Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
ANDREE BIONDIJA
od 6. veljače 2025.[1]

Predmet C-17/24

CeramTec GmbH
protiv
Coorstek Bioceramics LLC

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Zla vjera podnositelja prijave – Apsolutni razlozi za odbijanje registracije – Znak koji se sastoji isključivo od funkcionalnog oblika proizvoda – Nepostojanje veze između tehničkog rješenja i registriranih žigova”

I. Uvod

1. U okviru ovog zahtjeva za prethodnu odluku Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska) pita Sud postoji li mogućnost preklapanja između područja primjene apsolutnih razloga za ništavost žiga Zajednice (koji je postao žig Europske unije), koji se predviđaju u članku 52. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009[2] i koji se temelje na postojanju jednog od apsolutnih razloga za odbijanje registracije navedenih u članku 7. stavku 1. te uredbe odnosno na zloj vjeri podnositelja prijave.

2. Konkretnije, sud koji je uputio zahtjev pita je li namjera produljivanja prava na tehničko rješenje koja su postojala na temelju patenta koji je istekao dovoljna kako bi se utvrdilo da je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri na dan kada je podnosio prijavu žiga, ako se nakon tog datuma pokaže da znak za koji je podnesena prijava za registraciju ne uključuje nikakvo tehničko rješenje i da žig o kojem je riječ stoga nije moguće proglasiti ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s apsolutnim razlogom za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. te uredbe, čiji je cilj spriječiti registraciju znakova kojima se nositelju žiga dodjeljuje monopol nad takvim rješenjima.

3. U tu svrhu, taj sud upućuje Sudu tri pitanja, od kojih se prvo pitanje upućuje u pogledu odnosa između apsolutnih razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, a drugo i treće pitanje odnose se na tumačenje članka 52. stavka 1. točke (b) te uredbe.

[1] Izvorni jezik: francuski

[2] Uredba Vijeća (EZ) 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.)

4. Zahtjev za prethodnu odluku upućen je u okviru spora koji se odnosi na tužbu zbog povrede koju je društvo CeramTec GmbH (u daljnjem tekstu: CeramTec) podnijelo protiv društva Coorstek Bioceramics LLC (u daljnjem tekstu: Coorstek) i u kojem je potonje društvo podnijelo protutužbu za proglašavanje ništavima triju žigova Europske unije čiji je nositelj CeramTec.

II. Pravni okvir

5. Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424[3], koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016., a zatim je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001[4], s učinkom od 1. listopada 2017. U ovom su slučaju sve činjenice u glavnom postupku obuhvaćene *ratione temporis* područjem primjene Uredbe br. 207/2009 u njezinoj prvotnoj verziji[5].

6. Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe br. 207/2009, u verziji koja se primjenjuje na činjenice u glavnom postupku, određivalo se da se neće registrirati znakovi koji se sastoje isključivo od „oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata”.

7. Članak 52. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 glasio je kako slijedi:

„Žig [Europske unije] proglašava se ništavim na zahtjev podnesen Uredu [za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

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

(b) kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga.”

III. Glavni postupak, prethodna pitanja i postupak pred Sudom

8. CeramTec je društvo sa sjedištem u Njemačkoj specijalizirano za razvoj, proizvodnju i distribuciju dijelova od tehničke keramike koji su osobito namijenjeni izradi implantata za kukove ili koljena, a koje prodaje prostetičarima za izradu gotovih proteza za kuk koje se zatim prodaju krajnjim korisnicima, poput bolnica ili ortopedskih kirurga.

9. Coorstek je društvo osnovano u skladu s američkim pravom koje obavlja djelatnost proizvodnje naprednih medicinskih dijelova od tehničke keramike, osobito za zglobne proteze kuka i leđa te za zubne proteze.

10. CeramTec je nositelj europskog patenta br. EP 0 542 815 u Francuskoj koji se odnosi na keramički kompozitni materijal i koji je istekao 5. kolovoza 2011.

[3] Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe br. 207/2009 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21. te ispravci SL 2016., L 71, str. 322., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.)

[4] Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

[5] Iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da su navodne povrede i datum prijava za registraciju osporavanih žigova, koji je jedini relevantan za određivanje materijalnog prava primjenjivog na protutužbu za proglašavanje žiga ništavim (vidjeti u tom smislu presudu od 29. siječnja 2020., Sky i dr. (C-371/18, u daljnjem tekstu: presuda Sky, EU:C:2020:45, t. 49.)) prethodili 23. ožujka 2016.

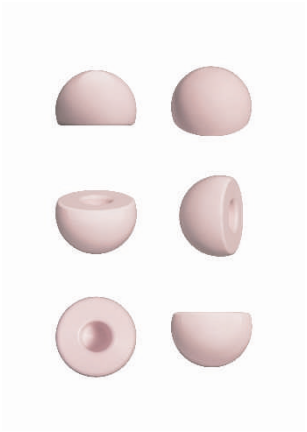
11. CeramTec je 23. kolovoza 2011. podnio prijavu za registraciju triju žigova Europske unije (u daljnjem tekstu: osporavani žigovi), odnosno:

– žiga u ružičastoj boji Pantone 677 C, izdanje 2010., registriranog 26. ožujka 2013. pod brojem 010214195, koji ima pravo prvenstva utemeljeno na njemačkom žigu od 21. srpnja 2011.,

– figurativnog žiga prikazanog u nastavku, u ružičastoj boji Pantone 677 C, registriranog 12. travnja 2013. pod brojem 010214112, koji ima pravo prvenstva utemeljeno na njemačkom žigu od 25. srpnja 2011.,



– trodimenzionalnog žiga prikazanog u nastavku, u ružičastoj boji Pantone 677, registriranog 20. lipnja 2013. pod brojem 010214179, koji ima pravo prvenstva utemeljeno na njemačkom žigu od 26. srpnja 2011.



