Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (četvrto vijeće)

12. prosinca 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Zajednički figurativni žig Europske unije koji prikazuje krug s dvije strelice – Stvarna uporaba žiga – Djelomični opoziv – Proglašenje djelomičnog opoziva – Članak 15. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001) – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) – Pravilo 22. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2868/95 (koji je postao članak 10. stavak 4. Delegirane uredbe (EU) 2018/625) – Prikaz žiga na pakiranjima – Percepcija relevantne javnosti”

U predmetu T-253/17,

Der Grüne Punkt

Duales System Deutschland GmbH, sa sjedištem u Kölnu (Njemačka), koji zastupaju P. Goldenbaum, I. Rohr i N. Ebbecke, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

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

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a jest

Halston Properties, s. r. o., sa sjedištem u Bratislavi (Slovačka),

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. veljače 2017. (predmet R 1357/2015-5) koja se odnosi na postupak opoziva između društava Halston Properties i Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland,

OPĆI SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: H. Kanninen, predsjednik, J. Schwarcz i C. Iliopoulos (izvjestitelj), suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 28. travnja 2017.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 21. srpnja 2017.,

* Jezik postupka: njemački

nakon rasprave održane 12. lipnja 2018.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, 12. je lipnja 1996. podnio prijavu za registraciju zajedničkog žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 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 Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena, koja je i sama zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Zajednički žig za koji je podnesena prijava za registraciju (u daljnjem tekstu: osporavani žig) jest sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredima 1. do 35., 39., 40. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

– razred 1.: „Kemijski proizvodi za industriju, znanost i fotografsku djelatnost, kao i za ratarstvo, povrtlarstvo i šumarstvo; [sirove] neobrađene umjetne smole, neprerađena plastika; gnojiva; spojevi za gašenje vatre; preparati za kaljenje, zavarivanje i lemljenje; kemijski proizvodi za konzerviranje prehrambenih namirnica; tvari za štavljenje; ljepila za uporabu u industriji”;

– razred 2.: „Boje, glazure, lakovi; zaštite od hrđe te od propadanja i truljenja drva; bojila; nagrizajuće boje; sirove prirodne smole; metali [u listovima i u prahu] za slikare, dekoratere, tiskare i umjetnike”;

– razred 3.: „Preparati za bijeljenje i ostali preparati za pranje rublja; preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i struganje; sapuni; parfemi, esencijalna ulja, kozmetički proizvodi, losioni za kosu; preparati za čišćenje zubi”;

– razred 4.: „Industrijska ulja i masti; sredstva za podmazivanje [lubrikanti]; mješavine za kontrolu prašine; goriva (uključujući benzin za motore) i rasvjetne tvari; svijeće i stijenjevi za rasvjetu”;

– razred 5.: „Farmaceutski pripravci, veterinarski proizvodi i sanitarni pripravci; dijetne tvari za medicinske potrebe, hrana za bebe; flasteri, zavojni materijali; materijali za plombiranje zubi i zubarski vosak; dezinfekcijska sredstva; proizvodi za uništavanje životinjskih štetočina; fungicidi, herbicidi”;

– razred 6.: „Obični metali i njihove legure; metalni građevni materijali; prenosive građevinske metalne strukture; metalni materijali za tračnice; neelektrični kablovi i žice od neplemenitog materijala; bravarija i metalna roba; cjevovodi (metalni cjevovodi); sefovi; metalni proizvodi, uključeni u razred 6.; metalna ruda”;

– razred 7.: „Strojevi za obradu metala, drva, papira, tekstila, plastike ili za primjenu u graditeljstvu; električni strojevi i uređaji za kućnu i uredsku uporabu, uključeni u razred 7.; alatni strojevi; motori [osim za kopnena vozila]; spojne i prijenosne komponente strojeva [osim za kopnena vozila]; poljoprivredna oprema, uključeni u ovaj razred; inkubatori za jaja”;

– razred 8.: „Alati kojima se ručno upravlja; ručno pokretani uređaji za kućnu i uredsku uporabu i za obradu metala, drva, papira, tekstila, plastike i za primjenu u graditeljstvu, uključeni u razred 8.; nožarski proizvodi [pribor za jelo], vilice i žlice; hladno oružje; britve”;

