Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

8. lipnja 2017.*

Zahtjev za prethodnu odlukuIntelektualno vlasništvoŽig Europske unijeUredba (EZ) br. 207/2009 Članci 9. i 15.Prijava znaka ‚cvijet pamuka' koju je podnijela udrugaRegistracija pojedinačnog žiga Dodjela licencije za uporabu tog žiga proizvođačima pamučnog tekstila koji su članovi te udruge Zahtjev za proglašavanje ništavim ili opozivPojam ‚stvarna uporaba'Glavna funkcija oznake podrijetla

U predmetu C-689/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 15. prosinca 2015., koju je Sud zaprimio 21. prosinca 2015., u postupku

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

protiv

Verein Bremer Baumwollbörse

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: X. Lopez Bancalari, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 19. listopada 2016.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za W. F. Gözze Frottierweberei GmbH i W. Gözzea, M. Hermans i I. Heß, *Rechtsanwältinnen*,

— za Verein Bremer Baumwollbörse, C. Opatz, *Rechtsanwalt*,

— za njemačku vladu, M. Hellmann, T. Henze i J. Techert, u svojstvu agenata,

— za Europsku komisiju, T. Scharf i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 1. prosinca 2016.,

* Jezik postupka: njemački

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje 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.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (u daljnjem tekstu: društvo Gözze) i Wolfganga Gözzea (u daljnjem tekstu: W. Gözze), s jedne strane, i Verein Bremer Baumwollbörse (u daljnjem tekstu: VBB), s druge strane, u vezi s, kao prvo, uporabom znaka sličnog žigu Europske unije od strane društva Gözze, a čiji je nositelj VBB, i, kao drugo, postojanja stvarne uporabe tog žiga.

Pravni okvir

3 Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Međutim, s obzirom na datum nastupanja činjenica u glavnom postupku, ovaj zahtjev za prethodnu odluku ispitan je u odnosu na Uredbu br. 207/2009 kakva je bila na snazi prije te izmjene.

4 U skladu s člankom 4. te uredbe:

„Žig [Europske unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika”.

5 U članku 7. stavku 1. navedene uredbe određeno je:

„Neće se registrirati sljedeće:

(a) znakovi koji nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 4.;

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) 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;

(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

[…]

(g) žigovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga;

[…]”.

6 Članak 9. stavak 1. te uredbe predviđa:

„Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

(a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig [Europske unije] registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[…]”

7 U članku 15. Uredbe br. 207/2009 propisano je:

1. „Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u [Europskoj uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig [Europske unije] podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

[…]

2. Uporaba žiga [Europske unije] uz odobrenje nositelja smatra se uporabom od strane nositelja.”

8 Člankom 22. stavkom 1. te uredbe određeno je:

Žig [Europske unije] može biti predmetom licencije za neke ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelu [Europsku Uniju] ili samo dio [Unije]. […]”

9 Sukladno članku 51. stavku 1. navedene uredbe:

„Prava nositelja žiga [Europske unije] proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen Uredu [Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u [Uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu […];

(b) ako zbog djelovanja ili nedjelovanja nositelja, žig postane uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koje je registriran;

(c) ako, zbog uporabe od strane nositelja žiga ili uz njegovu suglasnost, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, žig može javnost dovesti u zabludu, posebno u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla tih proizvoda ili usluga.”

10 Članak 52. stavak 1. iste uredbe određuje:

„Žig [Europske unije] proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) kad je žig [Europske unije] registriran protivno odredbama članka 7.;

[…]”

11 U članku 66. Uredbe br. 207/2009 određuje se:

„1. Zajednički žig [Europske unije] je žig [Europske unije] koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. […]

2. Odstupajući od odredaba članka 7. stavka 1. točke (c), znakovi ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga mogu se zaštititi kao zajednički žigovi [Europske unije] u smislu stavka 1. Zajednički žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu tih znakova ili oznaka, pod uvjetom da ih rabi u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj i trgovačkoj djelatnosti; posebno se na takav žig ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo rabiti zemljopisni naziv.

3. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na zajedničke žigove [Europske unije], osim ako je člancima 67. do 74. drukčije predviđeno.”