12. CeramTec je 13. prosinca 2013. protiv Coorsteka podnio tužbu zbog povrede žigova i parazitskog tržišnog natjecanja. Coorstek je podnio protutužbu u kojoj je istaknuo ništavost osporavanih žigova.

13. Presudom od 25. lipnja 2021. cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu, Francuska) proglasio je osporavane žigove ništavima zbog prijave za registraciju podnesene u zloj vjeri (u daljnjem tekstu: presuda coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu)).

14. Taj je sud istaknuo da je CeramTec na dan podnošenja prijava za registraciju triju osporavanih žigova bio uvjeren da će se tehničkim učinkom kromnog oksida osigurati čvrstoća i otpornost keramičkih kuglica koje se upotrebljavaju za izradu medicinskih proteza te da je htio zaštititi ružičastu boju kuglica koja je bila posljedica učinka proizvedenog postojanjem kromnog oksida u keramici. Iz toga je zaključio da je to društvo namjeravalo proširiti monopol koji je imalo nad

tehničkim rješenjem ranije zaštićenim patentom koji je upravo istekao te spriječiti konkurente da uđu na tržište na kojem je imalo vladajući položaj zahvaljujući tom patentu. CeramTec je stoga želio steći isključivo pravo u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga.

15. CeramTec je protiv presude coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) podnio žalbu u kasacijskom postupku. Tvrdi da se tumačenjem članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 na način da se njime dopušta proglašavanje žiga ništavim isključivo zbog toga što je podnositelj prijave imao namjeru produljiti prava na tehničko rješenje a da pritom nije dokazano da se pravom na taj žig djelotvorno osigurava ili produljuje zaštita takvog tehničkog rješenja, zaobilazi područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. te uredbe i povređuju odgovarajuća područja primjene tih dviju odredbi. U ovom slučaju, CeramTec je nakon isteka njegova patenta i podnošenja prijava za registraciju spornih žigova otkrio da kromni oksid, koji proizvodi ružičastu boju za koju je podnesena prijava za registraciju kao žiga, zapravo uopće nema tehnički učinak. U tim okolnostima, osporavani žigovi nisu mogli, prema njegovu mišljenju, oduzeti pravu žiga njegovu svrhu. Tvrdi da je sama namjera podnositelja prijave bespredmetna i da bi primjenom suprotnog rješenja pojam „zla vjera" postao neizravan način za primjenu razloga za ništavost utemeljenog na zajedničkoj primjeni članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. i članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 a da se pritom ne zahtijeva ispunjavanje uvjeta za njegovu primjenu.

16. Coorstek tvrdi da članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. te uredbe, i njezin članak 52. stavak 1. točka (b) imaju različite ciljeve i da se ne može smatrati da je prvonavedena odredba posebna odredba koja ima prednost u odnosu na drugonavedenu. Riječ je o dvama slučajevima proglašavanja žiga ništavim koji počivaju na potpuno različitim temeljima. Prema Coorstekovu mišljenju, prijavom za registraciju znaka koja je podnesena u svrhu monopola nad nekim tehničkim rješenjem povređuje se pošteno tržišno natjecanje, čak i ako se isti patentiran tehnički učinak koji je postao javno dostupan u konačnici pokaže neučinkovitim.

17. Sud koji je uputio zahtjev smatra da se u okviru CeramTecove žalbe postavlja novo pitanje o odnosu između članka 7. Uredbe br. 207/2009, u kojem se upućuje na članak 52. stavak 1. točku (a) te uredbe, i članka 52. stavka 1. točke (b) te uredbe. Naglašava da je CeramTec podnio tužbe zbog povrede osporavanih žigova protiv Coorsteka i u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Švicarskoj te da je u okviru spora u Njemačkoj Oberlandesgericht Stuttgart (Visoki zemaljski sud u Stuttgartu, Njemačka) u presudi od 13. ožujka 2023. primijenio drukčiji pristup u odnosu na onaj koji proizlazi iz presude coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) [6]. Na temelju toga zaključuje da žalbeni sudovi država članica različito tumače te odredbe.

18. U tim je okolnostima Cour de cassation (Kasacijski sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Jesu li razlozi za ništavost koje čine, s jedne strane, registracija žiga protivno odredbama članka 7. [Uredbe br. 207/2009] i, s druge strane, zla vjera podnositelja prijave na dan njezina podnošenja, na koje se odnosi članak 52. stavak 1. točka (a) odnosno točka (b) te uredbe, neovisni odnosno isključivi?

[6] Iz nacionalnog spisa podnesenog tajništvu Suda proizlazi da se odluka Oberlandesgerichta Stuttgart (Visoki zemaljski sud u Stuttgartu) od 13. ožujka 2023. odnosila na nastavak postupka zbog povrede koji je CeramTec pokrenuo pred njemačkim sudovima, nakon što su 2019. registrirani novi žigovi Europske unije, koji odgovaraju osporavanim žigovima, i nastavak razmatranja zahtjeva za poništenje tih žigova, koji je Coorstek podnio Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

2. Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, može li se postojanje zle vjere podnositelja prijave ocijeniti s obzirom na samo jedan apsolutni razlog za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 a da se ne utvrdi da se znak za koji je podnesena prijava za registraciju kao žiga sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata?

3. Treba li članak 52. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se njime isključuje zla vjera podnositelja prijave koji je zahtjev za registraciju žiga podnio s namjerom da zaštiti tehničko rješenje ako je nakon tog zahtjeva otkriveno da ne postoji veza između predmetnog tehničkog rješenja i znakova koji čine žig za koji je podnesena prijava za registraciju?"

19. Pisana očitovanja podnijele su stranke glavnog postupka, francuska vlada i Europska komisija. Izlaganja tih zainteresiranih stranaka saslušana su na raspravi održanoj 13. studenoga 2024.

IV. Analiza

20. U skladu sa zahtjevom Suda, u ovom će se mišljenju analizirati prvo i drugo prethodno pitanje.

21. Prije njihova ispitivanja, podsjetit ću kratko na relevantnu sudsku praksu u području zle vjere podnositelja prijave prilikom registracije žiga Europske unije.