– razred 9.: „Znanstveni aparati i instrumenti, nautički uređaji i instrumenti, geodetski uređaji i instrumenti, električni uređaji i instrumenti, fotografski aparati i uređaji, uređaji i instrumenti za kinematografiju, optički uređaji i instrumenti, uređaji i instrumenti za vaganje, mjerni aparati i instrumenti, signalni aparati i instrumenti, uređaji i instrumenti za kontrolu [nadzor], uređaji i instrumenti za spašavanje i aparati i instrumenti za podučavanje; električni uređaji i instrumenti, uključeni u ovaj razred; uređaji za snimanje, prijenos i reprodukciju zvuka ili slika; supstrati za snimanje [magnetni], akustične ploče; prodajni automati i mehanizmi koji se pokreću kovanicama; registarske blagajne, kalkulatori, oprema za obradu podataka, računala; vatrogasni aparati”;

– razred 10.: „Kirurški aparati i instrumenti, medicinski uređaji i instrumenti, stomatološka oprema i veterinarski uređaji i instrumenti; proteze [umjetni udovi], umjetne oči i umjetni zubi; ortopedski artikli; materijal za šivanje rana”;

– razred 11.: „Rasvjetni uređaji, aparati za grijanje prostora, uređaji za proizvodnju pare, aparati za kuhanje, rashladni uređaji, uređaji za sušenje, ventilacijski uređaji, postrojenja za vodoopskrbu i sanitarne instalacije”;

– razred 12.: „Vozila; uređaji za kopneno kretanje, uređaji za kretanje zrakom ili uređaji za kretanje po vodi”;

– razred 13.: „Vatreno oružje; streljivo i projektili; eksplozivna sredstva; pirotehnika”;

– razred 14.: „Plemeniti metali i njihove slitine te proizvodi od tih metala ili oni koji su obloženi njima, uključeni u razred 14.; nakit, kamenje za nakit; kronometrijski uređaji i instrumenti”;

– razred 15.: „Glazbeni instrumenti”;

– razred 16.: „Papir, karton i proizvodi od tih materijala, uključeni u razred 16.; tiskani materijali; materijali za uvezivanje knjiga; fotografije [tiskane]; uredski papir; ljepila za papirnate proizvode ili kućanske potrebe; oprema za umjetnike; kistovi; pisaći strojevi i uredski pribor (osim namještaja); materijal za obuku (osim uređaja); plastični materijali za pakiranje, uključeni u razred 16.; igraće karte; slova [tiskarska slova]; tiskarski klišeji”;

– razred 17.: „Guma, gutaperka, guma, azbest, tinjac i proizvodi od tih materijala, uključeni u razred 17.; poluobrađene plastične tvari; sastavi za brtvene trake radi izolacije od vremenskih uvjeta, brtvljenje [materijal za zatvaranje pukotina] i materijal za izolaciju; nemetalne savitljive cijevi”;

– razred 18.: „Koža i umjetna koža, proizvodi od tih materijala, uključeni u ovaj razred; životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda; kovčezi i putne torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi za hodanje;bičevi i sedlarski proizvodi”;

– razred 19.: „Materijali za gradnju, nemetalni; nemetalne krute cijevi za gradnju; asfalt, katran i bitumen; nemetalne prijenosne zgrade; nemetalni spomenici”;

– razred 20.: „Namještaj, ogledala (posrebreno staklo), okviri; proizvodi, uključeni u razred 20., od drva, pluta, trske, vrbovog šiblja, rogova, kostiju, usovina, školjki, jantara, sedefa, stive i od zamjene za te materijale ili od plastike”;

– razred 21.: „Uređaji uključeni u ovaj razred i posude za kućanstvo ili za kuhinju (ni od plemenitih metala ni obloženi); češljevi i spužve; četke (osim kistova); materijali za četke; artikli za čišćenje; čelična vuna; staklo sirovo ili poluobrađeno (osim stakla za građevinarstvo); stakleno, porculansko i zemljano posuđe, uključeni u ovaj razred”;