12 Članak 67. te uredbe glasi:

„1. Podnositelj prijave za registraciju zajedničkog žiga [Europske unije] mora u propisanom roku dostaviti propise kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga.

2. Propisi kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga moraju sadržavati popis osoba ovlaštenih za uporabu takva žiga, uvjete članstva u udruzi i, ako postoje, uvjete za uporabu žiga, uključujući kazne. Propisima kojima se uređuje uporaba žiga iz članka 66. stavka 2. mora se dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga.

[…]”

13 Članak 71. spomenute uredbe određuje:

„1. Nositelj zajedničkog žiga [Europske unije] mora [EUIPO-u] podnijeti sva izmijenjena pravila kojima se uređuje uporaba.

2. Ta se izmjena ne navodi u registru ako izmijenjeni propisi ne zadovoljavaju uvjete iz članka 67. ili ako uključuju neki od razloga za odbijanje […]

[…]”.

14 Sukladno članku 73. navedene uredbe:

„Osim zbog razloga za opoziv predviđenih člankom 51., prava nositelja zajedničkog žiga [Europske unije] opozivaju se na temelju zahtjeva podnesenog [EUIPO-u] ili na temelju protutužbe u postupku zbog povrede, ako:

(a) nositelj ne poduzme razumne mjere kojima bi spriječio da se žig rabi na način koji nije sukladan uvjetima uporabe, ako oni postoje, a utvrđeni su u propisima koji uređuju uporabu, čije su izmjene, gdje je to prikladno, navedene u registru;

[…]

(c) je izmjena propisa koji uređuju uporabu žiga navedena u registru protivno odredbama članka 71. stavka 2., osim ako nositelj žiga daljnjim izmjenama propisa koji uređuju uporabu, uspije zadovoljiti uvjete tih odredbi.”

15 Verzija Uredbe br. 207/2009 nakon Uredbe br. 2015/2424 sadržava novi odjeljak nazvan „Certifikacijski žigovi EU-a” u kojem se nalaze članci 74.a do 74.k.

16 U članku 1. predviđeno je:

„1. Certifikacijski žig EU-a jest žig EU-a koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge karakteristike osim oznake zemljopisnog podrijetla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.

2. Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući institucije, tijela vlasti i tijela koja podliježu javnom pravu, može podnijeti prijavu za certifikacijske žigove EU-a pod uvjetom da ta osoba ne obavlja posao koji uključuje nabavu proizvoda ili usluga one vrste koja je certificirana.

[…]”

17 U skladu s člankom 4. Uredbe br. 2015/2424, odredbe navedene u točkama 15. i 16. ove presude primjenjuju se u bitnom od 1. listopada 2017.

Glavni postupak i prethodna pitanja

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



19 Iz spisa podnesenog Sudu i pojašnjenja pruženih na raspravi proizlazi da su proizvođači tekstila od pamučnih vlakana tijekom više desetljeća prije te registracije koristili isti figurativni znak (u daljnjem tekstu: znak „cvijet pamuka”) kako bi označili sastav i kakvoću svojih proizvoda.

20 Nakon te registracije VBB je sklopio ugovore o licenciji za žig „cvijet pamuka” s poduzetnicima koji su članovi te udruge. Ti se poduzetnici obvezuju da će taj žig upotrebljavati samo za proizvode izrađene od pamučnih vlakana dobre kakvoće. VBB može provjeravati poštovanje te obveze.

21 Društvo Gözze, kojim upravlja W. Gözze, koje nije član VBB-a niti je sklopilo ugovor o licenciji s tom udrugom, već desetljećima proizvodi tekstile od pamučnih vlakana i obilježava ih znakom „cvijet pamuka”.

22 VBB je 11. veljače 2014. protiv društva Gözze i W. Gözzea podnio tužbu zbog povrede pred Landgerichtom Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), nadležnim sudom za žigove Europske unije, jer je društvo Gözze prodavalo ručnike s visećim etiketama, na poleđini kojih je prikazano sljedeće:



23 U okviru tog postupka društvo Gözze je 14. travnja 2014. podnijelo protutužbu za proglašavanje ništavosti žiga „cvijet pamuka” od 22. svibnja 2008. ili, podredno, za opoziv tog žiga od 23. svibnja 2013.

