Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

25. rujna 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Trodimenzionalni žig Zajednice – Oblik dviju zapakiranih čaša – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnoga karaktera – Nepostojanje razlikovnoga karaktera stečenoga uporabom – Članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-474/12,

Giorgio Giorgis, sa stalnom adresom u Milanu (Italija), kojeg zastupaju I. Prado i A. Tornato, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa I. Harrington, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

Comigel SAS, sa sjedištem u Saint-Julien-lès-Metzu (Francuska), koji zastupaju S. Guerlain, J. Armengaud i C. Mateu, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. srpnja 2012. (predmet R 1301/2011-1) u vezi s postupkom za proglašenje žiga ništavim između Comigela SAS i Giorgia Giorgisa,

OPĆI SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: M. van der Woude, predsjednik, I. Wiszniewska-Białecka (izvjestiteljica) i I. Ulloa Rubio, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 31. listopada 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 7. veljače 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 5. veljače 2013.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 24. svibnja 2013.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, na temelju izvještaja suca izvjestitelja, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Giorgio Giorgis registrirao je 11. studenoga 2009. pri Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), trodimenzionalni žig Zajednice pod brojem 8132681, koji je prikazan u nastavku:



2 Proizvodi za koje je žig registriran pripadaju razredu 30 u smislu Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i odgovaraju sljedećem opisu: „Led, ledene kocke, miješani šerbeti, ledeni šerbeti, sladoledi, tekući sladoledi, proizvodi od sladoleda, slastice od sladoleda, polu smrznute slastice, ledeni jogurt, slastičarski proizvodi“.

3 Intervenijent Comigel SAS podnio je 19. siječnja 2010. zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (d) te uredbe.

4 Odjel za poništaje OHIM-a usvojio je zahtjev za proglašavanje žiga ništavim odlukom od 21. travnja 2011. i osporavani žig proglasio ništavim za sve navedene proizvode na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 52. stavkom 1. točkom (a) te uredbe. Isto tako, odbio je argument tužitelja da je osporavani žig uporabom stekao razlikovni karakter sukladno članku 7. stavku 3. Uredbe br. 207/2009.

5 Tužitelj je 16. lipnja 2011. OHIM-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.

6 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu odlukom od 26. srpnja 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Ono je potvrdilo zaključke Odjela za poništaje da osporavani žig nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da tužitelj s druge strane nije dokazao da je osporavani žig uporabom stekao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. i članka 52. stavka 2. te uredbe.

Zahtjevi stranaka

7 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

8 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

9 Tužitelj u prilog svojoj tužbi navodi dva tužbena razloga koji se odnose na povredu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i povredu članka 7. stavka 3. te uredbe.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009

10 Tužitelj žalbenom vijeću prigovara da je pogrešno ocijenilo razlikovni karakter osporavanog žiga i da je time povrijedilo članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009.

11 Sukladno odredbama članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, žig Zajednice proglašava se ništavim na zahtjev podnesen OHIM-u kad je žig Zajednice registriran protivno odredbama članka 7. te uredbe. U tom smislu, članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 propisuje da se neće registrirati žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter.

12 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da razlikovni karakter žiga u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 znači da taj žig omogućava identifikaciju proizvoda za koje je zatražena registracija kao proizvoda koji potječu od određenog poduzetnika i time razlikovanje tih proizvoda od proizvoda drugih poduzetnika (vidjeti presudu Suda od 20. listopada 2011., Freixenet/OHIM, C-344/10 P i C-345/10 P, Zb., str. I-10205., t. 42. i navedenu sudsku praksu).

13 Razlikovni karakter žiga s jedne strane treba ocjenjivati s obzirom na proizvode i usluge za koje je registracija zatražena te s druge strane s obzirom na percepciju relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača tih proizvoda ili usluga, koji su uobičajeno informirani i u razumnoj mjeri pažljivi i promišljeni (vidjeti presudu Suda od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, Zb., str. I-5089., t. 35. i navedenu sudsku praksu).

