” žigova u pogledu proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, ili u pogledu njihovih obilježja, podrazumijeva primjenu kriterija koji nije utvrđen tom odredbom i kojim se zanemaruje njezin doseg.

Presuda od 12. siječnja 2005., *Deutsche Post EURO EXPRESS/OHIM (EUROPREMIUM) (T-334/03, EU:T:2005:4)*<sup>21</sup>

*„Žig Zajednice – Verbalni znak EUROPREMIUM – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 40/94”*

Društvo Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju verbalnog znaka EUROPREMIUM kao žiga Zajednice. Budući da je taj zahtjev odbijen, društvo Deutsche Post EURO EXPRESS podnijelo je žalbu protiv ispitivačeve odluke.

Žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu uz obrazloženje da su potrošači žig EUROPREMIUM mogli percipirati kao oznaku iznimne kakvoće i europskog podrijetla proizvoda i usluga za koje je podnesena prijava žiga.

Opći sud, postupajući povodom tužbe koju mu je protiv te odluke podnijelo društvo Deutsche Post EURO EXPRESS, poništava navedenu odluku i ocjenjuje opisni karakter zatraženog znaka<sup>22</sup>.

Kao prvo, Opći sud smatra da registracija žiga Zajednice koji se sastoji od oznaka ili podataka koji se usto upotrebljavaju kao reklamni slogani, oznake kakvoće ili izrazi koji potiču na kupnju proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigom nije kao takva isključena zbog takve uporabe pod jedinim uvjetom da se predmetni žig može odmah percipirati kao oznaka trgovačkog podrijetla obuhvaćenih proizvoda ili usluga, kako bi se relevantnoj javnosti omogućilo da bez mogućnosti dovodenja u zabludu razlikuje proizvode ili usluge nositelja žiga od onih drugog trgovačkog podrijetla.

Tu prikladnost takvog žiga da ga se percipira kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda i usluga treba ispitati u okviru članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

Suprotno tomu, kako bi bio obuhvaćen člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 40/94, žig mora služiti za specifično, nedvosmisleno i objektivno označivanje osnovnih obilježja predmetnih proizvoda i usluga.

Kao drugo, Opći sud utvrđuje da nije dokazano da verbalni znak EUROPREMIUM – čija je registracija kao žiga Zajednice zatražena, među ostalim, za proizvode od različitih materijala namijenjene pakiranju, skladištenju ili prijevozu, za usluge oglašavanja, upravljanja ili pomoći u trgovačkom poslovanju i za usluge prijevoza i skladištenja iz

<sup>21</sup> Žalba protiv te presude brisana je rješenjem predsjednika Suda od 14. prosinca 2005., OHIM/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

<sup>22</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94.

razreda 16., 20., 35. i 39. u smislu Nicanskog sporazuma i koji prosječni anglofoni potrošač može razumjeti kao upućivanje na proizvode i usluge europskog podrijetla visoke kakvoće – može izravno označivati, u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94, navedene proizvode i usluge.

Naime, s jedne strane, predmetni znak ne sastoji se od opisnih elemenata proizvoda i usluga za koje se prijavljuje, s obzirom na to da se, prvo, prefiksom „euro” ne označava te proizvode i usluge ni na izravan način ni na način da se navodi jedno od njihovih bitnih obilježja i, drugo, da je pojam „premium” samo pohvalni izraz kojim se nastoji podsjetiti na obilježje koje podnositelj prijave namjerava pridati vlastitim proizvodima, a da se pritom potrošače ne informira o specifičnim i objektivnim obilježjima ponuđenih proizvoda ili usluga.

S druge strane, nije utvrđeno da izraz „EUROPREMIUM”, promatran u cjelini, jest ili može biti generički ili uobičajeni naziv za označivanje ili obilježavanje proizvoda ili usluga o kojima je riječ.

**Presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))**

*„Žalba – Žig Zajednice – Znak koji se sastoji isključivo od brojki – Prijava za registraciju znaka „1000” kao žiga za brošure, časopise i novine – Navodno opisni karakter navedenog znaka – Kriteriji za primjenu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 40/94 – OHIM-ova obveza da uzme u obzir svoju raniju praksu odlučivanja”*

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (u daljnjem tekstu: društvo Technopol) podnijela je OHIM-u prijavu za registraciju znaka „1000” kao žiga Zajednice za brošure, časopise i novine. Međutim, taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da znak „1000” nema razlikovni karakter i predstavlja opisnu oznaku sadržaja ili drugih obilježja predmetnih proizvoda.

Žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu koju je društvo Technopol podnijelo protiv ispitivačeve odluke, pri čemu je smatralo da znak „1000” može služiti za označivanje publikacija društva Technopol i da, u svakom slučaju, taj znak nema razlikovni karakter jer ga potrošač percipira kao pohvalu navedenih publikacija, a ne kao oznaku podrijetla.

Društvo Technopol podnijelo je zatim tužbu Općem sudu, koja je također odbijena. Sud, odbijajući žalbu koja mu je podnesena protiv presude Općeg suda, razmatra kriterije koji se odnose na primjenu apsolutnog razloga za odbijanje registracije u pogledu opisnog karaktera znaka.

Kao prvo, Sud smatra da svaki od razloga za odbijanje navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 40/94 treba tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji. Opći interes na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (c) navedene uredbe sastoji se od osiguranja da opisne znakove jednog ili više obilježja proizvoda ili usluga za koje je

zatražena registracija kao žiga mogu slobodno rabiti svi gospodarski subjekti koji nude takve proizvode ili usluge.

Kako bi se zajamčilo potpuno ostvarenje tog cilja slobodne uporabe, nije nužno da se predmetni znak u trenutku prijave za registraciju stvarno rabi u opisne svrhe kako bi OHIM odbio registraciju na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94.

Dovoljno je da se navedeni znak može rabiti u te svrhe. Isto tako, primjena tog razloga za odbijanje ne ovisi o postojanju konkretnog, stvarnog ili ozbiljnog zahtjeva dostupnosti te stoga nije relevantno znati broj konkurenata koji imaju ili bi mogli imati interes za uporabu predmetnog znaka. Usto, nevažno je postoje li drugi znakovi koji su uobičajeniji od onoga o kojem je riječ za označivanje istih obilježja proizvoda ili usluga navedenih u prijavi za registraciju. Iz prethodno navedenog proizlazi da primjena članka 7. stavka 1. točke (c) navedene uredbe ne zahtijeva da predmetni znak odgovara uobičajenim načinima označivanja.

Kao drugo, Sud smatra da su opisni znakovi iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94 također lišeni razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe. Suprotno tomu, znak može biti lišen razlikovnog karaktera u smislu navedenog članka 7. stavka 1. točke (b) zbog drugih razloga koji se ne odnose na njegov mogući opisni karakter. Stoga postoji određeno preklapanje između područja primjene članka 7. stavka 1. točke (b) i tog članka 7. stavka 1. točke (c), pri čemu se prva od tih odredbi razlikuje od druge jer obuhvaća sve okolnosti u kojima se znakom ne može razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.

U tim okolnostima, u svrhu pravilne primjene članka 7. stavka 1. Uredbe br. 40/94, važno je osigurati da primjena razloga za odbijanje iz tog članka 7. stavka 1. točke (c) ostane odgovarajuće ograničena na slučajeve na koje se doista odnosi taj razlog za odbijanje.

Kao treće, Sud navodi da su slučajevi na koje se doista odnosi razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94 oni u kojima znak za koji je zatražena registracija kao žiga može označivati „obilježje” proizvoda ili usluga za koje je podnesena prijava. Naime, upotrebom u članku 7. stavku 1. točki (c) navedene uredbe izraza u pogledu „vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga” zakonodavac je, s jedne strane, naveo da vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo i vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge sve treba smatrati obilježjima proizvoda ili usluga i, s druge strane, precizirao je da taj popis nije taksativan, s obzirom na to da se sva druga obilježja proizvoda ili usluga također mogu uzeti u obzir.

Zakonodavčev odabir izraza „obilježje” ističe činjenicu da su tom odredbom obuhvaćeni samo oni znakovi koji služe označivanju svojstva koje zainteresirani krugovi lako prepoznaju u pogledu proizvoda ili usluga za koje se traži registracija. Tako se registracija znaka može odbiti na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94

zbog njegova opisnog karaktera samo ako se može razumno predvidjeti da će ga zainteresirani krugovi stvarno prepoznati kao opis jednog od spomenutih obilježja.

Ta su pojašnjenja osobito relevantna kad je riječ o znakovima koji se sastoje isključivo od brojki. Naime, budući da su takvi znakovi općenito izjednačeni s brojevima, oni mogu, među ostalim, u trgovini služiti za označivanje količine. Međutim, kako bi se na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) mogla odbiti registracija znaka koji se sastoji isključivo od brojki zbog toga što označava količinu, mora se moći razumno predvidjeti da u očima zainteresiranih krugova količina naznačena tim brojkama obilježava proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.

Kao četvrto i posljednje, Sud podsjeća na to da pravilo iz članka 12. točke (b) Uredbe br. 40/94 ne utječe odlučujuće na tumačenje pravila iz članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe. Naime, članak 12. navedene uredbe odnosi se na ograničenje učinaka žiga Zajednice, dok se članak 7. te uredbe odnosi na razloge za odbijanje registracije znakova kao žigova.

Okolnost da se člankom 12. točkom (b) osigurava da svaki gospodarski subjekt može slobodno rabiti oznake koje se odnose na obilježja proizvoda i usluga ni na koji način ne ograničava doseg navedenog članka 7. stavka 1. točke (c). Upravo suprotno, navedena okolnost ističe interes da se razlog za odbijanje, koji je, uostalom, apsolutan, naveden u članku 7. stavku 1. točki (c) stvarno primjenjuje na svaki znak koji može označivati obilježje proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija kao žiga.

**Presuda od 25. listopada 2018., Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))**<sup>23</sup>

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije DEVIN – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Zemljopisni naziv – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”*

Dana 11. srpnja 2014. Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Trgovačka i industrijska komora u Haskovu, Bugarska) podnio je zahtjev za proglašenje ništavim verbalnog žiga Unije DEVIN, koji je pripadao društvu Devin AD i koji je EUIPO registrirao 2011. za proizvode iz razreda 32. u smislu Nicanskog sporazuma, koji se odnose na bezalkoholna pića, među kojima je i mineralna voda.

Odjel za poništaje EUIPO-a prihvatio je zahtjev za proglašenje žiga ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009<sup>24</sup> te je proglasio ništavost predmetnog žiga u cijelosti, smatrajući da je žig bio sastavljen od znaka koji može služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda<sup>25</sup>. Žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu koju je društvo Devin AD podnijelo protiv te odluke uz obrazloženje da je bugarski grad

<sup>23</sup> Žalba protiv te presude odbijena je rješenjem od 11. srpnja 2019., Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

<sup>24</sup> 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.).

<sup>25</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.

Devin poznat široj javnosti u Bugarskoj i velikom udjelu potrošača u susjednim zemljama poput Grčke i Rumunjske, posebno po slavim toplicama, i da zainteresirani krugovi naziv tog grada povezuju s kategorijom proizvoda iz razreda 32., osobito mineralnim vodama.

U svojoj presudi Opći sud poništava odluku žalbenog vijeća EUIPO-a i pojašnjava ocjenu opisnog karaktera znaka koji se sastoji od zemljopisnog naziva u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.

Što se konkretno tiče oznaka ili podataka koji mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla ili zemljopisnog odredišta kategorija proizvoda ili mjesta pružanja kategorija usluga za koje je podnesena prijava žiga Europske unije, a posebno zemljopisnih naziva, Opći sud podsjeća na to da postoji opći interes za očuvanje njihove raspoloživosti, ne samo zbog toga što mogu eventualno upućivati na kakvoću i ostala svojstva kategorije dotičnih proizvoda ili usluga, nego i zbog toga što mogu na različite načine utjecati na sklonosti potrošača, na primjer povezujući proizvode ili usluge s mjestom koje može pobuđivati pozitivne osjećaje.

U tom pogledu, isključena je, s jedne strane, registracija kao žigova zemljopisnih naziva koji označavaju određena zemljopisna mjesta koja su već slavna ili poznata za dotičnu kategoriju proizvoda ili usluga i koja su, dakle, s njima već povezana u očima zainteresiranih krugova kao i, s druge strane, registracija zemljopisnih naziva kojima se mogu koristiti poduzetnici i koji im i dalje trebaju biti na raspolaganju kao oznake zemljopisnog podrijetla dotičnih kategorija proizvoda ili usluga.

Međutim, člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009 u načelu se ne isključuje registracija zemljopisnih naziva nepoznatih zainteresiranim krugovima, ili barem nepoznatih kao odrednica zemljopisnog mjesta, ili naziva za koje, zbog obilježja označenog mjesta, nije vjerojatno da će zainteresirani krugovi moći prepoznati da kategorija dotičnih proizvoda ili usluga potječe iz tog mjesta ili da je ondje osmišljena.

Osim toga, što se tiče ocjene opisnog karaktera takvog znaka, Opći sud utvrđuje da je EUIPO dužan dokazati da je zemljopisni naziv poznat zainteresiranim krugovima kao odrednica mjesta. Osim toga, potrebno je da predmetni naziv trenutačno predstavlja, u očima zainteresiranih krugova, vezu s kategorijom dotičnih proizvoda ili usluga ili da je razumno smatrati da taj naziv može, u percepciji te javnosti, označivati zemljopisno podrijetlo navedene kategorije proizvoda ili usluga. U okviru tog ispitivanja treba osobito uzeti u obzir veće ili manje poznavanje zainteresiranih krugova u pogledu predmetnog zemljopisnog naziva, obilježja mjesta koje se njime označava i dotične kategorije proizvoda ili usluga.

U ovom slučaju Opći sud presuđuje da verbalni žig DEVIN nema opisni karakter za zemljopisno podrijetlo u odnosu na prosječnog potrošača iz zemalja koje su susjedne Bugarskoj, odnosno iz Grčke i Rumunjske, kao ni u odnosu na potrošače iz drugih država članica Unije, uz iznimku Bugarske.

Iako je zemljopisni naziv Devin poznat zainteresiranim krugovima u Bugarskoj, kad je riječ o zainteresiranim krugovima iz drugih država članica Unije, zemljopisni naziv Devin u velikoj je mjeri nepoznat ili je nepoznat barem kao odrednica zemljopisnog mjesta.

Sama činjenica da internetske tražilice pronalaze grad Devin nije dovoljna za utvrđenje da je riječ o mjestu koje je poznato znatnom dijelu relevantne javnosti u Grčkoj i Rumunjskoj. Postojanje „turističkog profila na internetu” samo po sebi ne može biti dovoljno da bi se utvrdilo da relevantna javnost u inozemstvu poznaje mali grad. Naime, prosječni potrošač mineralne vode i pića u Uniji nije visoko specijaliziran za zemljopis ili turizam. Žalbeno vijeće, pogrešno se usredotočujući na strane turiste, posebno grčke ili rumunjske, koji posjećuju Bugarsku ili Devin, nije uzelo u obzir cjelokupnu relevantnu javnost, koju čini prosječni potrošač Unije, posebno u Grčkoj i Rumunjskoj, nego se pogrešno ograničilo na neznatan ili minimalan dio relevantne javnosti, odnosno strane turiste koji posjećuju Bugarsku ili Devin, koji se u svakom slučaju pokazuje zanemarivim i za koji se ne može smatrati da dovoljno predstavlja relevantnu javnost s obzirom na sudsku praksu. Žalbeno vijeće tako je primijenilo pogrešan test koji je doveo do pogrešne činjenične ocjene percepcije pojma „devin” kod relevantne javnosti.

U pogledu dostupnosti zemljopisnog naziva Devin, valja smatrati da je opisna uporaba naziva „Devin” dopuštena u svrhu promicanja grada kao turističkog odredišta. Uredba br. 207/2009 o žigu Europske unije predviđa, u samoj definiciji isključivog prava koje proizlazi iz žiga, odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu interesa trećih. Ime grada Devin ostaje dostupno trećim osobama ne samo za opisnu uporabu, kao što je to promicanje turizma u tom gradu, nego i kao razlikovni znak u slučaju „opravdanog razloga” i nepostojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu koja isključuje primjenu članaka 8. i 9. Uredbe br. 207/2009. Opći interes očuvanja dostupnosti zemljopisnog naziva, kao što je onaj toplica Devin, može se zaštititi zahvaljujući dopuštanju opisne uporabe takvih naziva i zaštitnim mjerama kojima se ograničava isključivo pravo nositelja osporavanog žiga, a da se ne zahtijeva poništenje tog žiga.

### Presuda od 7. svibnja 2019., Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

*„Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije vita – Apsolutni razlozi za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Opisni karakter – Pojam obilježja – Naziv boje – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001”*

U presudi Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), donesenoj 7. svibnja 2019., Opći sud poništio je odluku EUIPO-a o odbijanju registracije verbalnog žiga vita kao žiga Europske unije za proizvode kao što su kuhinjski električni strojevi, električni lonci za kuhanje pod tlakom i kućansko posuđe. U ovom slučaju EUIPO je odbio registraciju navedenog žiga za proizvode iz razreda 7., 11. i 21. (među ostalim, kuhinjske električne strojeve, električne lonce za kuhanje pod tlakom i kućansko posuđe) jer je žig bio opisan i nije imao razlikovni karakter (članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe 2017/1001). Osobito je smatrao da je, s obzirom na to da je žig za koji je podnesena prijava izraz na švedskom

jeziku (vita je određeni oblik množine riječi „vit“, koja na švedskom znači „bijelo“), relevantna javnost bila javnost Europske unije koja govori švedski. EUIPO je u biti opisni karakter žiga za koji je podnesena prijava temeljio na dvama razlozima. Kao prvo, navedeni proizvodi bili su dostupni u bijeloj boji, koja je prilično uobičajena, ali ne i najčešća. Kao drugo, ti se proizvodi na švedskom često nazivaju „vitvaror“ („bijela tehnika“).

Što se tiče uporabe, više ili manje uobičajene, bijele boje za proizvodnju navedenih proizvoda, od Općeg suda tražilo se da utvrdi može li se takva uporaba kvalificirati kao „obilježje“ tih proizvoda u smislu sudske prakse. Opći sud podsjetio je na to da se registracija znaka može odbiti zbog njegova opisnog karaktera (na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001) samo ako je razumno predvidjeti da će ga zainteresirani krugovi stvarno prepoznati kao opis jednog od spomenutih obilježja. Usto, iako je svejedno je li takvo obilježje bitno ili sporedno u trgovinskom pogledu, obilježje u smislu navedenog članka ipak treba biti „objektivno i inherentno prirodi proizvoda“ ili usluge te „svojstveno i trajno“ u odnosu na taj proizvod ili uslugu.

U ovom slučaju Opći sud utvrdio je da bijela boja ne predstavlja obilježje koje je „svojstveno“ i „inherentno prirodi“ predmetnih proizvoda (kao što su kuhinjski električni strojevi, električni lonci za kuhanje pod tlakom i kućansko posuđe), već dodatno i dopunsko koje se može odnositi na dio tih proizvoda i koje, u svakom slučaju, nema nikakvu izravnu i neposrednu vezu s njihovom prirodom. Naime, takvi su proizvodi dostupni u više boja, među kojima i u bijeloj boji, koja uopće ne prevladava. Sama činjenica da su dotični proizvodi dostupni u bijeloj boji, na više ili manje uobičajen način, kao i u drugim bojama, nije osporena, ali je bespredmetna, s obzirom na to da, u smislu sudske prakse, nije „razumno“ smatrati da će zbog same te činjenice bijelu boju relevantna javnost stvarno prepoznati kao opis svojstvenog obilježja koje je inherentno prirodi tih proizvoda. Dakle, izrazom „vita“ ne opisuje se obilježje proizvoda o kojima je riječ te stoga taj izraz nije obuhvaćen područjem primjene razloga za odbijanje određenih u članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe 2017/1001.

Osim toga, Opći sud podsjetio je na to da se opći interes na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001, kojim se isključuje registracija žiga koji nema razlikovni karakter, odnosi na zaštitu potrošača, omogućujući mu da bez mogućnosti zablude razlikuje podrijetlo proizvoda ili usluga označenih žigom, sukladno njegovoj osnovnoj funkciji oznake podrijetla, dok je opći interes na kojem se temelji pravilo iz članka 7. stavka 1. točke (c), kojim se sprečava registracija opisnog žiga, usmjeren na zaštitu konkurenata protiv opasnosti od monopola jednog subjekta nad opisnim oznakama obilježja takvih proizvoda ili usluga. Dakle, žig koji nije opisan, kao u ovom slučaju, ipak nema razlikovni karakter.

Budući da relevantna javnost ne percipira žig za koji je podnesena prijava kao običnu objektivnu poruku prema kojoj su navedeni proizvodi dostupni u bijeloj boji, nego kao naznaku njihova podrijetla, Opći sud u biti je zaključio da je navedeni žig razlikovan.

S obzirom na sve prethodno navedeno, Opći sud prihvatio je dva tužbena razloga te je poništio EUIPO-ovu odluku.

**Presuda od 16. srpnja 2025., Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) i dr. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))**

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije ICELAND – Apsolutni razlog za ništavost – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)“*

U svojim presudama Opći sud odlučuje o opisnom karakteru dvaju znakova koji nose naziv europske zemlje (ICELAND) i odbija tužbe podnesene protiv odluka velikog žalbenog vijeća EUIPO-a uz obrazloženje da ti znakovi opisuju zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga na koje se odnose odnosno da opisuju njihova obilježja.

Tužitelj Iceland Foods Ltd podnio je EUIPO-u prijave za registraciju verbalnog znaka ICELAND i figurativnog znaka Iceland za više proizvoda i usluga 19. travnja 2002. odnosno 12. veljače 2013. Slijedom toga, dva zahtjeva za proglašenje predmetnih žigova ništavima podnesena su EUIPO-ovu Odjelu za poništaje za neke od proizvoda i usluga obuhvaćenih tim žigovima<sup>26</sup>. Odjel za poništaje prihvatio je te zahtjeve za proglašenje žigova ništavima za sve predmetne proizvode i usluge.

Tužitelj je stoga podnio dvije žalbe protiv svake od odluka Odjela za poništaje. Odlukama od 15. prosinca 2022. veliko žalbeno vijeće odbilo je te žalbe (u daljnjem tekstu: pobijane odluke). Ono je smatralo da relevantna javnost, odnosno šira anglofona javnost Europske unije, sporne žigove percipira kao oznaku prema kojoj proizvodi i usluge koje oni označavaju potječu s Islanda i da ih treba smatrati opisnima<sup>27</sup>. Nakon što je utvrdilo da je dovoljno da se primjenjuje jedan od apsolutnih razloga za odbijanje kako se znakovi ne bi mogli registrirati kao žig Europske unije, veliko žalbeno vijeće smatralo je da bi se, u svakom slučaju, ako bi sporne žigove trebalo ispitati i s obzirom na njihov razlikovni karakter<sup>28</sup>, neizbježno smatralo da ga nemaju<sup>29</sup>.

Tužitelj je stoga Općem sudu podnio tužbe protiv svake od pobijanih odluka<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Proizvodi i usluge pripadaju razredima 7., 11., 16., 29. do 32. i 35. te razredima 29., 30. i 35. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova od 15. lipnja 1957.

<sup>27</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94, koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009, koji je pak zamijenjen člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001.

<sup>28</sup> U smislu gore navedenog članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, koji je postao gore navedeni članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009, koji je pak zamijenjen gore navedenim člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe 2017/1001.

<sup>29</sup> Veliko žalbeno vijeće odbacilo je kao nedopušten, zbog nepravodobnosti, navod podnositelja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim prema kojem su predmetni žigovi protivni javnom poretku (u smislu odredaba članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009, koji je pak postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) i članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe br. 207/2009, koji je pak postao članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe 2017/1001)). Na taj način, ni žalbeno vijeće ni zatim Opći sud nisu ispitali to pitanje.

<sup>30</sup> Predmeti Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) i dr. (ICELAND) (T-105/23), koji se odnosi na verbalni žig ICELAND, i Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), koji se odnosi na figurativni žig Iceland.

Opći sud najprije podsjeća na to da su isključene dvije vrste registracije zemljopisnih naziva. U prvom slučaju je riječ o registraciji zemljopisnih naziva kao žigova kada označavaju određena zemljopisna mjesta koja su već slavna ili poznata za dotičnu kategoriju proizvoda ili usluga i koja su stoga s njima povezana u očima zainteresiranih krugova. Drugi slučaj odnosi se na registraciju zemljopisnih naziva koje mogu koristiti poduzetnici i koji im i dalje trebaju biti na raspolaganju kao oznake zemljopisnog podrijetla dotičnih kategorija proizvoda ili usluga.

Usto, Opći sud utvrđuje da ocjena opisnog karaktera spornih žigova zahtijeva uzimanje u obzir skupa relevantnih čimbenika kao što su poznavanje Islanda i njegovih obilježja te veze između kategorija proizvoda i usluga i spornih žigova.

U tom pogledu ističe da sporni žigovi označavaju ime zemlje koja se nalazi u Europi i sastoji se od, doduše, relativno rijetko naseljenog područja, ali koje ima površinu veću od površine određenih država članica Unije i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Opći sud tako ističe da je riječ „Iceland” bila poznata znatnom dijelu relevantne javnosti, koja se sastoji od šire anglofone javnosti Unije.

Osim toga, Opći sud potvrđuje da dokazi na temelju kojih je veliko žalbeno vijeće odlučivalo dokazuju da je, kao prvo, Island zemlja koja poštuje okoliš osobito zbog brojnih geotermalnih elektrana i hidroelektrana, kao drugo, da je Island popularno turističko odredište i, kao treće, da Island nudi širok raspon proizvoda i usluga, a u vezi s tim održava znatne trgovinske odnose sa zemljama EGP-a.

Opći sud također napominje da valja uzeti u obzir skup okolnosti prisutnih na datum podnošenja prijave za registraciju predmetnog žiga, među ostalim vodeći računa o pristupu *pro futuro*, i ne ograničiti se samo na pitanje „ugleda” koji Island uživa kod relevantne javnosti ili koji bi mogao uživati u budućnosti u vezi s proizvodima i uslugama obuhvaćenima spornim žigovima. Osim toga, različita obilježja Islanda važna su za utvrđivanje u kojoj mjeri zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga može biti relevantno, u očima zainteresiranih krugova, za ocjenu kakvoće ili drugih obilježja dotičnih proizvoda ili usluga. Zbog istih je razloga Opći sud presudio da je veliko žalbeno vijeće pravilno uzelo u obzir gospodarsko blagostanje, uključujući ocjenu bruto domaćeg proizvoda, kvalificiranu radnu snagu ili pak prisutnost različitih industrija, s obzirom na to da ti kriteriji mogu omogućiti da se utvrdi je li Island mogao postati poznat ili slavan kao mjesto zemljopisnog podrijetla za predmetne proizvode i usluge.

Nadalje, kad je riječ o proizvodima koji sadržavaju prehrambene proizvode biljnog i životinjskog podrijetla i tekućine namijenjene prehrani ljudi, Opći sud smatra da sporni žigovi imaju opisni karakter u odnosu na te proizvode. Tako je na datum registracije spornih žigova Island proizvodio i izvezio takve proizvode te je mogao proizvoditi druge proizvode, tako da se, kada se neki od tih proizvoda stavlja na tržište pod jednim od spornih žigova, za njega može smatrati da potječe iz te zemlje. Osim toga, pod pretpostavkom da trenutačni islandski izvoz prehrambenih proizvoda ne čini relativno znatan dio njegova izvoza općenito, Opći sud smatra da takva tvrdnja ne može dovesti u

pitanje opisnu vezu između žiga i obuhvaćenih proizvoda jer ne uzima u obzir viziju *pro futuro* veze koja se razumno može uspostaviti između spornih žigova i obuhvaćenih proizvoda.