24 Prema tom društvu znak „cvijet pamuka” u potpunosti je opisan znak i stoga nema razlikovni karakter. Taj znak ne može označavati podrijetlo te ga ni VBB ni njegovi stjecatelji licencije nisu mogli stvarno rabiti u razdoblju iz članka 15. Uredbe br. 207/2009, pa on stoga ni u kojem slučaju nije smio biti registriran kao žig.

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

26 Taj sud je smatrao da dotični znak može označavati podrijetlo. Osim toga, što se tiče izuzetnog stupnja sličnosti između znaka „cvijet pamuka” korištenog na etiketama društva Gözze i žiga VBB-a „cvijet pamuka”, postojala je vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

27 Društvo Gözze protiv te odluke podnijelo je žalbu Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka).

28 Potonji sud se slaže s utvrđenjem prvostupanjskog suda, prema kojem znak „cvijet pamuka” kojim je društvo Gözze obilježavalo svoje proizvode pokazuje izuzetan stupanj sličnosti sa žigom VBB-a „cvijet pamuka” jer se navedeni znak od tog žiga razlikuje samo po boji u kojoj ga društvo Gözze uobičajeno tiska.

29 Smatra, međutim, da Gőzzeova uporaba znaka „cvijet pamuka” za istovjetne proizvode ne znači nužno da je tužba zbog povreda koju je uložio VBB osnovana. Naime, javnost bi prije svega u tom znaku, kao i u žigu „cvijet pamuka”, vidjela „oznaku kakvoće”. U tim okolnostima može se smatrati da navedeni znak i navedeni žig ne prenose nikakvu poruku o podrijetlu dotičnih proizvoda. To dovodi do zaključka, s jedne strane, da se prava VBB-a na žig „cvijet pamuka” trebaju opozvati zbog nepostojanja „stvarne uporabe” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, da društvo Gözze nije počinilo povredu.

30 Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) nadalje pita treba li, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, smatrati da se žigom dovodi javnost u zabludu u smislu članka 7. stavka 1. točke (g) te uredbe. Naime, u ovom slučaju VBB je samo iznimno kontrolirao kvalitetu proizvoda koje prodaju stjecatelji njegove licencije.

31 Taj sud, konačno, drži da bi se, po potrebi, uporaba pojedinačnog žiga Europske unije poput žiga „cvijet pamuka” mogla izjednačiti s uporabom zajedničkog žiga Europske unije. Na taj bi se način, na temelju načela koja se primjenjuju na zajedničke žigove, moglo smatrati da obilježavanje proizvoda žigom služi označavanju podrijetla kada se u prometu s tim žigom povezuje očekivanje da je nositelj žiga proveo nadzor kvalitete. Ako bi Sud usvojio takvo tumačenje, bilo bi moguće analogijom primijeniti članak 73. točku (a) Uredbe br. 207/2009, na temelju kojeg treba opozvati prava nositelja takvog žiga ako njegov nositelj ne poduzme razumne mjere kojima bi spriječio da se žig rabi na način koji nije sukladan uvjetima uporabe utvrđenima propisima koji uređuju uporabu.

32 U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Može li se uporaba pojedinačnog žiga kao oznake kakvoće za proizvode za koje se rabi smatrati uporabom žiga u smislu članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009?

2. U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: treba li takav žig proglasiti ništavim u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (a) u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (g) ili proglasiti ništavost ili ga opozvati odgovarajućom primjenom članka 73. točke (c) Uredbe br. 207/2009 ako nositelj žiga ne jamči ispunjavanje očekivanja o kakvoći koja se u prometu povezuju sa znakom redovitim nadzorom kakvoće kod svojih stjecatelja licencije?”

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

33 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da je obilježavanje, koje izvodi nositelj ili se ono obavlja s njegovim pristankom, proizvoda pojedinačnim žigom Europske unije kao oznakom kakvoće uporaba žiga na koju se primjenjuje pojam „stvarna uporaba” u smislu te odredbe, tako da je imatelj tog žiga nadalje ovlašten, na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) te uredbe, spriječiti obilježavanje sličnim znakom istovjetnih proizvoda, koje obavljaju treće osobe, zato što postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu koje propisuje potonja odredba.