A. Sažet pregled relevantne sudske prakse

22. Pojam „zla vjera" iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 autonoman je pojam prava Unije[7]. Budući da taj pojam uopće nije definiran u toj uredbi, određivanje njegova značenja i dosega mora se utvrditi u skladu s njegovim uobičajenim smislom u svakodnevnom jeziku, vodeći pritom računa o kontekstu u kojem se taj pojam koristi i ciljevima koji se žele postići navedenom uredbom[8].

23. Iako pojam „zla vjera", u skladu sa svojim uobičajenim smislom u svakodnevnom jeziku, pretpostavlja postojanje nepoštenog stanja duha ili namjere, u svrhu njegova tumačenja valja uzeti u obzir konkretan kontekst žigovnog prava, koje se primjenjuje u trgovačkom prometu[9]. Sud je stoga u presudi Koton pojasnio da se apsolutni razlog za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 primjenjuje kada iz relevantnih i usklađenih indicija proizlazi da je nositelj žiga Europske unije podnio prijavu za registraciju tog žiga ne s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju nego s namjerom nanošenja štete na način koji nije u skladu s poštenom praksom, interesima trećih osoba ili s namjerom ostvarivanja, ne imajući pritom u vidu nijednu konkretnu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, točnije na glavnu funkciju označavanja podrijetla[10].

7 Vidjeti u tom smislu presudu Sky, t. 73.

8 Vidjeti presudu od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, u daljnjem tekstu: presuda Koton, EU:C:2019:724, t. 43.). Vidjeti i presudu Sky, t. 74.

9 Vidjeti presudu Koton, t. 45.

10 Vidjeti presudu Koton, t. 46.

24. Postojanje zle vjere podnositelja prijave žiga, u smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, treba sveobuhvatno ocijeniti, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike konkretnog slučaja [11]. Namjera podnositelja prijave za registraciju žiga subjektivan je element koji nadležna upravna i sudska tijela ipak moraju objektivno odrediti [12]. Prema mišljenju Suda, samo se na taj način može objektivno ocijeniti navod o postojanju zle vjere [13].

25. Jedan je od relevantnih čimbenika u svrhu te ocjene osobito činjenica da je podnositelj prijave znao ili trebao znati za okolnosti koje se ističu u odnosu na njega u okviru navoda da je postupao u zloj vjeri [14]. Kao što to nezavisna odvjetnica E. Sharpston objašnjava u svojem mišljenju u predmetu Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], namjera se može *a priori* kvalificirati kao nepoštena samo ako je stranka o kojoj je riječ upoznata s činjeničnim kontekstom u kojem ta kvalifikacija postaje prikladna [16]. Međutim, takvo poznavanje činjenica, ili pretpostavka o poznavanju činjenica, nije samo po sebi dovoljno kako bi se utvrdilo postojanje zle vjere [17].

26. Sud i Opći sud Europske unije smatrali su da su relevantni brojni drugi čimbenici, kao što su, među ostalim, prijava žiga koja je podnesena i njezin opseg [18], podrijetlo i ranija uporaba znaka za koji je podnesena prijava za registraciju [19], kao i priroda žiga za koji je podnesena prijava [20], poslovni odnosi između podnositelja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim i nositelja osporavanog žiga, poslovna logika na kojoj se temelji podnošenje prijave za registraciju i kronologija događaja koji su obilježili to podnošenje prijave [21], kao i stupanj prepoznatljivosti znaka u trenutku podnošenja prijave za njegovu registraciju [22].

27. Svi ti čimbenici ipak su samo ilustrativni primjeri izdvojeni iz niza elemenata koji mogu biti uzeti u obzir pri odlučivanju [23]. Naime, kao što to nezavisna odvjetnica E. Sharpston ističe u svojem mišljenju u predmetu Lindt, pojam „zla vjera" u smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 ne može biti ograničen samo na određenu kategoriju činjenica [24].

28. Zaključno, iako se u sudskoj praksi Suda i Općeg suda pružaju jasne smjernice o načinu na koji treba ocijeniti zlu vjeru podnositelja prijave žiga Europske unije, taj je pojam do sada ostao neodređen. To odražava cilj u općem interesu na kojem se temelji odgovarajući apsolutni razlog za ništavost i koji se sastoji od sprečavanja registracije prijava žigova koje su zlouporabne ili

[11] Vidjeti u pogledu Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) presudu od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, u daljnjem tekstu: presuda Lindt, EU:C:2009:361, t. 37.).

[12] Vidjeti presude Koton, t. 47. i Lindt, t. 42. Kad je riječ o pojmu „zla vjera" u smislu članka 21. Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004. o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne.eu domene i načela kojima se uređuje registracija (SL 2004., L 162, str. 40.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 97.) vidjeti i presudu od 3. lipnja 2010., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, t. 45.).

[13] Vidjeti presudu Koton, t. 47.

[14] Vidjeti u tom smislu presudu Lindt, t. 39.

[15] C-529/07, u daljnjem tekstu: mišljenje nezavisne odvjetnice E. Sharpston u predmetu Lindt, EU:C:2009:148, t. 60.

[16] Vidjeti mišljenje nezavisne odvjetnice E. Sharpston u predmetu Lindt, t. 61.

[17] Vidjeti presudu Lindt, t. 40. i 41., kao i presudu od 27. lipnja 2013., Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, t. 37.).

[18] Vidjeti presudu Koton, t. 65.

[19] Vidjeti presudu od 8. svibnja 2014., Simca Europe/OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, t. 40. i 46.); vidjeti i presudu od 21. travnja 2021., Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY) (T-663/19, u daljnjem tekstu: presuda Hasbro, EU:T:2021:211, t. 38.).

[20] Vidjeti presudu Lindt, t. 50.

[21] Vidjeti presudu Koton, t. 62. do 64.

[22] Vidjeti presudu Lindt, t. 51.