Naposljetku, Opći sud utvrđuje da je veliko žalbeno vijeće provelo detaljnu analizu opisnog karaktera spornih žigova s obzirom na sve predmetne proizvode i usluge. Štoviše, kad je riječ o figurativnom žigu Iceland<sup>31</sup>, dodaje da mu ni tipografija ni boja spornog žiga ne daju neuobičajen ili upadljiv učinak. Naime, verbalni element tog žiga prikazan je u standardnom obliku bijelih slova bez ikakve tipografske specifičnosti. Iako je, doduše, smješten na pravokutnoj pozadini crvene, narančaste i žute boje, čiji žuti i narančasti učinak stvara donekle izbljedjeli izgled, obojena pozadina, osobito u narančastoj i žutoj boji, u biti je uobičajena u oglašavanju ili na pakiranjima, tako da je potrošač smatra ukrasnim elementom. U tim okolnostima figurativni elementi predmetnog spornog žiga služili su jedino tomu da se istakne verbalni element navedenog žiga i ni na koji način nisu mijenjali opisni sadržaj potonjeg elementa.

Što se tiče članka 12. točke (b) Uredbe br. 40/94<sup>32</sup> o ograničavanju učinaka žiga kojim bi se dopustila uporaba naziva „Iceland” islandskim subjektima, Opći sud podsjeća na to da se tom odredbom nastoje, među ostalim, riješiti problemi koji nastaju kada je registriran žig koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od zemljopisnog naziva i koji ne dodjeljuje trećima pravo uporabe takvog naziva kao žiga, nego samo osigurava to da ga mogu upotrebljavati na opisni način, odnosno kao oznaku zemljopisnog podrijetla, pod uvjetom da ga upotrebljavaju u skladu s dobrim običajima u industrijskom ili trgovačkom poslovanju. Usto, okolnost prema kojoj članak 12. točka (b) Uredbe br. 40/94 osigurava da se svaki gospodarski subjekt može slobodno koristiti podacima koji se odnose na obilježja proizvoda i usluga ne omogućuje da se osigura zaštita općeg interesa na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (c) te uredbe. Upravo suprotno, ta okolnost upućuje na interes da se razlog za ništavost, koji je, uostalom, apsolutni, naveden u članku 51. stavku 1. točki (a) navedene Uredbe br. 40/94, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (c), stvarno primjenjuje na svaki znak koji može označavati obilježje proizvoda ili usluga za koje je žig registriran.

<sup>31</sup> Presuda od 16. srpnja 2025., Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

<sup>32</sup> Koji je postao članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009, koji je pak postao članak 14. točka (b) Uredbe 2017/1001.

#### 4. Žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni

Presuda od 16. ožujka 2006., Telefon & Buch/OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

*„Žig Zajednice – Dopuštenost tužbe – Slučaj – Zahtjev za proglašenje ništavosti – Članak 51. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 40/94 – Verbalni žig WEISSE SEITEN – Apsolutni razlozi za odbijanje – Članak 7. stavak 1. točke (b) do (d) Uredbe br. 40/94”*

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH podnio je OHIM-u prijavu za registraciju sintagme WEISSE SEITEN za različite proizvode<sup>33</sup>. Herold Business Data GmbH & Co. KG zatražio je na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) do (d) i (g) Uredbe br. 40/94 proglašenje ništavosti te registracije. Odjel za poništaje djelomično je prihvatio taj zahtjev. Žalbeno vijeće proglasilo je žig ništavim jer se, kad je riječ o proizvodima iz razreda 9. i 16., sastojao isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom jeziku odnosno u poštenim i ustaljenim trgovačkim običajima. Usto, ono je smatralo da se članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 40/94 također primjenjuje na sve navedene proizvode i usluge.

Odlučujući o tužbi protiv potonje odluke, Opći sud odbija tužbu i najprije naglašava da se uobičajeno obilježje žiga može ocijeniti samo, s jedne strane, u odnosu na proizvode ili usluge obuhvaćene žigom, čak i ako se u predmetnoj odredbi na njih ne upućuje izričito, i, s druge strane, s obzirom na percepciju koju o njemu ima relevantna javnost. Nadalje, kad je riječ o potonjem, Opći sud pojašnjava da treba uzeti u obzir pretpostavljeno očekivanje prosječnog potrošača predmetne vrste proizvoda, za kojeg se smatra da je prosječno obaviješten i koji postupa s uobičajenom pažnjom i opreznošću. Naposljetku, Opći sud navodi da oznake ili podaci od kojih se sastoji žig koji su postali uobičajeni u svakodnevnom jeziku ili u poštenim i ustaljenim trgovačkim običajima za označivanje proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigom nisu prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i stoga ne ispunjavaju osnovnu funkciju navedenog žiga.

S obzirom na ta razmatranja, Opći sud smatra da u ovom slučaju sintagma WEISSE SEITEN nije trebala biti registrirana kao žig Zajednice za proizvode iz razreda 9. i 16. u smislu Nicanskog sporazuma zbog postojanja apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 40/94, s obzirom na to da je dokazano da je za prosječnog germanofonog potrošača sintagma „weiße Seiten” na datum podnošenja prijave za registraciju žiga bila uobičajena kao generički naziv za telefonski imenik privatnih osoba ne samo u papirnatom nego i u elektroničkom obliku.

<sup>33</sup> Radilo se o proizvodima iz razreda 9., 16., 41. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma.

Presuda od 18. svibnja 2018., Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

*„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije VSL#3 – Žig koji je postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koje je registriran – Žig koji dovodi javnost u zabludu – Članak 51. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001)“*

Društvo Actial Farmaceutica Srl bilo je nositelj verbalnog žiga Europske unije „VSL#3“ za farmaceutske proizvode. Društvo Mendes s.u.r.l. podnijelo je zahtjev za opoziv tog žiga, tvrdeći, s jedne strane, da je zbog intervenijentova djelovanja ili nedjelovanja postao uobičajeni naziv u trgovini za predmetne proizvode i, s druge strane, da je doveo javnost u zabludu zbog svoje uporabe. Odjel za poništaje EUIPO-a odbio je taj zahtjev. Žalbeno vijeće također je odbilo žalbu podnesenu protiv te odluke.

Odlučujući o tužbi protiv potonje odluke, Opći sud odbija tužbu i najprije ističe da iz sudske prakse Suda, koja se po analogiji primjenjuje na članak 51. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, proizlazi da se taj članak odnosi na situaciju u kojoj žig više nije prikladan za ispunjavanje svoje funkcije oznake podrijetla. Među različitim funkcijama žiga, funkcija oznake podrijetla ima bitnu ulogu jer omogućava identificiranje proizvoda ili usluge označene žigom na način da potječe od određenog poduzetnika i, dakle, razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluge drugih poduzetnika. Navedeni je poduzetnik onaj pod čijom se kontrolom proizvod ili usluga prodaju. Zakonodavac Europske unije utvrdio je funkciju oznake podrijetla žiga propisujući u članku 4. Uredbe br. 207/2009 da se žig može sastojati od znakova koji se mogu grafički prikazati pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.

Na taj način, dok se u članku 7. Uredbe br. 207/2009 navode situacije u kojima žig ne može *ab initio* ispunjavati funkciju oznake podrijetla, članak 51. stavak 1. točka (b) iste uredbe odnosi se na situaciju u kojoj je uporaba žiga postala u tolikoj mjeri općenita da znak od kojeg se sastoji označava kategoriju, vrstu ili prirodu proizvoda ili usluga na koje se odnosi registracija, a ne više specifične proizvode ili usluge koji potječu od određenog poduzetnika. Žig koji je postao uobičajeni naziv proizvoda izgubio je stoga svoj razlikovni karakter, tako da više ne ispunjava tu funkciju. Prava koja su nositelju žiga povjerena člankom 9. Uredbe br. 207/2009 mogu se, dakle, opozvati pod uvjetom, kao prvo, da je taj žig postao u trgovini uobičajeni naziv za proizvod ili uslugu za koju je registriran i, kao drugo, da se ta preobrazba temelji na djelovanju ili nedjelovanju navedenog nositelja. Radi se o kumulativnim uvjetima.

Opći sud zatim podsjeća na sudsku praksu u skladu s kojom, pod pretpostavkom da posrednici sudjeluju u distribuciji potrošaču ili krajnjem korisniku proizvoda obuhvaćenog registriranim žigom, zainteresirane krugove, čije se mišljenje mora uzeti u obzir kako bi se ocijenilo je li navedeni žig postao u trgovini uobičajeni naziv za predmetni proizvod, čine svi potrošači ili krajnji korisnici i, ovisno o karakteristikama

tržišta predmetnog proizvoda, svi stručnjaci koji sudjeluju u njegovoj prodaji. Naime, žig je sastavni dio komunikacijskog procesa između prodavača i kupaca. Taj komunikacijski proces postiže svoj namjeravani uspjeh, a žig ispunjava funkciju svojeg postojanja, samo ako obje strane koje sudjeluju u komunikaciji razumiju žig kao takav, odnosno ako su svjesne njegove funkcije oznake podrijetla. Ako jedna od tih dviju skupina žig smatra generičkim nazivom, prijenos informacije koja se priopćava žigom nije uspješan. Međutim, čak i ako kupac ne zna da je u doticaju sa žigom, taj žig može i dalje ispunjavati svoju funkciju oznake podrijetla ako posrednik izvrši odlučujući utjecaj na odluku kupca o kupnji na način da njegovo znanje o funkciji oznake podrijetla žiga omogući uspješno ostvarenje komunikacijskog procesa. To je slučaj kada je na odgovarajućem tržištu uobičajeno savjetovanje posrednika koje određuje odluku o kupnji ili kada sam posrednik donosi odluku o kupnji umjesto potrošača, kao što je to slučaj kod ljekarnika i liječnika u vezi s lijekovima na recept.

Na taj način, iako zainteresirani krugovi prije svega obuhvaćaju potrošače i krajnje korisnike, također treba uzeti u obzir posrednike koji igraju ulogu u ocjeni uobičajenog obilježja žiga. Iz te sudske prakse proizlazi da se zainteresirani krugovi, čije se mišljenje mora uzeti u obzir za ocjenu toga je li sporni žig postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod koji se pod njim prodaje, moraju definirati s obzirom na obilježja tržišta navedenog proizvoda.

## 5. Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda

Presuda od 14. rujna 2010. (veliko vijeće), *Lego Juris/OHIM* (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

*„Žalba – Uredba (EZ) br. 40/94 – Žig Zajednice – Prikadnost oblika proizvoda za registraciju kao žiga – Registracija trodimenzionalnog znaka koji se sastoji od jedne gornje i dvije bočne strane Lego kockice – Poništenje navedene registracije na zahtjev poduzetnika koji stavlja na tržište kockice za igru istog oblika i dimenzija – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. navedene uredbe – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata“*

Društvo Kirkbi A/S, čiji je pravni sljednik društvo Lego Juris A/S, registriralo je kao žig Europske unije trodimenzionalni znak koji se sastoji od crvene Lego kockice. Društvo Mega Brands Inc. podnijelo je zahtjev za proglašenje žiga ništavim protiv te registracije na temelju članka 7. stavka 1. točke (a), točke (e) podtočaka ii. i iii. i točke (f) Uredbe br. 40/94, koji je OHIM-ov Odjel za poništaje prihvatio. Tu je odluku najprije potvrdilo veliko žalbeno vijeće OHIM-a, a potom i Opći sud<sup>34</sup>, s obrazloženjem da se osporavani žig sastojao isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata.

<sup>34</sup> Presuda od 12. studenoga 2008., *Lego Juris/OHIM – Mega Brands* (Crvena Lego kockica) (T-270/06, [EU:T:2008:483](#)).

Odlučujući o žalbi, Sud odbija žalbu i pojašnjava doseg i kriterije za ocjenu apsolutnog razloga za odbijanje koji se odnosi na znakove koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda<sup>35</sup>.

Kao prvo, Sud navodi da je uvjet koji se odnosi na činjenicu da navedeni razlog za odbijanje obuhvaća svaki znak koji se „isključivo” sastoji od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata ispunjen kada sva bitna obilježja oblika odgovaraju tehničkoj funkciji, pri čemu postojanje nebitnih obilježja koja nemaju tehničku funkciju u tom okviru nije relevantno. To tumačenje odražava ideju da prisutnost jednog ili nekoliko manjih proizvoljnih elemenata u trodimenzionalnom znaku čiji su svi bitni elementi određeni tehničkim rješenjem koje taj znak izražava ne utječe na zaključak prema kojem se navedeni znak sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata. Usto, navedenim se tumačenjem, time što se podrazumijeva da se razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 primjenjuje samo kada su sva bitna obilježja znaka funkcionalna, osigurava da se registracija takvog znaka kao žiga ne može odbiti na temelju te odredbe ako oblik predmetnog proizvoda uključuje bitan nefunkcionalni element, poput ukrasnog ili maštovitog elementa koji igra važnu ulogu u navedenom obliku.

Kao drugo, Sud pojašnjava da uvjet prema kojem se registracija oblika proizvoda kao žiga može odbiti samo ako je taj oblik „potreban” za postizanje željenog tehničkog rezultata ne znači da oblik o kojem je riječ mora biti jedini koji omogućuje postizanje tog rezultata. Točno je da se u nekim slučajevima isti tehnički rezultat može postići različitim rješenjima. Na taj način mogu postojati alternativni oblici, s drukčijim dimenzijama ili dizajnom, kojima se može postići isti tehnički rezultat. Međutim, ta okolnost sama po sebi nema za posljedicu to da registracija predmetnog oblika kao žiga ne bi utjecala na dostupnost tehničkog rješenja koje taj oblik sadržava u odnosu na druge gospodarske subjekte. U tom pogledu, na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe br. 40/94, registracija isključivo funkcionalnog oblika proizvoda kao žiga može omogućiti nositelju tog žiga da drugim poduzetnicima zabrani ne samo uporabu istog oblika nego i uporabu sličnih oblika. Na taj način postoji opasnost da se konkurentima navedenog nositelja onemogući uporaba znatnog broja alternativnih oblika. To osobito vrijedi u slučaju kumuliranja registracija različitih isključivo funkcionalnih oblika proizvoda, što bi moglo u potpunosti spriječiti druge poduzetnike da proizvode i stavljaju na tržište određene proizvode koji imaju određenu tehničku funkciju.

Kao treće, Sud navodi da se položaj poduzetnika koji je razvio tehničko rješenje u odnosu na konkurente koji na tržište stavljaju istovjetne primjerke oblika proizvoda koji sadržava potpuno isto rješenje ne može štititi tako da se navedenom poduzetniku daje monopol registracijom trodimenzionalnog znaka koji se sastoji od navedenog oblika kao žiga, nego se može, ovisno o slučaju, ispitivati s obzirom na pravila u području nepoštenog tržišnog natjecanja.

---

<sup>35</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94.

Kao četvrto, Sud naglašava da pravilna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94 podrazumijeva da tijelo koje odlučuje o prijavi za registraciju trodimenzionalnog znaka kao žiga pravilno utvrdi bitna obilježja tog znaka. Stoga izraz „bitna obilježja” treba shvatiti na način da se odnosi na najvažnije elemente znaka. Utvrđivanje navedenih bitnih obilježja mora se provoditi u svakom pojedinom slučaju. Naime, nema nikakve sustavne hijerarhije među različitim vrstama elemenata koje znak može sadržavati. Uostalom, pri istraživanju bitnih obilježja znaka nadležno tijelo svoju odluku može utemeljiti ili izravno na ukupnom dojmu koji znak stvara ili može najprije uzastopno ispitati svaki pojedini sastavni element tog znaka. Usto, utvrđivanje bitnih obilježja trodimenzionalnog znaka radi eventualne primjene razloga za odbijanje registracije koji se navodi u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. navedene uredbe može se, ovisno o slučaju i posebice s obzirom na stupanj složenosti tog znaka, obaviti običnom vizualnom analizom navedenog znaka ili se pak može temeljiti na dubinskom ispitivanju u okviru kojeg se uzimaju u obzir elementi relevantni za ocjenu, poput anketa i stručnih mišljenja ili podataka u vezi s pravima intelektualnog vlasništva koja otprije proizlaze u pogledu dotičnog proizvoda. Čim se utvrde bitna obilježja znaka, nadležno tijelo još mora provjeriti odgovaraju li sva ta obilježja tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda. Naime, članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. navedene uredbe nije moguće primijeniti ako se prijava za registraciju žiga odnosi na oblik proizvoda u kojem nefunkcionalan element, poput ukrasnog ili maštovitog elementa, ima bitnu ulogu. U tom slučaju poduzetnici koji si međusobno konkuriraju lako mogu upotrijebiti alternativne oblike ekvivalentne funkcionalnosti tako da nema opasnosti od ugrožavanja dostupnosti tehničkog rješenja. U tom slučaju, to rješenje konkurenti nositelja žiga mogu bez teškoća uključiti u oblike proizvoda koji nemaju isti nefunkcionalni element poput onoga koji se nalazi u obliku proizvoda navedenog nositelja i koji mu, dakle, nisu ni istovjetni ni slični.

Kao peto i posljednje, Sud smatra da pretpostavljena percepcija prosječnog potrošača u pogledu znaka nije odlučujući element u okviru primjene razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, ali može, u najboljem slučaju, biti koristan element za ocjenu nadležnog tijela kada ono utvrđuje bitna obilježja znaka.

**Presuda od 6. listopada 2011., Bang & Olufsen/OHIM (Prikaz zvučnika) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))**

*„Žig Zajednice – Prijava trodimenzionalnog žiga Zajednice – Prikaz zvučnika – OHIM-ovo izvršenje presude o poništenju odluke njegovih žalbenih vijeća – Članak 63. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 65. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009) – Apsolutni razlog za odbijanje – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizvodima daju bitnu vrijednost – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. Uredbe br. 207/2009)”*

Društvo Bang & Olufsen A/S podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju kao žiga Zajednice trodimenzionalnog znaka koji se sastoji od oblika zvučnika. Ispitivač je odbio

prijavu jer žig nije imao razlikovni karakter i nije ga stekao uporabom<sup>36</sup>. Tu je odluku najprije potvrdilo žalbeno vijeće, ali ju je zatim poništio Opći sud<sup>37</sup>. Na temelju zaključaka iz te presude Općeg suda, žalbeno vijeće je zatim, s jedne strane, poništilo ispitivačevu odluku u pogledu razlikovnog karaktera žiga i, s druge strane, odbilo prijavu za registraciju uz obrazloženje da je predmetni znak bio sastavljen isključivo od oblika koji daje bitnu vrijednost proizvodu.

Odlučujući o tužbi protiv potonje odluke, Opći sud odbija tužbu i potvrđuje odluku žalbenog vijeća te daje pojašnjenja o međuodnosu između apsolutnog razloga za odbijanje koji se odnosi na znakove koji se sastoje isključivo od oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost, u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Uredbe br. 40/94, i stjecanja razlikovnog karaktera uporabom, u smislu članka 7. stavka 3. te uredbe.

U tom pogledu Opći sud naglašava da znak koji ulazi u područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 40/94 nikada ne može uporabom steći razlikovni karakter, u smislu članka 7. stavka 3. iste uredbe, dok ta mogućnost, u skladu s potonjom odredbom, postoji za znakove obuhvaćene razlozima za odbijanje predviđenima u članku 7. stavku 1. točkama (b) do (d) Uredbe br. 40/94.

Posljedično, ako bi ispitivanje znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94 dovelo do zaključka da je jedan od kriterija navedenih u toj odredbi ispunjen, taj isti znak bio bi izuzet od ispitivanja na temelju članka 7. stavka 3. iste uredbe jer je u tom slučaju nemogućnost registracije tog znaka očita. To izuzeće objašnjava interes da se prethodno ispitivanje znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94 provede u slučaju kada je moguće primijeniti više apsolutnih razloga za odbijanje registracije predviđenih u navedenom stavku 1., pri čemu se ono ipak ne može tumačiti na način da podrazumijeva obvezu prethodnog ispitivanja istog znaka s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 40/94.

## 6. Žigovi protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima

Presuda od 15. ožujka 2018., *La Mafia Franchises/EUIPO – Italija (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)* (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Apsolutni razlog za odbijanje – Protivnost javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima – Članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe (EU) 2017/1001)“*

<sup>36</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (c) i članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94.

<sup>37</sup> Presuda od 10. listopada 2007., *Bang & Olufsen/OHIM (Oblik zvučnika)* (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

La Honorable Hermandad, SL, čiji je pravni sljednik društvo La Mafia Franchises, SL, bio je nositelj figurativnog žiga Europske unije La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Talijanska Republika podnijela je zahtjev za proglašenje tog žiga ništavim, smatrajući da je on protivan javnom poretku i prihvaćenim moralnim načelima. Taj je zahtjev Odjel za poništaje EUIPO-a prihvatio, a njegovu odluku potvrdilo je žalbeno vijeće.

Odlučujući o tužbi, Opći sud odbija tužbu i pojašnjava ocjenu apsolutnog razloga koji se odnosi na negativan utjecaj na javni poredak ili prihvaćena moralna načela u smislu članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009.

Opći sud najprije navodi da se apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice temelji na općem interesu izbjegavanja registracije znakova kojima se negativno utječe na javni poredak ili prihvaćena moralna načela prilikom njihove uporabe na području Unije. Registracija žiga kao žiga Europske unije suočava se s tim apsolutnim razlogom za odbijanje osobito ako je žig duboko uvredljiv.

Nadalje, Opći sud smatra da se ocjena postojanja tog razloga za odbijanje ne može temeljiti na percepciji dijela relevantne javnosti koju ništa ne šokira, ni, uostalom, na percepciji dijela javnosti koju se može vrlo lako uvrijediti, nego se mora provesti na temelju kriterija razumne osobe koja ima prosječan prag osjetljivosti i tolerancije. Osim toga, radi ispitivanja navedenog razloga za odbijanje relevantnu se javnost ne može ograničiti na javnost kojoj su neposredno upućeni proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava za registraciju. Naime, valja uzeti u obzir činjenicu da znakovi na koje se odnosi taj razlog za odbijanje ne šokiraju samo javnost kojoj su upućeni proizvodi i usluge koje znak označava, nego i druge osobe koje se posredno mogu nalaziti u prisutnosti tog znaka u svojem svakodnevnom životu, a da se pritom ti proizvodi i usluge na njih ne odnose.

Osim toga, Opći sud ističe da je relevantna javnost na području Unije prema definiciji smještena na državnom području neke države članice te da znakovi koje se može smatrati protivnima javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima nisu isti u svim državama članicama, osobito zbog jezičnih, povijesnih, društvenih ili kulturnih razloga. Iz toga slijedi da za primjenu navedenog apsolutnog razloga za odbijanje treba uzeti u obzir kako okolnosti koje su zajedničke svim državama članicama Unije tako i posebne okolnosti u pojedinačnim državama članicama koje bi mogle utjecati na percepciju relevantne javnosti smještene na državnom području tih država.

Naposljetku, Opći sud pojašnjava da se znak, kada je on posebno šokantan ili uvredljiv, mora smatrati protivnim javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima, neovisno o tome koji su to proizvodi ili usluge za koje je registriran. Osim toga, iz zajedničkog tumačenja različitih podstavaka članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da se oni odnose na kakvoću koja je svojstvena predmetnom žigu, a ne na okolnosti koje se odnose na ponašanje osobe koja je podnositelj prijave za registraciju žiga.

Presuda od 27. veljače 2020., Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

*„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 1. točka (f) – Apsolutni razlog za odbijanje – Žigovi protivni prihvaćenim moralnim načelima – Verbalni znak „Fack Ju Göhte“ – Odbijanje prijave za registraciju“*

Constantin Film Produktion podnio je EUIPO-u prijavu za registraciju verbalnog znaka „Fack Ju Göhte“ kao žiga Europske unije za različite proizvode i usluge<sup>38</sup>, pri čemu je taj znak, osim toga, naslov njemačke filmske komedije koju je producirao tužitelj. Međutim, ispitivač je odbio prijavu za registraciju uz obrazloženje da je protivna javnom poretku i prihvaćenim moralnim načelima<sup>39</sup>. Tu je odluku najprije potvrdilo žalbeno vijeće EUIPO-a, a zatim i Opći sud<sup>40</sup>.

Odlučujući o žalbi koju je podnio žalitelj, Sud ukida presudu Općeg suda i odluku žalbenog vijeća EUIPO-a i odlučuje o pojmu „prihvaćena moralna načela“ kao i o kriterijima za ocjenu razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009.

Sud najprije pojašnjava da pojam „prihvaćena moralna načela“ nije definiran Uredbom br. 207/2009 pa ga stoga treba tumačiti uzimajući u obzir njegovo uobičajeno značenje kao i kontekst u kojem se općenito koristi. Taj pojam u svojem uobičajenom značenju upućuje na temeljne vrijednosti i moralne standarde koje društvo poštuje u određenom trenutku, koje se mogu s vremenom razvijati i mijenjati u prostoru te ih stoga treba utvrditi s obzirom na društveni konsenzus koji prevladava u tom društvu u trenutku procjene, uzimajući u obzir društveni kontekst, uključujući, prema potrebi, kulturne, vjerske ili filozofske raznolikosti koje ga obilježavaju.

Usto, Sud ističe da ispitivanje toga je li znak za koji je podnesena prijava za registraciju protivan prihvaćenim moralnim načelima zahtijeva analizu svih elemenata svojstvenih slučaju kako bi se utvrdio način na koji relevantna javnost percipira takav znak u slučaju njegove uporabe kao žiga za robu ili usluge za koje se traži. U tom pogledu Sud pojašnjava da nije dovoljno da se predmetni znak smatra lošim ukusom, nego da ga relevantna javnost u trenutku ispitivanja mora percipirati na način da je protivan temeljnim vrijednostima i moralnim standardima društva koji postoje u tom trenutku. Kako bi se utvrdilo je li to tako, valja se osloniti na percepciju razumne osobe koja ima prosječan prag osjetljivosti i tolerancije, uzimajući u obzir kontekst u kojem može doći do doticaja sa žigom kao i, prema potrebi, posebne okolnosti svojstvene dijelu Unije o kojem je riječ. U tu svrhu relevantni su elementi poput zakonodavnih tekstova i upravne prakse, javnog mišljenja i, prema potrebi, načina na koji je relevantna javnost u prošlosti reagirala na taj znak ili slične znakove kao i svi drugi elementi koji omogućuju procjenu percepcije te javnosti. Stoga se takvo ispitivanje ne može ograničiti na apstraktnu ocjenu

<sup>38</sup> Radilo se o proizvodima i uslugama iz razreda 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 30., 32., 33., 38. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>39</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 2.

<sup>40</sup> Presuda od 24. siječnja 2018., Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

žiga za koji je podnesena prijava, odnosno njegovih određenih sastavnih dijelova, nego se mora utvrditi da bi ta javnost uporabu navedenog žiga u konkretnom i trenutačnom društvenom kontekstu stvarno percipirala kao protivnu temeljnim vrijednostima i moralnim standardima društva. Osim toga, također valja uzeti u obzir slobodu izražavanja, zaštićenu člankom 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, što je potvrđeno i uvodnom izjavom 21. Uredbe 2015/2424<sup>41</sup>, kojom je izmijenjena Uredba br. 207/2009, kao i uvodnom izjavom 21. Uredbe 2017/1001, u kojima se izričito naglašava potreba primjene tih uredbi na način da se zajamči puno poštovanje temeljnih prava i sloboda, a osobito slobode izražavanja.

