Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

25. srpnja 2018.*

„Žalba – Žig Europske unije – Trodimenzionalni žig u obliku ploče čokolade s četiri reda – Žalba protiv obrazloženja – Nedopuštenost – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 3. – Dokaz razlikovnog karaktera stečenog uporabom”

U spojenim predmetima C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P,

povodom triju žalbi na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, od kojih su prve dvije podnesene 15. veljače 2017., a posljednja 22. veljače 2017.,

Société des produits Nestlé SA, sa sjedištem u Veveyju (Švicarska), koji zastupaju G. S. P. Vos, *advocaat*, i S. Malynicz, *QC*,

tužitelj,

koju podupiru:

European Association of Trade Mark Owners (Marques), sa sjedištem u Leicesteru (Ujedinjena Kraljevina), koju zastupa M. Viefhues, *Rechtsanwalt*,

intervenijent u žalbenom postupku,

a druge stranke postupka su:

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ranije Cadbury Holdings Ltd, sa sjedištem u Uxbridgeu (Ujedinjena Kraljevina), koji zastupaju T. Mitcheson, *QC*, i J. Lane Heald, *barrister*, koje su ovlastili P. Walsh i J. Blum, *solicitors*,

tužitelj u prvom stupnju,

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju (C-84/17 P),

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, prije Cadbury Holdings Ltd, sa sjedištem u Uxbridgeu, koji zastupaju T. Mitcheson, *QC*, i J. Lane Heald, *barrister*, koje su ovlastili P. Walsh, J. Blum i C. MacLeod, *solicitors*,

tužitelj,

* Jezik postupka: engleski

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju,

Société des produits Nestlé SA, sa sjedištem u Veveyju , koji zastupaju G. S. P. Vos, *advocaat*, i S. Malynicz, *QC*,

intervenijent u prvom stupnju (C-85/17 P),

i

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tužitelj,

a druge stranke postupka su:

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, prije Cadbury Holdings Ltd, sa sjedištem u Uxbridgeu, koji zastupaju T. Mitcheson, *QC*, i J. Lane Heald, *barrister*, koje su ovlastili P. Walsh i J. Blum, *solicitors*,

tužitelj u prvom stupnju,

Société des produits Nestlé SA, sa sjedištem u Veveyju, koji zastupaju G. S. P. Vos, *advocaat*, i S. Malynicz, *QC*,

intervenijent u prvom stupnju (C-95/17 P),

SUD (treće vijeće),

u sastavu: L. Bay Larsen, predsjednik vijeća, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby i M. Vilaras (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: C. Strömholm, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 22. veljače 2018.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 19. travnja 2018.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Svojim žalbama Société des produits Nestlé SA (u daljnjem tekstu: Nestlé), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, prije Cadbury Holdings Ltd (u daljnjem tekstu: Mondelez) i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtijevaju ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 15. prosinca 2016., Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (oblik čokoladne ploče) (T-112/13, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2016:735), kojim

je poništena odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. prosinca 2012. (predmet R 513/2011-2) o postupku za proglašavanje žiga ništavim između društva Cadbury Holdings i Nestlé (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

2 Članak 1. stavak 2. 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.) određuje:

„Žig [Europske unije] ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj [Uniji]: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu [Europsku uniju]. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno u ovoj uredbi."

3 Članak 7. iste uredbe propisivao je:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

[…]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

[…]

2. Stavak 1. primjenjuje se neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje samo u jednom dijelu [Unije].

3. Stavak 1. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se ako je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija."

4 Članak 52. navedene uredbe glasi:

„1. 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.;

[…]

2. Kad je žig [Europske unije] registriran protivno odredbama članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d), ipak ne može biti proglašen ništavim, ako je zbog svoje uporabe nakon registracije stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.

3. Kad razlozi za ništavost postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig [Europske unije] registriran, taj se žig proglašava ništavim u odnosu na samo te proizvode ili usluge."

5 Članak 65. iste uredbe određuje:

„1. Protiv odluka žalbenih vijeća po žalbama mogu se podnositi tužbe Sudu.

2. Tužba se može podnijeti zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede Ugovora, povrede ove uredbe ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti.

3. Sud je nadležan za poništavanje ili izmjenu osporavane odluke.

4. Tužbu može podnijeti svaka stranka u postupku pred žalbenim vijećem za koju je njegova odluka nepovoljna.

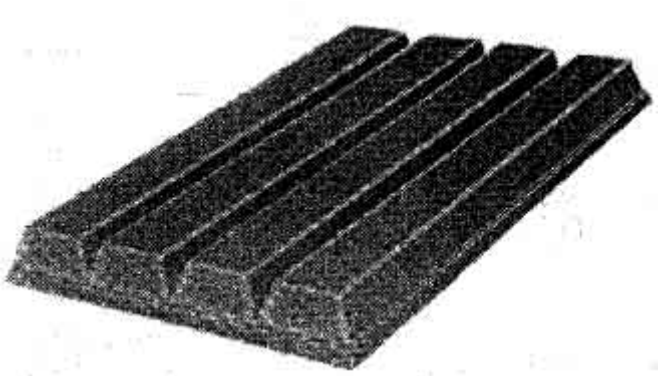
5. Tužba se podnosi Sudu u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci žalbenog vijeća.