[23] Vidjeti među ostalim presudu od 6. srpnja 2022., Zdút/EUIPO – Nehera i dr. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, t. 28.).

[24] Mišljenje nezavisne odvjetnice E. Sharpston u predmetu Lindt, t. 60.

suprotne dobroj poslovnoj praksi u industriji i trgovini. Naime, postizanje takvog cilja bilo bi ugroženo kad bi zlu vjeru trebalo iscrpno definirati i kad bi se ona mogla dokazati samo taksativno navedenim okolnostima [25].

B. Prvo prethodno pitanje

29. Sud koji je uputio zahtjev u prvom pitanju u biti pita Sud jesu li apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 „autonomni" i „isključivi".

30. Najprije ću razmotriti pitanje autonomije tih razloga za ništavost, a zatim pitanje njihove eventualne isključive prirode.

1. Jesu li apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 autonomni?

31. Poput svih zainteresiranih osoba koje su podnijele očitovanja u ovom postupku, smatram da su apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 neovisni jedni o drugima i autonomni, na način da primjena jednog razloga ne pretpostavlja primjenu ili neprimjenu drugog razloga niti ne ovisi o toj primjeni ili neprimjeni. Svaki od tih razloga ima vlastito područje primjene te sam po sebi opravdava proglašavanje žiga Europske unije ništavim ako su ispunjeni uvjeti za njegovu primjenu.

32. Najprije, takva neovisnost proizlazi iz teksta i strukture članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Oba su apsolutna razloga za ništavost u toj odredbi zasebno navedeni u dvjema točkama koje su dio nabrajanja čiji su jedini elementi. Te su dvije točke odvojene točkom sa zarezom, koja semantički odražava namjeru zakonodavca Unije da jasno razlikuje ta dva slučaja. Osim toga, ta odredba ni u uvodnoj rečenici ni u nabrajanju koje slijedi ne sadržava izraze koji bi upućivali na to da su njezini elementi kumulativni.

33. Nadalje, autonomija apsolutnih razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 potvrđena je analizom, s jedne strane, konteksta tih razloga i, s druge strane, ciljeva koji se njima žele postići.

34. Kad je riječ o kontekstu, takva autonomija najprije proizlazi iz činjenice da se, suprotno razlogu za ništavost iz točke (b) te odredbe, u okviru razloga za ništavost iz točke (a) upućuje na apsolutne razloge za odbijanje registracije iz članka 7. navedene uredbe, te tu autonomiju treba razumjeti i tumačiti u vezi s tim člankom. Nadalje, kao što je to napomenulo više zainteresiranih osoba koje su podnijele očitovanja u ovom postupku, svi su razlozi za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 neovisni jedni o drugima te ih je potrebno zasebno tumačiti [26], tako da se sam članak 52. stavak 1. točka (a) te uredbe odnosi na apsolutne razloge za ništavost koji su međusobno neovisni te svaki od njih ima vlastito područje primjene. *A fortiori*, takvu autonomiju treba priznati kad je riječ o razlogu za ništavost iz točke (b) te odredbe. Naposljetku, iako se u članku 52. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, razmatranom kao cjelina, navodi taksativan popis razloga za ništavost žiga Europske unije [27], odredbe njegovih točaka (a) i (b) drukčije su prirode, pri čemu prvonavedena točka ima zatvorenu prirodu te se može primijeniti

[25] Kad je riječ o okolnostima koje je Sud uzeo u obzir u presudi Lindt vidjeti u tom smislu presudu Hasbro, t. 37. Kad je riječ o pojmu „zla vjera" u sektoru registracije naziva domena vidjeti i presudu od 3. lipnja 2010., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, t. 37.).

[26] Vidjeti u pogledu Uredbe br. 40/94 presudu od 8. svibnja 2008., Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, t. 54.).

[27] Vidjeti presudu Sky, t. 57. i 58.

samo u taksativno navedenim slučajevima iz članka 7. stavka 1. navedene uredbe, dok se u drugonavedenoj točki upućuje na otvoren i promjenjiv pojam „zla vjera” koji se može primijeniti u neodređenom broju slučajeva.

35. Kad je riječ o ciljevima, iako apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 imaju zajednički cilj utvrđen pravilima Unije u području žiga, odnosno doprinošenje sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja u Uniji [28], ipak imaju različite svrhe.

36. Cilj je apsolutnog razloga za ništavost iz točke (a) te odredbe proglasiti ništavima žigove koji su registrirani unatoč činjenici da ne ispunjavaju sve uvjete predviđene člankom 7. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 te ih stoga nije moguće registrirati. Njime se sankcionira *nedostatak žiga* te se nastoji zaštititi opći interes na kojem se temelji apsolutni razlog za odbijanje s kojim je povezan.

37. Kad je riječ, među ostalim, o razlogu iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, koji je jedini relevantan za potrebe ovog predmeta [29], Sud je odlučio da je opći interes na kojem se taj razlog temelji spriječiti da pravo žiga dovede do dodjele monopola nekom poduzetniku u pogledu tehničkih rješenja ili funkcionalnih značajki proizvoda [30]. Sud je pojasnio i da se tom odredbom uspostavlja ravnoteža između dvaju zahtjeva, od kojih svaki može pridonijeti uspostavi zdravog i lojalnog sustava tržišnog natjecanja, odnosno, s jedne strane, zahtjeva da se izbjegne da se zaštita patentiranog tehničkog rješenja produlji nakon isteka patenta i, s druge strane, zahtjeva da se nemogućnost registracije ograniči samo na žigove koji bi stvarno sprečavali da drugi poduzetnici upotrebljavaju tehničko rješenje [31].

38. Cilj apsolutnog razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jest osigurati da gospodarski subjekti koji se namjeravaju koristiti sustavom žiga Europske unije pošteno sudjeluju u tržišnom natjecanju. Njime se stoga nastoji sankcionirati *nedostatak svojstven prijavi za registraciju*, a ne žig kao takav [32].