14 Žalbeno vijeće smatralo je u ovom slučaju da su dotični proizvodi prehrambeni proizvodi koji su u trenutku dolaska u trgovine najčešće već zapakirani i da stupanj pažnje potrošača u odnosu na njihov izgled, kada je riječ o prodaji zapakiranih proizvoda, nije osobito visok.

15 Tužitelj žalbenom vijeću prigovara da je pogrešno ocijenilo stupanj pažnje relevantne javnosti. Tvrdi da je stupanj pažnje prosječnog potrošača sladoleda visok s obzirom na to da svoj izbor izvršava imajući u vidu različite faktore kao što su miris sladoleda, način na koji se on konzumira, različite vrste sladoleda i moguće postojanje određenih sastojaka u njemu.

16 U tom smislu, potrebno je istaknuti da su proizvodi koje osporavani žig obuhvaća prehrambeni proizvodi tekuće potrošnje, namijenjeni svim potrošačima. Stoga razlikovni karakter osporavanog žiga treba ocjenjivati uzimajući u obzir pretpostavljeno očekivanje prosječnog, uobičajeno informiranog i u razumnoj mjeri pažljivog i promišljenog potrošača [vidjeti u tom smislu presude Općeg suda od 15. ožujka 2006., Develey/OHIM (oblik plastične boce), T-129/04, Zb., str. II-811., t. 46. i navedenu sudsku praksu te od 12. prosinca 2013., Sweet Tec/OHIM (ovalni oblik), T-156/12, Zb., t. 14.].

17 Suprotno onome što tvrdi tužitelj, činjenica da prosječni potrošač sladoled odabire ovisno o svojem ukusu i preferencijama ne znači da pritom koristi visok stupanj pažnje. Naime, sladoledi su proizvodi tekuće potrošnje koji se uglavnom prodaju u samoposlugama, po povoljnim cijenama, njihovoj kupnji ne prethodi dugo razmišljanje te ne treba smatrati da potrošač prilikom njihove kupnje koristi visok stupanj pažnje. Usto, činjenica da potrošač proizvode odabire ovisno o vlastitom ukusu očita je kad je riječ o prehrambenim proizvodima široke potrošnje za koje se, prema sudskoj praksi citiranoj u gore navedenoj točki 16., ne smatra da je stupanj pažnje potrošača visok.

18 Stoga je žalbeno vijeće s pravom smatralo da se relevantna javnost u čitavoj Europskoj uniji sastoji od prosječnih, uobičajeno informiranih i u razumnoj mjeri pažljivih i promišljenih potrošača, čiji stupanj pažnje nije osobito visok.

19 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, kriteriji za ocjenu razlikovnoga karaktera trodimenzionalnih žigova koji se sastoje od izgleda samog proizvoda ne razlikuju se od onih koji se primjenjuju na druge kategorije žigova. Međutim, opažanje relevantne javnosti prilikom primjene tih kriterija nije nužno jednako u slučaju trodimenzionalnog žiga koji se sastoji od izgleda samog proizvoda kao u slučaju verbalnog ili figurativnog žiga koji se sastoji od znaka koji ne ovisi o izgledu proizvoda koje označava. Naime, u slučaju kad ne postoji nikakav grafički ili verbalni element prosječni potrošači nemaju običaj ocjenjivati podrijetlo proizvoda prema njihovom obliku ili obliku njihove ambalaže, pa bi stoga moglo biti teže utvrditi razlikovni karakter takvog trodimenzionalnog žiga od razlikovnoga karaktera verbalnog ili figurativnog žiga (vidjeti presudu Freixenet/OHIM, točku 12. *supra*, t. 45. i 46. i navedenu sudsku praksu).

20 U tim uvjetima, samo žig koji znatno odstupa od norme ili običaja sektora i koji zbog toga ispunjava svoju osnovnu funkciju – a to je da upućuje na podrijetlo – nije lišen razlikovnoga karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti presudu Freixenet/OHIM, točku 12. *supra*, t. 47. i navedenu sudsku praksu).