34 Iz odredbe članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jasno proizlazi da u slučaju kao što je to onaj u glavnom postupku, u kojem nije sporno da treća osoba, odnosno društvo Gözze, bez odobrenja nositelja žiga u trgovačkom prometu rabi znak koji je sličan tom žigu za istovjetne proizvode, taj nositelj ima pravo zabraniti tu uporabu ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

35 Takav je slučaj kada postoji vjerojatnost da bi javnost pomislila da proizvodi ili usluge označene znakom koji rabe treće osobe i oni koji su označeni žigom potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, od poduzetnika s kojima su gospodarski povezani (vidjeti osobito presude od 6. listopada 2005., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, t. 26.; od 10. travnja 2008., adidas i adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, t. 28., kao i od 25. ožujka 2010., BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, t. 38.).

36 S obzirom na izuzetan stupanj sličnosti između znaka „cvijet pamuka” istaknutog na pamučnom tekstilu koji je prodavalo društvo Gözze i žiga „cvijet pamuka” istaknutog na takvom tekstilu koji su prodavali VBB-ovi imatelji licencije, sud koji je uputio zahtjev već je naveo u zahtjevu za prethodnu odluku da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede tog znaka i žiga. Taj sud, međutim, pita može li se zbog nepostojanja „stvarne uporabe” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 VBB pozivati na navedeni žig. Naime, pod tom pretpostavkom navedeni sud namjerava usvojiti protutužbu društva Gözze za opoziv žiga „cvijet pamuka”.

37 U pogledu navedenog članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, stalna je sudska praksa da je žig u „stvarnoj uporabi" u smislu te odredbe ako se rabi sukladno svojoj glavnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode ili usluge, iz čega je isključena uporaba simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (vidjeti osobito presude od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.; od 13. rujna 2007., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, t. 72., i od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 29.).

38 U ovom predmetu nesporno je da je cilj obilježavanja svojih proizvoda žigom „cvijet pamuka" koje čine VBB-ovi imatelji licencije stvoriti ili sačuvati tržište za te proizvode.

39 Međutim, okolnost da je žig rabljen radi stvaranja ili očuvanja tržišta za proizvode ili usluge za koje su registrirani, a ne samo radi očuvanja prava koje daje žig, nije dovoljna za donošenje zaključka da postoji „stvarna uporaba" u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

40 Naime, kao što je Sud naveo u sudskoj praksi navedenoj u točki 37. ove presude, jednako tako bitno je da se ta uporaba žiga vrši u skladu s glavnom funkcijom žiga.

41 Što se tiče pojedinačnih žigova, ta glavna funkcija jamstvo je, potrošaču ili krajnjem korisniku, istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koju označuje žig, što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda od proizvoda ili usluga drugoga porijekla a da on pritom ne dođe u moguću zabludu. Naime, kako bi žig mogao ostvarivati svoju ulogu bitnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se Ugovorom namjerava uspostaviti i održati, on mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge označeni tim žigom proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kakvoću (vidjeti osobito presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, t. 28.; od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 48., i od 6. ožujka 2014., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, t. 20.).

42 Nužnost da, u okviru primjene članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, uporaba bude u skladu s glavnom funkcijom oznake podrijetla odražava se u okolnosti da, premda se žig može također rabiti u skladu s drugim funkcijama, poput jamstva kakvoće, ili funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja (vidjeti osobito u tome presude od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 58., kao i od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 38.), on svejedno podliježe sankcijama predviđenima tom uredbom pod uvjetom da se u neprekinutom petogodišnjem razdoblju nije rabio u skladu s glavnom funkcijom. U tom slučaju prava nositelja žiga proglašavaju se opozvanima u skladu s uvjetima iz članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, osim ako se može pozvati na opravdane razloge za neuporabu kojom bi žig ostvario svoju glavnu funkciju.

43 U skladu s navedenim načelima valja ispitati može li se uporaba pojedinačnog žiga, poput onog u glavnom postupku, kao oznake kakvoće smatrati sukladnom glavnoj funkciji žiga.

44 S tim u vezi, valja voditi računa o tome da se glavna funkcija žiga ne zamijeni s drugim funkcijama, navedenima u točki 42. ove presude, koje žig može po potrebi ispunjavati, kao što je to jamstvo kakvoće.