39. Autonomija razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 ne znači nužno da su oni i isključivi.

2. Jesu li apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 isključivi?

40. Uvodno ističem da tekst članka 52. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 ni u uvodnoj rečenici ni u nabrajanju koje slijedi ne sadržava izraze koji bi upućivali na to da se dva elementa tog nabrajanja međusobno isključuju ili naprotiv da mogu supostojati. Pitanje postoji li između tih elemenata logički odnos isključivosti stoga treba ispitati osobito s obzirom na kontekst te odredbe i ciljeve koji se njome žele postići.

[28] Vidjeti među ostalim presudu Sky, t. 74. i navedenu sudsku praksu.

[29] Podsjećam na to da se člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe br. 207/2009, u njezinoj prvotnoj verziji koja se primjenjuje na glavni postupak, predviđalo da se neće registrirati znakovi koji se sastoje isključivo od „oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata”. Doseg tog apsolutnog razloga za odbijanje izmijenjen je Uredbom 2015/2424, kojom je uveden izraz koji se trenutačno upotrebljava u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe 2017/1001, a koji se odnosi na znakove koji se sastoje isključivo od „oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata”. Međutim, u svrhu odgovora na prethodna pitanja nije nužno razmotriti pitanje može li se pozvati na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 207/2009 kako bi se spriječila registracija boje nekog proizvoda, uzimajući u obzir da ta pitanja polaze od pretpostavke da apsolutni razlog za odbijanje predviđen tom odredbom ni u kojem slučaju nije primjenjiv u okolnostima glavnog predmeta.

[30] Vidjeti presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 43.).

[31] Vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 44. do 48.).

[32] Vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisne odvjetnice E. Sharpston u predmetu Lindt, t. 41.

41. U tom pogledu, kao prvo, čini mi se da se ničemu u Uredbi br. 207/2009 ne protivi to da se žig Europske unije proglasi ništavim na temelju nekoliko apsolutnih razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) te uredbe. Takav slučaj vjerojatno neće biti čest jer je dovoljno da su uvjeti jednog od tih razloga za ništavost ispunjeni kako bi se žig Europske unije proglasio ništavim [33] i da su posljedice ništavosti iste neovisno o razlogu na temelju kojeg je proglašena ta ništavost [34]. Međutim, kumulativna primjena članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 ne može se konkretno isključiti, uzimajući osobito u obzir da se, u skladu s člankom 52. stavkom 3. te uredbe, kad razlozi za ništavost postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig Europske unije registriran, taj žig ne može proglasiti ništavim u cijelosti [35].

42. Kao drugo, ništa u Uredbi br. 207/2009 ne upućuje ni na to da utvrđenje neprimjenjivosti jednog od apsolutnih razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 predstavlja prepreku primjeni nekog od drugih razloga. Iz točaka 31. do 38. ovog mišljenja proizlazi da se ti razlozi za ništavost razlikuju s obzirom na uvjete za njihovu primjenu te cilj i svrhu koja se njima želi postići. Stoga se ne može isključiti *a priori* da se, kad se zajedno ističu u prilog protutužbi za proglašavanje žiga ništavim i kad je jedan od njih ispitan i odbijen, drugi ipak može primijeniti. Stoga, primjerice, činjenica da se, u skladu s člankom 52. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju stavka 1. točke (a) te uredbe, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d), ne može prihvatiti jer je osporavani žig u međuvremenu stekao razlikovni karakter, nije prepreka tomu da se taj žig proglasi ništavim u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b) navedene uredbe, na koji se također pozvalo u potporu navedenom zahtjevu, u slučaju da se utvrdi da ga je njegov nositelj registrirao u zloj vjeri.

3. Zaključak o prvom prethodnom pitanju

43. Zaključno, s obzirom na prethodno navedena razmatranja, smatram da na prvo prethodno pitanje treba odgovoriti da su apsolutni razlozi za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 autonomni, ali ne i isključivi.

C. Drugo prethodno pitanje

44. Drugim prethodnim pitanjem, koje se upućuje za slučaj da Sud na prvo prethodno pitanje odgovori niječno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita može li se zla vjera podnositelja prijave, čija je namjera zaštititi znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, utvrditi neovisno o odgovoru na pitanje protivi li se registracija tog znaka apsolutnom razlogu za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009.

45. Iz analize prvog prethodnog pitanja proizlazi da apsolutni razlog za ništavost žiga Europske unije koji se temelji na zloj vjeri podnositelja prijave ima vlastito područje primjene i vlastitu svrhu u odnosu na apsolutne razloge za ništavost koji su povezani s postojanjem apsolutnog razloga za odbijanje registracije.

[33] Vidjeti u tom smislu presudu od 11. srpnja 2013., SA.PAR./OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, t. 46.).

[34] Vidjeti članak 55. Uredbe br. 207/2009.

[35] Podsjećam na to da, kao i razlozi za ništavost povezani s apsolutnim razlozima za odbijanje registracije iz članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, zla vjera može postojati u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je sporni žig bio registriran; vidjeti u tom smislu presudu Sky, t. 79. i 80. te točku 2. izreke.

46. Utvrđenje zle vjere ne ovisi o pitanju može li se registrirati znak na koji se odnosi prijava žiga, ali zahtijeva ocjenu namjere podnositelja prijave s obzirom na sve relevantne okolnosti i provjeru njezine usklađenosti sa standardima prihvatljivog ponašanja u konkretnom kontekstu prava žiga i trgovačkog prometa [36].

47. Stoga, kao što to Komisija pravilno tvrdi u svojim očitovanjima, ne može se utvrditi da postoji zla vjera samo na temelju objektivne činjenice da je prijava žiga podnesena radi zaštite znaka koji nije moguće registrirati u skladu s jednim od apsolutnih razloga za odbijanje iz članka 7. Uredbe br. 207/2009. To bi bilo protivno autonomiji apsolutnih razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točaka (a) i (b) te uredbe i načelu prema kojem se dobra vjera pretpostavlja dok se ne dokaže suprotno [37]. Suprotno tomu, utvrđenje da je neki znak registriran protivno apsolutnom razlogu za odbijanje registracije znači da su ispunjeni svi objektivni uvjeti za primjenu tog razloga, neovisno o namjeri podnositelja prijave.