Konkretnije, kad je riječ o ispitanom znaku, Sud smatra da uopće nije potrebno da naziv filma opisuje njegov sadržaj kako bi činio relevantan kontekstualan element procjene percipira li relevantna javnost taj naslov i istoimeni verbalni znak kao suprotne prihvaćenim moralnim načelima. Usto, iako je točno da uspjeh filma ne dokazuje automatski društvenu prihvaćenost njegova naslova i istoimenog verbalnog znaka, ipak je riječ barem o indiciji takvog prihvaćanja koju valja procijeniti s obzirom na sve relevantne elemente slučaja kako bi se konkretno utvrdila percepcija tog znaka u slučaju njegove uporabe kao žiga. U tim okolnostima i uzimajući u obzir činjenicu da nije istaknut nijedan konkretan element kako bi se uvjerljivo objasnilo zašto bi šira germanofona javnost percipirala ispitanu verbalni znak na način kao da je protivan temeljnim vrijednostima i moralnim standardima društva kada se on koristi kao žig, a kada je očito da naslove istoimenih komedija ta ista javnost nije smatrala protivnima prihvaćenim moralnim načelima, Sud smatra da su i žalbeno vijeće EUIPO-a i Opći sud pogrešno protumačili i primijenili članak 7. stavak 1. točku (f) Uredbe br. 207/2009.

## 7. Zavaravajući žigovi

**Presuda od 13. svibnja 2020., SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))**

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije BIO-INSECT Shocker – Apsolutni razlog za odbijanje – Žig koji može javnost dovesti u zabludu – Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe (EZ) br. 207/2009“*

Svojom presudom SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), donesenom 30. travnja 2020., Opći sud djelomično je poništio odluku EUIPO-a jer je

<sup>41</sup> Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322.; SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.).

smatrao da je taj ured počinio pogrešku u ocjeni smatrajući da verbalni žig BIO-INSECT Shocker nije zavaravajući za biocidne proizvode.

Tužitelj SolNova AG podnio je zahtjev za proglašenje verbalnog žiga BIO-INSECT Shocker ništavim za sve proizvode obuhvaćene tim žigom, uključujući biocidne proizvode, osobito zbog mogućnosti dovođenja javnosti u zabludu u pogledu vrste ili kakvoće proizvoda. EUIPO je odbio taj zahtjev smatrajući da osporavani žig ne može dovesti javnost u zabludu s obzirom na to da tužitelj nije dokazao da se taj žig može smatrati zavaravajućim u smislu članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009 i da je moguća nezavaravajuća uporaba navedenog žiga. U svojoj tužbi pred Općim sudom tužitelj je, među ostalim, tvrdio da relevantna javnost percipira osporavani žig kao da se odnosi na ekološke proizvode ili proizvode povezane sa zaštitom okoliša.

Opći sud najprije je podsjetio na svoju ustaljenu sudsku praksu, prema kojoj slučaj odbijanja registracije žigova koji mogu dovesti javnost u zabludu, u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (g) Uredbe br. 207/2009, pretpostavlja da se može utvrditi postojanje stvarne zablude ili dovoljno ozbiljne vjerojatnosti dovođenja potrošača u zabludu.

Nadalje, nakon što je uputio na odredbe Uredbe br. 528/2012<sup>42</sup>, kojima se definira pojam biocidnog proizvoda i kojima se utvrđuju zahtjevi koji se primjenjuju na označivanje i oglašavanje navedenih proizvoda, Opći sud je utvrdio da iz tih odredbi proizlazi da navodi na biocidnom proizvodu, poput onih za koje je osporavani žig registriran, a koji upućuju na to da je taj proizvod prirodan, da ne šteti zdravlju ili da je ekološki prihvatljiv, mogu dovesti potrošača u zabludu. Stoga je postojanje navoda te vrste na biocidnom proizvodu dovoljno kako bi se utvrdila dovoljno ozbiljna opasnost od dovođenja potrošača u zabludu.

U tom pogledu, kad je riječ o verbalnom elementu „bio” osporavanog žiga, Opći sud podsjetio je na to da je taj element već stekao vrlo sugestivno značenje koje općenito upućuje na ideju zaštite okoliša, upotrebe prirodnih materijala ili ekoloških postupaka proizvodnje.

Stoga je Opći sud zaključio da je prisutnost pojma „bio” na biocidnim proizvodima dovoljna kako bi se utvrdila opasnost od dovoljno ozbiljne zablude potrošača.

Naposljetku, Opći sud je smatrao, za razliku od EUIPO-a, da mogućnost uporabe žiga koja ne dovodi u zabludu, pod pretpostavkom da je dokazana, ne može isključiti povredu članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009.

<sup>42</sup> Članak 3. stavak 1. točka (a), članak 69. stavak 2. i članak 72. stavak 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012., L 167, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181. i ispravci SL 2015., L 297, str. 10.; SL 2017., L 81, str. 20.; SL 2017., L 280, str. 57. i SL 2024./90657, L).

Presuda od 29. lipnja 2022., Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irska i Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))<sup>43</sup>

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije La Irlandesa 1943 – Apsolutni razlozi za ništavost – Proglašenje ništavosti od strane velikog žalbenog vijeća EUIPO-a – Dokazi podneseni prvi put pred Općim sudom – Relevantan datum za ispitivanje apsolutnog razloga za ništavost – Žig koji može javnost dovesti u zabludu – Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe (EU) 2017/1001) – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)“*

Društvo Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, tužitelj, desetljećima je od društva Ornua Co-operative Ltd kupovalo irski maslac i prodavalo ga na Kanarskim otocima (Španjolska) pod žigovima koji su sadržavali element „la irlandesa“. Nakon završetka tog poslovnog odnosa 2011., tužitelj je nastavio prodavati proizvode pod tim žigovima. On je 2014. pri EUIPO-u ishodio registraciju figurativnog žiga Europske unije La Irlandesa 1943 za različite prehrambene proizvode<sup>44</sup>. Irska i društvo Ornua Co-operative podnijeli su EUIPO-u zahtjev za proglašenje tog žiga ništavim jer je zavaravajući i jer je njegova registracija zatražena u zloj vjeri<sup>45</sup>. Odjel za poništaje EUIPO-a odbio je zahtjev za proglašenje žiga ništavim. Međutim, veliko žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je odluku Odjela za poništaje i proglasilo osporavani žig ništavim. Smatralo je da je na datum podnošenja prijave za registraciju taj žig mogao javnost dovesti u zabludu u pogledu zemljopisnog podrijetla predmetnih proizvoda i da je njegova registracija zatražena u zloj vjeri.

Tužitelj je Općem sudu podnio tužbu za poništenje odluke velikog žalbenog vijeća. Opći sud odbija tu tužbu smatrajući da osporavani žig nije bio zavaravajući u trenutku podnošenja prijave za registraciju, ali da je tužitelj prilikom te prijave postupao u zloj vjeri. Istodobno daje pojašnjenja o uvjetima primjene pojmova „zavaravajući žig“ i „zla vjera podnositelja prijave“ u kontekstu žigova koji označavaju zemljopisno podrijetlo proizvoda.

Opći sud najprije ističe da, kada vide da su predmetni proizvodi označeni osporavanim žigom, potrošači španjolskog govornog područja, koji čine relevantnu javnost, vjeruju da potječu iz Irske.

Nadalje, što se tiče zavaravajućeg karaktera osporavanog žiga, Opći sud naglašava da, za razliku od ispitivanja zahtjeva za opoziv<sup>46</sup>, koje zahtijeva uzimanje u obzir elemenata nastalih nakon podnošenja prijave žiga, kao što je njegova uporaba, ispitivanje zahtjeva za proglašenje žiga ništavim koje se temelji na zavaravajućem karakteru žiga<sup>47</sup> zahtijeva

<sup>43</sup> Žalba protiv te presude odbijena je rješenjem od 8. ožujka 2023., Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

<sup>44</sup> Radilo se o proizvodima kao što su meso ili mliječni proizvodi iz razreda 29. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>45</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (g) i članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009.

<sup>46</sup> U smislu članka 51. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.

<sup>47</sup> Podnesen na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) i članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009.

utvrđivanje da je znak prijavljen radi registracije žiga sam po sebi mogao dovesti potrošača u zabludu u trenutku podnošenja prijave za registraciju, s obzirom na to da kasnije upravljanje navedenim znakom nije relevantno. Naime, u području ništavosti postavlja se pitanje nije li registraciju žiga trebalo odbiti *ab initio*, zbog razloga koji su postojali već na datum podnošenja navedene prijave, s obzirom na to da uzimanje u obzir naknadnih elemenata može služiti samo za pojašnjavanje okolnosti kakve su bile na taj datum.

U ovom slučaju, veliko žalbeno vijeće trebalo je provjeriti je li na datum podnošenja prijave za registraciju postojala proturječnost između informacije koju sporni žig prenosi i obilježja proizvoda navedenih u toj prijavi. Međutim, s obzirom na to da popis proizvoda nije sadržavao nikakvu naznaku njihova zemljopisnog podrijetla i da je stoga mogao obuhvaćati proizvode koji potječu iz Irske, na datum podnošenja prijave za registraciju nije postojala takva proturječnost, tako da se nije moglo zaključiti da je taj žig bio zavaravajući na taj datum. Stoga je veliko vijeće pogrešno prigovorilo tužitelju da taj popis nije ograničio na proizvode koji potječu iz Irske. Usto, budući da se osporavani žig ne može smatrati zavaravajućim na datum podnošenja prijave za registraciju, kasniji dokazi, koji se nisu odnosili na situaciju na taj datum, nisu mogli potvrditi takav zavaravajući karakter. Stoga je veliko vijeće pogriješilo u tom pogledu.

Naposljetku, što se tiče tužiteljeve zle vjere prilikom podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga<sup>48</sup>, Opći sud utvrđuje da je veliko vijeće radi odlučivanja o tom pitanju moglo valjano uzeti u obzir dokaze – i čak uporabu žiga – nastale nakon datuma podnošenja navedene prijave jer su ti dokazi predstavljali indicije koje se odnose na situaciju na relevantan datum.

U ovom slučaju, kao prvo, nezanemariv dio proizvoda koje je tužitelj prodavao pod osporavanim žigom nije bio irskog podrijetla te stoga nije odgovarao percepciji koju je o njima imala relevantna javnost. Iako ta okolnost nije relevantna za ispitivanje zavaravajućeg karaktera žiga, ona je relevantna za ispitivanje tužiteljeve zle vjere. Naime, jednom kada je tužitelj proširio uporabu žiga na proizvode različite od maslaca irskog podrijetla, hispanofoni potrošači mogli su biti dovedeni u zabludu u vezi sa zemljopisnim podrijetlom tih proizvoda jer su desetljećima bili naviknuti da je osporavani žig označavao maslac podrijetlom iz Irske.

Kao drugo, predmeti u kojima su EUIPO i španjolska tijela poništili ili odbili žigove slične onome o kojem je riječ u ovom slučaju potvrđuju da se osporavani žig može percipirati kao da upućuje na irsko podrijetlo proizvoda. Ti predmeti također upućuju na to da je uporaba žiga za proizvode koji nemaju irsko podrijetlo bila predmet kontroverzi u pogledu njegova mogućeg zavaravajućeg karaktera, s čime je tužitelj nužno bio upoznat na datum prijave za registraciju i što stoga može potkrijepiti postojanje njegove zle vjere na taj datum.

---

<sup>48</sup> U smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

Kao treće, tužitelj je usvojio poslovnu strategiju povezanosti sa žigovima koji sadržavaju element „la irlandesa” koji su bili povezani s njegovim prijašnjim poslovnim odnosom s društvom Ornu Co-operative, kako bi nastavio imati koristi od tog okončanog odnosa i žigova koji su s njim bili povezani.

Stoga Opći sud utvrđuje da je registracija osporavanog žiga bila protivna poštenoj industrijskoj i trgovačkoj praksi te da je veliko žalbeno vijeće pravilno zaključilo da je tužitelj postupao u zloj vjeri. Budući da taj zaključak sâm po sebi može opravdati izreku odluke velikog žalbenog vijeća, Opći sud odbija tužbu.

### 8. Zla vjera podnositelja prijave

Presuda od 12. rujna 2019., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

*„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Apsolutni razlozi za ništavost – Članak 52. stavak 1. točka (b) – Zla vjera prilikom podnošenja prijave žiga”*

U presudi Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), donesenoj 12. rujna 2019., Sud je ukinuo presudu Općeg suda<sup>49</sup> i pojasnio pojam „zla vjera” prilikom podnošenja prijave žiga Europske unije.

J. Nadal Esteban i Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, poduzetnik koji je nositelj figurativnih žigova KOTON, održavali su poslovne odnose do 2004. godine. J. N. Esteban je 25. travnja 2011. podnio prijavu za registraciju kao žiga Europske unije figurativnog znaka STYLO & KOTON za proizvode i usluge iz razreda 25., 35. i 39. u smislu Nicanskog sporazuma. Nakon što je djelomično prihvaćen prigovor koji je podnio Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, a koji se temeljio na njegovim žigovima KOTON registriranim za proizvode i usluge iz razreda 18., 25. i 35., žig STYLO & KOTON registriran je za usluge iz razreda 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret je zatim podnio zahtjev za proglašenje ništavosti na osnovi članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju kojeg je zla vjera podnositelja prilikom podnošenja prijave žiga apsolutni razlog za ništavost.

Opći sud, potvrdivši odluku o odbijanju zahtjeva za proglašenje žiga ništavim koju je donio EUIPO, smatrao je da nije mogla postojati zla vjera jer između proizvoda ili usluga za koje su žigovi registrirani nije bilo ni istovjetnosti ni sličnosti koja bi mogla dovesti u zabludu. U žalbenom postupku Sud je bio pozvan pojasniti pojam „zla vjera”.

<sup>49</sup> Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2017., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

Sud je prije svega pojasnio da, iako pojam „zla vjera“ u svojem uobičajenom smislu u svakodnevnom jeziku pretpostavlja postojanje nepoštenog stanja duha ili namjere, taj pojam treba osim toga tumačiti u kontekstu žigovnog prava, koje se primjenjuje u trgovačkom prometu. Doista, pravilima o žigu Europske unije osobito se želi doprinijeti sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja u Uniji, u kojem svaki poduzetnik mora, kako bi privukao klijente kakvoćom svojih proizvoda ili usluga, biti u mogućnosti kao žigove registrirati znakove kojima se potrošaču omogućava da bez eventualne zablude razlikuje te proizvode ili usluge od onih drugog podrijetla. Slijedom toga, Sud je smatrao da žig treba poništiti zbog zle vjere kada iz relevantnih i podudarnih indicija proizlazi da nositelj navedenog žiga nije podnio prijavu za registraciju tog žiga s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju, nego s namjerom negativnog utjecaja na interese trećih strana na način koji nije u skladu s poštenom praksom ili s namjerom ostvarivanja isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, točnije na osnovnu funkciju označavanja podrijetla, pritom ne imajući u vidu nijednu konkretnu treću osobu.

Nadalje, Sud je smatrao da iz presude od 11. lipnja 2009., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), ne proizlazi da se postojanje zle vjere može utvrditi samo u slučaju kada je riječ o uporabi na unutarnjem tržištu istovjetnog ili sličnog znaka za istovjetne ili slične proizvode što može stvoriti zabluđu u pogledu znaka za koji je podnesena prijava za registraciju. Naime, mogu postojati slučajevi u kojima se može smatrati da je prijava za registraciju žiga podnesena u zloj vjeri neovisno o tome što prilikom podnošenja te prijave treća osoba na unutarnjem tržištu ne upotrebljava istovjetan ili sličan znak za istovjetne ili slične proizvode. U slučaju zahtjeva za proglašenje žiga ništavim koji se temelji na članku 52. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, ne zahtijeva se uopće da je podnositelj prijave nositelj ranijeg žiga za istovjetne ili slične proizvode ili usluge. Usto, ako se pokaže da je, prilikom podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, treća osoba u barem jednoj državi članici rabila znak koji je istovjetan ili sličan osporavanom žigu, ne treba se nužno utvrditi postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabluđu u pogledu tih znakova. U nedostatku vjerojatnosti dovođenja u zabluđu između znaka koji upotrebljava treća osoba i spornog žiga ili u slučaju da treća osoba ne upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan spornom žigu, druge činjenične okolnosti mogu, ovisno o slučaju, biti relevantne i podudarne indicije kojima se utvrđuje zla vjera podnositelja prijave.

Naposljetku, Sud je utvrdio da je Opći sud propustio u svojoj sveobuhvatnoj ocjeni uzeti u obzir sve relevantne činjenične okolnosti kakve su one bile prilikom podnošenja prijave, premda je taj trenutak bio odlučujući. Naime, budući da je podnesen zahtjev za proglašenje žiga ništavim u cijelosti, trebalo ga se stoga ispitati s obzirom na namjeru J. N. Estebana u trenutku kada je on zatražio registraciju navedenog žiga. Posljedično, Sud je ukinuo pobijanu presudu.

Presuda od 6. srpnja 2022., Zdút/EUIPO – Nehera i dr. (nehera) T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

*„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije NEHERA – Apsolutni razlog za ništavost – Nepostojanje zle vjere – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)“*

Tužitelj Ladislav Zdút ishodio je 2014. pri EUIPO-u registraciju figurativnog žiga Europske unije NEHERA za proizvode iz tekstilnog sektora.

I. Nehera, J.-H. Nehera i N. Sehnal podnijeli su 2019. zahtjev za proglašenje predmetnog žiga ništavim koji se temeljio na tužiteljevoj zloj vjeri prilikom podnošenja prijave za registraciju<sup>50</sup>. Naveli su da je njihov djed, Jan Nehera, u Čehoslovačkoj tridesetih godina prošlog stoljeća osnovao društvo koje se bavilo prodajom odjeće i dodataka te je podnio prijavu i upotrebljavao ugledni nacionalni žig istovjetan osporavanom žigu. Drugo žalbeno vijeće EUIPO-a prihvatilo je taj zahtjev. Ono je zaključio da je tužiteljeva namjera bila nepošteno iskoristiti ugled Jana Nehere i ranijeg čehoslovačkog žiga i da je stoga tužitelj bio u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga. Tužitelj je Općem sudu podnio tužbu za poništenje te odluke žalbenog vijeća EUIPO-a.

Opći sud poništava pobijanu odluku i pojašnjava pojam zle vjere kada se ona temelji na namjeri da se nepošteno iskoristi ugled ranijeg žiga ili slava imena neke osobe.

Opći sud najprije ističe da je, kako bi se ocijenila zla vjera podnositelja prijave, moguće uzeti u obzir stupanj prepoznatljivosti predmetnog znaka u trenutku kad je njegova registracija zatražena, osobito kada je taj znak prethodno registrirala ili upotrebljavala treća osoba kao žig. Naime, okolnost da uporaba znaka za čiju je registraciju podnesena prijava omogućuje podnositelju prijave da nepošteno iskoristi ugled žiga ili ranijeg znaka ili pak ime slavne osobe može dokazati zlu vjeru podnositelja prijave. Relevantna javnost za ocjenu postojanja ugleda i nepoštenog iskorištavanja tog ugleda prosječni je potrošač proizvoda za koje je osporavani žig bio registriran.

Nadalje, Opći sud smatra da je parazitiranje u vezi s ugledom znaka ili imena načelno moguće samo ako taj znak ili to ime stvarno i u tom trenutku imaju određen ugled ili slavu. Međutim, u ovom slučaju na datum podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga raniji čehoslovački žig i ime Jana Nehere više nisu bili ni registrirani ni zaštićeni, niti su ih treće osobe upotrebljavale za prodaju odjeće, pa čak nisu ni uživali ugled kod relevantne javnosti. U tom kontekstu Opći sud pojašnjava da sama okolnost da je podnositelj prijave za registraciju žiga znao ili morao znati da je treća osoba u prošlosti upotrebljavala žig istovjetan ili sličan žigu za koji je podnesena prijava nije dovoljna da bi se utvrdilo postojanje zle vjere tog podnositelja.

Usto, Opći sud podsjeća na to da postojanje veze u svijesti relevantne javnosti između osporavanog žiga i ranijeg znaka nije samo po sebi dovoljno za zaključak da postoji

<sup>50</sup> U smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

nepošteno iskorištavanje ugleda ranijeg znaka ili imena. U tom pogledu Opći sud ističe da je tužitelj uložio vlastiti poslovni trud kako bi oživio sliku ranijeg čehoslovačkog žiga i da sama činjenica da se u svrhu promidžbe pozvao na taj žig i povijesnu sliku njegova tvorca nije u suprotnosti s poštenom praksom u industrijskom ili trgovačkom poslovanju.

Osim toga, Opći sud priznaje da se ne može isključiti da u određenim posebnim okolnostima ponovna uporaba od strane treće osobe ranijeg nekoć uglednog žiga ili imena nekoć slavne osobe može stvoriti pogrešan dojam kontinuiteta ili nasljeđa tog ranijeg žiga ili te osobe. To bi osobito mogao biti slučaj kada se podnositelj prijave žiga pred relevantnom javnošću predstavlja kao pravni ili ekonomski sljednik ranijeg žiga, iako ne postoji nikakav odnos kontinuiteta ili nasljeđa između nositelja ranijeg žiga i njega. Takva bi se okolnost mogla uzeti u obzir kako bi se, ovisno o slučaju, utvrdila zla vjera podnositelja prijave za registraciju žiga. Međutim, u ovom slučaju Opći sud smatra da tužitelj nije namjerno pokušao prikazati pogrešan dojam kontinuiteta ili nasljeđa između svojeg poduzeća i onog Jana Nehere.

Naposljetku, Opći sud se očituje o navodnoj namjeri tužitelja da prevari potomke i nasljednike Jana Nehere i zlouporabi njihova prava. U tom pogledu ističe da raniji čehoslovački žig i ime Jana Nehere više nisu bili predmet nikakve pravne zaštite u trenutku podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga. Prema tome, njegovi potomci i nasljednici nisu bili nositelji nikakvog prava koje bi moglo biti predmetom tužiteljeve prijevare ili zlouporabe.

Slijedom toga, Opći sud zaključuje da tužitelj nije postupao u zloj vjeri i poništava odluku drugog žalbenog vijeća EUIPO-a.

## 9. Stjecanje razlikovnog karaktera uporabom

Presuda od 12. prosinca 2002., eCopy/OHIM (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

*„Žig Zajednice – Riječ ECOPY – Zlouporaba ovlasti – Razlikovni karakter stečen uporabom nakon datuma podnošenja prijave – Članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 40/94“*

Društvo eCopy, Inc., prethodno pod tvrtkom Simplify Development Corporation, podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju verbalnog žiga ECOPY za proizvode koji odgovaraju „računalnim programima i uređajima za skeniranje i elektroničku distribuciju dokumenata“. Međutim, ispitivač je odbio tu prijavu uz obrazloženje da je žig za koji je podnesena prijava bio opisan za predmetne proizvode i lišen razlikovnog karaktera. Žalbeno vijeće također je odbilo žalbu podnesenu protiv te odluke.

Odlučujući o tužbi protiv odluke žalbenog vijeća, Opći sud odbija tužbu i pojašnjava kriterije za ocjenu razlikovnog karaktera stečenog uporabom u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94 kao i doseg OHIM-ova ispitivanja.

Prema mišljenju Općeg suda, članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94 treba tumačiti na način da razlikovni karakter žiga mora biti stečen uporabom prije podnošenja prijave. Stoga nije relevantna okolnost da je žig stekao razlikovni karakter uporabom nakon datuma podnošenja prijave žiga, a prije trenutka u kojem OHIM, odnosno ispitivač ili, ovisno o slučaju, žalbeno vijeće odlučuje o tome protive li se apsolutni razlozi za odbijanje registracije tomu da se taj žig registrira. Iz toga slijedi da OHIM ne može uzeti u obzir nijedan dokaz koji se odnosi na uporabu nakon datuma podnošenja prijave.

Što se tiče ispitivanja koje je proveo OHIM, Opći sud navodi da je prilikom ocjene razlikovnog karaktera žiga Zajednice stečenog uporabom OHIM dužan ispitati činjenice koje bi mogle dati takav karakter žigu za koji je podnesena prijava samo ako se podnositelj prijave na njih pozvao. Naime, iako je točno, što se tiče članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94, da ne postoji pravilo kojim se određuje da je ispitivanje od strane OHIM-a (to jest ispitivača ili, ovisno o slučaju, žalbenog vijeća) ograničeno na činjenice na koje se pozivaju stranke, a suprotno onomu što predviđa članak 74. stavak 1. *in fine* iste uredbe u pogledu relativnih razloga za odbijanje, OHIM-u je materijalno nemoguće uzeti u obzir činjenicu da je žig za koji je podnesena prijava stekao razlikovni karakter uporabom u slučaju kada podnositelj prijave žiga ne iznese takvu tvrdnju. Isto tako, OHIM je obavezan uzeti u obzir dokaz kojim se nastoji dokazati da je žig za koji je podnesena prijava uporabom stekao razlikovni karakter samo ako ga je podnositelj prijave žiga podnio tijekom upravnog postupka pred OHIM-om jer ne postoji bitna razlika između, s jedne strane, pozivanja na činjenicu da je žig za koji je podnesena prijava uporabom stekao razlikovni karakter i, s druge strane, podnošenja dokaza u prilog takvoj tvrdnji.

**Presuda od 19. lipnja 2014., Oberbank i dr. (C-217/13 i C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))**

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 3. stavci 1. i 3. – Žig koji se sastoji od crvene boje bez obrisa, registriran za bankarske usluge – Zahtjev za proglašenje žiga ništavim – Razlikovni karakter stečen uporabom – Dokaz – Ispitivanje javnog mnijenja – Trenutak u kojem se mora uporabom steći razlikovni karakter – Teret dokazivanja”*

DSGV je bio nositelj nacionalnog žiga koji se sastojao od crvene boje bez obrisa, a koji je bio registriran pri Deutsches Patent- und Markenamt (Njemački ured za patente i žigove, u daljnjem tekstu: DPMA) za bankarske usluge. Društvo Oberbank podnijelo je zahtjev za proglašenje predmetnog žiga ništavim tvrdeći, među ostalim, da nije stekao razlikovni karakter uporabom. DPMA je odbio taj zahtjev. Usto, društva Banco Santander i Santander Consumer Bank također su podnijela zahtjev za proglašenje predmetnog žiga ništavim zbog toga što nije stekao razlikovni karakter uporabom, koji je također odbijen.

Povodom dviju tužbi koje su podnijeli društvo Oberbank, s jedne strane, te društva Banco Santander i Santander Consumer Bank, s druge strane, Bundespatentgericht (Savezni patentni sud, Njemačka) zatražio je od Suda da pojasni stupanj prepoznatljivosti koji se zahtijeva kako bi se smatralo da je žig uporabom stekao razlikovni karakter kao i relevantan datum koji treba uzeti u obzir za takvo ispitivanje.

Kao prvo, Sud ističe da članak 3. stavke 1. i 3. Direktive 2008/95 o žigovima<sup>51</sup> treba tumačiti u smislu da mu se protivi tumačenje nacionalnog prava prema kojem je, u postupcima u kojima se postavlja pitanje je li žig koji se sastoji od boje bez obrisa uporabom stekao razlikovni karakter, u svim slučajevima potrebno da taj žig u ispitivanju javnog mnijenja dosegne stupanj prepoznatljivosti od najmanje 70 %.

Kao drugo, Sud smatra da, kada država članica nije iskoristila mogućnost predviđenu u članku 3. stavku 3. drugoj rečenici Direktive 2008/95 o žigovima, članak 3. stavak 3. prvu rečenicu te direktive treba tumačiti u smislu da je, u okviru postupka za proglašenje žiga lišenog svojstvenog razlikovnog karaktera ništavim, potrebno ispitati je li taj karakter stečen prije datuma podnošenja prijave za registraciju tog žiga, kako bi se moglo ocijeniti je li taj žig uporabom stekao razlikovni karakter. U tom je pogledu nebitno to što nositelj osporavanog žiga tvrdi da je taj žig u svakom slučaju uporabom stekao razlikovni karakter nakon podnošenja prijave za registraciju, ali prije registracije.