6. [EUIPO] je obvezan poduzeti potrebne mjere kako bi postupio u skladu s presudom Suda."

Činjenična osnova spora

6 Činjenična osnova spora izložena je u točkama 1. do 11. pobijane presude te ju je za potrebe ovog postupka moguće sažeti na sljedeći način.

7 Dana 21. ožujka 2002. društvo Nestlé je od EUIPO-a zatražilo registraciju sljedećeg trodimenzionalnog znaka:



8 Registracija je zatražena za proizvode iz razreda 30. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen. Dana 28. srpnja 2006. navedeni znak je registriran kao žig Europske unije za proizvode iz razreda 30., koji odgovaraju sljedećem opisu: „bomboni [*sweets*], pekarski proizvodi, slastičarski proizvodi, keksi, torte, vafli" (u daljnjem tekstu: sporni žig).

9 Cadbury Schweppes plc (koji je postao Cadbury Holdings, a zatim Mondelez) podnio je EUIPO-u 23. ožujka 2007. tužbu za proglašenje ništavosti registracije na temelju, među ostalim, članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Odjel za poništaje EUIPO-a prihvatio je 11. siječnja 2011. taj zahtjev te je proglasio sporni žig ništavim. Slijedom tužbe Nestléa drugo žalbeno vijeće EUIPO-a spornom je odlukom poništilo odluku Odjela za poništaje. To je vijeće, među ostalim, smatralo da je, iako je točno da sporni žig nije imao svojstven razlikovni karakter za proizvode za koje je bio registriran, Nestlé u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009 dokazao da je taj žig uporabom stekao takav karakter za iste proizvode.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

10 Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 19. veljače 2013. Mondelez je podnio tužbu za poništenje sporne odluke. U prilog svojoj tužbi istaknuo je tri tužbena razloga. Opći sud ispitao je samo prvi tužbeni razlog koji se temeljio na povredi članka 52. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 7. stavkom 3. te uredbe te je bio podijeljen na četiri dijela.

11 U točkama 21. do 44. pobijane presude Opći sud analizirao je i prihvatio drugi dio Mondelezova prvog tužbenog razloga. Kao što proizlazi iz točaka 41. do 44. pobijane presude, Opći sud ocijenio je da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da je Nestlé dokazao uporabu spornog žiga za pekarske proizvode, slastičarske proizvode, torte i vafle. Stoga je Opći sud analizirao ostale dijelove Mondelezova prvog tužbenog razloga samo u pogledu bombona (*sweets*) i keksa. Nijedna žalba ne odnosi se na točke 21. do 44. pobijane presude.

12 U točkama 45. do 64. pobijane presude Opći sud analizirao je i odbio prvi dio Mondelezova prvog tužbenog razloga koji se odnosio na nepostojanje uporabe spornog žiga u obliku u kojem je bio registriran.

13 U točkama 65. do 111. pobijane presude Opći sud ispitao je i odbio treći dio Mondelezova prvog tužbenog razloga koji se odnosio na nepostojanje uporabe spornog žiga kao pokazatelja podrijetla i na nedostatnost dokaza u tom pogledu. Opći sud je u prilog toj odluci, s jedne strane, u točki 94. pobijane presude istaknuo da su dokazi stvarne uporabe spornog žiga koje je Nestlé podnio EUIPO-u relevantni elementi koji, nakon što ih se sveobuhvatno ocijeni, mogu dokazati da je relevantna javnost navedeni žig prepoznala kao oznaku trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda. S druge strane, u točki 107. navedene presude Opći sud je utvrdio da je žalbeno vijeće provelo ispitivanje stjecanja razlikovnog karaktera spornog žiga zahvaljujući tom žigu te je konkretno potkrijepilo svoje zaključke o takvom stjecanju u pogledu Danske, Njemačke, Španjolske, Francuske, Italije, Nizozemske, Austrije, Finske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine.

14 Naposljetku, Opći sud analizirao je u točkama 112. do 178. pobijane presude četvrti dio Mondelezova prvog tužbenog razloga. U točki 143. te presude istaknuo je da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku time što je u biti smatralo da je u svrhu dokazivanja razlikovnog karaktera stečenog uporabom u cijeloj Uniji bilo dovoljno dokazati da je znatan dio relevantne javnosti u Uniji, u svim državama članicama i regijama zajedno, prepoznao žig kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda koje je označavao navedeni žig te da nije bilo potrebno dokazivati razlikovni karakter stečen uporabom takvog žiga u svakoj od predmetnih država članica.

