Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

17. svibnja 2017.*

ŽalbaŽig Europske unijeFigurativni žig koji sadržava verbalni element ‚deluxe'Ispitivačevo odbijanje registracije

U predmetu C-437/15 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 10. kolovoza 2015.,

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa S. Palmero Cabezas, u svojstvu agenta,

tužitelj,

a druga stranka postupka je:

Deluxe Entertainment Services Group Inc., prije Deluxe Laboratories, Inc., sa sjedištem u Burbanku (Sjedinjene Američke Države), koji zastupaju L. Gellman, *advocate* i M. Esteve Sanz, *abogada*,

tužitelj u prvom stupnju,

SUD (treće vijeće),

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

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 9. studenoga 2016.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 25. siječnja 2017.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) svojom žalbom traži ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 4. lipnja 2015., Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (T-222/14, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2015:364), kojom je taj sud poništio odluku drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. siječnja 2014. (R 1250/2013-2), kojom je odbijen prigovor društva Deluxe Laboratories

* Jezik postupka: španjolski

Inc., koje je kasnije postalo Deluxe Entertainment Services Group Inc. (u daljnjem tekstu: Deluxe), protiv ispitivačeve odluke kojom je odbijena registracija figurativnog znaka „deluxe” kao žiga Europske unije (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

2 Uredba 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.) propisuje u članku 7., naslovljenom „Apsolutni razlozi za odbijanje”:

„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 Članak 75. te uredbe predviđa:

„U odlukama [EUIPO-a] navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Odluke se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati.”

Okolnosti spora

4 Opći sud sažeo je okolnosti spora u točkama 1. do 7. pobijane presude kako slijedi:

„1 Dana 10. listopada 2012., tužitelj [Deluxe] podnio je [EUIPO-u] prijavu za registraciju žiga Zajednice na temelju Uredbe […] br. 207/2009 […].

2 [Prijava za registraciju] žiga podnesena je za sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 35., 37., 39. do 42. i 45. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, te odgovaraju sljedećem opisu za svaki od tih razreda:

— razred 9.: „Filmovi namijenjeni kinodistribuciji i televizijski filmovi, glazbeni video spotovi, akcijski/avanturistički filmovi, komedije, drame, horor filmovi, obiteljski filmovi, dječji filmovi, crtani filmovi, filmovi o sportu, dokumentarni filmovi, reklame, znanstveno-fantastični filmovi, povijesni filmovi, obrazovni filmovi, igrani filmovi, filmovi stvoreni s pomoću računala, animirani filmovi, filmovi u 2D rezoluciji, filmovi u 3D rezoluciji, najava filmova, oglasi javnih službi, fikcijski filmovi, nefikcijski filmovi, filmovi temeljeni na istinitim događajima i trileri; digitalni mediji, konkretno, prethodno snimljeni DVD-ovi, HD-DVD-ovi, optički diskovi s glazbenim spotovima, akcijskim i avanturističkim filmovima, komedijama, dramama, horor filmovima, obiteljskim filmovima, dječjim filmovima, crtanim filmovima, filmovima o sportu, dokumentarnim filmovima, reklamama, znanstveno-fantastičnim filmovima, povijesnim filmovima, obrazovnim filmovima, igranim filmovima, filmovima stvorenim s pomoću računala, animiranim filmovima, filmovima u 2D rezoluciji, filmovima u 3D rezoluciji, fikcijskim filmovima, nefikcijskim filmovima, filmovima temeljenim na istinitim događajima i trilerima, te audio i video zapisi filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijski i video programi, koji se mogu preuzimati”;

— razred 35.: „Kontrola inventara i računalno praćenje i pronalaženje paketa u prijevozu; oglašavanje i marketing filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; priprema audiovizualnih prikaza iz područja glazbe, filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i oglašavanja; priprema audio-vizualnih prikaza za upotrebu u svrhe oglašavanja; usluge postprodukcijske montaže video i audio reklama; komercijalizacija proizvoda; poslovne usluge, konkretno, podugovaranje u području prevoditeljskih usluga u okviru prijenosa informacija u vezi sa špicama i titlovima audiovizualnih djela; poslovno upravljanje imovinom u obliku televizijskih programa, filmova namijenjenih kinodistribuciji i reklama te komercijalnih, industrijskih i korporativnih sadržaja na audiovizualnim medijima; organizacija i održavanje izložbenih sajmova u području zabave, televizije, softvera i videoigara; za komercijalne i promidžbene potrebe; usluge organizacije, konkretno, indeksiranje datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; usluge upravljanja digitalnim datotekama s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; upravljanje

inventarom, konkretno, smještanje digitalnih datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; usluge poslovnog upravljanja, konkretno, upravljanja digitalnom i intelektualnom imovinom”;