Kao treće i posljednje, Sud zaključuje da, kada država članica nije iskoristila mogućnost predviđenu u članku 3. stavku 3. drugoj rečenici Direktive 2008/95 o žigovima, članak 3. stavak 3. prvu rečenicu navedene direktive treba tumačiti u smislu da se ne protivi tomu da se, u okviru postupka za proglašenje žiga ništavim, osporavani žig proglasi ništavim ako je lišen svojstvenog razlikovnog karaktera i ako njegov nositelj ne uspije dokazati da je taj žig prije datuma podnošenja prijave za registraciju uporabom stekao razlikovni karakter.

**Presuda od 21. travnja 2015., Louis Vuitton Malletier/OHIM – Nanu-Nana (Prikaz uzorka šahovnice smeđe i bež boje) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))**<sup>52</sup>

*„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Zajednice koji prikazuje uzorak šahovnice smeđe i bež boje – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom – Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Članak 52. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009“*

Louis Vuitton Malletier bio je nositelj figurativnog žiga Zajednice koji prikazuje uzorak šahovnice smeđe i bež boje. Društvo Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG podnijelo je zahtjev za proglašenje žiga ništavim, koji je Odjel

<sup>51</sup> Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

<sup>52</sup> Žalba protiv te presude odbijena je rješenjem predsjednika Suda od 21. srpnja 2016., Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P i C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

za poništaje OHIM-a prihvatio jer žig nije imao razlikovni karakter niti ga je stekao uporabom. Žalbeno vijeće OHIM-a potvrdilo je tu odluku.

Odlučujući o tužbi protiv odluke žalbenog vijeća, Opći sud odbija tužbu i presuđuje da se apsolutni razlog za odbijanje zbog nepostojanja razlikovnog karaktera<sup>53</sup> ne protivi registraciji žiga ako je žig slijedom svoje uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode za koje je zatražena registracija. Razlikovni karakter stečen uporabom mora se dokazati samo u državama koje su bile članice Unije na datum podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga. Stoga se znak koji nema svojstveni razlikovni karakter, nego je uporabom prije podnošenja prijave za svoju registraciju kao žiga Zajednice takav karakter stekao za proizvode i usluge na koje se odnosi prijava za registraciju, može registrirati jer nije riječ o žigu „registriranom protivno odredbama članka 7.“. Članak 52. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 stoga uopće nije relevantan u tom slučaju jer se odnosi na žigove čija je registracija protivna razlozima za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točaka (b) do (d) Uredbe br. 207/2009 i koji bi trebali biti poništeni da nema takve odredbe. Naime, cilj članka 52. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 upravo je taj da žigovi koji su razlikovni karakter za proizvode ili usluge za koje su registrirani stekli uporabom u međuvremenu, odnosno nakon registracije, i dalje ostanu registrirani, unatoč okolnosti da je ta registracija, u trenutku kada je bila provedena, bila protivna članku 7. Uredbe br. 207/2009.

Žig Zajednice ima „jedinstveni karakter“, što znači da ima „jednak učinak u cijeloj Zajednici“. Iz toga proizlazi da znak, kako bi se mogao registrirati, mora imati razlikovni karakter u cijeloj Uniji. Zato je potrebno odbiti registraciju ako žig nema razlikovni karakter u jednom dijelu Unije. Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti s obzirom na te zahtjeve. Slijedom toga, potrebno je dokazati stjecanje razlikovnog karaktera uporabom na čitavom području na kojem ga žig *ab initio* nije imao. Iz prethodno navedenoga nužno proizlazi da se, ako osporavani žig nema razlikovni karakter u cijeloj Uniji, mora podnijeti dokaz o stečenom razlikovnom karakteru navedenog žiga za svaku pojedinu državu članicu. Točno je da je Sud smatrao da bi, unatoč tomu što je potrebno dokazati da je žig uporabom stekao razlikovni karakter u dijelu Unije u kojem nije imao takav karakter *ab initio*, zahtijevanje dokazivanja takvog stjecanja za svaku pojedinu državu članicu bilo pretjerano. Međutim, valja istaknuti da Sud nije odstupio od svoje sudske prakse time što se pozvao na sudske praksu u skladu s kojom se žig može registrirati samo ako je podnesen dokaz da je on uporabom stekao razlikovni karakter u dijelu Unije u kojem nije imao takav karakter *ab initio* i da to mora biti cijela Unija.

---

<sup>53</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

Presuda od 25. srpnja 2018., *Société des produits Nestlé i dr./Mondelez UK Holdings & Services* (C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

*„Žalba – Žig Europske unije – Trodimenzionalni žig u obliku ploče čokolade s četiri reda – Žalba protiv obrazloženja – Nedopuštenost – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 3. – Dokaz razlikovnog karaktera stečenog uporabom”*

Društvo Société des produits Nestlé SA podnijelo je EUIPO-u prijavu za registraciju kao žiga Europske unije trodimenzionalnog znaka koji prikazuje oblik ploče čokolade s četiri reda za proizvode iz sektora konditorskih i pekarskih proizvoda<sup>54</sup>. Društvo Cadbury Schweppes plc (koje je postalo društvo Cadbury Holdings, a zatim društvo Mondelez) podnijelo je zahtjev za poništenje registracije zbog nepostojanja razlikovnog karaktera tog znaka<sup>55</sup> te je Odjel za poništaje EUIPO-a prihvatio taj zahtjev. Međutim, žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je tu odluku jer je osporavani znak stekao razlikovni karakter uporabom<sup>56</sup>.

Odlučujući o tužbi protiv potonje odluke, Opći sud poništava tu odluku u cijelosti<sup>57</sup> smatrajući da u njoj nije odlučeno o percepciji relevantne javnosti u više država članica u pogledu osporavanog žiga.

Odlučujući o žalbama koje su podnijeli Nestlé i EUIPO, Sud ih odbija i pojašnjava teritorijalni opseg uporabe znaka koji je potreban kako bi se moglo smatrati da je stekao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.

Kao prvo, Sud pojašnjava doseg presude od 18. travnja 2013., *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). U tom pogledu Sud ističe kako je točno da je već presudio da su zahtjevi koji prevladavaju u pogledu provjere stvarne uporabe žiga<sup>58</sup> istovrsni onima koji se odnose na stjecanje razlikovnog karaktera znaka uporabom radi njegove registracije<sup>59</sup> i da, kako bi se ocijenilo postojanje „stvarne uporabe u Zajednici”, valja zanemariti granice državnog područja država članica. Međutim, presuda *Colloseum Holding* ne odnosi se na relevantni zemljopisni opseg kako bi se ocijenilo postojanje stvarne uporabe u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, nego na mogućnost utvrđivanja da je uvjet stvarne uporabe žiga u smislu navedene odredbe ispunjen kad se žig koji je registriran, a koji je stekao razlikovni karakter slijedom uporabe drugog složenog žiga čiji je on jedan od elemenata, koristi samo posredstvom tog drugog složenog žiga ili kad se on koristi samo zajedno s drugim žigom, pri čemu je i kombinacija tih dvaju žigova usto registrirana kao žig. Točka 34. presude *Colloseum Holding* ne može se, dakle, tumačiti u smislu da su zahtjevi u pogledu ocjene

<sup>54</sup> Radilo se o proizvodima iz razreda 30. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>55</sup> U smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

<sup>56</sup> U smislu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.

<sup>57</sup> Presuda od 15. prosinca 2016., *Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé* (Oblik ploče čokolade) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

<sup>58</sup> U smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 40/94 i članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

<sup>59</sup> Presuda od 19. prosinca 2012., *Leno Merken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

teritorijalnog opsega kojima se omogućava registracija žiga na temelju uporabe istovrsni onima koji omogućavaju zadržavanje prava nositelja registriranog žiga.

Sud također ističe da u području stvarne uporabe već registriranog žiga Europske unije ne postoji odredba istovrsna članku 7. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, tako da se ne može automatski smatrati da ne postoji takva uporaba samo zbog toga što predmetni žig nije rabljen u dijelu Unije. Stoga, iako je opravdano očekivati da se žig Europske unije rabi na području koje je veće od državnog područja samo jedne države članice kako bi se moglo smatrati da se radi o „stvarnoj uporabi“, nije isključeno da je u određenim okolnostima tržište proizvoda ili usluga u odnosu na koje je žig Europske unije registriran ograničeno na državno područje samo jedne države članice, tako da uporaba navedenog žiga na tom državnom području može ispuniti uvjet stvarne uporabe žiga Europske unije.

Kao drugo, kad je riječ o stjecanju razlikovnog karaktera žiga slijedom njegove uporabe, Sud podsjeća na svoju sudsku praksu prema kojoj se znak ne može registrirati kao žig Europske unije, na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, osim ako se dokaže da je uporabom stekao razlikovni karakter u dijelu Unije u kojoj *ab initio* nije imao takav karakter. Taj dio Unije može se, ovisno o slučaju, sastojati od jedne države članice. Stoga, kad je riječ o žigu koji *ab initio* nema razlikovni karakter u svim državama članicama, valja navesti da se takav žig može registrirati na temelju te odredbe samo ako se dokaže da je stekao razlikovni karakter uporabom na cijelom području Unije. Ipak, Sud naglašava da iz presude od 24. svibnja 2012., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), t. 62.) ne proizlazi da je, u slučaju kad žig nema svojstveni razlikovni karakter u cijeloj Uniji, dostatno, radi njegove registracije kao žiga Europske unije, dokazati da je stekao razlikovni karakter uporabom u znatnom dijelu Unije, čak i ako taj dokaz nije podnesen u odnosu na svaku državu članicu.

Kao treće i posljednje, kad je riječ o dokazivanju stjecanja razlikovnog karaktera uporabom, Sud smatra da, s obzirom na to da nijedna odredba Uredbe br. 207/2009 ne nalaže da se zasebnim dokazima dokaže stjecanje razlikovnog karaktera uporabom u svakoj državi članici pojedinačno, nije moguće stoga isključiti da su dokazi stjecanja uporabom razlikovnog karaktera određenog znaka relevantni za više država članica odnosno cijelu Uniju. Naime, moguće je da za određene proizvode ili usluge gospodarski subjekti zajedno grupiraju više država članica u istu distribucijsku mrežu i postupaju prema tim državama članicama kao da se radi o jednom te istom nacionalnom tržištu, osobito radi primjene svojih marketinških strategija. Pod tom pretpostavkom, dokazi o uporabi znaka na takvom prekograničnom tržištu mogu biti relevantni za sve predmetne države članice. Isto vrijedi i u slučaju kada zbog zemljopisne, kulturološke ili jezične blizine između dviju država članica relevantna javnost prve države članice u dovoljnoj mjeri poznaje proizvode ili usluge koji se nalaze na nacionalnom tržištu druge države članice.

Iz tih razmatranja proizlazi da, iako u svrhu registracije na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 žiga koji *ab initio* nema razlikovni karakter u svim državama

članicama Unije nije nužno da se dokaz stjecanja razlikovnog karaktera tog žiga uporabom podnese za svaku državu članicu pojedinačno, podneseni dokazi moraju omogućiti dokazivanje takvog stjecanja u svim državama članicama Unije. Pitanje jesu li podneseni dokazi dostatni za dokazivanje stjecanja uporabom razlikovnog karaktera određenog znaka u dijelu područja Unije u kojem taj znak *ab initio* nije imao takav karakter obuhvaćeno je ocjenom dokaza, koja je u prvom redu dužnost EUIPO-ovih tijela. Ta ocjena podliježe nadzoru Općeg suda, koji je, kad mu je podnesena tužba protiv odluke žalbenog vijeća, jedini nadležan za utvrđivanje činjenica i stoga za njihovu ocjenu. Nasuprot tomu, ocjena činjenica nije, osim u slučaju da Opći sud iskrivi elemente koji su mu podneseni, pravno pitanje koje kao takvo podliježe nadzoru Suda u okviru žalbe. Međutim, ako EUIPO-ova tijela ili Opći sud smatraju, nakon što su ocijenili sve dokaze koji su im podneseni, da se nekima od njih dokazalo stjecanje razlikovnog karaktera uporabom određenog znaka u dijelu Unije u kojem je *ab initio* bio lišen takvog karaktera i da je tako opravdana njegova registracija kao žiga Europske unije, oni moraju u svojim odlukama jasno navesti takav zaključak.

## II. Relativni razlozi za odbijanje registracije

### 1. Vjerojatnost dovođenja u zabludu

Presuda od 9. srpnja 2003., *Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

*„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Raniji figurativni i verbalni žigovi koji sadržavaju riječ GIORGI – Prijava verbalnog žiga Zajednice GIORGIO BEVERLY HILLS – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 40/94“*

Društvo Giorgio Beverly Hills, Inc. podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju kao žiga Zajednice verbalnog znaka GIORGIO BEVERLY HILLS za proizvode iz različitih razreda u smislu Nicanskog sporazuma<sup>60</sup>.

Društvo Laboratorios RTB podnijelo je prigovor protiv registracije tog žiga Zajednice zbog postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žiga za koji je podnesena prijava i ranijih figurativnih žigova koji sadržavaju verbalne znakove J GIORGI, GIORGI LINE i MISS GIORGI, čiji je tužitelj bio nositelj.

Odjel za prigovore OHIM-a odbio je prigovor uz obrazloženje da zbog razlike između suprotstavljenih znakova ne postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na španjolskom državnom području na kojem su raniji žigovi bili zaštićeni.

<sup>60</sup> Riječ je o razredima 3., 14., 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma.

Tužitelj je podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za prigovore koju je žalbeno vijeće odbilo. Žalbeno vijeće je u biti smatralo da je, unatoč istovjetnosti predmetnih proizvoda, postojalo dovoljno razlika između žiga za koji je podnesena prijava GIORGIO BEVERLY HILLS i ranijih figurativnih žigova, koji su se sastojali od verbalnih znakova J GIORGI, GIORGI LINE i MISS GIORGI, kako bi se mogla isključiti svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu.

Tužitelj je podnio tužbu protiv odluke žalbenog vijeća, koju je Opći sud odbio.

U tom pogledu Opći sud smatra da za španjolsku javnost ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između verbalnog žiga „GIORGIO BEVERLY HILLS”, čija je registracija kao žiga Zajednice zatražena za toaletne sapune, parfeme itd. iz razreda 3. u smislu Nicanskog sporazuma, i figurativnih žigova koji se sastoje od verbalnih znakova „J GIORGI”, „GIORGIO LINE” i „MISS GIORGI”, koji su ranije registrirani u Španjolskoj za označivanje parfumerijskih i kozmetičkih proizvoda iz istog razreda. Naime, čak i ako postoji istovjetnost ili sličnost između proizvoda obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, vizualne, fonetske i konceptualne razlike između znakova predstavljaju dostatne razloge za odbijanje postojanja navedene vjerojatnosti, tako da jedan od uvjeta za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice nije ispunjen.

**Presuda od 22. siječnja 2009., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))**

*„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice easyHotel – Raniji nacionalni verbalni žig EASYHOTEL – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje sličnosti proizvoda i usluga – Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 40/94 – Besplatna pravna pomoć – Zahtjev stečajnog upravitelja trgovačkog društva – Članak 94. stavak 2. Poslovnika”*

Društvo EasyGroup IP Licensing Ltd podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju verbalnog znaka easyHotel kao žiga Zajednice za različite proizvode i usluge<sup>61</sup>. Društvo Commercy AG podnijelo je zahtjev za proglašenje predmetnog žiga ništavim zbog ranijeg nacionalnog verbalnog žiga EASYHOTEL, koji je registriran u Njemačkoj za različite proizvode i usluge. Društvo easyGroup IP Licensing odustalo je od spornog žiga za određene proizvode i usluge.

Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašenje žiga ništavim smatrajući da nije ispunjen jedan od uvjeta potrebnih za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, odnosno istovjetnost ili sličnost proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima. Svojom odlukom žalbeno vijeće odbilo je tužiteljevu žalbu te je potvrdilo odluku Odjela za poništaje. Ono je u biti smatralo da predmetni proizvodi i usluge nisu

<sup>61</sup> Proizvodi i usluge za koje je bila podnesena prijava za registraciju žiga pripadaju razredima 9., 16., 25., 32., 33., 35., 36., 38., 39., 41. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma.

ni istovjetni ni slični i da se stoga članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 40/94 ne primjenjuje.

Opći sud odbio je tužbu podnesenu protiv odluke žalbenog vijeća, smatrajući, kao prvo, da zahtjev za proglašenje ništavosti na temelju članka 8. stavka 1. te iste uredbe mogu podnijeti samo nositelji ranijih žigova na koje se poziva u prilog tom zahtjevu ili korisnici licencija koje su ti nositelji ovlastili<sup>62</sup>. Međutim, svojstvo stečajnog upravitelja u stečajnom postupku nad trgovačkim društvom koje je nositelj ranijih žigova o kojima je riječ ne odgovara nijednoj od tih dviju kategorija. Stoga zahtjev za proglašenje ništavosti koji je navedeni stečajni upravitelj podnio u svoje ime treba proglasiti nedopuštenim.

Naime, u slučaju kada predmetno društvo podnese zahtjev za proglašenje žiga Zajednice ništavim, pozivajući se na ranije žigove čiji je nositelj, tada to isto društvo, koje, ovisno o slučaju, zastupa stečajni upravitelj, ima pravni interes za postupanje protiv odluka Odjela za poništaje i žalbenog vijeća. Nasuprot tomu, žalbu žalbenom vijeću i tužbu Općem sudu koje podnese stečajni upravitelj istog društva u svoje ime treba odbaciti jer ih je podnijela<sup>63</sup> osoba koja nema aktivnu procesnu legitimaciju za postupanje protiv odluka na koje se odnose ta pravna sredstva.

Kao drugo, Opći sud smatra da za širu javnost ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu<sup>64</sup> između verbalnog znaka easyHotel, čija je registracija kao žiga Zajednice zatražena za usluge iz razreda 39. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma kao i za proizvode i usluge iz razreda 16., 25., 32., 33., 35., 36. i 41., i verbalnog žiga EASYHOTEL, koji je prethodno registriran u Njemačkoj za računalne programe iz razreda 9. i 42. u smislu navedenog sporazuma.

Proizvodi i usluge o kojima je riječ razlikuju se po svojoj prirodi, namjeni i uporabi te nisu konkurentni ili komplementarni. Naime, predmetni proizvodi i usluge, koji su označeni ranijim žigom, informatičke su prirode, dok su usluge informiranja, naručivanja i rezervacije, koje su označene žigom za koji je podnesena prijava, drukčije prirode i u okviru kojih se informatika upotrebljava samo kao medij za prenošenje informacije ili omogućavanje rezervacija hotelske sobe ili putovanja.

Naime, predmetni proizvodi i usluge obuhvaćeni ranijim žigom posebno su namijenjeni poduzećima iz sektora hotelijerstva i turističkih putovanja, dok su usluge informiranja, naručivanja i rezervacije, koje su označene žigom za koji je podnesena prijava, namijenjene široj javnosti. Usto, predmetni proizvodi i usluge obuhvaćeni ranijim žigom koriste se kako bi se informatičkom sustavu i, konkretnije, internetskoj trgovini omogućilo funkcioniranje, dok se usluge informiranja, naručivanja i rezervacije, koje su označene žigom za koji je podnesena prijava, koriste za rezervaciju hotelske sobe ili putovanja. Sama okolnost da se usluge informiranja, naručivanja i rezervacije, koje su označene žigom za koji je podnesena prijava, pružaju isključivo na internetu i stoga

<sup>62</sup> Članak 55. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice, u vezi s člankom 42. stavkom 1. i člankom 52. stavkom 1. te uredbe.

<sup>63</sup> Suprotno onomu što je predviđeno u članku 58. odnosno članku 63. stavku 4. Uredbe br. 40/94.

<sup>64</sup> U smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

zahtijevaju informatički medij poput onoga koji pružaju proizvodi i usluge koji su označeni ranijim žigom nije dovoljna da bi se uklonile bitne razlike koje postoje između predmetnih proizvoda i usluga u pogledu njihove prirode, namjene i uporabe.

Kao treće i posljednje, komplementarni proizvodi i usluge su oni između kojih postoji uska veza u smislu da je jedan od njih neophodan ili važan za uporabu drugog, tako da potrošači mogu vjerovati da je na istom poduzeću odgovornost za proizvodnju tih proizvoda odnosno pružanje tih usluga.

Ta definicija iz sudske prakse podrazumijeva da se komplementarni proizvodi ili usluge mogu koristiti zajedno, što pretpostavlja da su usmjereni prema istoj javnosti. Iz toga slijedi da komplementarna veza ne može postojati između, s jedne strane, proizvoda ili usluga koji su potrebni za funkcioniranje trgovačkog poduzeća i, s druge strane, proizvoda i usluga koje to poduzeće proizvodi ili pruža. Te dvije kategorije proizvoda ili usluga ne rabe se zajedno, s obzirom na to da one iz prve kategorije rabi sâmo predmetno poduzeće, dok one iz druge kategorije rabe njegovi klijenti.

**Presuda od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))**

*„Direktiva 89/104/EEZ – Žigovi – Članak 5. stavci 1. i 2. – Uporaba u komparativnom oglašavanju – Pravo na zabranu takve uporabe – Nepošteno iskorištavanje ugleda – Negativan utjecaj na funkcije žiga – Direktiva 84/450/EEZ – Komparativno oglašavanje – Članak 3.a stavak 1. točke (g) i (h) – Uvjeti dopuštenosti komparativnog oglašavanja – Nepošteno iskorištavanje prepoznatljivosti žiga – Predstavljanje robe kao imitacije ili reprodukcije”*

Poduzetnici L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie članovi su grupe L'Oréal koja proizvodi i stavlja na tržište luksuzne parfeme. Oni su nositelji uglednih žigova Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa.

Malaika i Starion stavljaju na tržište u Ujedinjenoj Kraljevini imitacije tih parfema koje proizvodi društvo Bellure. Bočice i pakiranja koji se koriste za stavljanje na tržište tih imitacija općenito su slični onima koje koristi L'Oréal, koji su zaštićeni verbalnim i figurativnim žigovima. Ta društva upotrebljavaju usporedne popise, koji se priopćuju trgovcima na malo i u kojima se navodi verbalni žig luksuznog parfema čija se imitacija parfema stavlja na tržište.

Društvo L'Oréal podnijelo je High Courtu of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Ujedinjena Kraljevina) tužbu zbog povrede protiv društava Bellure, Malaika i Starion.

Nacionalni sud pokrenuo je postupak pred Sudom kako bi pojasnio tumačenje određenih odredbi Direktive o žigovima i Direktive o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju<sup>65</sup>.

Kad je riječ o uporabi pakiranja i bočica sličnih onima luksuznih parfema koje L'Oréal stavlja na tržište, Sudu je postavljeno pitanje može li se smatrati da treća osoba koja rabi znak sličan uglednom žigu nepošteno iskorištava žig ako joj ta uporaba daje prednost za stavljanje na tržište svojih proizvoda, pri čemu, međutim, ne postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu niti se nanosi šteta nositelju žiga.

Sud na to pitanje odgovara potvrdno. Tako Sud smatra da postojanje nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda žiga ne pretpostavlja ni postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu ni opasnost od nanošenja štete nositelju žiga. Sud smatra da je za utvrđenje iskorištava li se nepošteno uporabom znaka razlikovni karakter ili ugled žiga potrebno provesti opću ocjenu kojom se osobito uzima u obzir intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera žiga, stupanj sličnosti među suprotstavljenim žigovima kao i priroda i stupanj bliskosti predmetnih proizvoda. U ovom slučaju društva Malaika i Starion ostvaruju trgovačku prednost zbog toga što za stavljanje na tržište svojih imitacija „niže klase” koriste ambalažu i bočice slične onima koje L'Oréal rabi za svoje luksuzne parfeme. Osim toga, namjerno se tražila sličnost kako bi se u svijesti javnosti stvorila asocijacija s ciljem olakšavanja stavljanja proizvoda na tržište. Sud smatra da u tim okolnostima osobito treba uzeti u obzir činjenicu da uporaba pakiranja i bočica sličnih onima parfema koji se imitiraju ima za cilj da se u svrhu oglašavanja iskoristi razlikovni karakter i ugled žigova pod kojima se ti parfemi stavljaju na tržište. Sud zaključuje da, ako treća strana uporabom znaka koji je sličan uglednom žigu nastoji parazitirati na uglednom žigu kako bi ostvarila pogodnosti iz snage njegove privlačnosti, ugleda i prestiža te kako bi, bez ikakve financijske naknade i ulaganja vlastitih napora u tom pogledu, iskoristila poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje slike tog žiga, mora se smatrati da je korist koja iz te uporabe proizide rezultat nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga.

Što se tiče usporednih popisa parfema na kojima se navode imena luksuznih parfema L'Oréala zaštićenih verbalnim žigovima, Sud najprije utvrđuje da se oni mogu kvalificirati kao komparativno oglašavanje. Sud nadalje podsjeća na to da se, ovisno o slučaju, na temelju Direktive o žigovima može zabraniti oglašivaču da u komparativnom oglašavanju rabi znak koji je istovjetan ili sličan konkurentovu žigu, osim ako takvo oglašavanje ispunjava sve uvjete dopuštenosti navedene u Direktivi o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju. Sud u tom kontekstu smatra da je nositelj žiga ovlašten zabraniti trećoj strani uporabu znaka istovjetnog tom žigu, čak i ako ta uporaba ne može negativno utjecati na osnovnu funkciju žiga, a to je navođenje podrijetla proizvoda ili

<sup>65</sup> Direktiva Vijeća 84/450/EEZ od 10. rujna 1984. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL 1984., L 250, str. 17.), kako je izmijenjena Direktivom 97/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 1997. (SL 1997., L 290, str. 18.).

usluga, pod uvjetom da navedena uporaba negativno utječe ili može negativno utjecati na neku od drugih funkcija žiga, kao što su, među ostalim, funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja. Što se tiče pitanja ispunjavaju li usporedni popisi parfema sve uvjete dopuštenosti iz Direktive o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju, Sud presuđuje da se tom direktivom oglašivaču zabranjuje da u komparativnom oglašavanju istakne činjenicu da proizvod koji stavlja na tržište predstavlja imitaciju ili reprodukciju proizvoda ili usluge žiga. Međutim, cilj i učinak usporednih popisa jest to da se zainteresiranoj javnosti navede izvorni parfem u odnosu na koji se smatra da parfemi koje stavljaju na tržište društva Malaika i Starion predstavljaju imitaciju. Sud utvrđuje da se tim popisima na taj način potvrđuje činjenica da su potonji parfemi imitacije parfema koje društvo L'Oréal stavlja na tržište te da stoga predstavljaju proizvode koje oglašivač stavlja na tržište kao imitacije proizvoda koji nose zaštićeni žig. Naposljetku, Sud pojašnjava da korist koju ostvaruje oglašivač zahvaljujući takvom nedopuštenom komparativnom oglašavanju treba smatrati „nepoštenim iskorištavanjem” prepoznatljivosti žiga, što je također protivno zahtjevima propisanim Direktivom o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju.

**Presuda od 22. rujna 2016., *combit Software* (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))**

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Žig Europske unije – Jedinstveni karakter – Utvrđenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu samo u jednom dijelu Unije – Prostorni doseg zabrane iz članka 102. navedene uredbe”*

Društvo *combit Software GmbH*, osnovano u skladu s njemačkim pravom, bilo je nositelj njemačkih verbalnih žigova i žigova Europske unije *combit* za proizvode i usluge u području informatike.

Društvo *Commit Business Solutions Ltd*, osnovano u skladu s izraelskim pravom, prodavalo je posredstvom svoje internetske stranice [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com) u više zemalja računalne programe obilježene verbalnim znakom „Commit”.

Društvo *combit Software* podnijelo je tužbu protiv društva *Commit Business Solutions Landgericht Düsseldorf* (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), zahtijevajući, kao glavno, da se društvu *Commit Business Solutions* naloži da prestane rabiti u Uniji verbalni znak „Commit” za računalne programe koje je ono stavljalo na tržište i, podredno, da se tom istom društvu naloži da prestane rabiti taj isti znak u Njemačkoj.