48. Međutim, autonomijom apsolutnih razloga za ništavost ne isključuju se moguća preklapanja u ocjeni valjanosti žiga u nekom konkretnom slučaju.

49. Registracije u zloj vjeri mogu zbog svoje prirode biti obilježene različitim činjeničnim i pravnim okolnostima. Stoga je osobito teško apstraktno definirati obilježja takve registracije te to dovodi, kao što se to već navodi, do ocjene svakog navoda o postojanju zle vjere na temelju svih relevantnih elemenata koje je istaknuo podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim.

50. U tom kontekstu nije isključeno da određeni elementi, koje treba uzeti u obzir u okviru te ocjene, mogu biti relevantni i kad je riječ o ocjeni toga je li žig registriran protivno jednom od apsolutnih razloga za odbijanje registracije a da pritom u tu svrhu ipak ne moraju biti ispunjeni svi uvjeti za primjenu tog razloga.

51. Sud je uostalom donio sličan zaključak u presudi Koton, u kojoj se od njega tražilo da ispita eventualna preklapanja između apsolutnog razloga za ništavost koji se temelji na zloj vjeri podnositelja prijave i relativnog razloga za ništavost iz članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, koji se odnosi na postojanje ranijeg žiga koji može stvoriti zabludu u pogledu znaka za koji je podnesena prijava za registraciju [38].

52. U situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj se u okviru protutužbe za proglašavanje žiga ništavim nositelju žiga Europske unije u biti stavlja na teret da je registracijom tog žiga provodio strategiju kojom je nastojao spriječiti svoje konkurente da na tržištu nude proizvode koji uključuju tehničko rješenje nad kojim je on imao monopol na temelju patenta koji je upravo istekao, pitanje treba li smatrati da je takva registracija predstavlja zlu vjeru razlikuje se od pitanja sastoji li se žig o kojem je riječ isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje

[36] Vidjeti u tom smislu presudu od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, t. 69.), u kojoj je riječ o podnositelju prijave koji je htio prisvojiti opisni znak koji je upotrebljavala treća osoba.

[37] Na žig Europske unije primjenjuje se pretpostavka valjanosti (vidjeti članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009). Stoga je podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim koji se želi pozvati na razlog iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 dužan dokazati okolnosti koje dovode do zaključka da je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu za registraciju. Nadalje, zbog obaranja pretpostavke o dobroj vjeri koja se primjenjivala na njega, dužan je pružiti vjerodostojna objašnjenja u pogledu ciljeva i poslovne logike koji se žele postići prijavom za registraciju navedenog žiga (vidjeti u tom smislu presudu Hasbro, t. 42. i 43.).

[38] Sud je u toj presudi, iako je istaknuo da se apsolutni razlog za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 bitno razlikuje od relativnog razloga ništavosti iz članka 53. stavka 1. točke (a) te uredbe, ipak priznao da jedan od uvjeta za primjenu iz potonje odredbe, odnosno da treća osoba upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan spornom žigu, itekako može predstavljati relevantan element konteksta koji valja uzeti u obzir pri ocjeni postojanja zle vjere a da to ipak ne znači da je nužno utvrditi da su ispunjeni svi ti uvjeti za primjenu i osobito uvjet postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti presudu Koton, t. 49., 53. i 54.; vidjeti i presudu od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, t. 61.)).

nekog tehničkog rezultata te ulazi li zbog tog razloga u područje primjene apsolutnog razloga za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. te uredbe. U prvonavedenom se slučaju dovodi u pitanje zakonitost ciljeva koje podnositelj prijave nastoji postići, a u drugonavedenom slučaju valjanost žiga.

53. Iz toga slijedi da, ako nisu ispunjeni uvjeti za zajedničku primjenu članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. te uredbe, to samo po sebi ne predstavlja prepreku tome da nacionalni sud kojem je podnesena takva tužba utvrdi da je žig o kojem je riječ registriran u zloj vjeri kada iz relevantnih i usklađenih indicija proizlazi da je nositelj žiga podnio prijavu za registraciju tog žiga ne s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju nego s nepoštenom namjerom.

54. U okviru ocjene postojanja takve namjere nacionalni sud koji odlučuje u postupku može uzeti u obzir okolnosti koje mogu biti relevantne radi provjere valjanosti žiga o kojem je riječ s obzirom na članak 52. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. te uredbe, kao što su primjerice priroda žiga o kojem je riječ i činjenica da su određena obilježja tog žiga bila zaštićena patentom koji je u međuvremenu istekao. Kad bi se priznala takva mogućnost, to ne bi dovelo do ocjene postojanja zle vjere podnositelja prijave „s obzirom na samo jedan apsolutni razlog za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009” ni do „zajedničkog” tumačenja te odredbe i članka 52. stavka 1. točke (b) te uredbe [39] ili ublažavanja, upućivanjem na pojam „zla vjera”, činjenice da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu navedenog razloga.

55. S obzirom na navedeno, u okolnostima poput onih koje sam upravo opisao, prema mojem mišljenju, postojanje zle vjere ne može se utvrditi zbog same okolnosti da je prijava za registraciju znaka o kojem je riječ podnesena s ciljem zaštite obilježja izgleda nekog proizvoda koja su zaštićena ranijim patentom, ako se pokaže da taj znak nije obuhvaćen područjem primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 [40]. Stoga navod prema kojem podnositelj prijave nije postupao s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju, nego s nepoštenom namjerom, treba potkrijepiti drugim relevantnim elementima.

56. Priznajem da se u takvom kontekstu može konkretno pokazati da je granica između legitimne poslovne strategije i zle vjere vrlo tanka.