15 Međutim, kao što proizlazi iz točaka 144. i 145. navedene presude, Opći sud smatrao je da nije bilo isključeno da je, unatoč tom pogrešnom poimanju kriterija ispitivanja u svrhu dokazivanja razlikovnog karaktera žiga stečenog njegovom uporabom u cijeloj Uniji, žalbeno vijeće pravilno primijenilo taj kriterij prilikom ispitivanja dokaza koje je podnio Nestlé. Stoga je utvrdio da valja ispitati način na koji je žalbeno vijeće ocijenilo navedene elemente.

16 Slijedom ispitivanja dokaza koji se odnose na Francusku, Italiju, Španjolsku, Ujedinjenu Kraljevinu, Njemačku, Nizozemsku, Dansku, Švedsku, Finsku i Austriju, Opći sud zaključio je redom u točkama 146., 148., 151., 153., 155., 158., 159., 164. i 167. pobijane presude da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da je bilo utvrđeno da je sporni žig uporabom stekao razlikovni karakter u svim tim državama članicama.

17 Međutim, u točki 173. pobijane presude Opći sud istaknuo je da se žalbeno vijeće nije izričito očitovalo o pitanju je li bilo utvrđeno da je sporni žig stekao razlikovni karakter u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugalu te da te države članice nije uključilo u države za koje je smatralo da je takvo stjecanje bilo dokazano.

18 Iz točaka 177. do 179. iste presude Općeg suda stoga proizlazi da je Opći sud prihvatio četvrti dio prvog Mondelezova tužbenog razloga i u cijelosti poništio spornu odluku jer žalbeno vijeće nije valjano izvršilo ispitivanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom spornog žiga s obzirom na to da se to tijelo nije očitovalo o percepciji navedenog žiga kod relevantne javnosti u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugalu i da nije analiziralo dokaze koje je u pogledu tih država članica podnio Nestlé.

Zahtjevi stranaka i postupak pred Sudom

19 Svojom žalbom u predmetu C-84/17 P, Nestlé od Suda zahtijeva da:

– ukine pobijanu presudu jer je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 i

– naloži Mondelezu snošenje troškova.

20 Svojom žalbom u predmetu C-85/17 P Mondelez zahtijeva od Suda da ukine točke 37. do 44., 58. do 64., 78. do 111. i 144. do 169. pobijane presude, kao i dio točke 177. te presude u kojoj se navodi: „[n]aime, iako je utvrđeno da je [sporni] žig uporabom stekao razlikovni karakter u Danskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Austriji, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini”.

21 Svojom žalbom u predmetu C-95/17 P, EUIPO od Suda zahtijeva da:

– ukine pobijanu presudu i

– naloži Mondelezu snošenje troškova.

22 Odlukom predsjednika Suda od 10. svibnja 2017., predmeti C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P spojeni su u svrhu pisanog i usmenog postupka te donošenja presude.

23 U svojem odgovoru na žalbu Nestlé od Suda zahtijeva da:

– odbaci žalbu u predmetu C-85/17 P kao očito nedopuštenu ili očito neosnovanu rješenjem ili, podredno, presudom,

– naloži Mondelezu snošenje troškova.

24 U svojem odgovoru na žalbu Mondelez od Suda zahtijeva da:

– odbije žalbe u predmetima C-84/17 P i C-95/17 P,

– naloži Nestléu odnosno EUIPO-u snošenje troškova u tim dvama predmetima.

25 U svojem odgovoru na žalbu EUIPO od Suda zahtijeva da:

– prihvati žalbu u predmetu C-84/17 P;

– odbije žalbu u predmetu C-85/17 P, i

– naloži Mondelezu snošenje EUIPO-ovih troškova.

26 Aktom podnesenim Sudu od 13. studenoga 2017. European Association of Trade Mark Owners (Marques) (Europsko udruženje nositelja žigova (Marques)) tražio je da mu se na temelju članka 40. drugog stavka Statuta Suda Europske unije dopusti intervencija u spor u predmetu C-84/17 P u potporu zahtjevu Nestléa, tužitelja u tom predmetu. Rješenjem od 12. siječnja 2018. predsjednik Suda prihvatio je taj zahtjev.

O zahtjevu za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka

27 Dopisom podnesenim tajništvu Suda 17. svibnja 2018. Nestlé je zatražio da se naloži ponovno otvaranje usmenog dijela postupka primjenom članka 83. Poslovnika Suda.