21 Kad je posebice riječ o trodimenzionalnim žigovima koji se sastoje od ambalaže proizvoda koji su u gospodarskom prometu zapakirani zbog razloga vezanih uz samu narav proizvoda, Sud je presudio da ti žigovi prosječnom potrošaču dotičnih proizvoda koji je uobičajeno informiran i u razumnoj mjeri pažljiv i promišljen moraju omogućiti razlikovanje dotičnog proizvoda od proizvoda drugih poduzetnika, a da ih ne mora analizirati, uspoređivati ili pritom upotrijebiti posebnu pažnju (presuda Suda od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb., str. I-551., t. 29.).

22 Kako bi se ocijenilo ima li neki žig razlikovni karakter ili ne, valja uzeti u obzir njegov cjelokupni dojam. To međutim ne znači da najprije ne treba izvršiti usporedno ispitivanje različitih elemenata koji se koriste za prezentaciju tog žiga. Naime, prilikom cjelokupne ocjene može biti korisno ispitati svaki od sastavnih elemenata dotičnog žiga (vidjeti presudu Suda od 25. listopada 2007., Develey/OHIM, C-238/06 P, Zb., str. I-9375., t. 82. i navedenu sudsku praksu).

23 Najprije valja istaknuti da su proizvodi o kojima je u ovom slučaju riječ slastice, sladoledi, šerbeti i jogurti te da se osporavani žig sastoji od oblika dviju staklenih prozirnih posuda u obliku čaše i od oblika kartonskog omota s otvorima na vrhu i na bočnim stranama koji slijedi linije posuda. Osporavani žig sastoji se od trodimenzionalnog oblika ambalaže dotičnih proizvoda.

24 Na prvome mjestu tužitelj žalbenom vijeću prigovara da je pogrešno odredilo norme i običaje dotičnog sektora. Tvrdi da je žalbeno vijeće prilikom ocjene razlikovnoga karaktera osporavanog žiga trebalo uzeti u obzir norme i običaje pakiranja u sektoru proizvoda iz razreda 30. Međutim, to je vijeće norme i običaje koje je prilikom svoje analize trebalo uzeti u obzir ograničilo na one iz sektora pakiranja koji daju „sliku kvalitetnih i ručno izrađenih proizvoda“.

25 Valja istaknuti da se taj argument temelji na pogrešnom razumijevanju pobijane odluke.

26 Naime, žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci istaknulo da je u slučaju poput ovoga, u kojem se osporavani žig sastoji od trodimenzionalnog oblika ambalaže dotičnih proizvoda, moguće da relevantne norme i običaji budu oni koji se primjenjuju u sektoru pakiranja proizvoda iste vrste i koji su namijenjeni istim potrošačima kao i proizvodi o kojima je riječ.

27 Žalbeno vijeće provelo je zatim zasebno ispitivanje dvaju elemenata od kojih se osporavani žig sastoji, i to staklenih posuda i kartonskog omota. Pri ocjeni razlikovnoga karaktera staklenih posuda navelo je da se ta vrsta posuda na tržištu koristi za prodaju slastica, sladoleda, šerbeta i jogurta te da se koriste da bi se potrošačima prenijela poruka da su proizvodi o kojima je riječ ručno izrađeni i visoke kvalitete, što tužitelj nije osporavao. Žalbeno vijeće smatralo je da oblik posuda osporavanog žiga nije znatno drukčiji od oblika čaša koje su na tržištu prisutne u prodaji slastica, sladoleda, šerbeta i jogurta, što je potkrijepljeno dokazima koje je podnio intervenijent, koji prikazuju posude koje se samo neznatno razlikuju od posuda osporavanog žiga. Iz toga je žalbeno vijeće zaključilo da taj element osporavanog žiga nema svojstvo razlikovnosti za dotične proizvode.

28 Nadalje, žalbeno vijeće odbilo je primjere koje je naveo tužitelj, a kojima upućuje na druge vrste posuda koje se na tržištu koriste u prodaji tih proizvoda, navodeći da „njihov oblik nema jednak cilj, a to je dati potrošačima sliku kvalitetnih i ručno izrađenih proizvoda“.