45 Ako uporaba pojedinačnog žiga, premda potvrđuje sastav i kakvoću proizvoda ili usluga, ne jamči potrošačima da ti proizvodi ili te usluge potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni ili isporučeni i kojem se može pripisati odgovornost za kakvoću proizvoda ili usluga, tada takva uporaba nije u skladu s funkcijom oznake podrijetla.

46 Iz toga proizlazi, kao što navodi nezavisni odvjetnik u točkama 47. i 56. svojeg mišljenja, da uporaba nije u skladu s glavnom funkcijom pojedinačnog žiga kada je uspostavljanje oznake kakvoće za te proizvode jedina funkcija obilježavanja proizvoda žigom, a ne da se dodatno zajamči da proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću.

47 U predmetu u glavnom postupku VBB je na raspravi pred Sudom naveo da je on udruga koju je odobrila država (*kraft staatlicher Verleihung*), da ulaže financijska sredstva dobivena iz prijenosa licencije na žig u okviru aktivnosti promoviranja pamuka, da izdaje obrazovni materijal o pamuku i organizira o tome seminare, da također postupa kao arbitražno sudište i usto obavlja javnu funkciju na način da sudjeluje u određivanju „CIF Bremen cijene" kojom se izražava referentna vrijednost pamuka na tržištu.

48 Iz cilja te udruge, kao što je VBB naveo pred sudom, može se zaključiti da ona nije uključena u proizvodnju proizvoda njezinih imatelja licencije niti je odgovorna za te proizvode.

49 Na sudu koji je uputio zahtjev je da na temelju svih podataka koje su dale stranke glavnog postupka provjeri omogućavaju li relevantni i dosljedni dokazi zaključak da stavljanje VBB-ovog žiga „cvijet pamuka" koje imatelji licencije te udruge stavljaju na svoje proizvode jamči potrošačima da ti proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika, odnosno VBB-a sastavljenog od proizvođača koji su njegovi članovi, pod čijim nadzorom su ti proizvodi proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću.

50 U svakom slučaju, taj dokaz ne može predstavljati činjenica da ugovori o licenciji ovlašćuju VBB da provjeri rabe li imatelji licencije isključivo pamučna vlakna dobre kakvoće. Iz te činjenice u najboljem slučaju proizlazi da VBB potvrđuje kakvoću prvotno rabljenog materijala. Kao što proizlazi iz članka 66. Uredbe br. 207/2009 i članka 74.a koji je u tu uredbu unesen Uredbom br. 2015/2424, takav certifikat može, po potrebi, biti dovoljan kako bi se smatralo da žig različit od pojedinačnog ispunjava svoju funkciju oznake podrijetla. Naime, navedeni članak 66. pojašnjava da se zajedničkim žigom ostvaruje njegova funkcija oznake podrijetla kada se njime razlikuju „proizvodi ili usluge članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika", a navedeni članak 74.a navodi da se certifikacijskim žigom ostvaruje navedena uloga kada se njime razlikuju „proizvod[i] ili uslug[e] koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge karakteristike […] od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način". Međutim, glavni postupak tiče se pojedinačnog žiga registriranog za proizvode. Kao što je već navedeno u članku 41. ove presude, takvim žigom ostvaruje se njegova funkcija oznake podrijetla ako njegova uporaba jamči potrošačima da proizvodi koje on označava potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom proizvedeni i koji je odgovoran za kakvoću tih proizvoda u njihovu konačnom obliku nakon postupka proizvodnje.

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

Drugo pitanje

52 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u prvom redu u biti pita treba li članak 52. stavak 1. točku (a) i članak 7. stavak 1. točku (g) Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se pojedinačni žig može proglasiti ništavim kada nositelj žiga putem redovitog nadzora kakvoće kod stjecatelja licencije ne jamči ispunjavanje očekivanja o kakvoći koju javnost povezuje s tim žigom.