*Landgericht Düsseldorf* (Zemaljski sud u Düsseldorfu) odbio je glavni zahtjev društva *combit Software*, ali je prihvatio njegov podredni zahtjev.

*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), postupajući povodom žalbe koju mu je podnijelo društvo *combit Software*, zatražio je od Suda da odluči o uporabi znaka Europske unije za koji na jednom dijelu područja Unije postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog žiga Europske unije, pri čemu takva vjerojatnost ne postoji na drugim dijelovima tog područja.

Kao prvo, Sud ističe da je u predmetu koji se odnosio na pravo nositelja žiga Europske unije da podnese prigovor protiv registracije sličnog žiga Europske unije koji je uzrokovao postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu već presudio da se takav prigovor mora prihvatiti kada je postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu utvrđeno u jednom dijelu Unije, pri čemu taj dio može biti, na primjer, državno područje jedne države članice. Sud iz toga zaključuje da se istovrsno rješenje nalaže u predmetima koji se odnose na pravo nositelja žiga Europske unije da zabrani uporabu znaka koji stvara vjerojatnost dovođenja u zabludu jer je nositelj žiga Europske unije zaštićen od svake uporabe koja negativno utječe ili može negativno utjecati na funkciju označivanja podrijetla tog žiga. Stoga taj nositelj ima pravo zabraniti takvu uporabu, čak i kada ona negativno utječe na navedenu funkciju samo u jednom dijelu Unije.

Kao drugo, Sud smatra da, kako bi se zajamčila jedinstvena zaštita koju uživa žig Europske unije na cijelom području Unije, zabrana daljnjeg obavljanja radnji kojima se povređuje žig ili koje predstavljaju prijetnju od takve povrede mora u načelu obuhvaćati cijelo to područje.

Međutim, u slučaju da sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba sličnog znaka za proizvode koji su istovjetni onima za koje je predmetni žig Europske unije registriran ne dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije, osobito zbog jezičnih razloga, i stoga ondje ne može negativno utjecati na funkciju označivanja podrijetla tog žiga, taj sud mora ograničiti teritorijalni doseg navedene zabrane.

Naime, kada sud za žig Europske unije zaključi, na temelju elemenata koje mu u načelu mora dostaviti tuženik, o nepostojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije, zakonita trgovina koja proizlazi iz uporabe predmetnog znaka u tom dijelu Unije ne može se zabraniti. Takva zabrana prekoračila bi isključivo pravo koje proizlazi iz žiga Europske unije, a koje omogućuje samo nositelju tog žiga da zaštiti svoje posebne interese kao takve, to jest da osigura da navedeni žig može ispunjavati svoje funkcije.

U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, utvrđenje nepostojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije može se temeljiti samo na ispitivanju svih relevantnih čimbenika u konkretnom slučaju. Ocjena mora sadržavati vizualnu, fonetsku i konceptijsku usporedbu suprotstavljenih znakova, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente.

Potrebno je, nadalje, da sud za žig Europske unije precizno odredi dio Unije za koji je utvrdio da ne postoji negativan utjecaj ili vjerojatnost negativnog utjecaja na funkcije žiga, tako da iz naloga izdanog na temelju članka 102. Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije nedvojbeno proizlazi na koji se dio područja Unije ne odnosi zabrana uporabe predmetnog znaka. Kada nadležni sud želi iz zabrane uporabe isključiti neka jezična područja Unije, poput onih označenih izrazom „anglofon”, on mora u potpunosti precizirati na koja se područja taj izraz odnosi.

Tumačenjem prema kojem se zabrana uporabe znaka koja uzrokuje postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu zbog žiga Europske unije primjenjuje na cijelom

području Unije, uz iznimku dijela tog područja u odnosu na koji je utvrđeno nepostojanje takve vjerojatnosti, ne krši se jedinstveni karakter žiga Europske unije iz članka 1. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da ostaje očuvano pravo njegova nositelja da zabrani svaku uporabu koja negativno utječe na vlastite funkcije tog žiga.

Naposljetku, Sud zaključuje da članak 1. stavak 2., članak 9. stavak 1. točku (b) i članak 102. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da, kada sud za žig Europske unije utvrdi da uporaba znaka uzrokuje postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu zbog žiga Europske unije na jednom dijelu područja Unije a da pritom ne uzrokuje postojanje takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja, taj sud mora zaključiti da je došlo do povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga te izdati nalog o zabrani navedene uporabe na cijelom području Europske unije, uz iznimku dijela tog područja u odnosu na koji je utvrđeno da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

**Presuda od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))**

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. – Pravo nositelja žiga da se usprotivi tomu da treća strana ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i da na proizvodima identičnima onima za koje je navedeni žig registriran istakne nove znakove radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP)”*

Društvo Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (u daljnjem tekstu: Mitsubishi), s poslovnim nastanom u Japanu, bilo je nositelj verbalnog žiga Europske unije MITSUBISHI<sup>66</sup>, figurativnog žiga Europske unije MITSUBISHI<sup>67</sup>, verbalnog žiga Beneluksa MITSUBISHI<sup>68</sup> i figurativnog žiga Beneluksa MITSUBISHI<sup>69</sup> (u daljnjem tekstu: žigovi Mitsubishi).

Društvo Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (u daljnjem tekstu: društvo MCFE), s poslovnim nastanom u Nizozemskoj, imalo je isključivo pravo proizvodnje i stavljanja na tržište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) viličara sa žigom Mitsubishi.

Glavna djelatnost društva Duma Forklifts NV, s poslovnim nastanom u Belgiji, bila je kupoprodaja na svjetskoj razini novih i rabljenih viličara. To je društvo također nudilo na prodaju vlastite viličare pod nazivima „GS”, „GS” ili „Duma”. To je društvo ranije bilo službeni poddistributer viličara Mitsubishi u Belgiji.

<sup>66</sup> Registriran 24. rujna 2001. pod brojem 118042, kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12. Nicanskog sporazuma, uključujući motorna vozila, električna vozila i viličare.

<sup>67</sup> Registriran 3. ožujka 2000. pod brojem 117713, kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12. Nicanskog sporazuma, uključujući motorna vozila, električna vozila i viličare.

<sup>68</sup> Registriran 1. lipnja 1974. pod brojem 93812, kojim se označavaju, među ostalim, proizvodi iz razreda 12., uključujući vozila i kopnena prijevozna sredstva te proizvodi iz razreda 16., uključujući knjige i tiskane materijale.

<sup>69</sup> Registriran 1. lipnja 1974. pod brojem 92755, kojim se označavaju proizvodi iz razreda 12., uključujući vozila i kopnena prijevozna sredstva te proizvodi iz razreda 16., uključujući knjige i tiskane materijale, koji je istovjetan figurativnom žigu Europske unije.

Društvo G. S. International BVBA (u daljnjem tekstu: društvo GSI), također s poslovnim nastanom u Belgiji, bilo je povezano s društvom Duma, s kojim je dijelilo upravu i sjedište. Društvo GSI izrađivalo je i popravljalo viličare koje je, zajedno s njihovim rezervnim dijelovima, na svjetskoj razini uvozilo i izvozilo na veliko. Društvo GSI također ih je prilagođavalo važećim europskim standardima, na njih stavljalo vlastite serijske brojeve i isporučivalo ih društvu Duma prilažući izjave EU-a o sukladnosti.

Odlučujući, među ostalim, o pitanju predstavlja li usporedni uvoz u EGP viličara označenih žigovima Mitsubishi povredu prava žiga, hof van beroep te Brussel (Žalbeni sud u Bruxellesu, Belgija) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu zahtjev za prethodnu odluku.

Kao prvo, Sud smatra da članak 5. stavak 1. Direktive 2008/95 i članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, čiji su sadržaji istovjetni, treba tumačiti na isti način.

Kao drugo, Sud smatra da je za osiguranje zaštite prava koja proizlaze iz žiga ključno da nositelj žiga registriranog u jednoj ili više država članica može kontrolirati prvo stavljanje na tržište proizvoda označenih tim žigom u EGP-u. Osim toga, iz sudske prakse Suda proizlazi da se to pravo nositelja odnosi na svaki primjerak tog proizvoda.

Kao treće, Sud smatra da se oglašivačka funkcija žiga odnosi na uporabu žiga u svrhe oglašavanja radi informiranja ili uvjeravanja potrošača. Stoga je nositelj žiga ovlašten, među ostalim, zabraniti to da se bez njegova odobrenja rabi znak istovjetan njegovu žigu za proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je on registriran, ako se time negativno utječe na nositeljevu uporabu tog žiga kao elementa prodajne promidžbe i instrumenta poslovne strategije.

Kao četvrto, Sud u pogledu pojma „[uporaba] u trgovačkom prometu” podsjeća na to da popis vrsta uporaba žiga koje nositelj može zabraniti, a koji je naveden u članku 5. stavku 3. Direktive 2008/95 i članku 9. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, nije iscrpan.

Kao peto i posljednje, Sud zaključuje da članak 5. Direktive 2008/95 i članak 9. Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije treba tumačiti na način da se nositelj žiga može usprotiviti tomu da treća strana bez njegova odobrenja ukloni sve znakove istovjetne tom žigu i drugim znakovima obilježi proizvode stavljene u postupak carinskog skladišta, kao što je to slučaj u glavnom postupku, radi njihova uvoza ili stavljanja na tržište u EGP-u, gdje ranije nisu bili stavljeni na tržište.

Međutim, valja istaknuti, prvo, da uklanjanje znakova istovjetnih žigu onemogućuje to da se proizvodi za koje je taj žig registriran označe, prilikom prvog stavljanja na tržište u EGP-u, spomenutim žigom, čime se njegovu nositelju oduzima temeljno pravo koje mu je priznato u sudskoj praksi, a to je da kontrolira prvo stavljanje na tržište u EGP-u proizvoda označenih žigom.

Drugo, uklanjanje znakova istovjetnih žigu i isticanje novih znakova na proizvode radi njihova prvog stavljanja na tržište u EGP-u negativno utječu na funkcije žiga.

Treće, time što negativno utječu na pravo nositelja žiga da kontrolira prvo stavljanje na tržište u EGP-u njime označenih proizvoda kao i time što negativno utječu na funkcije žiga, uklanjanje znakova istovjetnih žigu i isticanje novih znakova na proizvode – koje provodi treća strana, bez odobrenja spomenutog nositelja, radi uvoza te robe ili njezina stavljanja na tržište u EGP-u te radi zaobilaženja nositeljeva prava da zabrani uvoz proizvoda označenih njegovim žigom – protivni su cilju koji se sastoji od osiguravanja nenarušenog tržišnog natjecanja.

Naposljetku, Sud u pogledu pojma „[uporaba] u trgovačkom prometu” smatra da radnja treće strane koja se sastoji od uklanjanja znakova istovjetnih žigu, kako bi se postavili vlastiti znakovi, podrazumijeva aktivno postupanje trećega koje se, u smislu sudske prakse, može smatrati uporabom žiga u trgovačkom prometu, s obzirom na to da mu je svrha uvoz i stavljanje na tržište proizvoda u EGP-u i da se stoga obavlja u okviru gospodarske aktivnosti čiji je cilj gospodarski probitak. S tim u vezi Sud također ističe da članak 9. stavak 4. Uredbe o žigu Europske unije<sup>70</sup>, koja se na činjenice u glavnom postupku primjenjuje od 23. ožujka 2016., daje od tog trenutka pravo nositelju žiga da onemogući trećim stranama da u trgovačkom prometu u Uniju uvoze proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako oni, uključujući pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu Europske unije registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može od njega razlikovati. To nositeljevo pravo prestaje vrijediti samo ako tijekom postupka za utvrđivanje postojanja negativnog utjecaja na žig deklarant ili posjednik proizvodâ dokaže da nositelj nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.

## 2. Neregistrirani žig koji se rabi u trgovačkom prometu

Presuda od 11. studenoga 2020., EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

*„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Postupak povodom prigovora – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 3. – Područje primjene – Istovjetnost ili sličnost žiga za koji je podnesena prijava s ranijim žigom – Verbalni žig Europske unije MINERAL MAGIC – Prijava za registraciju žiga koju je podnio trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja ranijeg žiga – Raniji nacionalni verbalni žig MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”*

Društvo Jerome Alexander Consulting Corp. nositelj je američkog verbalnog žiga „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”, kojim se označavaju proizvodi „Puder za lice koji sadržava minerale”. Društvo John Mills Ltd odgovorno je, na temelju ugovora o

<sup>70</sup> Uredba br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom br. 2015/2424.

distribuciji, za distribuciju proizvoda društva Jerome Alexander Consulting u Europskoj uniji i svijetu.

Dana 18. rujna 2013. društvo John Mills je u svoje ime podnijelo prijavu za registraciju verbalnog žiga „MINERAL MAGIC” kao žiga Europske unije za kozmetičke proizvode. Društvo Jerome Alexander Consulting potom je podnijelo prigovor, pozivajući se na članak 8. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, prema kojem se „žig [...] neće registrirati kad trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja žiga podnese prijavu za njegovu registraciju u svoje ime bez odobrenja nositelja žiga”.

Prigovor je odbijen. Međutim, žalbeno vijeće EUIPO-a ukinulo je odluku Odjela za prigovore i odbilo registraciju žiga MINERAL MAGIC. U tom je pogledu žalbeno vijeće zaključilo da je prijavu tog žiga podnijelo društvo John Mills kao „trgovački predstavnik” i bez nositeljeva odobrenja. Također je istaknulo da su proizvodi obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima istovjetni ili slični i da su znakovi slični.

U postupku povodom tužbe koju je podnijelo društvo John Mills, Opći sud poništio je odluku žalbenog vijeća jer se članak 8. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 primjenjuje samo ako su žigovi istovjetni.

Sud, odlučujući o žalbi EUIPO-a, ukida presudu Općeg suda i presuđuje da primjena članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 nije ograničena samo na okolnost istovjetnosti ranijeg žiga i onog za koji je zastupnik ili trgovački predstavnik nositelja ranijeg žiga podnio prijavu za registraciju.

Kao prvo, Sud utvrđuje da odredba članka 8. stavka 3. Uredbe o žigu Europske unije izričito ne precizira primjenjuje li se ona samo ako je žig za koji je prijavu podnio trgovački zastupnik ili predstavnik istovjetan ranijem žigu. Naime, iz analize pripremnih akata koju je Sud proveo ne može se zaključiti da je područje primjene navedene odredbe ograničeno samo na slučajeve istovjetnosti između suprotstavljenih žigova. Nasuprot tomu, iz pripremnih akata proizlazi da članak 8. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 odražava izbor zakonodavca Unije da u biti reproducira članak 6.f stavak 1. Pariške konvencije<sup>71</sup>. Međutim, Sud smatra da je Opći sud trebao uzeti u obzir pripremljene akte za tu konvenciju<sup>72</sup> iz kojih proizlazi da se Pariškom konvencijom također može obuhvatiti žig za koji je prijavu podnio trgovački zastupnik ili predstavnik kad je on sličan navedenom ranijem žigu.

Kao drugo, Sud navodi da bi se drukčijim tumačenjem dovela u pitanje opća struktura Uredbe br. 207/2009 jer bi se nositelju žiga uskratila mogućnost da se usprotivi registraciji sličnog žiga koju je izvršio njegov trgovački zastupnik ili predstavnik, iako bi potonji bio ovlašten podnijeti prigovor na zahtjev navedenog nositelja za naknadnu

<sup>71</sup> Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisana u Parizu 20. ožujka 1883., a posljednji put revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjena 28. rujna 1979. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 828., br. 11851, str. 305.).

<sup>72</sup> Akti Lisabonske konferencije, održane od 6. do 31. listopada 1958. radi revizije Pariške konvencije, tijekom koje je uveden članak 6.f.

registraciju prvotnog žiga zbog njegove sličnosti sa žigom koji je registrirao trgovački zastupnik ili predstavnik tog nositelja.

Kao treće, Sud ističe da je cilj članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 izbjeći da trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja ranijeg žiga zloupotrijebi taj žig, jer potonji mogu nepošteno iskoristiti nositeljeve napore i ulaganja. Do takve zlouporabe također može doći i kad su suprotstavljeni žigovi slični.

Naposljetku, Sud smatra da tužba društva John Mills dopušta da se o njoj konačno odluči.

Društvo John Mills prigovara žalbenom vijeću što je smatralo da je ono „trgovački zastupnik” društva Jerome Alexander Consulting. Prema mišljenju Suda, pojmove „trgovački zastupnik” i „predstavnik” treba tumačiti široko, na način da obuhvaćaju sve oblike odnosa koji se temelje na ugovornom sporazumu kojim se između stranaka uspostavlja sporazum o trgovačkoj suradnji koji može stvoriti odnos povjerenja, određujući podnositelju prijave, izričito ili prešutno, opću obvezu povjerenja i lojalnosti u pogledu interesa nositelja ranijeg žiga.

U tom pogledu, Sud utvrđuje da je društvo John Mills bilo povlašteni distributer proizvoda društva Jerome Alexander Consulting, da je postojala klauzula o zabrani tržišnog natjecanja i odredbe o pravima intelektualnog vlasništva u odnosu na te proizvode. Slijedom toga, žalbeno vijeće pravilno je smatralo da je društvo John Mills „trgovački zastupnik” društva Jerome Alexander Consulting.

Što se tiče ocjene sličnosti suprotstavljenih žigova, Sud ističe da se ona u svrhu primjene članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 ne ocjenjuje s obzirom na postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Što se tiče proizvoda, Sud podsjeća na to da je osnovna funkcija žiga označivanje trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda ili usluga. Stoga se primjena članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 ne može isključiti ako su proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava i oni obuhvaćeni ranijim žigom slični.

U ovom slučaju Sud utvrđuje da su znakovi o kojima je riječ slični i da su proizvodi djelomično istovjetni i djelomično slični.

Prema tome, tužbu društva John Mills treba odbiti u cijelosti.

### 3. Žig koji uživa ugled

Presuda od 22. ožujka 2007., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

*„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice VIPS – Raniji nacionalni verbalni žig VIPS – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Članak 74. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Načelo dispozitivnosti – Prava obrane”*

Dana 7. veljače 1997. društvo Elleni Holding BV podnijelo je OHIM-u prijavu za registraciju žiga Zajednice. Žig za koji je podnesena prijava za registraciju (u daljnjem tekstu: žig za koji je podnesena prijava) verbalni je znak VIPS<sup>73</sup>. Dana 14. rujna 1999. društvo Sigla SA podnijelo je prigovor<sup>74</sup> protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava.

Odjel za prigovore OHIM-a<sup>75</sup> prihvatio je prigovor za usluge iz razreda 42. i odbio prigovor za proizvode i usluge iz razreda 9. i 35. Međutim, žalbeno vijeće<sup>76</sup> prihvatilo je žalbu društva Elleni Holding i poništilo odluku Odjela za prigovore. Prema mišljenju žalbenog vijeća, tužitelj je dokazao ugled svojeg ranijeg žiga u Španjolskoj, ali nije iznio razloge zbog kojih bi žig za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristio razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili mu naštetio.

Odlučujući o tužbi koju je podnijelo društvo Sigla SA, Opći sud poništava odluku žalbenog vijeća.

U tom pogledu Opći sud najprije navodi da članak 8. stavak 5. Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice, kojim se predviđa proširena zaštita ranije registriranog uglednog žiga na proizvode ili usluge koji nisu slični, treba tumačiti na način da se na njega može pozvati kako u prilog prigovoru podnesenom protiv prijave žiga Zajednice koji se odnosi na proizvode i usluge koji nisu istovjetni ni slični onima označenima ranijim žigom tako i u prilog prigovoru podnesenom protiv prijave žiga Zajednice koja se odnosi na proizvode koji su istovjetni ili slični onima ranijeg žiga. Naime, tu se odredbu ne može tumačiti na način koji bi za posljedicu imao manju zaštitu uglednih žigova u slučaju uporabe znaka za istovjetne ili slične proizvode ili usluge nego u slučaju uporabe znaka za proizvode ili usluge koji nisu slični. Opći sud pojašnjava da se navedenom odredbom omogućuje, među ostalim, nositelju ranijeg uglednog žiga da se usprotivi registraciji žigova koji mogu nanijeti štetu razlikovnom karakteru ranijeg žiga. Ta šteta može nastati ako raniji žig više ne može potaknuti neposrednu asocijaciju na proizvode za koje je registriran i za koje se rabi. Ta se opasnost stoga odnosi na „razvodnjavanje” ili „postupno nagrivanje” ranijeg žiga raspršivanjem njegova identiteta i utjecaja na javnost. Međutim, čini se da je opasnost od razvodnjavanja u načelu manja ako se raniji žig sastoji od izraza koji je zbog vlastitog značenja vrlo raširen i često se upotrebljava, neovisno o ranijem žigu sastavljenom od predmetnog izraza. U takvom je slučaju manje vjerojatno da će preuzimanje predmetnog izraza u žigu za koji je podnesena prijava dovesti do razvodnjavanja ranijeg žiga. Šteta iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 nastaje i kada proizvode ili usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava javnost može poimati na način kojim se umanjuje privlačna snaga ranijeg žiga. Opasnost od te štete može nastati, među ostalim, kada navedeni proizvodi ili usluge imaju obilježje ili kakvoću

<sup>73</sup> Proizvodi i usluge za koje je prijavljena registracija žiga odnose se na „računala i računalne programe snimljene na trakama i diskovima” (razred 9.), „poslovno savjetovanje; usluge u vezi s brisanjem računalno snimljenih podataka (razred 35.) i „programiranje računala; hotelske usluge, restorantske usluge (obroci), kafići-zalogajnice” (razred 42.) u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>74</sup> Na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe br. 40/94.

<sup>75</sup> Odluka br. 2221/2000 od 28. rujna 2000.

<sup>76</sup> Odluka od 1. travnja 2003. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), dostavljena tužitelju 3. travnja 2003.

koja može negativno utjecati na sliku ranijeg uglednog žiga zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti sa žigom za koji je podnesena prijava.

Nadalje, Opći sud naglašava da pojam „[iskorištavanje]” koje neopravdanom uporabom žiga nepošteno proizlazi iz razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga obuhvaća slučajeve u kojima postoji očito iskorištavanje poznatog žiga i parazitiranje na uglednom žigu odnosno pokušaj iskorištavanja njegova ugleda. Drugim riječima, radi se o opasnosti da se slika uglednog žiga ili obilježja koja on projicira prenesu na proizvode označene žigom za koji je podnesena prijava, kako bi njihovo stavljanje na tržište bilo olakšano tim povezivanjem s ranijim uglednim žigom. Potonju vrstu opasnosti treba razlikovati od vjerojatnosti dovođenja u zabludu iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94. U slučajevima iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 relevantna javnost približava, odnosno uspostavlja vezu između suprotstavljenih žigova a da ih ipak ne miješa. Stoga postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu nije uvjet za primjenu te odredbe.

Prema mišljenju Općeg suda, cilj članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 nije spriječiti registraciju svakog žiga istovjetnog ili sličnom uglednom žigu. Stoga nositelj ranijeg žiga nije dužan dokazati postojanje stvarne i trenutačne povrede svojeg žiga. Međutim, on mora navesti elemente na temelju kojih se može *prima facie* zaključiti da postoji buduća nehipotetska opasnost od nepoštenog iskorištavanja ili štete. U tom je kontekstu moguće, osobito u slučaju prigovora utemeljenog na žigu s vrlo visokim ugledom, da je vjerojatnost buduće nehipotetske opasnosti od nastanka štete ili nepoštenog iskorištavanja žiga navedenog u prigovoru u korist žiga za koji je podnesena prijava za registraciju toliko očita da podnositelj prigovora ne treba u tu svrhu navoditi ni podnositi nikakav drugi činjenični element. Međutim, ne može se pretpostaviti da je to uvijek slučaj.

Naposljetku, Opći sud pojašnjava da je postojanje veze između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga bitan uvjet za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. U ovom slučaju postojanje veze između usluga označenih verbalnim znakom VIPS, čija je registracija kao žiga Zajednice zatražena za računalne programe i usluge iz razreda 9., 35. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma, i usluga označenih verbalnim žigom VIPS, koji je prethodno registriran u Španjolskoj za usluge iz razreda 42. navedenog sporazuma, nije dovoljno, ako nema drugih relevantnih elemenata, da bi se *prima facie* zaključilo da postoji buduća nehipotetska opasnost da će uporaba navedenog znaka nanijeti štetu razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga ili da će ga nepošteno iskorištavati, u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. Naime, prvo, budući da je izraz „VIPS” oblik koji na engleskom jeziku predstavlja množinu pokrate VIP, koja se široko i često koristi kako na međunarodnoj tako i na nacionalnoj razini za označivanje poznatih osoba, opasnost od štete razlikovnom karakteru ranijeg žiga uporabom žiga za koji je podnesena prijava jest ograničena. Ta je opasnost još manje vjerojatna jer se žig za koji je podnesena prijava odnosi na usluge koje su namijenjene posebnoj javnosti, koja je nužno ograničenijeg opsega. Drugo, usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava nemaju nikakvo

obilježje ili kakvoću na temelju kojih bi se mogla utvrditi vjerojatnost da će se uporabom žiga za koji je podnesena prijava nanijeti šteta ugledu ranijeg žiga. U tom pogledu, samo postojanje veze između usluga označenih suprotstavljenim žigovima nije ni dovoljno ni odlučujuće. Točno je da postojanje takve veze osnažuje vjerojatnost da javnost kojoj je predložen žig za koji je podnesena prijava također misli na raniji žig. Međutim, ta okolnost sama po sebi nije dovoljna za smanjenje privlačne snage ranijeg žiga. Do takvog rezultata može doći samo ako se dokaže da usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava za registraciju imaju obilježja ili kakvoće koje mogu naštetiti ugledu ranijeg žiga. Treće, do opasnosti od nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga moglo bi doći jedino ako relevantnu javnost, bez miješanja podrijetla usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, posebno privuče računalni program podnositelja prijave samo zato što je označen žigom koji je istovjetan ranijem uglednom žigu. Ako njegov nositelj ne prikaže posebna obilježja na koja se poziva za svoj raniji žig i način na koji bi ona mogla olakšati stavljanje na tržište usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju, obilježja koja su obično povezana s uglednim žigom lanca brze prehrane ne mogu se sama po sebi smatrati prikladnima za donošenje koristi uslugama računalnog programiranja, čak i ako su namijenjene hotelima ili restoranima.

**Presuda od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))**

*„Žigovi – Oglašavanje na internetu na temelju ključnih riječi (keyword advertising) – Oglašivačev odabir ključne riječi koja odgovara konkurentovu uglednom žigu – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 5. stavak 1. točka (a) i stavak 2. – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 9. stavak 1. točke (a) i (c) – Uvjet povrede jedne od funkcija žiga – Šteta nanesena razlikovnom karakteru uglednog žiga (razvodnjavanje) – Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda tog žiga (parazitiranje)“*

Društvo Interflora British Unit nositelj je licencije koju je dodijelilo društvo Interflora Inc., američko društvo koje je upravljalo svjetskom mrežom za isporuku cvijeća. Interflorina mreža sastoji se od cvjećarnica u kojima klijenti mogu osobno, telefonom ili internetom podnositi narudžbe koje izvršava član mreže koji je najbliži mjestu isporuke cvijeća.

INTERFLORA je nacionalni žig u Ujedinjenoj Kraljevini kao i žig Zajednice. Ti žigovi imaju znatan ugled u Ujedinjenoj Kraljevini i drugim državama članicama Europske unije.

Marks & Spencer plc (u daljnjem tekstu: društvo M & S), društvo osnovano u skladu s engleskim pravom, jedan je od glavnih trgovaca na malo u Ujedinjenoj Kraljevini. Jedna od njegovih usluga sastoji se od prodaje i isporuke cvijeća, pri čemu je ta gospodarska djelatnost stoga u tržišnom natjecanju s onom društva Interflora.

