Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (četvrto vijeće)

20. srpnja 2016.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije SUEDTIROL – Članak 7. stavak 1. točka (c) i članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Apsolutni razlog za odbijanje – Oznaka zemljopisnog podrijetla – Opisni karakter“

U predmetu T-11/15,

Internet Consulting GmbH, sa sjedištem u Brunicu (Italija), koje zastupaju L. Miori i A. Bertella, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Schifko, u svojstvu agenta,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem **EUIPO**-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italija), koju zastupa C. Volkmann, odvjetnik

intervenijent,

povodom zahtjeva za poništenje odluke velikog žalbenog vijeća EUIPO-a od 10. listopada 2014. (predmet R 574/2013-G), u vezi s postupkom za proglašavanje ništavosti između Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige i društva Internet Consulting,

OPĆI SUD (četvrto vijeće):

u sastavu: M. Prek (izvjestitelj), predsjednik, I. Labucka i V. Kreuschitz, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 9. siječnja 2015.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. lipnja 2015.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 8. lipnja 2015.,

* Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Internet Consulting GmbH je, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)], podnio Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 19. kolovoza 2002. zahtjev za registraciju žiga Europske unije.

2 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak SUEDTIROL.

3 Usluge za koje je zatražena registracija odnose se na razrede 35., 39. i 42. Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

— razred 35.: „Vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi”;

— razred 39.: „Ambalažiranje i uskladištenje proizvoda”;

— razred 42.: „Znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih analiza i istraživanja; koncepcija i razvoj računala i računalnih programa (softvera); pravne usluge”.

4 Prijava žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 83/2003 od 24. studenoga 2003. godine. Žig je registriran 16. prosinca 2011. pod brojem 2826931.

5 Intervenijent, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Autonomna pokrajina Bolzano-Haut-Adige, Italija) zatražio je da se osporavani žig proglasi ništavim, za sve usluge koje obuhvaća. Zahtjev je utemeljio na članku 52. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) te uredbe, jer osporavani žig predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla, koja označava autonomnu pokrajinu Trentino-Alto Adige/Južni Tirol (u daljnjem tekstu: regija Južni Tirol), koja se nalazi u sjevernoj Italiji.

6 Odlukom od 15. veljače 2013. Odjel za poništaje prihvatio je zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim.

7 Intervenijent je podnio žalbu protiv te odluke na temelju članka 58. Uredbe br. 207/2009 i članaka koji mu slijede.

8 Odlukom od 4. travnja 2014. prvo žalbeno vijeće uputilo je predmet velikom žalbenom vijeću.

9 Odlukom od 10. listopada 2014. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), veliko žalbeno vijeće prihvatilo je intervenijentovu žalbu proglasivši ništavost pobijanog žiga, na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, jer su pri registraciji povrijeđene odredbe članka 7. stavka 1. točke (c) i članka 7. stavka 2. te uredbe.

10 Posebice, glede dopuštenosti zahtjeva za proglašavanje ništavosti, veliko žalbeno vijeće je utvrdilo da je navedeni zahtjev dopušten, jer članak 56. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 predviđa da svaka fizička ili pravna osoba ima procesnu legitimaciju i da pojam pravne osobe uključuje pravne osobe javnog prava, kao što je intervenijent.

11 Glede osnovanosti zahtjeva za proglašavanje ništavosti, veliko žalbeno vijeće navelo je, među ostalim, da:

— je pojam „südtirol” uobičajeni naziv na njemačkom jeziku za najsjeverniju i jednu od najbogatijih pokrajina Italije, čija je neovisnost priznata talijanskim Ustavom;

— s obzirom na to da takvu regiju poznaje relevantna javnost, koja se sastoji najmanje od talijanskih potrošača i potrošača njemačkog govornog područja u Europskoj uniji svjesnih postojanja regije Južnog Tirola, može se smatrati da osporavani žig navedenoj javnosti ukazuje na zemljopisno podrijetlo usluga koje obuhvaća;

— s obzirom na to da je zemljopisno podrijetlo usluga njihova karakteristika u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, pojam „suedtirol” predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla, koja treba biti zaštićena u općem interesu;