28 U prilog svojem zahtjevu to se društvo poziva na, s jedne strane, ono što po njemu predstavlja novu činjenicu koja se pojavila nakon iznošenja mišljenja nezavisnog odvjetnika. Ono navodi da je u spis predmeta pred EUIPO-om podnijelo elemente namijenjene dokazivanju da su, kad je riječ o proizvodu obuhvaćenom spornim žigom, dokazi podneseni za dansko, njemačko, španjolsko, francusko, talijansko, nizozemsko, austrijsko, finsko i švedsko tržište te tržište Ujedinjene Kraljevine vrijedili i za belgijsko, irsko, grčko, luksemburško i portugalsko tržište. Suprotan navod koji se nalazi u točki 87. mišljenja nezavisnog odvjetnika posljedica je pogrešnog odgovora Nestléova odvjetnika koji nije razumio značenje pitanja koje mu je na raspravi postavio nezavisni odvjetnik.

29 S druge strane, Nestlé navodi da stranke moraju raspraviti postojanje pogreške u prijevodu na engleskom jeziku presude od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), koju je nezavisni odvjetnik naveo u točki 70. svojeg mišljenja.

30 Valja podsjetiti da Statut Suda Europske unije i Poslovnik ne predviđaju mogućnost da stranke podnesu očitovanja kao odgovor na mišljenje nezavisnog odvjetnika (presuda od 21. prosinca 2016., Komisija/Aer Lingus i Ryanair Designated Activity, C-164/15 P i C-165/15 P, EU:C:2016:990, t. 31. i navedena sudska praksa).

31 Na temelju članka 252. drugog stavka UFEU-a, dužnost je nezavisnog odvjetnika, djelujući posve nepristrano i neovisno, da na javnoj raspravi iznosi obrazložena mišljenja o predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. Sud nije vezan ni mišljenjem nezavisnog odvjetnika ni obrazloženjem koje je dovelo do tog mišljenja.

32 Slijedom toga, neslaganje jedne stranke s mišljenjem nezavisnog odvjetnika, bez obzira na to kakva pitanja u njemu razmatra, ne može biti samo po sebi razlog koji bi opravdavao ponovno otvaranje usmenog postupka (presuda od 28. veljače 2018., mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, ECLI: EU:C:2018:128, t. 30.).

33 Međutim, Sud može, na temelju članka 83. svojeg poslovnika, u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti otvaranje ili ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka iznese, po zatvaranju tog dijela postupka, novu činjenicu koja je takve naravi da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda.

34 To ovdje nije tako. Naime, Sud, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, smatra da raspolaže svim potrebnim elementima za odlučivanje i da predmet ne treba ispitivati u odnosu na novu činjenicu koja bi mogla imati odlučujući utjecaj na njegovu odluku ili u odnosu na argument o kojem se pred Sudom nije raspravljalo.

35 Naime, Nestléove tvrdnje, sažete u točki 28. ove presude, ne otkrivaju postojanje nijedne nove činjenice jer se odnose na elemente koji su se već nalazili u spisu predmeta prije rasprave. Te tvrdnje su zapravo Nestléov pokušaj da izmijeni izjave koje je na raspravi dao njegov odvjetnik. Kad je riječ o razlikama između jezičnih verzija presude od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM

(C-98/11 P, EU:C:2012:307), valja navesti da je na dan rasprave ta presuda bila dostupna na svim službenim jezicima te su stranke tako mogle podnijeti svoja očitovanja o eventualnim pogreškama u prijevodu ako su ocijenile da su takve pogreške bile od konkretnog značaja za ove predmete.

36 Imajući u vidu prethodna razmatranja, Sud smatra da nema potrebe za ponovnim otvaranjem usmenog dijela postupka.

O žalbama

Dopuštenost žalbe u predmetu C-85/17 P

Argumentacija stranaka

37 Nestlé smatra da je Mondelezova žalba nedopuštena zbog toga što potonje društvo od Suda traži samo ukidanje određenih dijelova obrazloženja pobijane presude, a ne izreke te presude.

38 Mondelez navodi da je njegova žalba dopuštena unatoč tomu što je Opći sud u cijelosti poništio spornu odluku. Smatra da bi odbijanje određenih njegovih argumenata od strane Općeg suda imalo utjecaj na ispitivanje koje bi žalbeno vijeće trebalo izvršiti nakon poništenja sporne odluke. Budući da bi navedeno vijeće bilo vezano odbijanjem tih argumenata, Mondelez ocjenjuje da on mora moći osporavati pobijanu presudu. U prilog svojoj argumentaciji poziva se na točke 19. do 26. presude od 20. rujna 2001., Procter & Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461).

Ocjena Suda

39 Na temelju članka 56. prvog i drugog stavka Statuta Suda Europske unije, protiv konačnih odluka Općeg suda žalbu Sudu Europske unije može podnijeti „bilo koja stranka koja nije uspjela sa svojim zahtjevom u cijelosti ili djelomično”.

40 Zahtjevi stranaka se u načelu prihvaćaju ili odbijaju u izreci presude. U tom pogledu članak 169. stavak 1. Poslovnika Suda određuje da je žalbeni zahtjev usmjeren na potpuno ili djelomično ukidanje odluke Općeg suda onako kako je formulirana u izreci te odluke.