Ispostavilo se da je društvo M & S u okviru Googleove usluge referenciranja „AdWords“ odabralo izraz „Interflora“ i njegove varijante (odnosno „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“ itd.) kao ključne riječi. Slijedom toga, kad je korisnik interneta u pretraživač Google unio riječ „Interflora“ ili jednu od njezinih varijanti kao pojam za pretraživanje, prikazao bi se oglas društva M & S.

Odlučujući o tužbi koju je društvo Interflora podnijelo protiv društva M & S zbog navodne povrede svojih prava žiga, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Ujedinjena Kraljevina) postavio je upit Sudu o nekoliko aspekata neovlaštene konkurentске uporabe ključnih riječi istovjetnih žigu u okviru usluge referenciranja na internetu<sup>77</sup>.

Sud najprije podsjeća na to da, u slučaju kada treća osoba rabi znak koji je istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je taj žig registriran, nositelj žiga ovlašten je zabraniti tu uporabu samo ako ona može negativno utjecati na neku „funkciju” žiga. Njegova je osnovna funkcija jamčiti potrošačima podrijetlo proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigom (funkcija oznake podrijetla), pri čemu su druge funkcije, među ostalim, funkcije oglašavanja i ulaganja. Sud u tom pogledu naglašava da funkcija označivanja podrijetla žiga nije njegova jedina funkcija koja zaslužuje zaštitu od povreda trećih osoba. Naime, žig je često, osim oznake podrijetla proizvoda ili usluga, također instrument poslovne strategije koji se osobito koristi u svrhe oglašavanja ili stjecanja ugleda kako bi se osigurala potrošačka vjernost.

Sud, upućujući na svoju sudsku praksu iz presude Google<sup>78</sup>, podsjeća na to da postoji negativan utjecaj na funkciju oznake podrijetla žiga kada reklamni oglas, prikazan slijedom ključne riječi koja odgovara žigu, uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku interneta ne omogućava ili mu omogućava da samo na težak način ustanovi potječu li proizvodi ili usluge iz reklamnog oglasa od nositelja žiga ili poduzetnika koji je s njim ekonomski povezan ili, naprotiv, od treće osobe. Suprotno tomu, uporaba znaka istovjetnog žigu druge osobe u okviru usluge referenciranja, kao što je „AdWords”, ne utječe negativno na funkciju oglašavanja žiga.

Osim toga, Sud prvi put ispituje zaštitu ulagačke funkcije žiga. Tako negativno utječe na tu funkciju konkurentska uporaba znaka istovjetnog žigu za istovjetne proizvode ili usluge ako ta uporaba bitno otežava nositelju uporabu svojeg žiga za stjecanje ili očuvanje ugleda koji može privući potrošače i osigurati njihovu vjernost. U situaciji u kojoj žig već uživa ugled, negativan utjecaj na ulagačku funkciju postoji u slučaju kada ta uporaba utječe na taj ugled i tako ugrožava njegovo očuvanje.

Nasuprot tomu, ne može se prihvatiti da se nositelj žiga može protiviti takvoj konkurentskoj uporabi ako je jedina posljedica te uporabe obveza nositelja tog žiga da prilagodi svoje napore za stjecanje ili očuvanje ugleda koji može privući potrošače i osigurati njihovu vjernost. Isto tako, nositelj žiga ne može se s uspjehom pozivati na okolnost da ta uporaba dovodi do toga da određeni potrošači odustaju od proizvoda ili usluga označenih navedenim žigom.

<sup>77</sup> Direktiva 89/104 i Uredba br. 40/94.

<sup>78</sup> Presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google (spojeni predmeti C-236/08 do C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

U ovom je slučaju na nacionalnom sudu da provjeri ugrožava li uporaba društva M & S znaka istovjetnog žigu INTERFLORA to da društvo Interflora očuva ugled koji može privući potrošače i osigurati njihovu vjernost.

Upitan i o pojačanoj zaštiti uglednih žigova i osobito o doseg pojmov „razvodnjavanje” (šteta razlikovnom karakteru uglednog žiga) i „parazitiranje” (nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda žiga), Sud utvrđuje, među ostalim, da se odabir bez „opravdanog razloga” u okviru usluge referenciranja znakova istovjetnih ili sličnih uglednom žigu druge osobe može analizirati kao parazitiranje. Takav se zaključak može osobito nametnuti u slučajevima u kojima oglašivači na internetu nude na prodaju, odabirom ključnih riječi koje odgovaraju uglednim žigovima, proizvode koji su imitacije proizvoda nositelja navedenih žigova.

Nasuprot tomu, u slučaju kada oglašavanje prikazano na internetu na temelju ključne riječi koja odgovara uglednom žigu nudi alternativu u odnosu na proizvode ili usluge nositelja uglednog žiga, a da pritom ne nudi običnu imitaciju proizvoda ili usluga nositelja tog žiga, pri čemu ne dolazi do razvodnjavanja tog žiga niti se šteti njegovu ugledu (ocrnjivanje) te se ne utječe negativno na funkcije navedenog žiga, tada je takva uporaba u načelu dio zdravog i poštenog tržišnog natjecanja u sektoru predmetnih proizvoda ili usluga.

### III. Ostala materijalnopravna pitanja

#### 1. Učinci žiga

Presuda od 12. srpnja 2011. (veliko vijeće), L'Oréal i dr. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

*„Žigovi – Internet – Prodajna ponuda na internetskoj platformi namijenjenoj potrošačima u Europskoj uniji proizvoda zaštićenih žigom koje je nositelj žiga namijenio za prodaju u trećim državama – Povlačenje ambalaže navedenih proizvoda – Direktiva 89/104/EEZ – Uredba (EZ) br. 40/94 – Odgovornost operatora internetske platforme za trgovanje – Direktiva 2000/31/EZ (Direktiva o elektroničkoj trgovini) – Sudski nalози tom operatoru – Direktiva 2004/48/EZ (Direktiva o provedbi prava intelektualnog vlasništva)”*

Društvo eBay upravlja svjetskom internetskom platformom za trgovanje na kojoj pojedinci i poduzeća mogu kupovati i prodavati velik broj različitih proizvoda i usluga.

Društvo L'Oréal nositelj je širokog raspona žigova koji uživaju ugled. Distribucija njegovih proizvoda (ponajprije kozmetičkih proizvoda i parfema) odvija se u zatvorenom distribucijskom sustavu u okviru kojeg je ovlaštenim distributerima zabranjeno isporučivati proizvode drugim distributerima.

Društvo L'Oréal prigovorilo je društvu eBay da je uključeno u povrede žigovnog prava koje su počinili korisnici njegove stranice. Osim toga, ono je istaknulo da društvo eBay, time što je od naplatnih usluga referenciranja na internetu, kao što je Googleov „AdWords“, kupilo ključne riječi koje odgovaraju nazivima žigova društva L'Oréal, usmjerava svoje korisnike na proizvode kojima se krši žigovno pravo, a koji se nude na prodaju na njegovoj internetskoj stranici. Društvo L'Oréal smatra da naporu društva eBay za sprečavanje prodaje krivotvorenih proizvoda na njegovoj internetskoj stranici nisu bili primjereni. Društvo L'Oréal utvrdilo je različite oblike povreda, među kojima su prodaja i ponuda na prodaju potrošačima u Uniji proizvoda žigova L'Oréala namijenjenih prodaji u trećim zemljama (usporedni uvoz).

Odlučujući o predmetu, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Ujedinjena Kraljevina) postavio je Sudu nekoliko pitanja o obvezama koje društvo koje upravlja internetskom platformom za trgovanje može imati kako bi spriječilo svoje korisnike da počine povrede žigovnog prava.

Sud uvodno naglašava da se nositelj žiga može pozivati na svoje isključivo pravo u odnosu na fizičku osobu koja na internetu prodaje proizvode sa žigom samo ako se te prodaje odvijaju u okviru trgovačke djelatnosti. To osobito vrijedi ako prodaja po svojem obujmu i učestalosti prelazi područje privatne aktivnosti.

Sud najprije odlučuje o trgovačkim djelovanjima koja su usmjerena prema Uniji putem internetskih platformi za trgovanje kao što je eBay. Sud utvrđuje da se pravila Unije u području žigova primjenjuju na prodajne ponude i oglašavanje proizvoda zaštićenih žigom koji se nalaze u trećim državama čim se pokaže da su te ponude i oglašavanja namijenjeni potrošačima u Uniji.

Na nacionalnim je sudovima da u svakom pojedinom slučaju ocijene postoje li relevantne indicije za zaključak da je prodajna ponuda ili oglašavanje na internetskoj platformi za trgovanje namijenjeno potrošačima u Uniji. Tako nacionalni sudovi mogu uzeti u obzir zemljopisna područja na koja je prodavatelj spreman poslati proizvod.

Nadalje, Sud presuđuje da operator internetske platforme za trgovanje ne rabi sâm žigove u smislu zakonodavstva Unije ako pruža uslugu koja se sastoji samo od toga da svojim klijentima omogući da u okviru svojih poslovnih aktivnosti na svojoj stranici prikazuju znakove koji odgovaraju žigovima.

Osim toga, Sud pojašnjava određene elemente koji se odnose na odgovornost operatora internetske platforme za trgovanje. Iako ističe da je ta ocjena na nacionalnim sudovima, Sud smatra da operator ima aktivnu ulogu koja mu daje saznanje o podacima koji se odnose na te ponude odnosno nadzor nad njima kada pruža pomoć koja se osobito sastoji od optimiranja prikazivanja internetskih prodajnih ponuda ili njihove promidžbe.

U slučaju kada je operator imao takvu aktivnu ulogu, on se ne može pozivati na oslobođenje od odgovornosti koje se pravom Unije pod određenim uvjetima dodjeljuje pružateljima internetskih usluga kao što su operatori internetskih platformi za trgovanje.

Osim toga, čak i u slučajevima u kojima navedeni operator nije imao takvu aktivnu ulogu, on se ne može pozivati na navedeno oslobođenje od odgovornosti ako je znao za činjenice ili okolnosti na temelju kojih bi gospodarski subjekt koji postupi s dužnom pažnjom trebao utvrditi nezakonitost internetskih prodajnih ponuda i ako u slučaju takvog saznanja nije žurno djelovao kako bi uklonio predmetne podatke sa svoje stranice ili im onemogućio pristup.

Naposljetku, Sud odlučuje o pitanju sudskih naloga koji se mogu izdati protiv operatora internetske platforme za trgovanje ako on ne odluči na vlastitu inicijativu zaustaviti povrede prava intelektualnog vlasništva i spriječiti da se te povrede ponove.

Tako se tom operatoru može naložiti da poduzme mjere kojima se olakšava identifikacija njegovih klijenata koji su prodavatelji. Iako je u tom pogledu istina da je nužno poštovati zaštitu osobnih podataka, činjenica je da u slučaju kada počinitelj povrede posluje u trgovačkom prometu, a ne u privatnoj sferi, mora postojati mogućnost njegova jasnog identificiranja.

Slijedom toga, Sud smatra da se pravom Unije zahtijeva od država članica da osiguraju da nacionalni sudovi nadležni u području zaštite prava intelektualnog vlasništva mogu naložiti operatoru da poduzme mjere kojima se ne doprinosi samo okončanju povreda tih prava od strane korisnika, nego i sprečavanju novih povreda te vrste. Takvi nalozi moraju biti učinkoviti, proporcionalni, odvraćajući i ne smiju stvarati prepreke zakonitoj trgovini.

**Presuda od 23. ožujka 2010. (veliko vijeće), Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, [EU:C:2010:159](#))**

*„Žigovi – Internet – Tražilica – Oglašavanje na temelju ključnih riječi (keyword advertising) – Prikazivanje na temelju ključnih riječi koje odgovaraju žigovima poveznica na stranice konkurenata nositelja navedenih žigova ili na stranice na kojima se nude imitirani proizvodi – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 5. – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 9. – Odgovornost operatora tražilice – Direktiva 2000/31/EZ (Direktiva o elektroničkoj trgovini)“*

Pravo Zajednice o žigovima<sup>79</sup> ovlašćuje, pod određenim uvjetima, nositelje žigova da trećim stranama zabrane uporabu znakova istovjetnih ili sličnih njihovim žigovima u odnosu na proizvode ili usluge ekvivalentne onima za koje su registrirani.

Google upravlja internetskom tražilicom. Kada internetski korisnik pretražuje jednu ili više ključnih riječi, tražilica će prikazivati stranice za koje se čini da najbolje odgovaraju

---

<sup>79</sup> Direktiva 89/104.

tim ključnim riječima po silaznom redoslijedu relevantnosti. Riječ je o takozvanim „prirodnim“ rezultatima pretraživanja.

Osim toga, Google nudi naplatnu uslugu referenciranja nazvanu „AdWords“. Ta usluga omogućuje svakom gospodarskom subjektu da odabere jednu ili više ključnih riječi i da se, u slučaju podudarnosti između te riječi ili više njih i jedne riječi ili više njih sadržanih u upitu koji je internetski korisnik uputio tražilici, prikazuje promidžbena poveznica na njegovu stranicu, zajedno s reklamnom porukom. Taj se oglas pojavljuje u rubrici „trgovačke poveznice“, koja je prikazana ili na desnoj strani zaslona, desno od prirodnih rezultata, ili na vrhu zaslona, iznad tih rezultata.

Društvo Louis Vuitton Malletier SA (u daljnjem tekstu: društvo Vuitton), nositelj žiga Zajednice „Vuitton“ i francuskih nacionalnih žigova „Louis Vuitton“ i „LV“, društvo Viaticum, nositelj francuskih žigova „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ i „BDV“, kao i P.-A. Thonet, nositelj francuskog žiga „Eurochallenges“, utvrdili su da su se internetskim korisnicima koji su prilikom upotrebe Googleove tražilice pretraživali izraze koji se sastoje od tih žigova u rubrici „trgovačke poveznice“ prikazivale poveznice prema stranicama na kojima su se nudile imitacije proizvoda društva Vuitton odnosno prema stranicama konkurenata društva Viaticum i Centre national de recherche en relations humaines. Oni su stoga tužili društvo Google radi utvrđenja njegove povrede njihovih žigova.

Cour de cassation (Kasacijski sud), odlučujući u zadnjem stupnju o postupcima koje su nositelji žigova pokrenuli protiv društva Google, postavio je Sudu pitanje o zakonitosti uporabe, kao ključnih riječi u okviru usluge internetskog referenciranja, znakova koji odgovaraju žigovima a da njihovi nositelji nisu za to dali svoje odobrenje.

U tom pogledu Sud primjećuje da oglašivač kupnjom usluge referenciranja i odabirom znaka koji odgovara žigu druge osobe kao ključne riječi, kako bi internetskim korisnicima ponudio alternativu u odnosu na proizvode ili usluge navedenog nositelja, rabi taj znak za svoje proizvode ili usluge. Međutim, to nije slučaj kad je riječ o pružatelju usluge referenciranja kada on omogućuje oglašivačima da kao ključne riječi odaberu znakove istovjetne žigovima, kada pohranjuje te znakove i kada prikazuje oglase svojih klijenata ovisno o tim znakovima.

Sud pojašnjava da, u slučaju kada treća strana rabi znak koji je istovjetan ili sličan žigu, to u najmanju ruku podrazumijeva da ona rabi znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja. U slučaju pružatelja usluge referenciranja, on omogućuje svojim klijentima, to jest oglašivačima, uporabu znakova istovjetnih ili sličnih žigovima a da on sam ne rabi te znakove.

Ako se žig rabio kao ključna riječ, njegov se nositelj stoga ne može pozivati na isključivo pravo koje ima na temelju svojeg žiga protiv društva Google. Nasuprot tomu, on se može pozvati na to pravo protiv oglašivača koji pomoću ključne riječi koja odgovara njegovu žigu, posredstvom tražilice Google, prikazuju oglase koji prosječnom internetskom

korisniku ne omogućuju ili teško omogućuju da sazna od kojeg poduzetnika potječu proizvodi ili usluge na koje se oglas odnosi.

Naime, u takvoj situaciji – koju obilježava okolnost da se predmetni oglas pojavljuje odmah nakon što je dotični korisnik naveo žig kao riječ za pretraživanje i da se oglas prikazuje u trenutku kada je žig, kao riječ za pretraživanje, također prikazan na zaslonu – internetski korisnik može biti u zabludi u pogledu podrijetla predmetnih proizvoda ili usluga. Time se negativno utječe na funkciju žiga koja se sastoji od toga da potrošačima zajamči podrijetlo proizvoda ili usluge („funkcija oznake podrijetla” žiga).

Na nacionalnom je sudu da u svakom pojedinom slučaju ocijeni obilježava li činjenično stanje spora koji se pred njim vodi takav negativan utjecaj, ili opasnost od njega, u pogledu funkcije oznake podrijetla.

Što se tiče uporabe internetskih oglašivača znaka koji odgovara žigu druge osobe kao ključne riječi za prikazivanje reklamnih poruka, Sud također smatra da ta uporaba može imati određene posljedice na oglašivačku uporabu žiga od strane njegova nositelja kao i na njegovu trgovačku strategiju. Međutim, samim tim posljedicama, koje nastaju kada treće osobe rabe znak istovjetan žigu, ne utječe se negativno na „funkciju oglašavanja” žiga.

Što se tiče odgovornosti operatora kao što je društvo Google za podatke svojih klijenata koje pohranjuje na svojem poslužitelju, Sud najprije podsjeća na to da su pitanja odgovornosti uređena nacionalnim pravom. Međutim, pravom Unije predviđena su ograničenja odgovornosti u korist posrednih davatelja usluga informacijskog društva<sup>80</sup>.

Što se tiče pitanja predstavlja li usluga internetskog referenciranja, kao što je „AdWords”, uslugu informacijskog društva koja se sastoji od pohrane informacija koje je pružio oglašivač i da stoga pružatelj usluge referenciranja uživa pravo na ograničenje odgovornosti, Sud ističe da je na sudu koji je uputio zahtjev da ispita je li uloga koju taj davatelj izvršava neutralna jer je njegovo postupanje isključivo tehničke, automatske i pasivne prirode, što podrazumijeva nepostojanje saznanja ili nadzora nad podacima koje pohranjuje.

**Presuda od 22. prosinca 2022. (veliko vijeće), Louboutin (Uporaba znaka na internetskom tržištu kojim se nanosi povreda) (C-148/21 i C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))**

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. točka (a) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam „uporaba” – Operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsku platformu za trgovanje – Oglasi koje na toj platformi za trgovanje objave treći prodavatelji koji u tim oglasima rabe*

<sup>80</sup> Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.).

*znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je on registriran – Percepcija tog znaka kao sastavnog dijela trgovačkog oglašavanja tog operatora – Način prikazivanja oglasa na temelju kojeg se ponude navedenog operatora ne mogu jasno razlikovati od ponuda tih trećih prodavatelja”*

Amazon je istodobno ugledni distributer i operator internetske platforme za trgovanje. Amazon na svojim stranicama za internetsku prodaju objavljuje oglase koji se odnose na njegove vlastite proizvode, koje prodaje i otprema u svoje ime i za svoj račun, kao i oglase trećih prodavatelja. Amazon trećim prodavateljima nudi i dodatne usluge skladištenja i otpreme proizvoda objavljenih na njegovoj internetskoj platformi za trgovanje, pri čemu obavješćuje potencijalne kupce kada je zadužen za te djelatnosti.

Na Amazonovim se internetskim stranicama redovito pojavljuju oglasi trećih prodavatelja za cipele s crvenim potplatom. Christian Louboutin, francuski dizajner ženskih cipela s visokom potpeticom, čiji su ga crveni vanjski potplati proslavili, tvrdi da nije dao svoje odobrenje za stavljanje na tržište tih proizvoda. Podnio je dvije tužbe protiv Amazona Tribunalu d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourg, Luksemburg), odnosno sudu koji je uputio zahtjev u predmetu C-148/21, i Tribunalu de l'entreprise francophone de Bruxelles (Sud za poduzetništvo u Bruxellesu za postupke na francuskom jeziku, Belgija), odnosno sudu koji je uputio zahtjev u predmetu C-184/21. Tvrdi da je Amazon nezakonito rabio znak istovjetan žigu čiji je on nositelj za proizvode istovjetne onima za koje je registriran predmetni žig. Osobito ustraje na činjenici da su sporni oglasi sastavni dio Amazonova trgovačkog oglašavanja.

Dva nacionalna suda postavljaju pitanje, među ostalim, može li se operatora internetske platforme za trgovanje, kao što je Amazon, smatrati izravno odgovornim za povredu prava nositelja žiga koja proizlazi iz oglasa trećeg prodavatelja. To je pitanje, za razliku od pitanja koje se odnosi na neizravnu odgovornost, predmet usklađenog sustava u pravu Unije<sup>81</sup>.

U svojoj presudi Sud, zasjedajući u velikom vijeću, odgovara dvama nacionalnim sudovima da se za takvog operatora može stvarno smatrati da on sâm rabi znak istovjetan žigu Europske unije, koji se nalazi u oglasu trećeg prodavatelja na njegovoj internetskoj platformi za trgovanje, kada uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv korisnik njegove stranice ima dojam da taj operator u svoje ime i za vlastiti račun stavlja na tržište predmetne proizvode kojima se nanosi povreda.

Sud je prethodno podsjetio na to da uporaba znaka istovjetnog žigu od strane treće osobe podrazumijeva barem to da ta osoba rabi znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja i da sama činjenica stvaranja tehničkih uvjeta nužnih za uporabu znaka i primanja naknade za tu uslugu ne znači da osoba koja pruža tu uslugu sama rabi navedeni znak, čak i ako djeluje u vlastitom ekonomskom interesu. Tako je Sud smatrao da, kad je riječ o upravljanju internetskom platformom za trgovanje, kao što je to eBay,

---

<sup>81</sup> Uredba 2017/1001.

samo klijenti prodavatelji operatora tog tržišta, a ne on sam, rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima u ponudama na toj internetskoj platformi za trgovanje, ako on taj znak nije rabio u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja.

Sud, međutim, primjećuje da u okviru svoje prijašnje sudske prakse nije bio upitan u odnosu na okolnost da internetska stranica za internetsku prodaju o kojoj je bila riječ uključuje, osim internetske platforme za trgovanje, i ponude za prodaju operatora same te stranice, dok se ovi predmeti odnose upravo na tu okolnost.

Međutim, Sud utvrđuje da navedena okolnost može, ovisno o slučaju, imati za posljedicu to da korisnici internetske platforme za trgovanje imaju dojam da oglasi za proizvode o kojima je riječ ne potječu od trećih prodavatelja, nego od operatora te platforme i da on stoga rabi predmetni znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja.

U konačnici je na sudovima koji su uputili zahtjeve da ocijene je li to slučaj. Međutim, Sud pojašnjava da su za tu ocjenu relevantne činjenice da društvo Amazon primjenjuje ujednačen način predstavljanja prodajnih ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici, pri čemu istodobno prikazuje vlastite oglase i oglase trećih prodavatelja, prikazujući vlastiti logotip uglednog distributera na svim tim oglasima, i da nudi dodatne usluge tim trećim prodavateljima u okviru prodaje njihovih proizvoda, koje se osobito sastoje od skladištenja i otpreme njihovih proizvoda.

Naime, te okolnosti mogu otežati jasno razlikovanje te uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku dati dojam da Amazon u svoje ime i za vlastiti račun stavlja na tržište proizvode Louboutin koje na prodaju nude treći prodavatelji.

Presuda od 25. siječnja 2024., Audi (Nosač amblema na rešetki hladnjaka) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točke (a) do (c) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam „uporaba znaka u trgovačkom prometu” – Članak 14. stavak 1. točka (c) – Ograničenje učinaka žiga Europske unije – Pravo nositelja žiga Europske unije da se usprotivi tomu da treća strana upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan žigu za zamjenske dijelove automobila – Element rešetke hladnjaka namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig proizvođača automobila”*

Odlučujući o zahtjevu za prethodnu odluku, Sud je dao pojašnjenja o pojmu „uporaba znaka u trgovačkom prometu” kada treća strana uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove za automobile bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije. Osim toga, Sud je pojasnio doseg isključivog prava tog proizvođača da zabrani toj trećoj strani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za takve rezervne dijelove.

GQ je fizička osoba koja putem internetske stranice obavlja djelatnost prodaje rezervnih dijelova za automobile. U okviru te djelatnosti osoba GQ oglašavala je rešetke hladnjaka prilagođene i namijenjene starim modelima automobila Audi te ih je nudila na prodaju. One su sadržavale element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig proizvođača automobila Audi.

Društvo Audi, nositelj figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje četiri kruga koji se preklapaju (u daljnjem tekstu: žig AUDI), podnijelo je Sądu Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), odnosno sudu koji je uputio zahtjev, zahtjev da se osobi GQ zabrani oglašavanje, uvoz, nuđenje na prodaju ili stavljanje na tržište neoriginalnih rešetki hladnjaka koje nose znak istovjetan ili sličan žigu AUDI.

Sud koji je uputio zahtjev odlučio je pitati Sud o tumačenju Uredbe 2017/1001, pozivajući ga da pojasni pojam „uporaba znaka u trgovačkom prometu” te doseg prava proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije da trećoj strani zabrani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove.

Kao prvo, Sud ističe da takozvanu klauzulu „o popravku”, kao što je ona koja postoji u pravu dizajna<sup>82</sup>, zakonodavac Unije nije predvidio u Uredbi 2017/1001, te podsjeća na to da se ta klauzula primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe prava Unije o žigovima.

Stoga, kako bi se postigao cilj očuvanja nenarušenog tržišnog natjecanja između proizvođača automobila i prodavatelja neoriginalnih rezervnih dijelova, takozvana klauzula „o popravku” ne može se primijeniti po analogiji, s obzirom na to da je zakonodavac Unije uzeo u obzir taj cilj u okviru Uredbe 2017/1001<sup>83</sup>, a pravo dodijeljeno nositelju žiga Europske unije ne može se ograničiti na temelju te klauzule<sup>84</sup>.

Kao drugo, Sud primjećuje da sud koji je uputio zahtjev smatra da je oblik elementa rešetke hladnjaka namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig AUDI istovjetan ili sličan tom žigu. Taj oblik stoga predstavlja znak u smislu Uredbe 2017/1001<sup>85</sup>. Usto, isticanje tog znaka na tim rešetkama hladnjaka ili njegovo ugrađivanje u njih radi njihova stavljanja na tržište predstavlja uporabu obuhvaćenu tom uredbom<sup>86</sup> te se, s obzirom na to da osoba GQ uvozi i nudi na prodaju rešetke hladnjaka koje sadržavaju navedeni znak, može smatrati da obavlja vrste uporabe obuhvaćene tom uredbom. Činjenica da je taj element postavljen na rezervni dio, odnosno na rešetku hladnjaka, tako da je znak koji je istovjetan ili sličan žigu proizvođača vozila vidljiv relevantnoj javnosti kada ona vidi taj dio, može konkretizirati postojanje

<sup>82</sup> Članak 110. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Europske unije (SL 2002., L 3., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravi SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.), u verziji prije stupanja na snagu Uredbe (EU) 2024/2822 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2024. (SL 2024./2822, L). Na temelju tog članka, „zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.

<sup>83</sup> Članak 14. Uredbe 2017/1001.

<sup>84</sup> Članak 9. navedene uredbe.

<sup>85</sup> Članak 9. stavak 2. te uredbe.

<sup>86</sup> Članak 9. stavak 3. točke (a) do (c) Uredbe 2017/1001.

materijalne veze između tog dijela, koji treća strana uvozi te ga oglašava i nudi na prodaju, i nositelja žiga AUDI.

Prema tome, Sud smatra da treća strana koja, bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije, uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove, odnosno rešetke hladnjaka za te automobile, koji sadržavaju element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji prikazuje taj žig i čiji je oblik istovjetan ili sličan navedenom žigu, rabi u trgovačkom prometu znak na način koji može negativno utjecati na jednu ili više funkcija istog žiga, a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

Kao treće, Sud ističe da nemogućnost nositelja žiga da zabrani trećoj strani uporabu tog žiga ako je uporaba žiga nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima, i ako je ta uporaba u skladu i s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, predstavlja jedan od slučajeva u kojima se isključivo pravo koje proizlazi iz žiga ne može isticati protiv treće strane.