— označene usluge nemaju druge posebne karakteristike koje bi mogle navesti relevantnog potrošača da ne poveže oznaku „südtirol” s njegovim zemljopisnim podrijetlom;

— usluge vođenja komercijalnih poslova i komercijalne administracije, uredski poslovi, usluge ambalažiranja i uskladištenja proizvoda, znanstvene i tehnološke usluge, usluge industrijskih analiza i istraživanja; usluge razvoja računala i računalnih programa (softvera) te pravne usluge, kada se nude pod osporavanim žigom, relevantni potrošači percipiraju kao da potječu iz regije Južni Tirol, kao da se pružaju u toj regiji ili kao da se nude poduzetnicima koji djeluju u toj regiji;

— činjenica da znatan broj poduzetnika koji djeluju u regiji Južni Tirol ima riječi „südtirol” ili „suedtirol” u svojim tvrtkama potvrđuje da je taj pojam oznaka zemljopisnog podrijetla.

Zahtjevi stranaka

12 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi ili barem preinači pobijanu odluku odbijanjem, u svakom slučaju, zahtjeva za proglašavanje ništavosti pobijanog žiga;

— naloži EUIPO-u snošenje troškova.

13 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

14 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

15 U prilog svojoj tužbi, tužitelj ističe dva tužbena razloga, koji se temelje, s jedne strane, na povredi i pogrešnoj primjeni članaka 5. i 56. Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, na povredi i pogrešnoj primjeni članka 7. stavka 1. točke (c) te članaka 12. i 52. Uredbe br. 207/2009.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi i pogrešnoj primjeni članaka 5. i 56. Uredbe br. 207/2009

16 Tužitelj smatra da iz zajedničkog tumačenja članaka 5. i 56. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da intervenijent, tijelo osnovano na temelju javnog prava, nije imao procesnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva za proglašavanje ništavosti. Budući da članak 5. Uredbe br. 207/2009, koja se odnosi na pravo da se bude nositelj žiga Europske unije, nakon izraza „svaka fizička ili pravna osoba" izričito navodi „tijela osnovana na temelju javnog prava", samo spominjanje fizičkih ili pravnih osoba u članku 56. te uredbe isključuje mogućnost da tijela osnovana na temelju javnog prava podnesu zahtjev za proglašavanje ništavosti.

17 EUIPO i intervenijent osporavaju te argumente.

18 Članak 5. Uredbe br. 207/2009 sadržava opću definiciju osoba koji mogu biti nositelji žiga Europske unije. Navodi da „[n]ositelj žiga [Europske unije] može biti svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava".

19 Iz toga proizlazi da su tijela osnovana na temelju javnog prava u njemu navedena ilustrativno kao primjer pravnih osoba koji mogu biti nositelj takvog žiga i koje su ovlaštene izvršavati svoja prava u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe br. 207/2009. Međutim, nema naznaka da članak 56. stavak 1. točka (a) te uredbe, koji, za razliku od članka 5. navedene uredbe navodi samo „svaka fizička ili pravna osoba", treba tumačiti kao da ne uključuje tijela osnovana na temelju javnog prava. Naime, na razloge za opoziv i razloge ništavosti, a posebice apsolutne ništavosti u smislu članka 52. Uredbe br. 207/2009, može se pozvati svaka osoba, bez obzira na njezin privatni ili javni status, što je razlog zbog kojeg se članak 56. stavak 1. točka (a), *in fine*, te uredbe ograničava na zahtjev da navedena osoba „mo[že] podnijeti tužbu i biti tužen[a]". Prema tome, suprotno onomu što navodi tužitelj, činjenicu da u članku 56. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 nisu izričito navedena tijela osnovana na temelju javnog prava ne može se tumačiti kao da ih želi isključiti iz područja primjene te odredbe.

20 Slijedom toga, veliko žalbeno vijeće nije povrijedilo članke 5. i 56. Uredbe br. 207/2009 utvrdivši da je intervenijent imao procesnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva za proglašavanje ništavosti osporavanog žiga.

