Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (šesto vijeće)

5. veljače 2020.*

„Žig Europske unije – Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije – Oblik vezice za obuću – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Zaštita prava koje se odnosi na raniji dizajn – Dokazi podneseni prvi put pred Općim sudom”

U predmetu T-573/18,

Hickies, Inc., sa sjedištem u New Yorku, New York (Sjedinjene Američke Države), koji zastupaju I. Fowler, *solicitor*, i S. Petivlasova, odvjetnica,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa H. O’Neill, u svojstvu agenta,

tuženika,

povodom tužbe protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. lipnja 2018. (predmet R 2693/2017-5), koja se odnosi na prijavu za registraciju trodimenzionalnog znaka koji čini oblik vezice za obuću kao žiga Europske unije,

OPĆI SUD (šesto vijeće),

u sastavu: S. Papasavvas, u svojstvu predsjednika, Z. Csehi i O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 25. rujna 2018.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 13. prosinca 2018.,

uzimajući u obzir određivanje drugog suca kako bi se upotpunilo vijeće nakon spriječenosti jednog od njegovih članova,

nakon rasprave održane 11. rujna 2019.,

donosi sljedeću

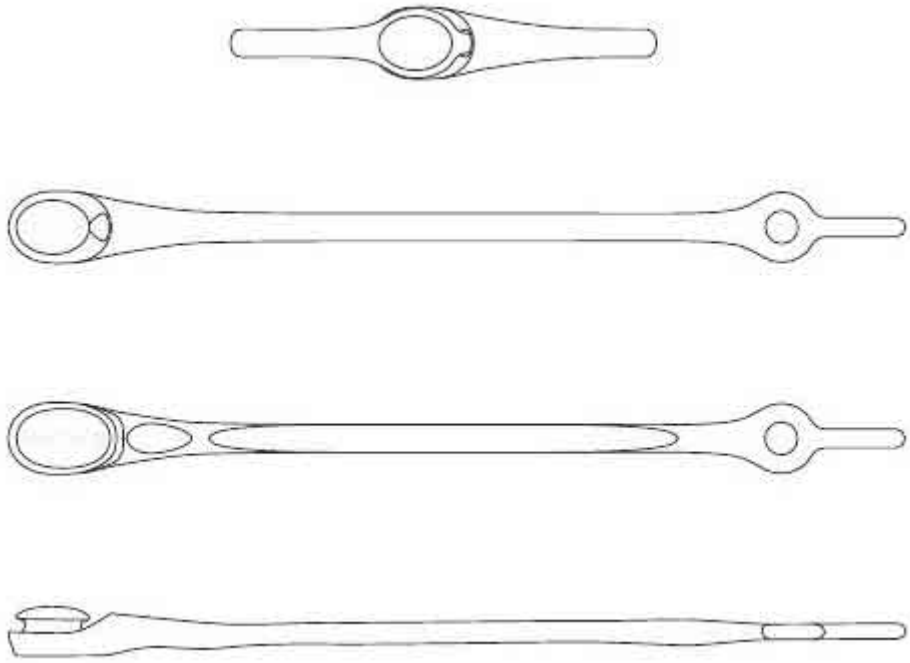
* Jezik postupka: engleski

Presudu [1]

Okolnosti spora

1 Tužitelj Hickies, Inc. podnio je 5. srpnja 2017. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe 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.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Prijava za registraciju žiga podnesena je za sljedeći trodimenzionalni znak:



3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 26. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „vezice za obuću (žniranci); plastični ukrasi za obuću; ukrasi za cipele; odjevni dodaci, proizvodi za šivanje i dekorativni tekstilni artikli; omčice za obuću; alkice (okrugle kopče) za cipele; kukice za cipele; kopče za obuću”.

4 Dopisom od 17. srpnja 2017. ispitivačica je iznijela prigovore u pogledu mogućnosti registracije žiga za koji je podnesena prijava s obrazloženjem da on nema razlikovni karakter.

5 Odlukom od 19. listopada 2017. ispitivačica je odbila registraciju navedenog žiga na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

6 Tužitelj je 19. prosinca 2017. podnio EUIPO-u žalbu protiv ispitivačičine odluke na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001.