41 Kao što je nezavisni odvjetnik naveo u točki 43. svojeg mišljenja, ta se odredba odnosi na temeljno načelo u području žalbe u skladu s kojim žalba mora biti usmjerena protiv izreke odluke Općeg suda te se ne može odnositi isključivo na izmjenu određenih dijelova obrazloženja te odluke (presuda od 14. studenoga 2017., British Airways/Komisija, C-122/16 P, EU:C:2017:861, t. 51.).

42 Naime, nedopuštena je žalba koja nije usmjerena na ukidanje, makar djelomično, pobijane presude, odnosno njezine izreke, nego samo na izmjenu određenih dijelova obrazloženja te presude (presuda od 15. studenoga 2012., Al-Aqsa/Vijeće i Nizozemska/Al-Aqsa, C-539/10 P i C-550/10 P, EU:C:2012:711, t. 44. i 50.).

43 U predmetnom slučaju valja utvrditi da se Mondelezovi žalbeni zahtjevi ne odnose na ukidanje izreke pobijane presude, nego samo na određene dijelove obrazloženja te presude.

44 Doista, u presudi od 20. rujna 2001., Procter & Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, t. 19. do 26.), Sud je proglasio dopuštenom žalbu koja se nije odnosila na ukidanje određene točke izreke presude Općeg suda jer je iz obrazloženja te presude proizlazilo da je Opći sud donio odluku koja nije bila izričito izložena u svojoj izreci.

45 Ipak, za razliku od okolnosti u predmetu u kojem je donesena potonja presuda, iz obrazloženja pobijane presude na koje se odnosi Mondelezova žalba ne proizlazi da ono sadržava odluku Općeg suda kojim se odbija jedan od tužbenih zahtjeva tog društva.

46 U spornoj odluci žalbeno vijeće je utvrdilo da sporni žig nema svojstveni razlikovni karakter, već je takav karakter stekao uporabom, tako da je Mondelezov zahtjev za proglašenje ništavosti tog žiga trebalo odbiti.

47 Prvi dio sporne odluke koji je osim toga išao u Mondelezovu korist nije bio dio spora pred Općim sudom jer je, kao što proizlazi iz točke 16. pobijane presude, Nestlé na raspravi povukao svoj zahtjev za poništenje tog prvog dijela.

48 Pred Općim sudom bila je dakle riječ samo o drugom dijelu sporne odluke. U tom pogledu iz točaka 12. i 15. pobijane presude proizlazi da su se Mondelezovi tužbeni zahtjevi odnosili samo na poništenje sporne odluke, kao i na to da se drugim strankama naloži snošenje troškova.

49 Međutim, iako je, u točkama pobijane presude na koje se odnosi Mondelezova žalba Opći sud odbio određene argumente koje je to društvo navelo u prilog svojem zahtjevu za poništenje sporne odluke, taj je sud prihvatio druge argumente i konačno udovoljio Mondelezovu zahtjevu za poništenje s obzirom na to da je spornu odluku u cijelosti poništio.

50 Iz toga slijedi da je Mondelezova žalba usmjerena samo na izmjenu određenih dijelova obrazloženja pobijane presude, tako da takvu žalbu valja proglasiti nedopuštenom, u skladu sa sudskom praksom iz točke 42. ove presude.

51 S obzirom na jednoznačan karakter zahtjeva iz članka 169. stavka 1. Poslovnika, taj se zaključak ne može osporiti na temelju Mondelezova argumenta prema kojem je žalbeno vijeće vezano obrazloženjem pobijane presude, koje se osporava njegovom žalbom.

52 U svakom slučaju, pravomoćnost se odnosi samo na obrazloženje presude koje je nužan oslonac njezinoj izreci te je stoga njezin neodvojivi dio (presuda od 15. studenoga 2012., Al-Aqsa/Vijeće i Nizozemska/Al-Aqsa, C-539/10 P i C-550/10 P, EU:C:2012:711, t. 49. i navedena sudska praksa).

53 Posljedično tomu, u slučaju poništenja odluke EUIPO-a od strane Općeg suda, ne može se smatrati da je obrazloženje na temelju kojeg je taj sud odbio određene argumente stranaka postalo pravomoćno.

54 Stoga u predmetnom slučaju, suprotno onome što tvrdi Mondelez, žalbeno vijeće nije vezano odbijanjem određenih argumenata od strane Općeg suda pa to društvo može u slučaju potrebe iznijeti te iste argumente u okviru eventualne nove tužbe protiv odluke koja bi mogla biti donesena nakon što Opći sud poništi spornu odluku.

55 Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da žalbu u predmetu C-85/17 P valja odbaciti kao nedopuštenu.

Žalbe u predmetima C-84/17 P i C-95/17 P

56 U prilog svojoj žalbi u predmetu C-84/17 P, Nestlé ističe jedan žalbeni razlog koji se temelji na povredi članka 52. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 3.