21 Prvi tužbeni razlog valja stoga odbiti.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi i pogrešnoj primjeni članka 7. stavka 1. i članaka 12. i 52. Uredbe br. 207/2009

22 Tužitelj tvrdi da je veliko žalbeno vijeće, utvrdivši da pobijani žig predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla mjesta poznatog relevantnoj javnosti koja daje podatak o zemljopisnom podrijetlu odnosnih usluga, a ne njihovu trgovačkom podrijetlu, povrijedilo članak 7. stavak 1. točku (c) i članke 12. i 52. Uredbe br. 207/2009.

23 Posebice, članak 7. stavak 1. točka (c) navedene uredbe zabranjuje registraciju oznake zemljopisnog podrijetla isključivo kada žig označava mjesto koje predstavlja ili može u budućnosti predstavljati vezu s kategorijom obuhvaćenih proizvoda ili usluga, a ne mjesto u kojem su usluge pružene, kada se poziva na „zemljopisno podrijetlo". Također, za razliku od proizvoda, usluge općenito nemaju u sebi

karakteristike područja u kojem se pružaju ili u kojem se nalazi sjedište poduzetnika koji ih pruža. Stoga, jedini elementi koji mogu karakterizirati usluge su način na koji se pružaju ili svojstvo njihova pružatelja, a ne njihovo zemljopisno podrijetlo, s izuzetkom usluga „tipičnih" za određenu regiju. Budući da se sjedište poduzetnika pružatelja ili mjesta pružanja usluge mogu razlikovati, oni ne mogu predstavljati neraskidivu vezu između usluge i područja. Naposljetku, razumna vjerojatnost povezanosti između usluge i mjesta treba postojati u trenutku registracije žiga, što intervenijent nije dokazao.

24 Osim toga, veliko žalbeno vijeće nije uzelo u obzir učinak članka 12. točke (b) Uredbe br. 207/2009, koji omogućuje trećoj strani da umetne izraz „suedtirol" u svoje ime ili naziv tvrtke, bez obzira na registraciju osporavanog žiga. Ta odredba osigurava odgovarajuće očuvanje dostupnosti oznaka zemljopisnog podrijetla u trgovačkom prometu.

25 EUIPO i intervenijent smatraju da ti razlozi nisu utemeljeni.

26 Kao prvo, treba podsjetiti da se u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009 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".

27 Nadalje, članak 7. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 propisuje da se „[s]tavak 1. primjenjuje neovisno o tome što razlozi za odbijanje postoje samo u jednom dijelu [Unije]".

28 Na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, „[ž]ig Zajednice proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede: [...] kad je žig [Unije] registriran protivno odredbama članka 7.; [...]".

29 Iz sudske prakse proizlazi da članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 teži k cilju općeg interesa, a to je da svi mogu koristiti znakove ili opisne oznake kategorija proizvoda ili usluga za koje se registracija zahtijeva. Ta odredba prema tome sprječava da takvi znakovi ili oznake budu rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga (vidjeti presudu Općeg suda od 15. listopada 2003., Nordmilch/OHIM (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, t. 29., i navedenu sudsku praksu).

30 Glede, konkretno, znakova ili oznaka koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla kategorija proizvoda za koje se zahtijeva registracija žiga, posebice zemljopisnih naziva, postoji opći interes da ostanu dostupni ne samo zbog, među ostalim, njihove sposobnosti da otkriju kvalitetu i druga svojstva odnosnih proizvoda, nego i da na razne načine utječu na preferencije potrošača, na primjer povezivanjem proizvoda s mjestom koje može pobuditi pozitivne osjećaje (vidjeti, u tom smislu, presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C109/97, EU:C:1999:230, t. 26., i od 13. prosinca 2013., Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, neobjavljena, EU:T:2013:424, t. 43.).

31 Ta sudska praksa, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, jednako je primjenjiva na usluge (vidjeti, u tom smislu, presudu od 7. lipnja 2005., MünchenerRückversicherungs-Gesellschaft/OHIM (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, t. 32.).