1 Navedene su samo one točke presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

7 Odlukom od 28. lipnja 2018. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je prihvatilo tu žalbu i poništilo ispitivačičinu odluku u dijelu u kojem je ona odbila registraciju prijavljenog žiga za „omčice za obuću” i „kukice za cipele” iz razreda 26.

8 S druge strane, žalbeno vijeće odbilo je žalbu u pogledu „vezica za obuću (žniranaca)”, „plastičnih ukrasa za obuću”, „ukrasa za cipele”, „odjevnih dodataka”, „proizvoda za šivanje i dekorativnih tekstilnih artikala”, „alkica (okruglih kopči) za cipele” i „kopči za obuću” iz razreda 26., smatrajući da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 u odnosu na te proizvode.

[*omissis*]

Pravo

[*omissis*]

Meritum

20 U prilog svojoj tužbi tužitelj iznosi samo jedan tužbeni razlog, koji se u biti temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

[*omissis*]

40 Tužitelj tvrdi da, kao prvo, suprotno ocjeni žalbenog vijeća, žig za koji je podnesena prijava ne prikazuje klasični sistem za zatvaranje obuće, nego vrstu sistema za zatvaranje koji je potpuno nov i znatno se razlikuje od standarda i običaja u sektoru obuće. Kao drugo, on navodi kako se čini da je žalbeno vijeće previdjelo da se žig za koji je podnesena prijava odnosi ne samo na dobivanje zaštite za vezice za obuću (žnirance) nego i za ostale proizvode navedene u točki 8. ove presude.

41 U tom pogledu valja utvrditi da je, kao što je to u bitnome navelo žalbeno vijeće, žig za koji je podnesena prijava trodimenzionalni žig u obliku vezice koja je na četirima ilustracijama prikazana iz različitih kutova. Na jednom kraju predmetne vezice nalazi se omčica u koju se može umetnuti gumb koji se nalazi na njezinoj drugoj strani, u svrhu zatvaranja navedene vezice. Na prvoj ilustraciji vezica je prikazana zatvorena te kombinacija omčice i gumba koji je u nju umetnut čini konveksni ovalni oblik. Na sljedećim trima ilustracijama vezica je prikazana otvorena odozgo, odozdo i sa strane (točka 19. pobijane odluke). Osim toga, poput žalbenog vijeća (točka 20. pobijane odluke), treba istaknuti da vrsta materijala od kojeg je vezica sačinjena nije vidljiva iz ilustracije u prijavi za registraciju.

Razlikovni karakter žiga za koji je podnesena prijava u pogledu vezica za obuću

[*omissis*]

48 Kao drugo, u prilog svojoj tvrdnji prema kojoj se žig za koji je podnesena prijava znatno razlikuje od standarda i običaja u predmetnom sektoru tužitelj ističe da je žalbeno vijeće navelo određeni broj internetskih poveznica koje nisu relevantne.

[*omissis*]

54 S druge strane, tužitelj tvrdi da u svakom slučaju ni primjeri koje je navela ispitivačica, a koje je žalbeno vijeće preuzelo u točki 23. pobijane odluke, ni primjeri koje je navelo samo žalbeno vijeće ne omogućuju da se utvrdi da žig za koji je podnesena prijava nema traženi razlikovni karakter. Kako bi osporio te primjere, on navodi da su predmetni proizvodi imitacije.

[*omissis*]

56 Kao prvo, tužitelj tvrdi da nijedna od internetskih stranica koje je navela ispitivačica nije stranica nositelja žigova. Riječ je o platformama za internetsku prodaju, od kojih su neke bile posebno poznate po tomu da služe kao prodajni alat za krivotvoritelje. Valja smatrati da činjenica da je možda riječ o platformama za internetsku prodaju ni na koji način ne umanjuje vrijednost dokaza koje je navela ispitivačica kako bi potvrdila da na tržištu Unije postoje oblici slični onima koji čine žig za koji je podnesena prijava. Osim toga, čak i pod pretpostavkom da neke od tih stranica mogu služiti za prodaju krivotvorenih proizvoda, sama ta mogućnost ne dokazuje da su proizvodi na koje se odnose poveznice koje je navela ispitivačica i koje je preuzelo žalbeno vijeće krivotvorine. U svakom slučaju, Opći sud nije nadležan odlučivati o navodnim krivotvorinama.