29 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće uzelo u obzir običaje u sektoru pakiranja proizvoda koji sliče proizvodima o kojima je riječ i koji su namijenjeni istim potrošačima kao što su potrošači proizvoda o kojima je riječ, pa je utvrdilo da ambalaža u obliku staklenih posuda čini dio tih običaja, osobito kad je riječ o odašiljanju slike kvalitete. Činjenica da je žalbeno vijeće odbilo dokaze koje je tužitelj podnio u vezi s drugim oblicima posuda koje se koriste u prodaji sladoleda kao nerelevantne nije u proturječju s njegovom tvrdnjom da se staklene posude koriste i na tom tržištu.

30 Suprotno tvrdnjama tužitelja, iz pobijane odluke ne proizlazi da je žalbeno vijeće norme i običaje sektora koji treba uzeti u obzir ograničilo samo na sektor kvalitetnih i ručno izrađenih proizvoda.

31 Na drugome mjestu, tužitelj ističe da iz pogrešne identifikacije normi i običaja sektora proizlazi da je žalbeno vijeće pogrešno ocijenilo razlikovni karakter osporavanog žiga. Tvrdi da je žalbeno vijeće, kako bi ocijenilo razlikovni karakter osporavanog žiga, kao element za usporedbu uzelo u obzir koncept „čaše zapakirane u kartonski omot s izrezanim otvorima“, umjesto da uzme u obzir sve vrste ambalaže koje se upotrebljavaju u sektoru dotičnih proizvoda. Tako je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da se oblici kartonskih omota s izrezanim otvorima obično upotrebljavaju u sektoru dotičnih proizvoda. Tužitelj ističe da se oblik i značajke kartonskog omota osporavanog žiga razlikuju od onih sadržanih u dokazima koje je podnio intervenijent.

32 Žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci, pri ocjeni razlikovnoga karaktera drugog elementa koji sačinjava osporavani žig, odnosno kartonskog omota s otvorima na vrhu i na bočnim stranama, smatralo da su njegove karakteristike prisutne na većini kartonskih omota koje je intervenijent dostavio kao dokaze.

Ono je smatralo da su oblici kartonskog omota s otvorima na vrhu i na bočnim stranama česti u sektoru dotičnih proizvoda, osobito kako bi se prikazao proizvod ili sve relevantne informacije u vezi s njime. Uzimajući u obzir norme i običaje sektora dotičnih proizvoda (slastica, sladoleda, šerbeta i jogurta), to je vijeće zaključilo da je oblik kartonskog omota osporavanog žiga isključivo dekorativan, da ne odstupa značajno od običaja sektora i da nema razlikovni karakter.

33 Valja istaknuti da je žalbeno vijeće svoju odluku temeljilo na dokazima koje je podnio intervenijent, a koji upućuju na to da se u sektoru dotičnih proizvoda često koristi ambalaža koja se sastoji od kartonskog omota s otvorima i iz toga je moglo zaključiti da osporavani žig ne odstupa značajno od običaja dotičnog sektora.

34 Činjenica, kao što to tvrdi tužitelj, da oblik kartonskog omota osporavanog žiga po određenim elementima odstupa od onih koji su prisutni na tržištu nije takve naravi da bi tu ocjenu žalbenog vijeća dovela u pitanje. Naime, razne kartonske omote koji se koriste u sektoru dotičnih proizvoda, a koji se razlikuju po mjestu na kojem se otvori nalaze ili po njihovim oblicima, treba smatrati običnim inačicama oblika ambalaže korištene u tom sektoru. Razlike između kartonskih omota koji se nalaze na tržištu posljedica su potreba praktične (kao što je prilagodba veličini posuda) ili čisto dekorativne naravi. Stoga je žalbeno vijeće ispravno smatralo da nije moguće utvrditi da karakteristike oblika kartonskog omota osporavanom žigu omogućuju značajno odstupanje od običaja sektora dotičnih proizvoda.

35 Na trećemu mjestu, tužitelj ističe da je žalbeno vijeće pogriješilo pri identifikaciji osporavanog žiga uzimajući da se on sastoji od „dvije čaše zapakirane u kartonski omot s izrezanim otvorima“, što ne odgovara registraciji osporavanog žiga. Tvrdi da je osporavani žig trebalo razmotriti u cjelini, uzimajući u obzir njegove vlastite karakteristike. Žalbeno vijeće trebalo je razmotriti razlikovni karakter kombinacije posebnih oblika koji sačinjavaju osporavani žig, a ne samo razlikovni karakter njegovih elemenata.