32 Osim toga, treba napomenuti da su isključeni, s jedne strane, registracija zemljopisnih naziva kao žigova kada označavaju određena zemljopisna područja koja su već ugledna ili poznata za kategoriju odnosnih proizvoda ili usluga i koji, stoga, imaju vezu s njim u predodžbi relevantnog kruga osoba i, s druge strane, registracija zemljopisnih naziva koje mogu koristiti poduzetnici, a koji im moraju ostati na raspolaganju kao oznake zemljopisnog podrijetla odnosne kategorije proizvoda ili usluga (vidjeti, u

tom smislu, presudu od 15. listopada 2003. od 15. listopada 2003., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, t. 31. i navedenu sudsku praksu, i od 15. siječnja 2015., MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, t. 48.).

33 S tim u svezi, treba naglasiti da je zakonodavac Europske unije pridržao, odstupanjem od članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, mogućnost registracije znakova koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla kao kolektivnog žiga u skladu s člankom 66. stavkom 2. navedene uredbe te, za određene proizvode kada ispune potrebne uvjete, kao oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti zaštićenih odredbama Uredbe (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 1992., L 208, str. 1.) (presuda od 15. listopada 2003., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, t. 32.).

34 Međutim, treba navesti da se, u načelu, članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 ne protivi registraciji zemljopisnih naziva nepoznatih relevantnom krugu osoba, ili barem nepoznatih kao opis zemljopisnog područja, ili naziva za koje, zbog karakteristika opisanog mjesta, nije vjerojatno da će relevantan krug osoba moći percipirati da kategorija odnosnih proizvoda ili usluga potječe iz tog mjesta (vidjeti, u tom smislu, presude od 15. listopada 2003., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, t. 33. i navedenu sudsku praksu, i od 15. siječnja 2015., MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, t. 49.).

35 Ocjena opisnog karaktera znaka može se obaviti samo, s jedne strane, u odnosu na odnosne proizvode ili usluge i, s druge strane, u odnosu na njegovo razumijevanje od strane relevantne javnosti (presuda od 15. listopada 2003., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, t. 34.).

36 Kao prvo, glede relevantne javnosti, treba prihvatiti definiciju velikog žalbenog vijeća pojašnjenu u točkama 36. do 42. pobijane odluke. Naime, s jedne strane, osporavani žig je verbalni znak SUEDTIROL, koji može razumjeti talijanska javnost i ona njemačkog govornog područja u Uniji. Pojam „suedtirol” i njemački pojam „südtirol”, koji se koristi za označavanje regije Južni Tirol, istoznačni su, pri čemu prvi uključuje dvoglas koji uobičajeno zamjenjuje slovo njemačke abecede „ü”. S druge strane, neke od usluga koje obuhvaća osporavani žig, odnosno usluge vođenja komercijalnih poslova, komercijalne administracije, uredske poslove, znanstvene i tehnološke usluge, usluge industrijskih analiza i istraživanja, usluge razvoja računala i računalnih programa (softvera), namijenjene su poduzetnicima koji posluju u bilo kojem sektoru gospodarstva i koji čine specijaliziranog potrošača. U tom pogledu, treba naglasiti da, iako je moguće uzeti u obzir da se te usluge također odnose na pojedinačne poduzetnike, oni se moraju također smatrati stručnjacima i stoga dijelom specijalizirane javnosti. Pravne usluge (razred 42.) i usluge ambalažiranja i uskladištenja proizvoda (razred 39.) odnose se na prosječne i specijalizirane potrošače. Većina relevantne javnosti sastoji se, dakle, od pažljivije javnosti.

37 S tim u svezi, Opći je sud već utvrdio da je dovoljno, kako bi znak bio obuhvaćen zabranom iz članka 7. stavka 1. točaka (b) ili (c) Uredbe br. 207/2009., da razlog za odbijanje postoji u odnosu na dio ciljane javnosti i da u tom smislu nije potrebno ispitati poznaju li drugi potrošači koji pripadaju relevantnoj javnosti također navedeni znak (vidjeti presudu od 25. studenoga 2015., bd breyton-design/OHIM (RACE GTP), T-520/14, neobjavljena, EU:T:2015:884, t. 29. i navedenu sudsku praksu).