– razred 22.: „Užad, uzice, mreže, cerade, jedra, torbe (uključene u ovaj razred); materijali za punjenje (osim od gume ili plastike); sirovi tekstilni materijali od vlakana”;

– razred 23.: „Pređe za tekstilnu uporabu”;

– razred 24.: „Tkanine i tekstilni proizvodi, uključeni u razred 24.; pokrivači za krevete i tekstilna roba”;

– razred 25.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu”;

– razred 26.: „Čipka i privjesci, vrpce i uzice; dugmad, kukice i očice, pribadače i igle; umjetno cvijeće”;

– razred 27.: „Tepisi, sagovi i otirači, linoleum i drugi prekrivači za podove; netekstilni viseći zidni ukrasi”;

– razred 28.: „Igre, igračke; gimnastička i sportska oprema, uključeni u ovaj razred; ukrasi za božićna drvca”;

– razred 29.: „Meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti; konzervirano, suho i kuhano voće i povrće; želei, džemovi; jaja, mlijeko i mliječni proizvodi; ulja i masti”;

– razred 30.: „Kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci kave; brašno i žitarice, kruh, tijesto za kolače i slastice, sladoledi i mliječni sladoledi; med, sirupi i melase; pjenica [kvasac], prašak za dizanje; sol, slačica [senf]; ocat, umaci (začinski); začini; led”;

– razred 31.: „Poljoprivredni, hortikulturni i šumski proizvodi i sjemenke, koji nisu uključeni u druge razrede; žive životinje; svježe voće i povrće; sjeme, biljke i cvijeće; hrana i stočna hrana, slad”;

– razred 32.: „Pive; mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića; napici na bazi voća i voćni sokovi; sirupi i drugi pripravci za pripremu pića”;

– razred 33.: „Alkoholna pića (osim piva)”;

– razred 34.: „Duhan, artikli za uporabu s duhanom, šibice”;

– razred 35.: „Oglašavanje”;

– razred 39.: „Prijevoz; pakiranje i skladištenje robe”;

– razred 40.: „Obrada materijala; recikliranje materijala za umotavanje”;

– razred 42,: „odlaganje otpada; kreiranje računalnih programa za obradu podataka”.

4 Propisi kojima se uređuje uporaba osporavanog žiga, koji su podneseni zajedno s prijavom za registraciju, predviđaju, među ostalim, u točki 6. da je osporavani žig osmišljen „kako bi potrošačima i trgovini omogućio prepoznavanje pakiranja koja su dio dvojnog sustava i za koja je uspostavljen doprinos financiranju sustava te proizvoda pakiranih na taj način i razlikovanje od ostalih pakiranja i proizvoda […]”.

5 Osporavani žig registriran je kao zajednički žig Europske unije 19. srpnja 1999. pod brojem 298273 za proizvode i usluge navedene u točki 3. ove presude.

6 Registracija osporavanog žiga produljena je 25. rujna 2006. i 17. svibnja 2016.

7 Druga stranka u postupku pred EUIPO-om, Halston Properties, s. r. o., 2. je studenoga 2012. podnijela zahtjev za opoziv osporavanog žiga na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) jer se taj žig nije stvarno rabio za proizvode za koje je bio registriran. Taj zahtjev odnosio se na sve proizvode registrirane u razredima 1. do 34. navedene u točki 3. ove presude. Usluge koje obuhvaća osporavani žig nisu bile osporavane.

8 Tužitelj je podnio brojne dokumente koji se odnose na uporabu osporavanog žiga. Među njima su različiti ugovori o licenciji te drugi dokumenti kojima je uređena uporaba osporavanog žiga na pakiranjima.