36 Najprije, valja odbiti argument tužitelja prema kojem je žalbeno vijeće pogrešno identificiralo osporavani žig. Naime, opis osporavanog žiga iz pobijane odluke, odnosno „dvije staklene prozirne posude u obliku čaše u vanjskom kartonskom omotu s otvorima na vrhu i na bočnim stranama“ odgovara slici iz prijave za registraciju i slici iz gore navedene točke 1. Činjenica da tužitelj ima svoj vlastiti opis osporavanog žiga („dvije čaše postavljene jedna do druge u kartonu koji je pri vrhu čaša u cijelosti, a sprijeda djelomično otvoren, s rubovima posebnog oblika koji slijedi oblik čaša i podsjeća na njega, s posebnim obrisom u obliku boce koji se nalazi između tih dviju čaša“), koji se ne nalazi ni u prijavi za registraciju ni u potvrdi o registraciji, nije dovoljna da bi se moglo smatrati da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku.

37 Nadalje, kada je riječ o argumentu tužitelja prema kojem žalbeno vijeće nije ocjenjivalo osporavani žig u cijelosti, valja istaknuti da je ono u pobijanoj odluci, nakon što je utvrdilo da dva elementa koji sačinjavaju taj žig ne odstupaju značajno od elemenata koji se koriste u sektoru dotičnih proizvoda i da nemaju razlikovni karakter, analiziralo opći dojam oblika pakiranja registriranog pod osporavanim žigom. To je vijeće smatralo da karakteristike osporavanog žiga nisu dostatne da bi ga se smatralo neuobičajenim dizajnom na tržištu slastica, sladoleda, šerbeta i jogurta, koji bi jasno bilo moguće prepoznati kao različitog od ostalih dostupnih oblika. Utvrdilo je da primjeri koje je podnio intervenijent prikazuju određene oblike ambalaže koji su vrlo slični obliku osporavanog žiga. Žalbeno vijeće smatralo je da je upotreba dviju posuda u kartonskoj ambalaži jedan od najčešćih načina predstavljanja proizvoda potrošačima. Zaključilo je da je osporavani žig u cijelosti vrlo sličan najčešćim oblicima dotičnih proizvoda i da slijedom toga treba smatrati da nema razlikovni karakter.

38 Iz toga slijedi da tužitelj ne može tvrditi da žalbeno vijeće nije ocijenilo cjelokupni razlikovni karakter osporavanog žiga i da nije uzelo u obzir njegove karakteristike, a da je samo utvrdilo da zbir svih njegovih elemenata nema razlikovni karakter.

39 Osim toga, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pogrešno utvrdilo da osporavani žig odgovara obliku ambalaže koji se na tržištu u velikoj mjeri koristi u trgovini dotičnim proizvodima, dok iz primjera koje je dostavio proizlazi da se ambalaža koja se u tom sektoru najčešće koristi potpuno razlikuje od ambalaže osporavanog žiga.

40 U tom smislu valja istaknuti da činjenica da na tržištu dotičnih proizvoda postoje druge vrste ambalaže nije u suprotnosti s tvrdnjom žalbenog vijeća, prema kojoj postoje i oblici ambalaže koja vrlo sliči ambalaži osporavanog žiga, ali koji nisu neuobičajeni. Sukladno sudskoj praksi iz gornje točke 20., da bi se utvrdilo da neki žig nema razlikovni karakter, dovoljno je da on znatno ne odstupa od norme ili običaja sektora, a nije potrebno dokazati da je taj žig najčešći oblik ambalaže na tržištu.

41 Na četvrtome mjestu, tužitelj ističe da je žalbeno vijeće preusko ocjenjivalo razlikovni karakter osporavanog žiga.

42 S jedne strane tvrdi da sudska praksa koju je primijenilo žalbeno vijeće, prema kojoj trodimenzionalni žig, da bi imao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, mora znatno odstupati od normi ili običaja sektora, nije primjenjiva u slučaju u kojem je, kao što je to u ovom predmetu, stupanj pažnje prosječnog potrošača visok i u kojem se osporavani žig ne sastoji od oblika proizvoda, već od njihove ambalaže.