38 Veliko žalbeno vijeće je, stoga, ispravno utvrdilo da se relevantna javnost koju treba uzeti u obzir sastoji od javnosti njemačkog govornog područja u Italiji i Uniji, kao i italofone javnosti u Italiji, koja ima razmjerno visoku razinu pažnje.

39 Kao drugo, s obzirom na razmatranja navedena u točkama 26. do 35. ove presude, kako bi se ocijenio opisni karakter osporavanog žiga u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, potrebno je odrediti, s jedne strane, shvaća li se zemljopisni pojam koji čini prijavljeni žig kao takav i poznaje li

ga relevantna javnost te, s druge strane, postoji li trenutno u predodžbi relevantne javnosti veza tog zemljopisnog pojma sa zatraženim uslugama ili bi se takva veza mogla razumno uspostaviti u budućnosti.

40 Kao prvo, kao što je veliko žalbeno vijeće pravilno navelo u točkama 15. do 19. i 43. do 44. pobijane odluke, pojam „Suedtirol”, koji je istoznačnica njemačke riječi „Südtirol”, relevantna javnost doživljava kao zemljopisnu oznaku koja se odnosi na regiju Južni Tirol, poznatu odavno prije podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, zbog svoje povijesti, zemljopisnog položaja, autonomije, posebnog jezičnog sustava i ekonomskog značaja. Kao i veliko žalbeno vijeće, Opći sud smatra da su ti elementi općepoznata činjenica, odnosno da ih može znati svaka osoba ili se moguće s njima upoznati iz opće dostupnih izvora (presuda od 22. lipnja 2004., Ruiz-Picasso i dr./OHIM - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, t. 29.), koji postoje mnogo prije podnošenja navedene prijave.

41 Kao drugo, glede uvjeta koji se odnosi na postojanje veze između zemljopisnog naziva i obuhvaćenih usluga, treba napomenuti da je veliko žalbeno vijeće također pravilno istaknulo, među ostalim u točki 19. pobijane odluke, u biti, da se regija Južni Tirol odavno općenito doživljava kao uspješna regija s dinamičnim gospodarstvom, kao što je navedeno u točki 40. ove presude. Opći sud smatra da je činjenica da je regija Južni Tirol gospodarski uspješna regija s dinamičnim gospodarstvom također općepoznata. Osim toga, također se pokazalo, kao što pravilno navodi veliko žalbeno vijeće u točki 50. pobijane odluke, da se usluge poput usluga obuhvaćenih pobijanim žigom u načelu nude u svakoj regiji koja ima određen gospodarski ekonomski značaj. Nadalje, tu ocjenu nisu dovele u pitanje, u okviru ove tužbe, tužiteljeve općenite kritike, koje su, štoviše, neutemeljene.

42 Istina je, štoviše, da relevantna javnost može doživjeti osporavani žig kao da se odnosi na specifičnu kvalitetu navedenih usluga, na primjer, na činjenicu da će te usluge biti prilagođene posebnim zahtjevima poduzetnika koji djeluju na tom području, koje obilježava posebni politički, administrativni i jezični kontekst (točka 51. pobijane odluke). Dakle, korištenje takve oznake zemljopisnog podrijetla može prenijeti relevantnom krugu osoba ideju ili pozitivnu sliku o određenoj značajki tih usluga, u smislu sudske prakse (vidjeti, u tom smislu, presudu od 15. prosinca 2011., Mövenpick/OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, neobjavljena, EU:T:2011:753, t. 44. i 45.) i pobuditi pozitivne osjećaje u smislu sudske prakse navedene u točki 30. ove presude, kada se navedena oznaka koristi u vezi sa stavljanjem na tržište usluga obuhvaćenih osporavanim žigom.