9 Odjel za poništaje EUIPO-a je odlukom od 26. svibnja 2015. djelomično prihvatio zahtjev za opoziv te je proglasio da su od 2. studenoga 2012. opozvana tužiteljeva prava u odnosu na određene proizvode (u daljnjem tekstu: sporni proizvodi), to jest u odnosu na sve proizvode iz razreda 1. do 34. navedene u točki 3. ove presude, osim sljedećih proizvoda:

– razred 6.: „Metalna ambalaža uključena u razred 6.”;

– razred 16.: „Papirnati materijali za umotavanje, karton, uključeni u razred 16.; plastični materijali za pakiranje, uključeni u razred 16.”;

– razred 17.: „Gumena ambalaža, gutaperka, guma, azbest, tinjac, uključeni u razred 17.”;

– razred 18.: „Ambalaža od kože i umjetne kože, uključena u razred 18.”;

– razred 20.: „Pakiranja od drva, pluta, trske, vrbovog šiblja i od zamjene za te materijale ili od plastike, uključena u razred 20.”;

– razred 21.: „Pakiranja za kućanstvo ili za kuhinju (ni od plemenitih metala ni obložena); staklena, porculanska i zemljana pakiranja, uključeni u razred 21.”;

– razred 22.: „Ambalažni proizvodi uključeni u razred 22.”;

– razred 24.: „Tekstilna ambalaža uključena u razred 24.”.

10 Tužitelj je 8. srpnja 2015. podnio žalbu EUIPO-u na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001) protiv odluke odjela za poništaje jer on opozvao njegova prava u odnosu na sporne proizvode.

11 Peto žalbeno vijeće EUIPO-a je odlukom od 20. veljače 2017. (predmet R 1357/2015-5) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu. Konkretno, ono je smatralo da tužitelj nije dokazao da je upotrebljavao osporavani žig u skladu s njegovom glavnom funkcijom, odnosno jamčenjem identiteta

podrijetla spornih proizvoda. S tim u vezi, ono je najprije istaknulo da valja uzeti u obzir činjenicu da je osporavani žig zajednički žig koji se u tom svojstvu rabio na način koji osigurava očuvanje njegovih prava jer se rabio u skladu sa svojom funkcijom upućivanja na proizvode i usluge članova udruge. Nadalje, pitanje je li se osporavani žig upotrebljavao kao oznaka podrijetla za proizvode na koje se odnosio ocjenjuje se s obzirom na percepciju relevantne javnosti koja, u predmetnom slučaju, povezuje osporavani žig „s poduzetnikovim ekološkim ponašanjem” i percipira ga kao uputu da se otpad od pakiranja na kojem se nalazi znak može prikupiti i zatim oporabiti u spremnicima ili vrećama namijenjenima posebno za tu svrhu.

12 Žalbeno vijeće primijetilo je da, s obzirom na to da je za prosječnog relevantnog potrošača Europske unije značenje osporavanog žiga ograničeno na uputu na njemu da se tako označen otpad od pakiranja može skupiti i oporabiti u skladu s određenim sustavom, osporavani žig s gledišta tog potrošača nije rabljen za označivanje podrijetla spornih proizvoda. Čak i ako se prilikom prodaje pakiranje i proizvod doimaju kao „cjelina”, relevantni potrošač u potpunosti može razlikovati žig koji označuje komercijalno podrijetlo proizvoda od žiga koji označuje oporabu otpada od praznih i rabljenih pakiranja nakon što je potrošač raspakirao, upotrijebio ili konzumirao sam proizvod. Budući da se proizvod na čijem je pakiranju vidljiv osporavani žig ni po čemu ne razlikuje od istovjetnog proizvoda čije pakiranje ne sadržava taj žig, osporavani žig slijedom toga ne upućuje na određenu značajku proizvoda.

13 Osim toga, prema mišljenju žalbenog vijeća, tužitelj nije uspio dokazati da je cilj uporabe osporavanog žiga bio stvoriti ili očuvati tržište za sporne proizvode. Svi podneseni dokumenti odnosili su se na uporabu osporavanog žiga kad je riječ o prodajnim pakiranjima.

Zahtjevi stranaka

14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

15 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

16 U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe 2017/1001), u vezi s člankom 66. te uredbe (koji je postao članak 74. Uredbe 2017/1001).

17 Tužitelj u biti ističe da dokumenti koje je podnio ne dokazuju samo komercijalnu uporabu osporavanog žiga za pakiranja proizvodâ nego i za sporne pakirane proizvode.