57 EUIPO pak navodi dva razloga u prilog svojoj žalbi u predmetu C-95/17 P, od kojih se prvi temelji na povredi obveze obrazlaganja, a drugi na povredi članka 52. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 3.

58 Valja ipak utvrditi, poput nezavisnog odvjetnika u točki 49. njegova mišljenja, da se prvim žalbenim razlogom, iako se formalno temelji na povredi obveze obrazlaganja, zapravo prigovara Općem sudu da je počinio istu pogrešku koja se tiče prava poput one na kojoj se temelji drugi žalbeni razlog. Naime, tim prvim žalbenim razlogom EUIPO navodi da je tumačenje članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, koje je Opći sud primijenio u točki 139. pobijane presude, kontradiktorno. Ako je tomu tako, valja zaključiti da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja te odredbe.

59 Posljedično tomu, valja zajedno ispitati jedinstveni žalbeni razlog u predmetu C-84/17 P i dva žalbena razloga u predmetu C-95/17 P.

Argumentacija stranaka

60 Nestlé, koji podupire Marques, i EUIPO navode da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, kako ga je protumačio Sud u svojoj presudi od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), time što je u točki 139. pobijane presude presudio da se stjecanje razlikovnog karaktera žiga uporabom mora dokazati za cijelo područje Unije, a ne samo za njegov znatan ili većinski dio i da se stoga ne može utvrditi stjecanje razlikovnog karaktera kad dokazi o uporabi ne obuhvaćaju dio Unije, čak i ako se ne radi o njezinu znatnom dijelu ili ako se radi samo o jednoj državi članici.

61 Prema mišljenju Nestléa, Marquesa i EUIPO-a, Opći sud pogrešno je odlučio da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava time što je smatralo da je bilo dovoljno dokazati da je znatan dio relevantne javnosti u cijeloj Uniji, u svim državama članicama i regijama zajedno, prepoznavao žig kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda obuhvaćenih spornim žigom te da nije bilo potrebno dokazati razlikovni karakter stečen uporabom u svim dotičnim državama članicama.

62 Slijedom toga, Opći sud pogrešno je odlučio da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava time što je zaključilo da je sporni žig uporabom stekao razlikovni karakter a da se nije očitovalo o percepciji navedenog žiga kod javnosti u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugalu te da nije analiziralo dokaze koje su podnijele te države članice.

63 Nestlé, Marques i EUIPO navode da ta odluka Općeg suda, time što je usredotočena na pojedinačna nacionalna tržišta, nije usklađena s jedinstvenim karakterom žiga Europske unije ni sa samim postojanjem jedinstvenog tržišta. Naime, jedinstveni karakter žiga Europske unije podrazumijeva to da pri ocjeni stjecanja razlikovnog karaktera uporabom valja zanemariti teritorijalne granice država članica, kao što to potvrđuje točka 44. presude od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816).

64 Suprotno tomu, Mondelez smatra da je Opći sud pravilno protumačio i primijenio članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, kao i presudu od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307). Prema toj presudi, nije dovoljno da žig Europske unije ima razlikovni karakter u znatnom dijelu Unije ako ga nema u drugom dijelu Unije, čak i ako taj dio čini samo jedna država članica.

65 Mondelez smatra da bi drukčiji zaključak doveo do paradoksalnog rezultata prema kojem bi se žig čija se registracija odbija zbog nepostojanja razlikovnog karaktera u jednoj državi članici ipak mogao registrirati kao žig Europske unije te bi se na njega moglo pozivati pred sudovima te države članice.

Ocjena Suda

66 Valja napomenuti da, u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, žig Europske unije ima jedinstveni karakter i jednak učinak u cijeloj Uniji.

67 Kao što je Opći sud valjano naveo u točkama 119. i 120. pobijane presude, iz jedinstvenog karaktera žiga Europske unije proizlazi da znak, kako bi se mogao registrirati, mora imati razlikovni karakter u cijeloj Uniji. Stoga, na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) navedene uredbe, u vezi sa stavkom 2. istog članka, registraciju žiga valja odbiti ako žig nema razlikovni karakter u dijelu Unije.

68 Međutim, članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, koji omogućava registraciju znakova koji su uporabom stekli razlikovni karakter, mora se tumačiti u skladu s tim zahtjevom. Osim toga, iz jedinstvenog karaktera žiga Unije proizlazi da znak, kako bi mogao biti registriran, mora posjedovati ili svojstveni ili uporabom stečen razlikovni karakter u cijeloj Uniji.

69 U tom pogledu, valja najprije navesti da presuda od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), na koju se pozivaju Nestlé i EUIPO, nije relevantna jer se odnosi na tumačenje članka 15. stavka 1. te uredbe o stvarnoj uporabi žiga Europske unije koji je već registriran.