57. Kako bi se utvrdila stvarna namjera podnositelja prijave, na nacionalnom sudu pred kojim se vodi spor je da ocijeni sve čimbenike koji obilježavaju ovaj slučaj, među kojima su osobito priroda žiga o kojem je riječ [41], podrijetlo zaštićenog znaka i njegova uporaba nakon njegova stvaranja, doseg patenta i kronologija događaja. Elemente koji idu u prilog postojanju zle vjere, ako se utvrde, mogu predstavljati uvjerenje nositelja žiga na dan podnošenja prijave za registraciju da znak za koji je podnesena prijava uključuje tehničko rješenje ranije zaštićeno patentom, okolnost

[39] Takvo zajedničko tumačenje u svakom slučaju treba isključiti; vidjeti po analogiji presudu od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, t. 50.).

[40] Četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a u biti je u tom smislu odlučilo u odluci od 6. prosinca 2024., predmet R 12/2024-4, dostupnoj na adresi: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Nakon što je utvrdilo da žig o kojem je riječ nije obuhvaćen područjem primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, to je žalbeno vijeće istaknulo da se navod o postojanju zle vjere temelji na samo jednom argumentu, odnosno da je prijava žiga podnesena kako bi se zaštita patenta umjetno zamijenila zaštitom žiga, te je pritom zaključilo da taj navod treba odbiti jer se temelji na pogrešnoj pretpostavci.

[41] Kad je riječ o prirodi žiga, valja podsjetiti na to da je Sud u presudi Lindt pojasnio da bi se postojanje zle vjere podnositelja prijave, u slučaju u kojem se znak o kojem je riječ sastoji od oblika i izgleda cijelog proizvoda, moglo lakše utvrditi ako je sloboda odabira koju konkurenti imaju u pogledu tih elemenata ograničena zbog razloga tehničke ili poslovne prirode, tako da nositelj žiga može svoje konkurente spriječiti ne samo da se koriste istovjetnim ili sličnim znakom, nego i da na tržište stavljaju usporedive proizvode (vidjeti točku 50. te presude).

da su na taj dan i njegovi konkurenti, korisnici proizvoda o kojima je riječ i znanstvena zajednica imali isto to uvjerenje, kao i činjenica da je pokušao zadržati takvo uvjerenje među svojim kupcima, primjerice, tako što je znak obuhvaćen svojim žigom namjerno povezao s tehničkim rješenjem zaštićenim svojim patentom te time odvojio žig od njegovih funkcija, osobito funkcije oznake podrijetla. Općenitije, u okviru takve ocjene mogu biti relevantna sva postupanja nositelja žiga kojima se može potkrijepiti njegova namjera da se traženom registracijom koristi u svrhe različite od onih predviđenih propisima Unije u području žiga i osobito kako bi spriječio konkurente da uđu na tržište upotrebom tehničkog rješenja nad kojim ima monopol na temelju svojeg patenta.

58. Ako postoje indicije kojima se može potkrijepiti nepoštena namjera i oboriti pretpostavka da je prijava podnesena u dobroj vjeri, nositelj žiga dužan je dokazati da je registracija tog žiga provedena u skladu s legitimnom poslovnom strategijom ili da je postupao kako bi zaštitio svoje legitimne interese [42]. U tom kontekstu, postojanje zle vjere ipak se ne može isključiti samo zbog toga što se tehničko rješenje, za koje je nositelj žiga na dan podnošenja prijave za registraciju smatrao da postoji, pokazalo objektivno nepostojećim nakon tog dana. Naime, okolnosti koje su nastale tek nakon relevantnog dana, a služe ocjeni postojanja zle vjere, mogu se uzeti u obzir samo ako otkrivaju namjeru podnositelja prijave na taj dan [43]. Osim toga, sama činjenica da žig registriran u zloj vjeri ispunjava funkcije svojstvene žigu i osobito funkciju podrijetla ne predstavlja sama po sebi prepreku proglašavanju tog žiga ništavim, kao što je to jasno dokazano činjenicom da se na registracije u zloj vjeri ne može primijeniti pravilo predviđeno člankom 52. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009.

59. Prije zaključka želim kratko razmotriti pitanje koje je CeramTec istaknuo u svojim očitovanjima. To društvo tvrdi da se zla vjera utvrđuje u kontekstu zlouporabnog postupanja i da je za to potrebna objektivna povreda tržišnog natjecanja, koja je isključena ako se žigom o kojem je riječ, s jedne strane, konkurente nositelja tog žiga ne sprečava da se koriste nekim tehničkim rješenjem i, s druge, ispunjava funkcija podrijetla svojstvena nekom žigu.

60. U tom pogledu, podsjećam na to da je zla vjera, kad se primjenjuje na pravo žiga, obilježena „namjerom” „nanošenja štete na način koji nije u skladu s poštenom praksom, interesima trećih osoba” ili „ostvarivanja, ne imajući pritom u vidu nijednu konkretnu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga” [44]. Sud je stoga razlikovao dvije kategorije slučaja kojima se može opravdati primjena članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, pri čemu su drugim slučajem obuhvaćene situacije u kojima isključivo pravo koje se traži prijavom za registraciju nije obuhvaćeno logikom jedne od funkcija žiga.

[42] Vidjeti presudu Lindt, t. 47. i 48.; vidjeti i presudu od 13. prosinca 2023., Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, t. 29.).

[43] Vidjeti u tom smislu presudu Lindt, t. 35. i 41. Na tu se problematiku konkretno odnosi treće prethodno pitanje, koje se ne razmatra u ovom mišljenju.

[44] Vidjeti osobito točku 46. presude Koton.