18 Kao prvo, prema njegovu mišljenju, EUIPO nije uzeo u obzir da se dokazi uporabe ne odnose samo na pakiranja koja se prodaju zasebno nego i na prodajna pakiranja, odnosno na pakiranja koja se prodaju kao cjelina s proizvodom. Riječ je postojanju više žigova na pakiranju proizvoda, što se često koristi i na što je javnost navikla.

19 Kao drugo, tužitelj smatra da je, kao što to proizlazi iz pravila 22. stavka 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 10. stavak 4. Delegirane uredbe 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.)), prikaz osporavanog žiga na pakiranjima koja se odnose na sporne proizvode izravan dokaz toga da se osporavani žig rabio na način koji je osiguravao očuvanje prava. U pravilu, javnost pripisuje znak na pakiranjima proizvodu, a ne njegovu pakiranju.

20 Kao treće, prema tužiteljevu mišljenju, javnost ne poima osporavani žig u smislu da predmetno pakiranje predstavlja određenu materijalnu značajku ili potječe od određenog dobavljača pakiranja, nego prije, u skladu s točkom 6. propisa kojima se uređuje uporaba osporavanog žiga, sukladno glavnoj funkciji zajedničkog žiga, u smislu da je pakiranje dio sustava primjerenog gospodarenja otpadom te istodobno da je proizvođač spornih proizvoda dio tužiteljeva sustava licenciranja. To vrijedi tim više kada osobe koje upotrebljavaju osporavani žig nisu dobavljači pakiranja, nego prodavatelji ili proizvođači pakiranih proizvoda.

21 Osim toga, tužitelj navodi da osporavani žig upućuje na određene nematerijalne značajke spornih proizvoda. Naime, on ističe da sporni proizvodi potječu od poduzetnika koji je uložio sredstva kako bi pakiranje bilo zbrinuto u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL 2008., L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.) i da troškovi nastali u tu svrhu osiguravaju bolje recikliranje upotrijebljenih pakiranja, izbjegavaju nepotrebne troškove pakiranja, olakšavaju javno zbrinjavanje otpada i naposljetku čuvaju okoliš što je više moguće. Ideja koju prenosi osporavani žig i koju percipira relevantna javnost vezana je za konkretnu značajku, odnosno poduzetnikovo ponašanje. U tom smislu osporavani žig odražava nematerijalnu značajku spornih proizvoda. Potrošač se ne odlučuje za pakiranje kao takvo, nego za određeni proizvod u pakiranju jer taj proizvod potječe od poduzetnika koji je uložio sredstva u pakiranje predmetnog proizvoda kako bi to pakiranje i pakiranja te vrste bila zbrinuta u smislu Direktive 2008/98.

22 EUIPO osporava tu argumentaciju.

23 Uvodno, valja podsjetiti da, u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, „[a]ko u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig EU-a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig EU-a podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu”.

24 U skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009, prava nositelja žiga EU-a proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen EUIPO-u ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina žig Europske unije nije stvarno rabio u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu. Članak 51. Uredbe br. 207/2009 primjenjuje se i na zajedničke žigove Europske unije u skladu s člankom 66. stavkom 3. Uredbe 207/2009.

25 Na temelju pravila 22. stavaka 3. i 4. Uredbe br. 2868/95 (koje je postalo članak 10. stavci 3. i 4. Delegirane uredbe 2018/625), koje se primjenjuje na postupke opoziva na temelju pravila 40. stavka 5. te uredbe (koje je postalo članak 19. stavak 1. Delegirane uredbe 2018/625), dokaz o uporabi treba se odnositi na mjesto, vrijeme, opseg i prirodu uporabe žiga i u načelu je ograničen na podnošenje pratećih dokumenata i predmeta kao što su paketi, oznake, cjenici, katalozi, računi, fotografije, novinski oglasi i pisane izjave iz članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 97. stavak 1. točka (f) Uredbe 2017/1001).

26 Kao što proizlazi iz sudske prakse, žig je u stvarnoj uporabi ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju identiteta podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili očuvao tržište za te proizvode i usluge, iz čega je isključena uporaba simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (vidjeti analogijom presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.). S tim u vezi, valja pojasniti da je isto tako osnovna funkcija zajedničkog žiga Europske unije razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika (vidjeti u tom smislu presudu od 20. rujna 2017., The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, t. 63.).