Naime, cilj ograničenja, predviđenog tom pretpostavkom, jest omogućiti pružateljima proizvoda ili usluga, koji su komplementarni proizvodima ili uslugama koje nudi nositelj žiga, da se koriste tim žigom kako bi na razumljiv i cjelovit način javnost obavijestili o namjeni proizvoda ili usluge koje nude ili, drugim riječima, o funkcionalnoj vezi koja postoji između njihovih proizvoda ili usluga i onih navedenog nositelja žiga.

Međutim, kada znak, istovjetan ili sličan žigu Europske unije, čini element rezervnog dijela za automobile, koji je namijenjen za pričvršćivanje amblema proizvođača tih automobila na njemu i koji se ne rabi u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, nego za najvjerniji mogući prikaz proizvoda tog nositelja, takva uporaba navedenog žiga nije obuhvaćena prethodno navedenom pretpostavkom.

Slijedom toga, Sud smatra da proizvođač automobila koji je nositelj žiga Europske unije ima pravo zabraniti trećoj strani<sup>87</sup> uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove za te automobile, odnosno rešetke hladnjaka, kada se taj znak sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka, namijenjenog za pričvršćivanje na nju amblema koji prikazuje navedeni žig, a da pritom nije važno u tom pogledu postoji li tehnička mogućnost pričvršćivanja tog amblema na navedenu rešetku hladnjaka bez isticanja navedenog znaka na njoj.

---

<sup>87</sup> Na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001.

## 2. Stvarna uporaba

Presuda od 8. srpnja 2004., *Sunrider/OHIM – Espadafor (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))<sup>88</sup>

*„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Raniji verbalni žig VITAFRUIT – Prijava verbalnog žiga Zajednice VITAFRUIT – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Sličnost proizvoda – Članak 8. stavak 1. točka (b), članak 15. i članak 43. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 40/94“*

Tužitelj je 1. travnja 1996. OHIM-u podnio prijavu za registraciju žiga Zajednice. Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak VITAFRUIT za različite proizvode<sup>89</sup>.

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem podnijela je prigovor<sup>90</sup> protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za sve proizvode obuhvaćene prijavom žiga. Prigovor se temeljio na postojanju žiga registriranog u Španjolskoj s datumom prvenstva 19. listopada 1960. koji se sastojao od verbalnog znaka VITAFRUIT<sup>91</sup>.

Tužitelj je zatražio da druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem dokaže<sup>92</sup> da se raniji žig tijekom pet godina prije objave prijave žiga Zajednice stvarno rabio u državi članici u kojoj je taj žig zaštićen.

Odjel za prigovore OHIM-a odlukom je odbio prijavu žiga<sup>93</sup> za proizvode pod nazivom „mineralne i gazirane vode i ostala bezalkoholna pića; voćna i povrtna pića, voćni sokovi; sirupi i drugi pripravci za proizvodnju pića; pića na bazi bilja i vitamina“<sup>94</sup>.

Žalbeno vijeće OHIM-a odlukom je odbilo žalbu. Ono je u biti potvrdilo ocjene sadržane u odluci Odjela za prigovore, pri čemu je, međutim, istaknulo da je uporaba ranijeg žiga dokazana samo za proizvode pod nazivom „koncentrati soka“ („juice concentrate“).

Opći sud odbija tužbu koju je tužitelj podnio protiv te odluke smatrajući, kao prvo, da u okviru žalbi podnesenih žalbenom vijeću OHIM-a opseg ispitivanja koje je žalbeno vijeće dužno provesti u pogledu odluke koja je predmet žalbe nije uvjetovano time da stranka koja je podnijela žalbu istakne poseban tužbeni razlog u odnosu na tu odluku, kritizirajući tumačenje ili primjenu pravnog pravila od strane odjela OHIM-a koji odlučuje u prvom stupnju ili pak ocjenu tog dokaza koju provodi taj odjel. Stoga, iako stranka koja je podnijela žalbu pred žalbenim vijećem nije istaknula poseban žalbeni razlog, žalbeno vijeće ipak mora ispitati, u svjetlu svih relevantnih pravnih i činjeničnih elemenata koji su

<sup>88</sup> Žalba protiv te presude odbijena je presudom od 11. svibnja 2006., *Sunrider/OHIM* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

<sup>89</sup> Proizvodi za koje je zatražena registracija žiga pripadaju razredima 5., 29. i 32. u smislu Nicanskog sporazuma i predstavljaju, među ostalim, „nutritivne koncentrate ili dodatke na bazi trave, biljne čajeve, sve u zdravstvene svrhe“ (razred 5.), „nutritivne koncentrate i dodatke na bazi trave koji nisu medicinski, hranu na bazi trave, također u obliku laganih obroka“ (razred 29.) i „pića od voća i povrća, voćne sokove“ (razred 32.).

<sup>90</sup> Na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe br. 40/94.

<sup>91</sup> Navedeni žig registriran je za proizvode iz razreda 30. i 32. u smislu Nicanskog sporazuma koji odgovaraju sljedećem opisu: „bezalkoholna i neterapeutska gazirana pića, hladna neterapeutska pića svih vrsta, gazirani pripravci, pjenušavi granulati, voćni i povrtni sok bez fermentacije (osim mošta), limunade, orandžade, hladna pića (osim bademova sirupa), gazirana voda, voda iz Seidlitza i umjetni led“.

<sup>92</sup> U skladu s člankom 43. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 40/94.

<sup>93</sup> Na temelju članka 43. stavka 5. prve rečenice Uredbe br. 40/94.

<sup>94</sup> Na temelju članka 43. stavka 5. prve rečenice Uredbe br. 40/94.

dostupni, je li moguće zakonito donijeti novu odluku u trenutku donošenja odluke o žalbi s istom izrekom kao u odluci koja je predmet žalbe.

Kad je riječ o postupku povodom prigovora koji je podnio nositelj ranijeg žiga, dio navedenog ispitivanja jest također pitanje je li, s obzirom na činjenice i dokaze koje je podnijela druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem, ta stranka dokazala stvarnu uporabu, bilo od strane nositelja ranijeg žiga bilo od strane ovlaštene treće osobe<sup>95</sup>. Nasuprot tomu, ispitivanje merituma obuhvaća pitanje relevantnosti OHIM-ove tvrdnje prema kojoj podnositelj prijave žiga nije osporavao, ni pred Odjelom za prigovore ni pred žalbenim vijećem, postojanje odobrenja nositelja ranijeg žiga.

Kao drugo, Opći sud ističe da prilikom tumačenja pojma „stvarna uporaba žiga Zajednice” u smislu članka 43. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 40/94 valja uzeti u obzir činjenicu da se *ratio legis* zahtjeva prema kojem raniji žig mora biti u stvarnoj uporabi kako bi se mogao isticati protiv prijave žiga Zajednice sastoji od ograničavanja sukoba između dvaju žigova, pod uvjetom da ne postoji opravdani ekonomski razlog koji proizlazi iz stvarne funkcije žiga na tržištu. Nasuprot tomu, cilj navedene odredbe nije ni procijeniti trgovački uspjeh ni nadzirati gospodarsku strategiju nekog poduzeća, kao ni ograničiti zaštitu žigova samo za slučajeve njihova količinski znatnog tržišnog iskorištavanja.

Kao treće, Opći sud navodi da je žig Zajednice u stvarnoj uporabi<sup>96</sup> ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji od jamstva identiteta podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode i usluge, iz čega su isključene uporabe simboličnog karaktera čiji je jedini predmet zadržavanje prava dodijeljenih žigom. U tom pogledu, uvjetom stvarne uporabe žiga zahtijeva se da se žig rabi javno i prema van takav kakav je zaštićen na relevantnom području.

Ocjena karaktera stvarne uporabe žiga mora se zasnivati na svim činjenicama i okolnostima koje su prikladne za utvrđivanje stvarnosti njegove trgovačke uporabe, osobito imajući u vidu one koje se smatraju opravdanim u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga zaštićenih žigom, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga.

Što se tiče opsega uporabe ranijeg žiga, valja osobito uzeti u obzir trgovački volumen ukupne uporabe, s jedne strane, te trajanje razdoblja uporabe kao i njezinu učestalost, s druge strane.

Kao četvrto, Opći sud smatra da radi ispitivanja u konkretnom slučaju stvarnosti uporabe ranijeg žiga valja provesti opću ocjenu uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja. Ta ocjena podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji su uzeti u obzir. Stoga manji volumen proizvoda koji su stavljeni na tržište

<sup>95</sup> U smislu članka 43. stavaka 2. i 3. i članka 15. stavka 3. Uredbe br. 40/94.

<sup>96</sup> U smislu članka 43. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 40/94.

pod navedenim žigom može biti nadoknađen snažnim intenzitetom ili dugotrajnošću uporabe tog žiga i obrnuto. Usto, ostvareni promet i količina prodaje proizvoda pod ranijim žigom ne može se procjenjivati apsolutno, nego mora biti u vezi s drugim relevantnim čimbenicima, kao što su obujam trgovačke aktivnosti, kapaciteti proizvodnje ili prodaje ili stupanj diverzifikacije poduzetnika koji rabi žig, kao i obilježja proizvoda ili usluga na mjerodavnom tržištu. Stoga nije nužno da je uporaba ranijeg žiga uvijek kvantitativno znatna da bi se smatrala stvarnom.

Kao peto i posljednje, prema mišljenju Općeg suda, kako bi se ocijenila sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga<sup>97</sup>, valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji obilježavaju odnos između tih proizvoda ili usluga i, osobito, njihovu prirodu, namjenu, uporabu kao i njihovu konkurentnost ili komplementarnost.

U tom su smislu slični koncentrirani voćni sokovi za koje je raniji žig zaštićen, s jedne strane, i pića na bazi bilja i vitamina na koja se odnosi prijava žiga, s druge strane. Naime, ti proizvodi imaju istu namjenu, odnosno utaživanje žeđi, te su u velikoj mjeri konkurentni. Što se tiče njihove prirode i uporabe, u oba slučaja riječ je o bezalkoholnim pićima koja se uobičajeno konzumiraju svježa, čiji je sastav, doduše, u većini slučajeva različit. Međutim, različit sastav tih proizvoda ne može izmijeniti utvrđenje prema kojem su navedeni proizvodi i dalje međuzamjenjivi zbog toga što su namijenjeni zadovoljavanju istovjetne potrebe.

**Presuda od 8. lipnja 2017., W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))**

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članci 9. i 15. – Prijava znaka „cvijet pamuka” koju je podnijela udruga – Registracija pojedinačnog žiga – Dodjela licencije za uporabu tog žiga proizvođačima pamučnog tekstila koji su članovi te udruge – Zahtjev za proglašenje ništavim ili za opoziv – Pojam „stvarna uporaba” – Osnovna funkcija oznake podrijetla”*

Verein Bremer Baumwollbörse (u daljnjem tekstu: VBB) je udruga koja obavlja razne djelatnosti u vezi s pamukom. Nositelj je figurativnog žiga Europske unije koji predstavlja cvijet pamuka, koji je registriran 22. svibnja 2008., među ostalim, za tekstilne proizvode (u daljnjem tekstu: žig „cvijet pamuka”).

Proizvođači tekstila od pamučnih vlakana tijekom više desetljeća prije te registracije rabili su isti figurativni znak (u daljnjem tekstu: znak „cvijet pamuka”) kako bi označili sastav i kakvoću svojih proizvoda. Nakon te registracije VBB je sklopio ugovore o licenciji za svoj žig „cvijet pamuka” s poduzetnicima koji su članovi te udruge. Ti su se poduzetnici obvezali da će taj žig rabiti samo za proizvode izrađene od pamučnih vlakana dobre kakvoće. VBB je mogao provjeravati poštovanje te obveze.

<sup>97</sup> U smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

Društvo Gözze, kojim je upravljao W. Gözze, koje nije bilo član VBB-a niti je sklopilo ugovor o licenci s tom udrugom, već desetljećima je proizvodilo tekstile od pamučnih vlakana i obilježavalo ih je znakom „cvijet pamuka“.

VBB je protiv društva Gözze i W. Gözzea podnio tužbu zbog povrede pred Landgerichtom Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), nadležnim sudom za žig Europske unije, jer je društvo Gözze prodavalo ručnike s pričvršćenim etiketama. U okviru tog postupka društvo Gözze je podnijelo protutužbu za proglašenje ništavosti žiga „cvijet pamuka“ od 22. svibnja 2008. ili, podredno, za opoziv tog žiga od 23. svibnja 2013.

Presudom od 19. studenoga 2014. Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) prihvatio je tužbu VBB-a i odbio protutužbu društva Gözze.

Društvo Gözze podnijelo je žalbu protiv navedene presude Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), koji je odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu zahtjev za prethodnu odluku.

Sud u svojoj presudi pojašnjava, kao prvo, da članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da obilježavanje proizvoda pojedinačnim žigom Europske unije kao oznakom kakvoće, koje provodi nositelj ili se ono obavlja uz njegovo odobrenje, nije uporaba žiga na koju se primjenjuje pojam „stvarna uporaba“ u smislu te odredbe. Obilježavanje navedenim žigom predstavlja, međutim, takvu stvarnu uporabu ako je njime potrošačima, dodatno i istodobno, zajamčeno da ti proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom navedeni proizvodi proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću. U potonjem slučaju nositelj tog žiga može na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) te uredbe spriječiti obilježavanje sličnim znakom istovjetnih proizvoda, koje izvede treće osobe, ako takvim obilježavanjem postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

Kao drugo, Sud ističe da članak 52. stavak 1. točku (a) i članak 7. stavak 1. točku (g) Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije treba tumačiti na način da se pojedinačni žig ne može proglasiti ništavim na temelju kumulativne primjene tih odredbi zato što nositelj žiga putem redovitog nadzora kakvoće kod stjecatelja licence ne jamči ispunjavanje očekivanja o kakvoći koju javnost povezuje s tim žigom.

Kao treće i posljednje, Sud naglašava da je područje primjene članka 66. do 74. Uredbe br. 207/2009 o žigu Europske unije, koji se odnose na zajedničke žigove Europske unije, izrijeком ograničeno, prema članku 66. stavku 1. te uredbe, na žigove koji su tako opisani u prijavi žiga. Takvo ograničenje primjene navedenih članaka valja strogo poštovati, pogotovo zato što se pravila koja su njima uspostavljena, poput onih iz članka 67. navedene uredbe koja se odnose na uređenje uporabe žiga, primjenjuju zajedno s navedenim izričitim opisom prilikom prijave za registraciju traženog žiga kao zajedničkog žiga. Prema tome, nije moguća primjena po analogiji tih pravila na pojedinačne žigove Europske unije.

Stoga Sud zaključuje da Uredbu br. 207/2009 treba tumačiti na način da se odredbe koje se odnose na zajedničke žigove Europske unije ne mogu *mutatis mutandis* primjenjivati na pojedinačne žigove Europske unije.

**Presuda od 7. svibnja 2025., RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))**

*„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Figurativni žig Europske unije RTL – Nepostojanje stvarne uporabe žiga – Članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 – Podnošenje činjenica i dokaza prvi put pred žalbenim vijećem – Članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001 – Članak 27. stavak 4. Delegirane uredbe (EU) 2018/625 – Zloupotroba prava“*

Opći sud u svojoj presudi preinačuje odluku žalbenog vijeća EUIPO-a. Pojašnjava pitanja o zloupotrobi zahtjeva za opoziv, o izvršavanju diskrecijske ovlasti žalbenog vijeća EUIPO-a u pogledu odbijanja da uzme u obzir dokaze koji su mu prvi put podneseni izvan podnesaka predviđenih Delegiranom uredbom 2018/625<sup>98</sup> o stvarnoj uporabi žiga za usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga koju je izvršavao poduzetnik koji je dio grupe koja, među ostalim, pruža usluge oglašavanja i o utjecaju ugleda žiga na ocjenu stvarne uporabe žiga za druge proizvode i usluge.

Od 2016. tužitelj RTL Group Markenverwaltungs GmbH nositelj je figurativnog žiga Europske unije RTL za više proizvoda i usluga<sup>99</sup>. Intervenijentica Marcella Örtl podnijela je 2021. zahtjev za opoziv<sup>100</sup> uz obrazloženje da se taj žig nije stvarno rabio za sve proizvode i usluge za koje je bio registriran tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina. Odjel za poništaje EUIPO-a djelomično je prihvatio zahtjev za određene proizvode i usluge.

Žalbeno vijeće EUIPO-a, kojem je tužitelj podnio žalbu, proglasilo je, s jedne strane, zahtjev za opoziv dopuštenim i, s druge strane, djelomično poništilo odluku Odjela za poništaje u dijelu u kojem je njome proglašen opoziv spornog žiga osobito za potkategoriju usluga „oglašavanja, marketinga i promidžbe“, odnosno usluga „emitiranja oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija“<sup>101</sup>, te je u preostalom dijelu odbilo žalbu. Svojom tužbom podnesenom Općem sudu tužitelj je zahtijevao poništenje ili preinaku te odluke.

Kao prvo, Opći sud primjećuje da razlozi za opoziv imaju za cilj zaštitu općeg interesa na kojem se temelje, što objašnjava da se od podnositelja zahtjeva ne zahtijeva da dokaže pravni interes. Ta je analiza potkrijepljena uvodnom izjavom 24. Uredbe 2017/1001 i

<sup>98</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.).

<sup>99</sup> Radilo se o proizvodima i uslugama iz razreda 3., 6., 8., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 28., 30., 32., 33., 35., 38., 41., 42., 43. i 45. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>100</sup> Na temelju članka 58. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001.

<sup>101</sup> Drugi proizvodi i usluge u pogledu kojih je odluka Odjela za poništaje poništena jesu „optičke memorijske kartice“ iz razreda 9. i „usluge online društvene mreže; usluge online društvenog upoznavanja“ iz razreda 45.

svrhom članka 63. stavka 1. točke (a) te uredbe, a to je ponuditi najširem rasponu osoba mogućnost osporavanja žiga Europske unije koji tijekom određenog razdoblja nije bio u stvarnoj uporabi, a da se pritom ne zahtijeva da dokažu pravni interes. Budući da zahtjev za opoziv može podnijeti „svaka fizička ili pravna osoba” zbog neuporabe ili nedovoljne uporabe žiga, pitanje moguće zlouporabe prava nije relevantno za analizu dopuštenosti takvog zahtjeva. Isto tako, ni dopuštenost ni utemeljenost zahtjeva za opoziv nisu uvjetovani dobrom vjerom podnositelja prijave jer je opoziv zbog neuporabe žiga tijekom razdoblja od pet godina pravna posljedica propisana Uredbom 2017/1001<sup>102</sup>.

Iako se tužitelj u tom pogledu poziva na predmet Sandra Pabst<sup>103</sup>, Opći sud napominje da je taj predmet bio obilježen iznimnim okolnostima koje nisu bile prisutne u ovom predmetu. Za razliku od predmeta Sandra Pabst, intervenijent nije umjetno osnovano društvo s jedinim ciljem podnošenja višestrukih zahtjeva za opoziv. Usto, tužitelj nije dokazao da je zahtjev za opoziv u ovom slučaju bio osuđen na neuspjeh te je stoga služio jedino tomu da ga se neopravdano optereti ili da se na njega izvrši bilo kakav pritisak. Naprotiv, intervenijentova namjera uporabe žiga koja može dovesti do zablude s osporavanim žigom dokazuje njegov stvarni interes da se registar žigova ažurira u pogledu opsega tužiteljeva monopola na osporavani žig.

Stoga Opći sud odbija tužiteljevu tvrdnju o nedopuštenosti zahtjeva za opoziv zbog njegove navodne zlouporabe.

Kao drugo, Opći sud podsjeća na sudsku praksu koja se odnosi na EUIPO-ovu diskrecijsku ovlast u svrhu uzimanja u obzir činjenica i dokaza na koje se poziva ili koji su nepravodobno podneseni<sup>104</sup> te naglašava da to uzimanje u obzir mora na objektivan i obrazložen način odražavati ishod izvršavanja diskrecijske ovlasti nad kojim nadzor ima Opći sud.

Utvrđuje da je u ovom slučaju tužitelj nepravodobno podnio očitovanja i dokaze, tako da je žalbeno vijeće trebalo iskoristiti svoju marginu prosudbe kako bi odlučilo treba li ih uzeti u obzir u svrhu odluke koju je trebalo donijeti. Međutim, takvog objektivnog i obrazloženog izvršavanja diskrecijske ovlasti nije bilo u ovom slučaju, s obzirom na to da je žalbeno vijeće odbilo te elemente samo zbog toga što nisu podneseni s jednim od podnesaka iz Delegirane uredbe 2018/625<sup>105</sup>, a da pritom nije ispitalo jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 27. stavka 4. te uredbe. Naime, ispitivanje dopuštenosti očitovanja i dokaza koji su prvi put podneseni pred žalbenim vijećem ne može se ograničiti na činjenice i dokaze podnesene u podnescima iz Delegirane uredbe 2018/625 jer takvo ograničenje ne proizlazi ni iz članka 95. stavka 2. Uredbe 2017/1001 ni iz članka 27. stavka 4. Delegirane uredbe 2018/625.

<sup>102</sup> Vidjeti članak 58. stavak 1. točku (a) i članak 64. stavak 2. Uredbe 2017/1001.

<sup>103</sup> Predmet u kojem je donesena odluka velikog žalbenog vijeća od 1. veljače 2020. (predmet R 2445 - 2017-G, u daljnjem tekstu: predmet Sandra Pabst).

<sup>104</sup> Propisano člankom 95. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 i razgraničeno člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/625.

<sup>105</sup> Članci 22., 24. i 26. Delegirane uredbe 2018/625.

Slijedom toga, žalbeno vijeće počinilo je pogrešku time što je iz svojeg ispitivanja isključilo očitovanja i dokaze koje je tužitelj nepravodobno podnio, a da pritom nije izvršilo diskrecijsku ovlast koja mu je dodijeljena.

Kao treće, Opći sud ispituje može li se na temelju dokaza koje je podnio tužitelj, a koji se odnose na djelatnosti društava grupe kojoj on pripada, dokazati uporaba osporavanog žiga ne samo za potkategoriju usluga emitiranja oglasa, kao što je to istaknulo žalbeno vijeće, nego i, izvan samo te potkategorije, za kategoriju usluga „oglašavanja, marketinga i promidžbe” u cijelosti.

Najprije ističe da je tužitelj dokazao da su društva grupe kojoj pripada pružala oglašivačima usluge koje se odnose na stvaranje i provedbu osobito televizijskih oglasa. Tako je podnio dokaze koji se odnose na usluge koje uključuju kreativni doprinos tih društava osmišljavanju oglasa koji nisu bili ograničeni samo na emitiranje reklamnog sadržaja koji je stvorila treća osoba.

Nadalje, smatra da iz dokaza koje je podnio tužitelj proizlazi da je on oglašivačima nudio svoje usluge u razvoju strategija oglašavanja u medijima koji mu pripadaju, nudeći im mogućnost sudjelovanja u promidžbenim akcijama koje je stvorila grupa kojoj pripada.

Naposljetku, smatra da su, s obzirom na podnesene dokaze, društva grupe kojoj tužitelj pripada pružala savjetodavne usluge u vezi sa stavljanjem na tržište televizijskog oglašavanja, koje su obuhvaćene uslugama savjetovanja i specijalizirane podrške poduzetnicima koji žele promicati i razvijati svoje strategije oglašavanja.

U tim okolnostima Opći sud smatra da dokazi koje je podnio tužitelj dokazuju da je grupa kojoj pripada pružala trećim osobama, pod krinkom osporavanog žiga i tijekom relevantnog razdoblja, usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga koje nisu bile ograničene na emitiranje oglasa, nego im je cilj bio aktivno pridonijeti razvoju reklamne strategije navedenih trećih osoba. Stoga je izmijenio pobijanu odluku i odbio zahtjev za opoziv spornog žiga za usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga iz razreda 35.

Naposljetku, Opći sud pojašnjava da tekst i svrha članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 zadržavanje prava povezanih sa žigom Europske unije uvjetuju time da se on stvarno rabi. Naime, nije opravdano da neiskorišteni žig predstavlja prepreku tržišnom natjecanju i ograničava slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga. Osim toga, sudovi Unije već su presudili da odredbe o proširenoj zaštiti dodijeljenoj žigovima koji uživaju ugled u Uniji imaju drukčiji cilj od onih koji zahtijevaju dokazivanje stvarne uporabe žiga Europske unije, tako da te dvije vrste odredbi treba tumačiti samostalno. Stoga, pod pretpostavkom da osporavani žig u ovom slučaju uživa ugled u medijskom sektoru, on sam po sebi ne omogućuje dokazivanje postojanja njegove stvarne uporabe za predmetne proizvode i usluge. Osim toga, tužitelj se ne može s uspjehom pozvati ni na jedinstveni karakter žiga Europske unije ni na uvodnu izjavu 7. Delegirane uredbe 2018/625, koja se odnosi samo na postupovna pravila, u svrhu tumačenja materijalnih odredbi Uredbe 2017/1001.

Presuda od 2. srpnja 2025., Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#))<sup>106</sup>

*„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig TESTAROSSA – Stvarna uporaba žiga – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba od strane treće osobe – Priroda uporabe – Prešutno odobrenje nositelja žiga – Dokaz o stvarnoj uporabi – Rabljeni automobili – Rezervni dijelovi i pribor“*

Opći sud, odlučujući u proširenom sastavu, poništava odluku žalbenog vijeća EUIPO-a<sup>107</sup> i odlučuje o pojmu stvarne uporabe u kontekstu preprodaje, od strane trećih osoba, rabljenih proizvoda koji nose sporni žig, uz prešutno odobrenje nositelja žiga. Time pojašnjava sudsku praksu proizašlu iz presude Ferrari<sup>108</sup>.

Društvo Ferrari SpA, tužitelj, nositelj je međunarodne registracije verbalnog žiga TESTAROSSA u kojoj je naznačena Europska unija, među ostalim, za automobile<sup>109</sup>. Kurt Hesse, intervenijent, podnio je 7. rujna 2015. zahtjev za proglašenje ništavosti učinaka te međunarodne registracije<sup>110</sup>. Odjel za poništaje djelomično je prihvatio zahtjev za opoziv, a odbio ga je za „motorna vozila“.

Intervenijent i tužitelj podnijeli su žalbe na djelomično poništenje te odluke. Žalbeno vijeće EUIPO-a prihvatilo je intervenijentovu žalbu i odbilo tužiteljevu žalbu, kojemu su tako opozvana prava na sporni žig za sve proizvode. Tužitelj je Općem sudu podnio tužbu za poništenje te odluke.

Kao prvo, Opći sud odlučuje o stvarnoj uporabi spornog žiga za motorna vozila. Najprije utvrđuje da nijedno novo vozilo nije proizvedeno ili stavljeno na tržište pod spornim žigom tijekom relevantnog razdoblja i da su rabljena vozila koja nose sporni žig stavljali na tržište ovlašteni trgovci ili distributeri. U tom pogledu podsjeća na to da, iako preprodaja rabljenog proizvoda označenog žigom kao takva ne predstavlja nužno stvarnu uporabu<sup>111</sup>, takva se uporaba može smatrati „stvarnom uporabom“ tog žiga ako ga nositelj spornog žiga rabi prilikom preprodaje u skladu s njegovom osnovnom funkcijom. Takvo tumačenje potvrđuje članak 13. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, iz kojeg proizlazi da se žig može rabiti za proizvode koji su već stavljeni na tržište pod tim žigom, tako da njegov nositelj ne može trećim osobama zabraniti takvu uporabu. Nasuprot tomu, to ne znači da nositelj ne može sam rabiti svoj žig za takve proizvode. To se također primjenjuje na uporabu žiga od strane trećih osoba uz odobrenje nositelja, tako da nositelj žiga i dalje može dokazati da se žig stvarno rabio za rabljene proizvode koje pod tim žigom prodaju treće osobe uz njegovo odobrenje.