[*omissis*]

60 Kao četvrto, tužitelj ističe novost proizvoda čiji oblik odgovara onomu žiga za koji je podnesena prijava. U tom pogledu on sebe smatra pokretačem trendova i navodi da je tvorac ideje navedenog proizvoda na svjetskom planu 2012., a zatim i samog proizvoda u Uniji 2014.

[*omissis*]

62 U svakom slučaju, treba smatrati da, čak i ako se utvrdi novost proizvoda čiji oblik odgovara onomu žiga za koji je podnesena prijava, kako ga je tužitelj naveo, ta činjenica ne znači nužno da navedeni žig ima razlikovni karakter.

63 Naime, s jedne strane, treba podsjetiti na to da se, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, znakovi koji se obično koriste za prodaju predmetnih proizvoda ili usluga smatraju neadekvatnima za utvrđivanje podrijetla predmetnih proizvoda ili usluga. Međutim, ta se tvrdnja ne može tumačiti *a contrario* kako bi se zaključilo o postojanju razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava ako je on malo korišten za predmetne proizvode i usluge. Naime, iz sudske prakse proizlazi da se ocjena razlikovnog karaktera žiga Europske unije ne temelji na originalnosti ili neuporabi navedenog žiga u području iz kojeg proizlaze predmetni proizvodi i usluge (vidjeti presudu od 12. veljače 2015., Vita Phone/OHIM (LIFEDATA), T-318/13, neobjavljenu, EU:T:2015:96, t. 24. i navedenu sudsku praksu).

64 Osim toga, važno je pojasniti da povreda prava intelektualnog vlasništva na koju se tužitelj poziva, u ovom slučaju prava na dvama dizajnima Europske unije, zbog stavljanja na tržište proizvoda čiji je oblik sličan onomu tužiteljeva proizvoda, čiji pak oblik odgovara onomu od kojeg se sastoji žig za koji je podnesena prijava, nema utjecaja na analizu inherentnog razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava, kao što je to pojasnilo žalbeno vijeće (točka 28. pobijane odluke). Naime, zaštita prava koje se odnosi na dizajn ne podrazumijeva razlikovni karakter predmetnog oblika jer se kriteriji za ispitivanje tih dvaju prava bitno razlikuju. Zaštita prava koje se odnosi na dizajn odnosi se na vanjski izgled proizvoda koji se izdvaja od postojećih proizvoda i temelji se na novosti predmetnog dizajna, odnosno nepostojanju istovjetnog dizajna otkrivenog javnosti, kao i na njegovu individualnom karakteru. Suprotno tomu, kad je riječ o žigovima, iako se oblik od kojeg se sastoji žig za koji je podnesena prijava mora nužno znatno razlikovati od standarda i običaja u predmetnom sektoru kako bi mogao imati razlikovni karakter, sama novost tog oblika nije dovoljna kako bi se moglo zaključiti o postojanju takvog karaktera, s obzirom na to da je odlučujući kriterij sposobnost navedenog oblika da ispunjava funkciju oznake trgovačkog podrijetla.

65 Žalbeno vijeće također je pravilno umanjilo važnost cijena dizajna na koje se poziva tužitelj. Naime, prema sudskoj praksi, okolnost da proizvodi imaju kvalitetan dizajn ne znači nužno da žig koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika tih proizvoda od početka omogućuje njihovo razlikovanje od proizvoda drugih poduzetnika u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 (vidjeti presudu od 12. rujna 2007., Neumann/OHIM (Oblik glave mikrofona), T-358/04, EU:T:2007:263, t. 64.

i navedenu sudsku praksu). Osim toga, kao što to EUIPO ističe, stručnjake koji određuju te cijene može se pozvati da se koncentriraju na najmanje razlike, dok relevantna javnost, koja u ovom slučaju ima prosječnu pažnju, ne analizira predmetni oblik.

[*omissis*]

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (šesto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Hickies, Inc. nalaže se snošenje troškova.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 5. veljače 2020.

Potpisi