43 Iz toga proizlazi da relevantna javnost neće shvatiti osporavani žig samo kao da se odnosi na zemljopisno područje, koje pobuđuje pozitivne osjećaje, nego i, glede uspješnosti i dinamičnog razvoja gospodarstva navedene regije, kao naznaku da usluge koje obuhvaća dolaze iz te regije. Nadalje, treba dodati da je intervenijent pred velikim žalbenim vijećem dokazao da mnogi poduzetnici sa sjedištem u toj regiji stvarno nude usluge iste naravi kao što su usluge koje obuhvaća osporavani žig (točka 55. pobijane odluke) i da tužitelj nije doveo takvu ocjenu u pitanje. Slijedom toga, kada se takve usluge stavljaju na tržište pod osporavanim žigom, relevantna javnost će taj žig doživljavati kao naznaku njihova podrijetla.

44 Usto, budući da tužitelj tvrdi, u biti, da zemljopisni naziv ne može opisati karakteristike odnosnih usluga, dovoljno je napomenuti da članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 ima za cilj spriječiti da gospodarski subjekt monopolizira oznaku zemljopisnog podrijetla na štetu svojih konkurenata. Iako je istina da je veliko žalbeno vijeće u načelu dužno ispitati relevantnost oznake zemljopisnog podrijetla konkurentskog odnosa ispitivanjem veze između tog podrijetla te proizvoda i usluga za koje je prijavljen žig, prije nego što odbije njegovu registraciju sukladno članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009, ostaje činjenica da se intenzitet te obveze može razlikovati ovisno o nekoliko čimbenika kao što su opseg, ugled ili narav odnosne oznake zemljopisnog podrijetla. Naime, vjerojatnost da oznaka zemljopisnog podrijetla može imati utjecaj na konkurentske odnose je visoka kada je riječ o velikoj regiji poznatoj po kvaliteti širokog spektra proizvoda i usluga, a niska kada je

riječ o određenom mjestu čiji je ugled ograničen na mali broj proizvoda ili usluga (vidjeti, u tom smislu, presudu od 15. prosinca 2011., Mövenpick/OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, neobjavljena, EU:T:2011:753, t. 41.).

45 U ovom slučaju, nesporno je da tu vjerojatnost treba smatrati visokom, s obzirom na pozitivne osjećaje koje može pobuditi pozivanje na Južni Tirol prilikom stavljanja na tržište odnosnih usluga. EUIPO-ova obveza da ispita vezu između podrijetla i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom mora se, stoga, smatrati manjeg opsega.

46 S tim u svezi, valja naglasiti da iz sudske prakse proizlazi da se, u okolnostima poput onih u ovom predmetu, kada je oznaka zemljopisnog podrijetla već poznata ili ugledna, EUIPO može ograničiti na utvrđivanje postojanja takve veze, a ne na provođenje konkretnog ispitivanja postojanja te veze (vidjeti, u tom smislu, presudu od 15. prosinca 2011., Mövenpick/OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, neobjavljena, EU:T:2011:753, t. 43.).

47 U svakom slučaju, treba napomenuti da je veliko žalbeno vijeće u točkama 51. do 56. pobijane odluke provelo konkretno ispitivanje veze koja može postojati između oznake zemljopisnog podrijetla i svake od kategorija usluga obuhvaćenih osporavanim žigom te da je to ispitivanje provedeno bez pogrešaka.

48 Štoviše, kao što je veliko žalbeno vijeće pravilno navelo u točki 49. pobijane odluke, usluge obuhvaćene osporavanim žigom nemaju nikakvu posebnu kvalitetu koja bi mogla navesti relevantnu javnost na to da ne poveže zemljopisnu oznaku sa zemljopisnim podrijetlom navedenih usluga. Slijedom toga, valja utvrditi, na temelju sudske prakse navedene u točki 34. ove presude, da se članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 protivi registraciji odnosne zemljopisne oznake, koja je poznata relevantnom krugu osoba kao oznaka zemljopisnog područja, jer je vjerojatno da relevantni krug osoba može uzeti u obzir da odnosne usluge potječu iz tog područja (vidjeti točku 57. pobijane odluke).

49 S obzirom na prethodno navedeno, treba utvrditi da je osporavani žig registriran u suprotnosti s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009.