53 U tom smislu valja ponajprije navesti da članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 propisuje ništavost ne samo u slučaju ako se žigom može dovesti javnost u zabludu u smislu članka 7. stavka 1. točke (g) te uredbe nego i na općenit način kada je žig registriran protivno odredbama članka 7. te uredbe. Slijedom navedenoga, u slučaju u kojem ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu navedene odredbe točke (g), ništavost žiga valja, u načelu, svejedno proglasiti ako se utvrdi da je prilikom registracije postojao neki drugi razlog za odbijanje iz navedenog članka 7.

54 Kada se radi o posebnom slučaju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, valja podsjetiti da on pretpostavlja postojanje stvarne zablude ili dovoljno značajne vjerojatnosti dovođenja u zabludu potrošača (presude od 4. ožujka 1999., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, t. 41., i od 30. ožujka 2006., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, t. 47.).

55 Osim toga, kako bi se moglo utvrditi da je prilikom registracije postojao razlog za odbijanje koji se odnosi na vjerojatnost dovođenja u zabludu, potrebno je utvrditi da je znak prijavljen radi registracije žiga sam po sebi stvorio tu vjerojatnost (vidjeti u tom smislu presudu od 4. ožujka 1999., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, t. 42. i 43.).

56 Kako bi se u predmetnom slučaju utvrdilo je li prilikom registracije žiga „cvijet pamuka” 22. svibnja 2008. postojao razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009, na sudu je koji je uputio zahtjev da ispita je li znak „cvijet pamuka” koji je prijavio VBB sam po sebi mogao dovesti potrošača u zabludu. Kasnije upravljanje VBB-a žigom i licencijama koje se odnose na njegovu uporabu u tom smislu je nebitno.

57 Prema tome, na prvi dio drugog prethodnog pitanja valja odgovoriti da članak 52. stavak 1. točku (a) i članak 7. stavak 1. točku (g) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se pojedinačni žig ne može proglasiti ništavim na temelju kumulativne primjene tih odredbi zato što nositelj žiga putem redovitog nadzora kakvoće kod stjecatelja licencije ne jamči ispunjavanje očekivanja o kakvoći koju javnost povezuje s tim žigom.

58 U drugom redu, drugim prethodnim pitanjem želi se, u biti, saznati treba li Uredbu br. 207/2009 tumačiti na način da se odredbe koje se odnose na zajedničke žigove Europske unije mogu *mutatis mutandis* primjenjivati na pojedinačne žigove Europske unije.

59 U tom smislu valja navesti da se područje primjene članaka 66. do 74. Uredbe br. 207/2009 koje se odnose na zajedničke žigove Europske unije, na temelju članka 66. stavka 1. te uredbe, isključivo odnosi na žigove koji su tako opisani u prijavi žiga.

60 Takvo ograničenje primjene navedenih članaka valja strogo poštovati, pogotovo zato što se pravila koja su njima uspostavljena, poput onih iz članka 67. navedene uredbe koja se odnose na uporabu žiga, primjenjuju zajedno s navedenim izričitim opisom prilikom prijave za registraciju traženog žiga kao zajedničkog žiga. Prema tome, nije moguća analogna primjena tih pravila na pojedinačne žigove Europske unije.

61 Slijedom navedenoga, na drugi dio drugog pitanja valja odgovoriti da Uredbu br. 207/2009 treba tumačiti na način da se odredbe koje se odnose na zajedničke žigove Europske unije ne mogu *mutatis mutandis* primjenjivati na pojedinačne žigove Europske unije.

Troškovi

62 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

1. **Članak 15. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice treba tumačiti na način da obilježavanje, koje izvodi nositelj ili se ono obavlja s njegovim pristankom, proizvoda pojedinačnim žigom Europske unije kao oznakom kakvoće nije uporaba žiga na koju se primjenjuje pojam „stvarna uporaba" u smislu te odredbe. Obilježavanje navedenim žigom predstavlja, međutim, takvu stvarnu uporabu ako je njime potrošačima, dodatno i istovremeno, zajamčeno da ti proizvodi potječu od jedinstvenog poduzetnika pod čijim su nadzorom navedeni proizvodi proizvedeni i kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kakvoću. U potonjem slučaju nositelj tog žiga može na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) te uredbe spriječiti obilježavanje sličnim znakom istovjetnih proizvoda, koje izvode treće osobe, ako takvim obilježavanjem postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.**

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

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

Potpisi