70 Sud je doista presudio da su zahtjevi u pogledu provjere stvarne uporabe žiga, u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), odredbe koja je u potpunosti preuzeta u članku 15. stavku 1. prvom podstavku Uredbe br. 207/2009, analogni onima koji se odnose na stjecanje razlikovnog karaktera znaka uporabom radi njegove registracije, u smislu članka 7. stavka 3. te uredbe (presuda od 18. travnja 2013., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, t. 34.).

71 Međutim, valja navesti da za razliku od predmeta u kojem je donesena presuda od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), a u kojem je Sud pojasnio da kako bi ocijenio postojanje „stvarne uporabe u Zajednici" u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 valja zanemariti teritorijalne granice država članica, presuda od 18. travnja 2013., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), ne odnosi se na relevantni zemljopisni doseg kako bi se ocijenilo postojanje stvarne uporabe u smislu te odredbe, nego na mogućnost utvrđivanja da je uvjet stvarne uporabe žiga u smislu navedene odredbe ispunjen kad se žig koji je registriran, a koji je stekao razlikovni karakter slijedom uporabe drugog složenog žiga čiji je on jedan od elemenata, koristi samo posredstvom tog drugog složenog žiga, ili kad se on koristi samo zajedno s drugim žigom, a i sama kombinacija tih dvaju žigova je osim toga registrirana kao žig.

72 Točka 34. presude od 18. travnja 2013., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), ne može se dakle tumačiti u smislu da su zahtjevi u pogledu ocjene teritorijalnog dosega kojima se omogućava registracija žiga na temelju uporabe analogni onima koji omogućavaju zadržavanje prava nositelja registriranog žiga.

73 Valja također navesti da, u području stvarne uporabe već registriranog žiga Europske unije, ne postoji odredba analogna članku 7. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, tako da se ne može automatski utvrditi da ne postoji takva uporaba samo zbog toga što predmetni žig nije korišten u dijelu Unije.

74 Sud je tako presudio da, iako je opravdano očekivati da žig Europske unije mora biti u uporabi na teritoriju koji je širi od državnog područja samo jedne države članice kako bi se moglo smatrati da se radi o „stvarnoj uporabi", nije isključeno da u određenim okolnostima tržište proizvoda ili usluga u odnosu na koje je žig Europske unije registriran bude ograničeno na područje samo jedne države članice, tako da uporaba navedenog žiga na tom području može ispuniti uvjet stvarne uporabe žiga Europske unije (presuda od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 50.).

75 Nasuprot tomu, kad je riječ o stjecanju razlikovnog karaktera žiga slijedom uporabe, valja podsjetiti da je Sud već naveo da se znak ne može registrirati kao žig Europske unije, na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, osim ako se dokaže da je uporabom stekao razlikovni karakter u dijelu Unije u kojoj *ab initio* nije imao takav karakter, u smislu stavka 1. točke (b) istog članka (presuda od 22. lipnja 2006., Storck/OHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, t. 83.). Sud je također naveo da se dio Unije iz stavka 2. navedenog članka u slučaju potrebe može sastojati od jedne države članice.

76 Iz toga slijedi da, kad je riječ o žigu koji *ab initio* nema razlikovni karakter u svim državama članicama, takav žig ne može se registrirati na temelju te odredbe osim ako se dokaže da je stekao razlikovni karakter uporabom na cijelom području Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM, C-98/11 P, EU:C:2012:307, t. 61. i 63.).

77 Sud je u točki 62. presude od 24. svibnja 2012., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), na koju su se pozvali Nestlé i EUIPO, naveo da čak i ako je istina da se stjecanje razlikovnog karaktera žiga uporabom mora dokazati za dio Unije u kojem taj žig *ab initio* nije imao takav karakter, bilo bi pretjerano zahtijevati da se dokaz takvog stjecanja podnese pojedinačno za svaku državu članicu.

78 Ipak, suprotno onome što navode Nestlé i EUIPO, iz tog zaključka ne proizlazi da je kad žig nema svojstveni razlikovni karakter u cijeloj Uniji dostatno, radi njegove registracije kao žiga Europske unije na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, dokazati da je stekao razlikovni karakter uporabom u znatnom dijelu Unije, čak i ako taj dokaz nije podnesen u odnosu na svaku državu članicu.

79 U tom pogledu valja istaknuti razliku između, s jedne strane, činjenica koje valja dokazati, odnosno stjecanja razlikovnog karaktera uporabom znaka koji nema takav svojstveni karakter i, s druge strane, dokaznih sredstava kojima se mogu dokazati te činjenice.

80 Naime, nijedna odredba Uredbe br. 207/2009 ne nalaže da se stjecanje razlikovnog karaktera uporabom dokazuje zasebnim dokazima u svakoj državi članici. Ne može se stoga isključiti da su dokazi stjecanja razlikovnog karaktera uporabom određenog znaka relevantni kad je riječ o više država članica, odnosno cijeloj Uniji.