50 Taj zaključak nije doveden u pitanje različitim argumentima koje je istaknuo tužitelj.

51 Kao prvo, tužitelj osporava važnost uzimanja u obzir mjesta pružanja usluga ili sjedišta poduzetnika kao kriterija podrijetla. S tim u svezi, dovoljno je primijetiti da se za kategorije usluga koje su obuhvaćene osporavanim žigom oznaka mjesta uobičajeno koristi i shvaća kao da se odnosi na sjedište poduzetnika pružatelja odnosnih usluga, a time i mjesto iz kojeg se one u načelu pružaju. Druga moguća značenja te zemljopisne oznake nisu relevantna jer je, prema sudskoj praksi, dovoljno da odnosni znak obuhvaća, najmanje u jednom od njegovih mogućih značenja, jednu karakteristiku odnosnih proizvoda ili usluga (vidjeti, po analogiji, presudu od 7. lipnja 2005., MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, t. 33.).

52 Kao drugo, tužitelj tvrdi da je članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009 dovoljan za očuvanje dostupnosti, među ostalim, oznaka zemljopisnog podrijetla u trgovačkom prometu, jer sprječava nositelja žiga da zabrani trećima korištenje navedenih oznaka u svojem nazivu ili tvrtci ili u svrhu poslovnog obavještavanja.

53 U skladu s člankom 7. točkom (b) Uredbe br. 207/2009. „[ž]ig [Europske unije] ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu u trgovačkom prometu […] podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili podataka koji se odnose na druge karakteristike proizvoda [ili usluga]”.

54 Doduše, ta odredba ima za cilj, u okviru njezina povezivanja s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009, posebice za žigove koji nisu obuhvaćeni tom odredbom jer nisu isključivo opisni, omogućiti, među ostalim, da uporaba oznake koja se odnosi na zemljopisno podrijetlo, a koja

je, osim toga, element složenog žiga, ne bude obuhvaćena zabranom koju može zahtijevati nositelj takvog žiga na temelju članka 9. navedene uredbe, kada se takva oznaka rabi u skladu s dobrim običajima u industrijskim i trgovačkim stvarima (vidjeti presudu od 15. listopada 2003., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, t. 55. i navedenu sudsku praksu).

55 Međutim, treba napomenuti da je Sud u okolnostima sličnim onim iz ovog predmeta izričito utvrdio da načelo sudske prakse, navedeno u točki 30. ove presude, koje se odnosi na opći interes na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009, dokazuje također mogućnost iz članka 66. stavka 2. navedene uredbe da, odstupanjem od navedenog članka 7. stavka 1. točke (c), znakovi ili oznake koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla proizvoda mogu predstavljati kolektivne žigove, nije u suprotnosti s člankom 12. točkom (b) navedene uredbe, koji također nema odlučujući utjecaj na tumačenje prvo navedene odredbe. Naime, članak 12. točka (b) Uredbe br. 207/2009, čiji je cilj urediti probleme koji nastaju kada registrirani žig koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od zemljopisnog naziva, ne dodjeljuje trećima pravo uporabe takvog naziva kao žiga, nego samo osigurava to da ga mogu rabiti na opisni način, odnosno kao oznaku zemljopisnog podrijetla, pod uvjetom da se rabi u skladu s dobrim običajima u industrijskim i trgovačkim stvarima (vidjeti, u tom smislu i po analogiji, presudu od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 26. do 28.).

56 Iz toga valja zaključiti da interes očuvanja dostupnosti oznaka zemljopisnog podrijetla, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, nije dovoljno zaštićen sadržajem članka 12. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Tužiteljev argument stoga treba odbiti.

57 Uzimajući u obzir sve navedeno, drugi tužbeni razlog treba odbiti.

58 Iz toga slijedi da tužbu treba odbiti u cijelosti.

Troškovi

59 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

60 Budući da je tužitelj u bitnome izgubio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova, u skladu sa zahtjevima EUIPO-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (četvrto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Internet Consultingu GmbH nalaže se snošenje troškova.

Prek Labucka Kreuschitz

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 20. srpnja 2016.

Potpisi