43 Taj se argument ne može prihvatiti. Naime, valja podsjetiti da je žalbeno vijeće, kao što to proizlazi iz gornje točke 18., ispravno smatralo da stupanj pažnje relevantne javnosti u odnosu na dotične proizvode nije osobito visok. Osim toga, u ovom slučaju oblik ambalaže treba izjednačiti s oblikom dotičnih proizvoda.

44 S druge strane, tužitelj žalbenom vijeću prigovara da je za ocjenu razlikovnoga karaktera osporavanog žiga primijenilo stroži kriterij od onoga čiju primjenu zahtijeva sudska praksa. To je vijeće zahtijevalo da se osporavani žig „bitno razlikuje“od osnovnih oblika dotičnog proizvoda, dok sudska praksa zahtijeva da ono samo ocijeni „odstupa li znatno“ osporavani žig od normi i običaja sektora.

45 Potrebno je istaknuti da zahtjev „bitnog razlikovanja“, suprotno tvrdnjama tužitelja, nije kriterij prema kojem je žalbeno vijeće ocjenjivalo razlikovni karakter osporavanog žiga. Naime, citirajući presudu Općeg suda od 31. svibnja 2006., De Waele/OHIM (Oblik kobasice) (T-15/05, Zb., str. II-1511.) žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci upotrijebilo izraz „bitno razlikovanje“ tek nakon što je zaključilo da osporavani žig nema razlikovni karakter, i to kako bi odgovorilo na argument tužitelja u vezi s novitetom i originalnošću oblika osporavanog žiga.

46 Osim toga, budući da je Opći sud u svojoj presudi od 3. prosinca 2003., Nestlé Waters France/OHIM (Oblik boce) (T-305/02, Zb., str. II-5207.) priznao da je trodimenzionalni žig u obliku boce, čija je registracija zatražena za bezalkoholna pića iz razreda 32, imao minimum razlikovnoga karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, tužitelj ističe da je isto rješenje trebalo primijeniti i u ovom slučaju jer se radi o vrlo sličnom sektoru, tj. o sektoru proizvoda iz razreda 30. U tom smislu valja podsjetiti da razlikovni karakter žiga treba ocjenjivati s obzirom na proizvode i usluge za koje je registracija zatražena i s obzirom na percepciju relevantne javnosti te da žalbeno vijeće mora ispitati odstupa li znatno taj žig od normi ili običaja sektora dotičnih proizvoda. Stoga rješenje koje je u presudi prihvatio Opći sud, o žigu različitom od osporavanog žiga, čija je registracija zatražena za proizvode različite od onih iz ovog slučaja i koji pripadaju različitom sektoru, nije u ovom predmetu mjerodavno za ocjenu razlikovnoga karaktera osporavanog žiga.

47 Iz svega navedenoga proizlazi da tužitelj nije dokazao da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku smatrajući da osporavani žig nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

48 Stoga prvi tužbeni razlog treba odbiti.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009

49 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 smatrajući da dokazi koje je podnio nisu dostatni kako bi se njima dokazalo da je osporavani žig uporabom stekao razlikovni karakter.

50 Na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe ne onemogućuje registraciju žiga ako je taj žig, za proizvode za koje je registracija zatražena, uporabom stekao razlikovni karakter.

51 Članak 52. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 propisuje da u slučaju kad je žig Zajednice registriran protivno odredbama članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe, on ipak ne može biti proglašen ništavim ako je nakon registracije uporabom stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.

52 Iz sudske prakse proizlazi da stjecanje razlikovnoga karaktera uporabom žiga zahtijeva da barem značajan dio relevantne javnosti zahvaljujući tom žigu prepoznaje da dotični proizvodi ili usluge potječu od određenog poduzetnika [vidjeti presudu Općeg suda od 15. prosinca 2005., BIC/OHIM (Oblik upaljača), T-262/04, Zb., str. II-5959., t. 61. i navedenu sudsku praksu].