27 Ocjena karaktera stvarnosti uporabe žiga treba se zasnivati na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje kakva je doista njegova tržišna uporaba, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (vidjeti presudu od 10. rujna 2008., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, neobjavljena, EU:T:2008:338, t. 30. i navedenu sudsku praksu).

28 Osim toga, stvarna uporaba žiga ne može se dokazati vjerojatnostima ili pretpostavkama, nego čvrstim i objektivnim dokazima o učinkovitoj i dostatnoj uporabi žiga na dotičnom tržištu (vidjeti presudu od 23. rujna 2009., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, t. 36. navedenu sudsku praksu). Valja provesti općenitu ocjenu koja uzima u obzir sve relevantne čimbenike konkretnog slučaja i koja podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir (vidjeti presudu od 18. siječnja 2011., Advance Magazine Publishers/OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, neobjavljena, EU:T:2011:9, t. 30. i navedenu sudsku praksu).

29 Isto tako, ako je žig registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da se unutar nje može razlikovati više potkategorija koje se mogu promatrati samostalno, dokaz stvarne uporabe žiga za jedan dio tih proizvoda ili usluga daje zaštitu samo za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se taj žig stvarno rabio (vidjeti u tom smislu presude od 14. srpnja 2005., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, t. 45. i od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 23.).

30 Ovaj razlog treba ocijeniti s obzirom na prethodno navedeno.

31 Uvodno, najprije valja pojasniti da, s obzirom na to da je druga stranka u postupku pred EUIPO-om 2. studenoga 2012. podnijela svoj zahtjev za opoziv tom tijelu, petogodišnje razdoblje iz članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 trajalo je od 2. studenoga 2007. do 1. studenoga 2012. (u daljnjem tekstu: relevantno razdoblje).

32 Usto, valja podsjetiti da je predmet tužbe ograničen samo na to je li uporaba osporavanog žiga kojom se osigurava očuvanje prava dokazana za sporne proizvode. Nisu obuhvaćena pakiranja iz razreda 6., 16. do 18., 20. do 22. i 24. za koja tužiteljeva prava nisu opozvana.

33 Kao što je to pravilno tvrdio tužitelj, žalbeno vijeće nije dvojilo o tome da se osporavani žig stvarno rabio kao zajednički žig u brojnim državama članicama Unije na raznim proizvodnim pakiranjima. S obzirom na činjenicu da, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 29. ove presude, dokaz stvarne uporabe žiga za jedan dio tih proizvoda ili usluga daje zaštitu samo za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se žig Europske unije stvarno rabio, slijedom toga postavlja se pitanje obuhvaća li, kao što to tvrdi tužitelj, dokaz stvarne uporabe osporavanog žiga na pakiranjima i dokaz stvarne uporabe samih pakiranih proizvoda.

34 S tim u vezi, žalbeno vijeće je u točki 31. pobijane odluke smatralo da se uporaba kojom se osigurava očuvanje prava može dokazati i podnošenjem pakiranja, u skladu s pravilom 22. stavkom 4. Uredbe br. 2868/95. Međutim, ono je pravilno utvrdilo da to tužitelja ne oslobađa obveze dokazivanja toga da uporabu osporavanog žiga na pakiranjima relevantna javnost također poima kao uporabu u svojstvu žiga za sporne proizvode.

35 Naime, kako bi se uporaba žiga kvalificirala kao stvarna, treba biti riječ o uporabi u skladu s temeljnom funkcijom žiga, koja se sastoji u tome da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči identitet podrijetla proizvoda ili usluge koju žig označava te da mu se omogući da taj proizvod ili tu uslugu razlikuje od onih drugog podrijetla (vidjeti analogijom presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 36. i 43.). Slijedom toga, ocjenu stvarnosti uporabe žiga treba temeljiti na percepciji relevantne javnosti.