— razred 37.: „Usluge remasteringa filmova, vrpca, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih i digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija, čišćenje filmova, vrpca, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih i digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija”;

— razred 39.: „Skladištenje i prijevoz kamera, filmova, videa, digitalnih medija, obrada podataka i njihovih dodataka; pohrana i skladištenje filmskih, digitalnih i video medija, promidžbenog materijala povezanog s filmovima namijenjenima kinodistribuciji, televizijskim programima i reklamama, konkretno, garderobe, panoa, isječaka iz filmova, televizijskih programa i reklama; elektroničko pohranjivanje digitalnih slika i videa, snimljenog digitalnog filmskog i audio materijala; pohrana filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa, reklama, digitalnog kina, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih, digitalnih i online medija; pohrana master video diskova, audiokaseta i glazbenih te slikovnih CD-ROM-ova; upravljanje medijima, konkretno, prenošenje, arhiviranje i prijevoz digitalnih arhiva s filmskim, video, audio, fotografskim i dokumentarnim sadržajem za postprodukcijske industrije; opremanje proizvoda za prijevoz; dostava proizvoda kamionom; skladištenje proizvoda i usluge pakiranja; opremanje proizvoda za treće osobe, konkretno, glazbe, videa, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija i usluge opremanja po mjeri snimljenog audio, video i podatkovnog materijala prema specifikacijama i narudžbama trećih osoba”;

— razred 40.: „Umnožavanje i repliciranje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa, reklama i video programa na filmu, videokasetama, DVD-u, HD-DVD-u, optičkim diskovima te drugim snimljenim medijima, digitalnim medijima, medijima koji se mogu preuzimati i online medijima; mastering i umnožavanje pozitiva i negativa filmova na videokasetama, DVD-u, HD-DVD-u, optičkim diskovima te drugim snimljenim medijima, digitalnim medijima, medijima koji se mogu preuzimati i online medijima; rezanje negativa; iznajmljivanje strojeva i uređaja za tiskanje za potrebe razvijanja i tiskanja u fotografskoj, kinematografskoj i televizijskoj industriji; bojanje crno-bijelih filmova; titlovanje filmova i videa; usluge digitalne korekcije videa i prijenos digitalnih videa, konkretno, korekcija boje i konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama u video filmove; kopiranje filmskih i drugih video medija, konkretno, remastering filmova iz jednog formata u drugi; i ugovorna proizvodnja digitalnih diskova; umnožavanje videokaseta, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija u svim profesionalnim formatima; video usluge, konkretno, mastering i umnožavanje profesionalnih videokaseta, DVD-ova HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; usluge razvijanja filmova, usluge prijenosa filmova na videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije, posebno konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama na videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; usluge čuvanja i konzervacije filmova namijenjenih kinodistribucijii drugih video medija, konkretno, digitalna zaštita i konzervacija filmova; usluge tiskanja za zvukovne, slikovne i podatkovne zapise; obrada i tiskanje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama; digitalna konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama iz 2D rezolucije u 3D rezoluciju; upravljanje laboratorijima za obradu filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama; formatiranje i konverzija digitalnih medija i podataka; digitalna konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama na videokasete, DVD-ove,

HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene, digitalne i online medije; usluge digitalnog prijenosa filmova na vrpce, konkretno, prijenos filmova na DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije”;