53 Žalbeno je vijeće u ovom slučaju istaknulo da je relevantno područje, s obzirom na činjenicu da je osporavani žig trodimenzionalni žig, područje Unije. Ono je smatralo da dokazi koje je tužitelj podnio nisu dostatni da bi njima dokazao da je osporavani žig stekao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. i članka 52. stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Naime, to je vijeće s jedne strane smatralo da se ti dokazi, razmatrani u cjelini, odnose samo na osam država članica Unije i da time ne dokazuju stjecanje razlikovnoga karaktera u znatnom dijelu Unije. S druge strane, ono je smatralo da tužitelj nije dokazao da je relevantna javnost osporavani žig zamjećivala kao oznaku podrijetla proizvoda, zbog toga što je oblik pakiranja uvijek bio upotrebljavan u kombinaciji sa znakom *LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA*, koji je otisnut na tom pakiranju.

54 Na prvome mjestu, tužitelj samo navodi da uporaba osporavanog žiga u kombinaciji sa znakom *LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA*, koji je otisnut na pakiranju, dokazuje da relevantni potrošač kao oznaku podrijetla dotičnih proizvoda, osim grafičkog prikaza, zamjećuje i trodimenzionalni oblik. Dovoljno je utvrditi da sama ta tvrdnja ne može dovesti u pitanje zaključak žalbenog vijeća prema kojem tim dokazima nije moguće dokazati uporabu osporavanog žiga kao žiga te ju stoga treba odbiti.

55 U svakom slučaju, potrebno je istaknuti da trodimenzionalni žig sukladno sudskoj praksi uporabom zaista može steći razlikovni karakter, čak i ako se koristi zajedno s verbalnim ili figurativnim žigom. O tom je slučaju riječ kad se žig sastoji od oblika proizvoda ili njegove ambalaže i kad se oni sustavno označuju verbalnim žigom pod kojim se prodaju. Takav razlikovni karakter moguće je osobito steći nakon uobičajenog postupka upoznavanja dotične javnosti s proizvodom [vidjeti presudu Općeg suda od 29. siječnja 2013., Germans Boada/OHIM (Ručni rezač keramičkih pločica), T-25/11, t. 83. i navedenu sudsku praksu].

56 Naime, relevantna sredina proizvod mora prepoznati kao proizvod koji potječe od određenog poduzetnika i to zahvaljujući uporabi žiga kao žiga. Pojam „uporaba žiga kao žiga“ treba razumjeti tako da se odnosi na uporabu žiga u cilju prepoznavanja proizvoda ili usluga kao proizvoda i usluga koji potječu od određenog poduzetnika od strane te sredine. Zato svaka uporaba žiga ne predstavlja nužno uporabu žiga kao žiga (presuda Ručni rezač keramičkih pločica, točka 55. *supra*, t. 85.).

57 Međutim, u okolnostima ovog slučaja, podneseni dokazi bi samo eventualno pod pretpostavkom da je tužitelj konkretno podupro tvrdnju da su relevantni potrošači oblik ambalaže dotičnih proizvoda posebno upamtili kao oznaku njihovog trgovačkog podrijetla bili prvi indicij u tom smislu, odnosno da

bi posebni izgled trodimenzionalnog oblika ambalaže dotičnih proizvoda koji sačinjava osporavani žig omogućio njegovo razlikovanje od oblika proizvoda koji potječu od ostalih proizvođača. Treba istaknuti da tužitelj u tom smislu ne iznosi nijedan argument.

58 Na drugome mjestu, kada je riječ o argumentu tužitelja da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir to da dokazi koje je podnio obuhvaćaju znatan dio potrošača Unije, taj argument treba odbiti kao bespredmetan jer tužitelj nije dokazao da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku smatrajući da se tim dokazima ne može dokazati da je osporavani žig upotrebljavan kao žig.

59 Iz toga slijedi da drugi tužbeni zahtjev treba odbiti kao i slijedom toga tužbu u cijelosti.

Troškovi

60 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevu intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Giorgiu Giorgisu nalaže se snošenje troškova.

van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 25. rujna 2014.

Potpisi