36 U predmetnom slučaju, kao prvo, valja istaknuti da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da su sporni proizvodi ponajprije upućeni široj javnosti, poput potrošača pripravaka za pranje rublja i kozmetičkih proizvoda, lijekova, alata i kućanskih uređaja, električnih uređaja, odjeće, hrane, napitaka i pića, namještaja, te da je djelomično ciljana i stručna javnost, poput stručnjaka u području poljoprivrede, trgovine i industrije. Kao drugo, žalbeno vijeće pravilno je utvrdilo da valja pretpostaviti da će ciljana javnost imati uobičajenu do visoku razinu pažnje u odnosu na sporne proizvode koji obuhvaćaju, s jedne strane, proizvode i robu široke potrošnje koji se svakodnevno koriste, ali također, s druge strane, proizvode čija se kupnja povezuje s povećanim troškovima ili one koji mogu izazvati znatne ekonomske, ekološke ili sanitarne posljedice, poput kemijskih proizvoda, industrijskih ulja, maziva, zaštite od truljenja drva, lijekova, alatnih strojeva, medicinskih proizvoda i vozila. Osim toga, valja istaknuti da stranke u svakom slučaju nisu osporile način na koji je žalbeno vijeće definiralo relevantnu javnost ni utvrđenja o njezinoj razini pažnje.

37 S obzirom na gledište relevantne javnosti, žalbeno je vijeće pravilno zaključilo da tužitelj nije dokazao da je rabio osporavani žig u skladu s njegovom glavnom funkcijom koja je jamčenje identiteta podrijetla spornih proizvoda.

38 Osobito, kada je žalbeno vijeće s tim u vezi uputilo na utvrđenja Općeg suda u presudi od 24. svibnja 2007., Duales System Deutschland/Komisija (T-151/01, EU:T:2007:154, t. 159.), ono je pravilno smatralo da relevantna javnost identificirala osporavani žig na pakiranju kao uputu da ga se može skupiti i oporabiti prema određenom sustavu. Naime, kao što žalbeno vijeće pravilno ističe, općepoznato je, što je usto dokazano dokumentima koje je podnio tužitelj, da je relevantna javnost naviknuta na osporavani žig te već godinama poznaje sustav oporabe otpada od pakiranja. U skladu s utvrđenjima žalbenog vijeća, koje je s tim u vezi uputilo na studiju jednog njemačkog instituta za istraživanja koju je podnio tužitelj, 98 % ispitanog stanovništva u 2003. u Njemačkoj poznavalo je osporavani žig, a 78 % njemačkog stanovništva te je iste godine osporavani žig kvalificiralo kao „znak na pakiranjima koji potrošača obavještava da se ona zbrinjavaju izvan preostalog otpada u spremnike za prikupljanje dvojnog sustava”. U skladu s tim utvrđenjima žalbenog vijeća, koje je s tim u vezi uputilo na godišnje izvješće francuskog poduzetnika Eco-Emballagesa, sličnog tužitelju, osporavani žig je 2010. bio naznačen na 95 % pakiranja u Francuskoj te ga je 75 % francuskog stanovništva prepoznavalo, a od toga je 99,2 % moglo odvajati svoj otpad od pakiranja.

39 Tužitelj ne dovodi u pitanje utvrđenje žalbenog vijeća u skladu s kojim relevantna javnost poima osporavani žig u smislu da je pakiranje dio sustava primjerenog gospodarenja otpadom. Suprotno tomu, on ističe da je, osim na taj način, ta javnost poimala žig u smislu da je proizvođač spornih proizvoda dio tužiteljeva sustava licenciranja. Slijedom toga, osporavani žig prenosio je nematerijalnu značajku spornih proizvoda, odnosno ekološko ponašanje poduzetnika koji proizvodi ili distribuira sporne proizvode. Javnost je proizvodu, a ne njegovu pakiranju, pripisala osporavani žig naznačen na pakiranjima.

40 S tim u vezi, najprije valja utvrditi da su tužiteljeva očitovanja djelomično proturječna s obzirom na to da on ističe, s jedne strane, da relevantna javnost poima osporavani žig kao uputu da je prodajno pakiranje – kao sastavni dio prodajne cjeline koju čini s proizvodom –dio sustava prikladnog gospodarenja otpadom i, s druge strane, da ona proizvodu, a ne njegovu pakiranju, pripisuje osporavani žig naznačen na pakiranjima.