61. Iako su tom kategorijom obuhvaćene sve strategije zloporabe prijave [45], iz sudske prakse Suda i Općeg suda, suprotno tomu, ne proizlazi da je ona ograničena samo na postupanja koja se mogu kvalificirati kao „zlouporaba prava” [46]. Iz te sudske prakse ne proizlazi ni da se utvrđivanje postojanja zle vjere u slučajevima obuhvaćenima tom drugom kategorijom uvjetuje dokazivanjem postojanja povrede ili opasnosti od narušavanja tržišnog natjecanja ili dokazivanjem toga da je nositelj žiga svojim zlouporabnim postupanjem mogao ostvariti neopravdanu korist [47]. U svakom slučaju, s obzirom na to da je u svrhu ocjene postojanja zle vjere podnositelja prijave relevantan trenutak u kojem je zainteresirana osoba podnijela prijavu za registraciju [48], upravo s obzirom na okolnosti koje su postojale na taj dan treba, po potrebi, ocijeniti objektivnu opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja i mogućnost nositelja da registracijom žiga ostvari neopravdanu korist, a ne u kasnijoj fazi, kao što to, čini se, tvrdi CeramTec [49].

62. Zaključno, s obzirom na iznesena razmatranja, smatram da na drugo prethodno pitanje valja odgovoriti da članak 52. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se u svrhu ocjene postojanja zle vjere podnositelja prijave mogu uzeti u obzir elementi koji bi mogli pridonijeti tomu da se osporavani žig proglasi apsolutno ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) te uredbe, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Sama okolnost da nisu u potpunosti ispunjeni uvjeti za primjenu apsolutnog razloga za odbijanje registracije iz te odredbe nije prepreka ni takvom uzimanju u obzir ni proglašavanju navedenog žiga ništavim zbog zle vjere podnositelja prijave, ako iz svih relevantnih čimbenika konkretnog slučaja koji su postojali u trenutku podnošenja prijave žiga proizlazi da ta prijava nije podnesena s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju nego s nepoštenom namjerom.

V. Zaključak

63. S obzirom na sva prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prvo i drugo prethodno pitanje koje je uputio Cour de cassation (Kasacijski sud, Belgija) odgovori na sljedeći način:

1. Članak 52. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da su:

[45] Vidjeti u tom smislu presude od 7. srpnja 2016., Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, t. 28. do 33. i 48. do 52., protiv koje je žalba odbijena rješenjem od 14. prosinca 2017., Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979) i od 13. srpnja 2022., Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, t. 30. do 32.) te u istom smislu, ali u različitom kontekstu, presude od 17. siječnja 2024., Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, t. 52.) i od 7. rujna 2022., Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, t. 37.).

[46] U presudi Hasbro (t. 72.), na koju upućuje CeramTec, Opći sud samo je napomenuo da strategija prijave koju primjenjuje tužitelj u predmetu u kojem je donesena ta presuda, kojom nastoji zaobići pravilo koje se odnosi na dokaz uporabe, „pokazuje i podudarnosti sa slučajevima zlouporabe prava”. Nezavisna odvjetnica J. Kokott u svojem je mišljenju u predmetu Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) navela da „[p]rilikom ocjene zle vjere sudska praksa može […] pružiti smjernice radi utvrđivanja zlouporabnog postupanja” (t. 31.), ali pritom nije odgovorila na pitanje treba li smatrati da „zla vjera, [za razliku od] zloporabe, ne ovisi o povredi cilja i neopravdanoj prednosti, nego […] predstavlja odstupanje od priznatih načela etičkog postupanja ili od dobre poslovne prakse u industriji i trgovini” (t. 37.). u presudi Koton Sud nije otvoreno ispitao to pitanje, nego je u točki 46. te presude samo uveo dihotomiju.

[47] Točno je da se Opći sud u točki 74. presude Hasbro, na koju upućuje CeramTec, oslonio na EUIPO-ovo utvrđenje, prema kojem je tužitelj doista imao koristi od svoje strategije ponovnog podnošenja prijave. Međutim, iz te točke 74., u kojoj se navodi da je to utvrđeno „unatoč dokazima iz kojih proizlazi da je tužitelj osobito namjeravao izbjeći obvezu podnošenja dokaza o uporabi spornog žiga”, proizlazi da je Opći sud smatrao da je korist ostvarena spornom strategijom kasniji element kojim se potkrepljuje postojanje nepoštene namjere podnositelja prijave prilikom podnošenja prijave za registraciju, a ne element nužan za utvrđivanje postojanja zle vjere.

[48] Vidjeti presudu Lindt, t. 35.

[49] To uostalom proizlazi iz presude od 6. srpnja 2022., Zdút/EUIPO – Nehera i dr. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), na koju CeramTec upućuje u svojim očitovanjima. Naime, u predmetu u kojem je donesena ta presuda, Opći sud odbio je navod o postojanju zle vjere koja se temelji na namjeri parazitiranja podnositelja prijave koja uključuje nepošteno iskorištavanje ugleda ranijeg žiga, nakon što je, među ostalim, utvrdio da taj žig na dan podnošenja prijave za registraciju žiga nije više imao nikakav ugled (točke 45. do 53., 66., 69. i 70. te presude).

apsolutni razlozi za ništavost žiga Europske unije iz točaka (a) i (b) te odredbe, koji se odnose na registraciju žiga protivno odredbama članka 7. te uredbe odnosno zlu vjeru podnositelja prijave prilikom podnošenja prijave žiga, autonomni, ali ne i isključivi.

2. U svrhu ocjene postojanja zle vjere podnositelja prijave mogu se uzeti u obzir elementi koji bi mogli pridonijeti tomu da se osporavani žig proglasi apsolutno ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Sama okolnost da nisu u potpunosti ispunjeni uvjeti za primjenu apsolutnog razloga za odbijanje registracije iz potonje odredbe nije prepreka ni takvom uzimanju u obzir ni proglašavanju navedenog žiga ništavim zbog zle vjere podnositelja prijave, ako iz svih relevantnih čimbenika konkretnog slučaja koji su postojali u trenutku podnošenja prijave žiga proizlazi da ta prijava nije podnesena s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju nego s nepoštenom namjerom.