81 Kako je nezavisni odvjetnik u biti naveo u točki 78. svojeg mišljenja, moguće je da, za određene proizvode ili usluge, gospodarski subjekti zajedno grupiraju više država članica u istu distribucijsku mrežu i postupaju prema tim državama članicama osobito radi primjene svojih marketinških strategija kao da se radi o jednom te istom nacionalnom tržištu. Pod tom pretpostavkom, dokazi o uporabi znaka na takvom prekograničnom tržištu mogu biti relevantni za sve predmetne države članice.

82 Isto vrijedi i u slučaju kada zbog zemljopisne, kulturološke ili jezične blizine između dviju država članica relevantna javnost prve države članice u dovoljnoj mjeri poznaje proizvode ili usluge koji se nalaze na nacionalnom tržište druge države članice.

83 Iz tih razmatranja proizlazi da iako nije nužno, u svrhu registracije, na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, žiga koji *ab initio* nema razlikovni karakter u svim državama članicama Unije, da se dokaz stjecanja razlikovnog karaktera žiga uporabom podnese za svaku državu članicu pojedinačno, podneseni dokazi moraju omogućiti dokazivanje takvog stjecanja u svim državama članicama Unije.

84 Međutim, pitanje jesu li podneseni dokazi dostatni za dokazivanje stjecanja uporabom razlikovnog karaktera određenog znaka u dijelu područja Unije u kojem taj znak *ab initio* nije imao takav karakter spada u ocjenu dokaza koja je u prvom redu dužnost EUIPO-ovih tijela.

85 Ta ocjena podliježe nadzoru Općeg suda koji je, kad mu je podnesena tužba protiv odluke žalbenog vijeća, jedini nadležan za utvrđivanje činjenica i stoga za njihovu ocjenu. Nasuprot tomu, ocjena činjenica nije, osim u slučaju da Opći sud iskrivi elemente koji su mu podneseni, pravno pitanje koje kao takvo podliježe nadzoru Suda u okviru žalbe (presuda od 19. rujna 2002., DKV/OHIM, C-104/00 P, EU:C:2002:506, t. 22. i navedena sudska praksa).

86 Činjenica je da – ako EUIPO-ova tijela ili Opći sud smatraju, nakon što su ocijenili sve dokaze koji su im podneseni, da se nekima od njih dokazalo stjecanje razlikovnog karaktera uporabom znaka u dijelu Unije u kojem je *ab initio* bio lišen takvog karaktera i da je tako opravdana njegova registracija kao žiga Europske unije – oni moraju u svojim odlukama jasno navesti takav zaključak.

87 U predmetnom slučaju, s jedne strane, iz prethodnih razmatranja proizlazi da je Opći sud bez počinjenja pogreške koja se tiče prava utvrdio, u točki 139. pobijane presude da se, u svrhu primjene članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, u slučaju žiga koji nema svojstveni razlikovni karakter u cijeloj Uniji, razlikovni karakter koji je taj žig stekao uporabom mora dokazati za cijelo to područje, a ne samo za znatni dio ili većinu područja Unije, tako da, iako takav dokaz može biti podnesen općenito za sve predmetne države članice ili zasebno za različite države članice ili skupine država članica, ipak nije dostatno da stranka koja snosi taj teret dokazivanja podnese dokaze takvog stjecanja koji ne obuhvaćaju dio Unije, čak i ako se taj dio sastoji od samo jedne države članice.

88 S druge strane, u pogledu istih razmatranja, Opći sud je valjano utvrdio, u točkama 170. do 178. pobijane presude, da je sporna odluka sadržavala pogrešku koja se tiče prava u dijelu u kojem je žalbeno vijeće utvrdilo da je sporni žig stekao razlikovni karakter uporabom, što je opravdalo primjenu u odnosu na njega članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, a da nije odlučilo o stjecanju takvog razlikovnog karaktera tog žiga u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugalu.

89 Iz toga slijedi da jedinstveni žalbeni razlog u predmetu C-84/17 P i dva žalbena razloga u predmetu C-95/17 P nisu osnovani te ih treba odbiti, kao i te žalbe u cijelosti.

Troškovi

90 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. Članak 138. stavci 1. i 2. tog Poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, određuje, s jedne strane, da je stranka koja ne uspije u postupku dužna, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove i, s druge strane, da, ako više stranaka ne uspije u postupku, Sud odlučuje o podjeli troškova.

91 Budući da su sve žalbe odbijene, svaka stranka snosi vlastite troškove, uključujući Marques, u svojstvu intervenijenta u žalbenom postupku, u skladu s člankom 140. stavkom 3. Poslovnika.

Slijedom navedenoga, Sud (treće vijeće) proglašava i presuđuje:

1. **Žalbe se odbijaju.**

2. **Société des produits Nestlé SA, European Association of Trade Mark Owners (Marques), Mondelez UK Holdings & Services Ltd i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snose vlastite troškove.**

Potpisi