<sup>106</sup> Žalba u tijeku (predmet C-597/25 P).

<sup>107</sup> Odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. kolovoza 2023. (spojeni predmeti R 334/2017-5 i R 343/2017-5), kako je ispravljena 28. rujna 2023. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

<sup>108</sup> Presuda od 22. listopada 2020., Ferrari (C-720/18 i C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

<sup>109</sup> Proizvodi iz razreda 12. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>110</sup> Na temelju članka 158. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 51. stavkom 1. točkom (a).

<sup>111</sup> U smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

Nadalje, Opći sud, ističući da tužitelj nije podnio dokaze kojima se dokazuje njegovo izričito odobrenje za uporabu spornog žiga od strane trećih osoba tijekom relevantnog razdoblja, navodi da takvo odobrenje može prešutno proizlaziti iz okolnosti i elemenata koji su prethodili, nastupili istodobno ili koji su uslijedili nakon uporabe predmetnog žiga od strane trećih osoba. S obzirom na navedeno, u posebnom okviru uporabe žiga za rabljene proizvode, prešutno odobrenje ne može se izvesti samo iz činjenice da je nositelj znao da je treća osoba rabila žig, nego je potrebno da i nositelj bude uključen u tu uporabu. Osim toga, relevantne okolnosti i elementi koji mogu upućivati na postojanje prešutnog odobrenja trebaju se ispitati s obzirom na uporabe koje se smatraju opravdanim u relevantnom gospodarskom sektoru i obilježja tržišta.

Stoga, s jedne strane, Opći sud smatra da prodaja rabljenog vozila pod spornim žigom od strane trgovca ili distributera kojeg je ovlastio nositelj tog žiga, a ne od strane neke treće osobe koja nema nikakve veze s tim žigom, predstavlja indiciju da je ona izvršena uz njegovo prešutno odobrenje. U tom pogledu podsjeća na to da se uporaba žiga društva koje se bavi proizvodnjom od strane distribucijskog društva koje je ovlastio nositelj tog žiga može smatrati učinjenom uz odobrenje potonjeg ako se takvim odobrenjem uspostavlja veza između tih dvaju društava koja pretpostavlja da je nositelj žiga ovlastio ovlaštenog trgovca ili distributera da rabi njegov žig. Tu ocjenu potvrđuju uporabe koje se smatraju opravdanim na tržištu motornih vozila, na kojem se distributer ili trgovac kojeg je ovlastio proizvođač smatra ovlaštenim staviti na tržište sve modele tog proizvođača. Isto vrijedi i za tržište rabljenih vozila, na kojem se općenito razlikuje prodaja rabljenih vozila koju obavlja treća osoba koja je neovisna od prodaje koju obavlja ovlašteni trgovac ili distributer.

S druge strane, kad je riječ o usluzi certificiranja koju pruža tužitelj i koja ima za cilj potvrditi, uz naknadu, vjerodostojnost rabljenih automobila koji nose sporni žig, Opći sud podsjeća na to da stvarna uporaba, od strane njegova nositelja, žiga registriranog za određene proizvode, za usluge koje se izravno odnose na proizvode koji se već prodaju i namijenjene su zadovoljavanju potreba klijenata tih proizvoda može predstavljati „stvarnu uporabu” tog žiga. U ovom slučaju usluga certificiranja izravno se odnosi na prodaju rabljenih automobila sa spornim žigom od strane ovlaštenih trgovaca i ima za cilj zadovoljiti potrebe klijenata tih automobila, tako da takva uporaba može predstavljati „stvarnu uporabu” tog žiga. Istodobna uporaba žiga Ferrari i spornog žiga na računima za tu uslugu u skladu je s običajima tržišta, s obzirom na to da se vozila redovito stavljaju na tržište i pod žigom kojim se označuje proizvođač i pod drugim žigom koji označava model.

Naposljetku, Opći sud zaključuje da je tužitelj dokazao da je prešutno odobrio to da treće osobe rabe sporni žig za „motorna vozila”.

Kao drugo, Opći sud ispituje stvarnu uporabu spornog žiga za rezervne dijelove i pribor, koji su uglavnom rabljeni dijelovi. Primjećuje, s jedne strane, da su ovlašteni trgovci i distributeri koristili tu vrstu uporabe tijekom relevantnog razdoblja i, s druge strane, da tužitelj nudi uslugu certificiranja koja uključuje provjeru trgovačkog podrijetla dijelova od

kojih se sastoje rabljena vozila pod spornim žigom. Stoga je tužitelj dokazao da je prešutno odobrio to da treće osobe rabe sporni žig za rezervne dijelove i pribor. Osim toga, Opći sud utvrđuje da žalbeno vijeće nije u dovoljnoj mjeri uzelo u obzir činjenicu da se prodaja rezervnih dijelova i pribora koju su obavili ovlašteni trgovci odnosila i na originalne dijelove koji su posebno označeni spornim žigom. Stoga smatra da su ocjene žalbenog vijeća pogrešne.

Naposljetku, Opći sud ističe da uporaba spornog žiga za rezervne dijelove i pribor također može predstavljati njegovu uporabu za „motorna vozila”. Naime, smatra se da je žig registriran za kategoriju proizvoda i rezervnih dijelova bio u stvarnoj uporabi za sve proizvode iz te kategorije i za rezervne dijelove koji ih čine ako se rabio samo za neke od tih proizvoda ili samo za rezervne dijelove ili pribor od kojih se sastoje ti proizvodi, osim ako iz toga ne proizlazi da ih potrošač percipira kao samostalnu potkategoriju kategorije proizvoda za koju je predmetni žig bio registriran. U ovom slučaju žalbeno vijeće nije, međutim, ispitalo te elemente i nije utvrdilo da ti rezervni dijelovi i pribor čine samostalnu potkategoriju u odnosu na motorna vozila, tako da dokaz o uporabi prvonavedenih nije relevantan za potonje. S jedne strane, žalbeno vijeće samo je istaknulo postojanje nerazmjera u ekonomskoj vrijednosti između rezervnih dijelova i pribora te automobila, a da pritom nije uzelo u obzir sudsku praksu prema kojoj je kriterij svrhe ili namjene ključan za utvrđivanje potkategorije proizvoda ili usluga. S druge strane, smatralo je da relevantna javnost ne smatra da proizvođači rezervnih dijelova i pribora imaju tehničku sposobnost proizvodnje automobila. Međutim, Opći sud ističe da takvo opće pravilo, prema kojem javnost nužno smatra da automobili, rezervni dijelovi i pribor potječu od dvaju različitih proizvođača, nije utvrđeno s obzirom na to da određeni broj rezervnih dijelova i pribora proizvode sami proizvođači automobila. Stoga pobijana odluka također sadržava pogreške u tom pogledu.

**Presuda od 2. srpnja 2025., Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))**

*„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig TESTAROSSA – Stvarna uporaba žiga – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba od strane treće osobe – Priroda uporabe – Prešutno odobrenje nositelja žiga – Dokaz o stvarnoj uporabi – Modeli kopnenih motornih vozila (igračke)”*

Opći sud, odlučujući u proširenom sastavu, djelomično je poništio odluku žalbenog vijeća EUIPO-a<sup>112</sup> i odlučio o pojmu stvarne uporabe u kontekstu uporabe žiga od strane trećih osoba uz prešutno odobrenje nositelja tog žiga. Pojasnio je, među ostalim, sudsku praksu proizašlu iz presude Opel<sup>113</sup> i precizirao uvjete pod kojima se stvarna uporaba žiga može dokazati kada običaji u sektoru i na relevantnom tržištu dopuštaju, pod

<sup>112</sup> Odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. kolovoza 2023. (predmet R 887/2016 5).

<sup>113</sup> Presuda od 25. siječnja 2007., Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

određenim uvjetima, određenim gospodarskim subjektima korištenje registriranog žiga za opis predmetnih proizvoda.

Ferrari SpA, tužitelj, nositelj je međunarodne registracije u kojoj je naznačena Europska unija verbalnog žiga TESTAROSSA za, među ostalim, modele vozila i igračaka<sup>114</sup>. Kurt Hesse, intervenijent, podnio je 14. studenoga 2014. zahtjev za proglašenje ništavosti učinaka te međunarodne registracije<sup>115</sup>. Odjel za poništaje djelomično je prihvatio zahtjev za opoziv, dok ga je odbio za „modele kopnenih motornih vozila (igračke)“.

Intervenijent i tužitelj podnijeli su žalbe na djelomično poništenje te odluke. Žalbeno vijeće EUIPO-a prihvatilo je intervenijentovu žalbu i odbilo tužiteljevu žalbu, kojemu su tako opozvana prava na sporni žig za sve proizvode. Tužitelj je Općem sudu podnio tužbu za poništenje te odluke.

Opći sud najprije naglašava da se isticanje od strane treće osobe znaka istovjetnog žigu registriranom za igračke na modelima vozila može zabraniti samo ako negativno utječe ili može negativno utjecati na funkcije tog žiga, što treba ocijeniti s obzirom na karakteristike tržišta modela vozila. To tržište obilježava supostojanje, s jedne strane, neovisnih proizvođača igračaka koji upotrebljavaju žigove registrirane za automobile kao jednostavne naznake da je model vjerna reprodukcija stvarnog modela automobila i, s druge strane, modela vozila koja proizvode i stavljaju na tržište nositelji žigova registriranih za automobile ili poduzetnici koji su s njima gospodarski povezani putem licencije. Relevantna javnost je stoga navikla vidjeti modele vozila sa ili bez licencije proizvođača automobila te ih razlikovati prema informacijama na njihovom pakiranju. Stoga je Opći sud naveo da treća osoba može rabiti takav žig bez odobrenja njegova nositelja pod uvjetom da je njegova uporaba na modelu vozila ograničena na informiranje relevantne javnosti da je model vjerna reprodukcija pravog modela automobila. Suprotno tomu, kada se uporaba žiga od strane treće osobe odnosi, primjerice, na ugovor o licenciji sklopljen s nositeljem tog žiga, takva će se uporaba smatrati indikacijom da ti proizvodi potječu od proizvođača automobila ili od poduzetnika ekonomski povezanog s njim. U takvom slučaju nositelj žiga ima pravo usprotiviti se takvoj uporabi ako je ona izvršena bez njegova odobrenja.

Što se tiče ovog slučaja, Opći sud je, kao prvo, ispitao je li uporaba žiga od strane trećih osoba u skladu s njegovom osnovnom funkcijom. Istaknuo je da se dokazi koje je podnio tužitelj sastoje, među ostalim, od više kataloga i fotografija modela, na kojima se nalazi osporavani žig, žigovi trećih osoba, ali i navod „službeni proizvod pod licencijom Ferrari“. U tom pogledu utvrdio je da te naznake omogućuju relevantnoj javnosti da shvati da te modele proizvodi treća osoba koja ima tužiteljevu licenciju, iako je osporavani žig istaknut uz žigove trećih osoba. Stoga je takva uporaba osporavanog žiga u skladu s njegovom osnovnom funkcijom, a to je jamčiti potrošačima trgovačko podrijetlo proizvoda. Činjenica da su modele vozila koja nose osporavani žig stavljali na tržište

<sup>114</sup> Proizvodi iz razreda 28. u smislu Nicanskog sporazuma.

<sup>115</sup> Na temelju članka 158. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 51. stavkom 1. točkom (a).

različiti poduzetnici i da su njihova kvaliteta i cijena različiti ne može dovesti u pitanje taj zaključak. Isto tako, nije važno to što se u izrazima „službeni proizvod pod licencijom Ferrari” ne upućuje na osporavani žig jer je veza između uporabe žiga Ferrari i osporavanog žiga na pakiranjima i katalogima u skladu s običajima na predmetnom tržištu. Naime, Opći sud je istaknuo da se na tržištu automobila automobili istodobno stavljaju na tržište pod prvim žigom koji označava njihova proizvođača i pod drugim žigom koji označava njihov model i da su ta razmatranja također relevantna za tržište modela vozila. Osim toga, nepostojanje simbola „®” ili „TM” uz osporavani žig ne mijenja sposobnost tog žiga da ispuni svoju osnovnu funkciju. S obzirom na prethodno navedeno, Opći sud je smatrao da se osporavani žig tijekom relevantnog razdoblja rabio za smanjene modele vozila, u skladu s njegovom osnovnom funkcijom.

Kao drugo, Opći sud je ispitao je li uporaba osporavanog žiga od strane trećih osoba izvršena uz odobrenje nositelja. Primijetio je da izvadci iz ugovora o licenciji koje je podnio tužitelj ne sadržavaju popis žigova koji su predmet navedenih ugovora tako da se na temelju njih ne može utvrditi da je tužitelj izričito odobrio da njegov žig rabe te treće osobe. Međutim, naglasio je da odobrenje nositelja da treća osoba koristi žig može prešutno proizlaziti i iz okolnosti i elemenata koji su prethodili toj uporabi, bili istodobni ili slijedili nakon nje, koje treba ispitati s obzirom na uporabe koje se smatraju opravdanim u dotičnom gospodarskom sektoru.

Stoga je, kao prvo, Opći sud naveo da, u specifičnom okviru predmetnog tržišta, prešutno odobrenje nositelja osporavanog žiga proizlazi iz činjenice da je potonji znao za uporabu svojeg žiga od strane trećih osoba i da joj se nije protivio te je smatrao da je to ovdje slučaj. Kao drugo, pojasnio je da se uporaba žiga društva za proizvodnju od strane drugog društva koje stavlja na tržište predmetne proizvode kao „službene” proizvode pod licencijom prvog društva može priznati kao učinjena uz odobrenje nositelja tog žiga, s obzirom na to da takva uporaba uspostavlja vezu između tih dvaju društava koja pretpostavlja da je potonji odobrio uporabu svojih žigova od strane društva o kojem je riječ. Kao treće, smatra da tužitelj, time što je podnio račune i narudžbenice koje su izdale treće osobe za prodaju modela vozila označenih osporavanim žigom kako bi dokazao stvarnu uporabu, prešutno tvrdi da je ta uporaba izvršena uz njegovo odobrenje. Slijedom toga, Opći sud je smatrao da je tužitelj prešutno odobrio to da treće osobe rabe osporavani žig za predmetne proizvode.

Stoga, s obzirom na prethodna razmatranja, Opći sud je poništio odluku žalbenog vijeća u dijelu u kojem je osporavani žig opozvan za modele vozila.

### 3. Zajednički žig

Presuda od 12. prosinca 2019., Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

*„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EU) br. 207/2009 – Članci 15. i 66. – Stvarna uporaba zajedničkog žiga Europske unije – Žig koji se odnosi na sustav prikupljanja i uporabe ambalažnog otpada – Isticanje na pakiranju proizvoda za koje je žig registriran”*

Sud je ovom presudom ukinuo presudu Općeg suda<sup>116</sup> zbog pogreške koja se tiče prava prilikom primjene pojma „stvarna uporaba” na zajednički žig Europske unije.

U ovom slučaju žalitelj, društvo Der Grüne Punkt, registrirao je figurativni zajednički žig koji prikazuje krug s dvije strelice i koji se odnosi na sustav prikupljanja i uporabe ambalažnog otpada. Nakon što mu je podnesen zahtjev za opoziv, EUIPO ga je djelomično prihvatio s obrazloženjem da navedeni žig nije bio u stvarnoj uporabi za sve proizvode za koje je bio registriran, osim proizvoda koji su ambalaža.

Opći sud odbio je tužbu za poništenje odluke žalbenog vijeća EUIPO-a koju je podnio žalitelj.

U prilog svojoj žalbi žalitelj je istaknuo da je Opći sud zanemario tumačenje pojma „stvarna uporaba” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 te da je propustio uzeti u obzir obilježja zajedničkih žigova navedena u članku 66. te uredbe.

Sud je najprije podsjetio na to da je osnovna funkcija zajedničkog žiga razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Tako, za razliku od pojedinačnog žiga, funkcija zajedničkog žiga nije navesti potrošaču „identitet podrijetla” proizvoda ili usluga za koje je registriran. U tom pogledu Sud je istaknuo da članak 66. Uredbe br. 207/2009 uopće ne zahtijeva da proizvođači, pružatelji usluga ili trgovci koji su članovi udruge koja je nositelj zajedničkog žiga Europske unije čine dio iste grupe društava koja proizvodi ili pruža proizvode ili usluge pod jedinstvenim nadzorom. Osim toga, Sud je utvrdio da se, poput pojedinačnih žigova, zajednički žigovi nalaze u trgovačkom prometu. Stoga, da bi se mogla kvalificirati kao „stvarna” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, njihova uporaba mora biti dio cilja predmetnih poduzetnika koji je stvaranje ili očuvanje tržišta za svoje proizvode ili usluge.

Nadalje, Sud je zaključio da je uporaba zajedničkog žiga u skladu s njegovom osnovnom funkcijom od trenutka od kojeg omogućava potrošaču da razumije da proizvodi ili usluge na koje se odnosi potječu od poduzetnika koji su članovi udruge koja je nositelj žiga i da tako razlikuje proizvode ili usluge od onih koji potječu od poduzetnika koji nisu članovi udruge. U ovom slučaju Sud je smatrao da iz utvrđenja Općeg suda proizlazi da se

---

<sup>116</sup> Presuda od 12. prosinca 2018., Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Prikaz kruga s dvije strelice) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

zajednički žig rabio u skladu sa svojom osnovnom funkcijom s obzirom na činjenicu da je proizvođač ili distributer spornih proizvoda bio dio žaliteljeva sustava licenciranja.

Naposljetku, Sud je istaknuo da je za ocjenu stvarne uporabe žiga o kojem je riječ trebalo osobito razmotriti uporabe koje se smatraju opravdanim u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se očuvali ili stvorili tržišni udjeli u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga. U tom pogledu Sud je utvrdio da je Opći sud u ovom slučaju propustio primijeniti navedene kriterije. Sud je, među ostalim, smatrao da je na Općem sudu bilo da razmotri smatra li se u ovom slučaju dokazana uporaba, odnosno isticanje žiga o kojem je riječ na pakiranju proizvoda poduzetnika koji su uključeni u sustav prikupljanja i ekološkog postupanja s ambalažnim otpadom u blizini, u predmetnim gospodarskim sektorima, opravdanom za očuvanje ili stvaranje tržišnih udjela u korist proizvoda. Prema mišljenju Suda, ne može se isključiti da navođenje proizvođača ili distributera na ambalaži proizvoda za svakodnevnu potrošnju da je uključen u takav sustav recikliranja može utjecati na odluke o kupnji potrošača i tako doprinijeti očuvanju ili stvaranju tržišnih udjela tih proizvoda.

Budući da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom primjene pojma „stvarna uporaba”, Sud je ukinuo pobijanu presudu te poništio odluku žalbenog vijeća EUIPO-a.

#### 4. Certifikacijski žig

Presuda od 11. travnja 2019., ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

*„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Žigovi – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. stavak 1. – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. stavci 1. i 2. – Prava koja dodjeljuje žig – Pojedinačni žig koji se sastoji od oznake kakvoće”*

Društvo ÖKO-Test Verlag je poduzeće koje testiranjima učinkovitosti i usklađenosti ocjenjuje proizvode da bi naknadno obavijestilo javnost o rezultatima tih ocjenjivanja. Ono prodaje časopis koji se izdaje u Njemačkoj i koji, osim općih informacija namijenjenih potrošačima, sadržava navedene rezultate.

Društvo ÖKO-Test Verlag je od 2012. nositelj žiga Europske unije koji se sastoji od znaka koji predstavlja oznaku namijenjenu prikazu rezultata testiranja kojima su proizvodi bili podvrgnuti (u daljnjem u tekstu: oznaka kakvoće). Ono je ujedno i nositelj nacionalnog žiga koji se sastoji od iste oznake kakvoće. Ti žigovi (u daljnjem tekstu zajedno: žigovi ÖKO-TEST) posebno su registrirani za tiskarske proizvode i usluge koje se sastoje od provođenja testiranja i pružanja informacija i savjeta potrošačima.

Društvo ÖKO-Test Verlag odabire proizvode koje želi testirati i ocjenjuje ih na temelju znanstvenih parametara koje ono također odabire, a da pritom ne traži odobrenje proizvođača. Zatim objavljuje rezultate tih testiranja u svojem časopisu.

Društvo Dr. Liebe je poduzeće koje proizvodi i prodaje zubne paste, među ostalim, asortiman „Aminomed“. Među zubnim pastama tog asortimana društvo ÖKO-Test Verlag je 2005. testiralo proizvod „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“, koji je dobio ocjenu „sehr gut“ („vrlo dobar“). Društvo Dr. Liebe je iste godine zaključilo ugovor o licenci s društvom ÖKO-Test Verlag.

Društvo ÖKO-Test Verlag je 2014. saznalo da je društvo Dr. Liebe prodavalo jedan od svojih proizvoda u ambalaži sa žigom ÖKO-TEST.

Društvo ÖKO-Test Verlag podnijelo je tužbu zbog povrede protiv društva Dr. Liebe pred Landgerichtom Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), istaknuvši da na temelju ugovora o licenci zaključenog 2005. društvo Dr. Liebe nije bilo ovlašteno upotrebljavati tijekom 2014. žigove ÖKO-TEST, s obzirom na to da je, među ostalim, novo testiranje na temelju novih parametara ocjenjivanja za zubne paste bilo objavljeno tijekom 2008. i da, osim toga, proizvod društva Dr. Liebe više nije odgovarao proizvodu koji je bio testiran tijekom 2005. jer su njegov naziv, opis i ambalaža bili promijenjeni.

Navedeni sud naložio je društvu Dr. Liebe, naredivši mu da prestane s upotrebom oznake kakvoće za proizvode asortimana „Aminomed“, da dotične proizvode povuče s tržišta i da ih uništi. Prema mišljenju tog suda, društvo Dr. Liebe povrijedilo je žigove ÖKO-TEST uporabom oznake kakvoće za usluge „informiranja i savjetovanja potrošača“ koje obuhvaćaju usluge za koje su ti žigovi registrirani.

Društvo Dr. Liebe podnijelo je žalbu protiv te odluke Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), odnosno sudu koji je uputio zahtjev. Društvo ÖKO-Test Verlag je pak podnijelo protužalbu, zahtijevajući da se odluka prvostupanjskog suda proširi na uporabu od strane društva Dr. Liebe određenih verbalnih i figurativnih znakova koji nisu bili registrirani kao žig, ali koji su istovjetni žigovima ÖKO-TEST.

Sud koji je uputio zahtjev smatra da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio da je predmetni ugovor o licenci istekao prije 2014. Taj sud iz toga izvodi zaključak da je društvo Dr. Liebe u trgovačkom prometu i bez odobrenja društva ÖKO-Test Verlag rabilo znak istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST. Međutim, nejasno je može li se društvo ÖKO-Test Verlag pozvati na svoje isključivo pravo iz članka 9. stavka 1. točaka (a) ili (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95 protiv društva Dr. Liebe. Naime, društvo Dr. Liebe istaknulo je znak, koji je istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST, na proizvodima koji nisu bili ni istovjetni ni slični onima za koje su žigovi ÖKO-TEST registrirani. Osim toga, može se smatrati da se taj znak nije rabio „kao žig“.

Navedeni sud stoga dvoji o pristupu koji je slijedio prvostupanjski sud, koji je izjednačio uporabu znaka istovjetnog ili sličnog žigovima ÖKO-TEST od strane društva Dr. Liebe s

uporabom za usluge za koje su ti žigovi registrirani. Nadalje, sud se pita o dosegu članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95.

U tim je okolnostima sud koji je uputio zahtjev odlučio prekinuti postupak i Sudu uputiti nekoliko prethodnih pitanja.

Kao prvo, Sud podsjeća na to da članak 9. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da ne ovlašćuju nositelja pojedinačnog žiga koji se sastoji od oznake kakvoće da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu ni istovjetni ni slični proizvodima ili uslugama za koje je navedeni žig registriran.

On u tom pogledu ističe, prvo, da se članak 9. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 1. točka (a) Direktive 2008/95 odnose na slučaj „dvostrukog identiteta”, u kojem treća strana rabi znak istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran. Nasuprot tomu, izraz „u odnosu na proizvode ili usluge” ne obuhvaća, u načelu, proizvode ili usluge nositelja žiga koji u članku 9. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 i članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95 potpadaju pod izraz „onima za koje je žig [...] registriran”. Međutim, navedenim odredbama iznimno može biti obuhvaćena uporaba znaka od strane treće osobe za identificiranje proizvoda nositelja žiga kad ti proizvodi čine sâm predmet usluga koje pruža ta treća osoba. Naime, u takvom slučaju taj znak se koristi za utvrđivanje podrijetla proizvoda koji su predmet tih usluga te postoji posebna i neraskidiva veza između proizvoda koji nose žig i navedenih usluga.

Drugo, Sud naglašava da iz članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, kojima se nositelju žiga dodjeljuje posebna zaštita od toga da bi treće strane rabile znakove koji su istovjetni ili slični žigu, što bi dovodilo do vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu, proizlazi da je navedena zaštita, dodijeljena nositelju žiga, ograničena na slučajeve gdje postoji istovjetnost ili sličnost ne samo između znaka koji rabi treća strana i žiga, nego i između proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim znakom, s jedne strane, i onih obuhvaćenih žigom, s druge strane. Stoga, poput izraza „u odnosu na proizvode ili usluge” iz članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/95, riječi „proizvodima ili uslugama obuhvaćenima [...] tim znakom” iz njihovih stavaka 1. točaka (b) odnose se, u načelu, na proizvode koje prodaje ili usluge koje pruža treća strana. U slučaju nepostojanja sličnosti između proizvoda ili usluga trećih strana i onih za koje je žig registriran, zaštita dodijeljena tim odredbama nije primjenjiva.

Kao drugo, Sud pojašnjava da članak 9. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 i članak 5. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da ovlašćuju nositelja pojedinačnog uglednog žiga, a sastoji se od oznake kakvoće, da se protivi tomu da treća strana ističe znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu na proizvodima koji nisu ni istovjetni ni slični onima za koje je navedeni žig registriran, pod uvjetom da je dokazano da tim isticanjem treća strana nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled istog žiga ili

nanosi štetu tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu i da navedena treća strana, u tom slučaju, nije u prilog takvom isticanju dokazala postojanje „opravdanog razloga” u smislu tih odredaba. Naime, navedenim odredbama određuje se doseg zaštite koja se dodjeljuje nositeljima uglednih žigova. Njima se te nositelje ovlašćuje da svim trećim stranama zabrane da u trgovačkom prometu bez njihovog odobrenja i opravdanog razloga rabe istovjetan ili sličan znak – bilo za slične proizvode ili usluge bilo za proizvode ili usluge koje nisu slične onima za koje su ti žigovi registrirani – kojim se nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled tih žigova ili nanosi šteta tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu. Ostvarivanje tog prava ne pretpostavlja postojanje vjerojatnosti dovodenja zainteresirane javnosti u zabludu. Stoga je na sudu koji je uputio zahtjev da ispita je li to što društvo Dr. Liebe ističe znak istovjetan ili sličan žigovima ÖKO-TEST na svojim proizvodima omogućilo tom društvu nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda tih žigova ili je nanijelo štetu tom razlikovnom karakteru ili tom ugledu. Nadalje, ako se utvrdi da je to tako, na sudu koji je uputio zahtjev je da ispita je li društvo Dr. Liebe u ovom slučaju dokazalo „opravdani razlog” u smislu članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95 za isticanje tog znaka na tim proizvodima. Naime, u potonjem slučaju treba zaključiti da društvo ÖKO-Test Verlag nema pravo zabraniti tu uporabu na temelju tih odredaba.





SUD  
EUROPSKE UNIJE

Uprava za istraživanje i dokumentaciju

Siječanj 2026.