41 Nadalje, valja istaknuti da tužiteljeva očitovanja nisu relevantna. Točno je da osporavani žig, u skladu s njegovom funkcijom zajedničkog žiga, upućuje na to da je proizvođač ili distributer spornih proizvoda dio tužiteljeva sustava licenciranja i, slijedom toga, na ekološko ponašanje tog poduzetnika. Kao što je žalbeno vijeće pravilno smatralo, relevantna javnost ipak može u potpunosti razlikovati žig koji označuje komercijalno podrijetlo proizvoda od žiga koji upućuje na oporabu otpada od praznih i rabljenih pakiranja nakon što je potrošač raspakirao, upotrijebio ili konzumirao sam proizvod, čak i ako se prilikom prodaje pakiranje i proizvod doimaju kao „cjelina”. Usto, iz dokaza koje je podnio tužitelj proizlazi da su sami proizvodi redovito označeni žigovima koji pripadaju različitim društvima.

42 Iz toga slijedi da će uporabu osporavanog žiga kao zajedničkog žiga koji označava proizvode članova udruge razlikujući ih od proizvoda koji potječu od poduzetnika koji nisu dio te udruge, relevantna javnost percipirati kao uporabu koja se odnosi na pakiranja. Nematerijalnu značajku koju tužitelj ističe i pripisuje osporavanom žigu, odnosno poduzetnikovo ekološko ponašanje zbog njegova sudjelovanja u tužiteljevu sustavu licenciranja, relevantna javnost će pripisati mogućnosti ekološkog postupanja s pakiranjem, a ne takvom postupanju s pakiranim proizvodom, koji može biti neprikladan za ekološko postupanje poput vatrenog oružja koje je dio razreda 13.

43 Naposljetku, tu ocjenu potvrđuje i tumačenje točke 6. propisa kojima se uređuje uporaba osporavanog žiga, u skladu s kojom je osporavani žig osmišljen „kako bi potrošačima i trgovini omogućio prepoznavanje pakiranja koja su dio dvojnog sustava i za koja je uspostavljen doprinos financiranju sustava te proizvoda pakiranih na taj način i razlikovanje od ostalih pakiranja i proizvoda”. Slijedom toga, način na koji relevantna javnost poima osporavani žig ne odnosi se na nematerijalnu značajku spornih proizvoda, nego na nematerijalnu značajku pakiranja tih proizvoda koji pripadaju dvojnom sustavu kojim upravlja tužitelj.

44 Stoga je žalbeno vijeće u točkama 33., 35. i 37. pobijane odluke pravilno utvrdilo da tužitelj usto nije uspio dokazati da je cilj uporabe osporavanog žiga bio stvoriti ili očuvati tržište u odnosu na druge gospodarske subjekte, barem što se tiče spornih proizvoda. Budući da je potrošač poznavao žig samo kao uputu da se tako označen otpad od pakiranja može zbrinuti zahvaljujući obližnjim postrojenjima za skupljanje, stavljanje osporavanog žiga na pakiranje samo odražava činjenicu da se poduzetnik kao i drugi gospodarski subjekti ponaša u skladu sa zahtjevom iz Direktive 2008/98, prema kojem obvezu oporabe otpada od pakiranja imaju svi poduzetnici.

45 Suprotno onomu što ističe tužitelj, u malo vjerojatnom slučaju u kojem se, s obzirom na istovjetne konkurentske ponude, potrošač odluči samo na temelju kvalitete pakiranja proizvoda, osporavani žig ne stvara ili čuva tržište u odnosu na ostale gospodarske subjekte što se tiče spornih proizvoda, nego samo što se tiče pakiranja.

46 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da tužitelj za relevantno razdoblje nije dokazao stvarnu uporabu kojom se osigurava očuvanje prava osporavanog žiga za sporne proizvode i da, slijedom toga, jedini tužbeni razlog treba smatrati neosnovanim te ga odbiti.

47 Stoga tužbu treba odbiti.

Troškovi

48 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje EUIPO-ovih troškova, u skladu s njegovim zahtjevom.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (četvrto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH nalaže se snošenje troškova.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 12. prosinca 2018.

Potpisi