— razred 41.: „Usluge laboratorija i postprodukcije filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama, digitalnih videa i videokaseta, konkretno, skeniranje filmova u visokoj rezoluciji, digitalna obrada boje, snimanje filmova s laserom za slike visoke kakvoće te digitalnih videa na filmske vrpce; usluge digitalnog i video masteringa za filmove namijenjene kinodistribuciji, televizijske filmove i reklame; digitalna obrada slika; digitalna i elektronička obrada slika za filmove namijenjene kinodistribuciji, televizijske filmove i reklame; snimanje digitalnih slika na filmske vrpce; proizvodnja video i audio medija, konkretno, proizvodnja videokaseta i DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija za treće osobe; proizvodnja posebnih vizualnih, optičkih i digitalnih efekata za treće osobe za televiziju, filmove namijenjene kinodistribuciji, reklame, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije, konkretno, digitalno kino; usluge snimanja i proizvodnje zvuka; usluge montaže filmova; elektronička proizvodnja filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih i promidžbenih filmova s videokaseta, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; proizvodnja posebnih vizualnih efekata za videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; proizvodnja i distribucija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; govorni komentari za videokasete, ploče, DVD-ove, HD-DVD-ove, prethodno snimljene optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; usluge savjetovanja u vezi s proizvodnjom i distribucijom filmova namijenjenih kinodistribuciji; proizvodnja master video diskova, audiokaseta i CD-ROM-ova; organizacija distribucije ili licenciranja filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; usluge distribucije filmova, vrpci, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; usluge video montiranja; usluge sinkronizacije i montiranja filmova; videospotovi i zvučna podloga za kino, televiziju i reklame”;

— razred 42.: „Projektiranje i razvoj računalnih softvera; istraživanje i razvoj proizvoda; održavanje web stranica za treće osobe; usluge dizajna web stranica za treće osobe; izrada digitalnih vodenih žigova; usluge grafičkog dizajna za tiskovne medije u području zabave; dizajn izbornika DVD-ova za treće osobe; dizajn omota glazbenih medija, video medija, DVD-ova i digitalnih medija za treće osobe; kontrola kakvoće umnožavanja, repliciranja i distribucije digitalnih filmova i videa za treće osobe; usluge stvaranja sadržaja, konkretno, idejna rješenja i razvoj interaktivnih softvera i drugih multimedijalnih sadržaja; dizajn i razvoj multimedijalnih proizvoda, konkretno, dizajn izbornika DVD-ova za treće osobe; dohvat digitalnih datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; konverzija podataka ili dokumenata s fizičkih medija na elektroničke medije; usluge stvaranja DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; digitalna kompresija podataka; digitalna kompresija zvukovnih i slikovnih podataka; pružanje usluga digitalne kompresije medija i digitalnih podataka”;

— razred 45.: „Usluge savjetovanja o sigurnosti proizvoda filmske, televizijske i reklamne industrije, konkretno, utvrđivanje izvornosti i otkrivanje piratskih proizvoda te snimanje i pretraživanje digitalnih podataka; sigurnosni tisak, konkretno, kodiranje medija i digitalnih podataka za potrebe pronalaženja izvora neovlaštenih primjeraka te usluge kodiranja i transkodiranja medija i digitalnih podataka; kodiranje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih i promidžbenih filmova za potrebe pronalaženja izvora njihovih neovlaštenih primjeraka; usluge zaštite sadržaja na snimljenim medijima; upravljanje pravima radi zaštite od piratstva, konkretno, usluge zaštite sigurnosti proizvoda u filmskoj, televizijskoj i oglašivačkoj industriji; tehnologija i usluge povezane sa

sigurnošću, konkretno, usluge pronalaženja i praćenja radi osiguranja, pronalaženja i praćenja kodiranih filmova u svrhu zaštite od prijevare, piratstva i krivotvorenja; usluge zaštite elektroničkog sadržaja; istraživanje i razvoj u vezi s nezakonitim preuzimanjem i pohranjivanjem datoteka s digitalnim neovlaštenim filmovima namijenjenima kinodistribuciji te televizijskim i promidžbenim filmovima”.

[…]

5 Odlukom od 13. lipnja 2013. ispitivač je na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 odbio prijavu za sve proizvode i usluge koje su navedene gore u točki 3. jer je smatrao da žig za koji je podnesena prijava za registraciju, s jedne strane, nije imao razlikovni karakter i, s druge strane, obavještavao je potrošače o kakvoći predmetnih proizvoda i usluga.

6 Dana 3. srpnja 2013. [Deluxe] je na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 podnio žalbu [EUIPO-u] protiv ispitivačeve odluke.

7 [Spornom odlukom] drugo žalbeno vijeće [EUIPO-a] [u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće] potvrdilo je ispitivačevu odluku. Ono je, među ostalim, smatralo da u dijelovima Europske unije u kojima se razumije engleski jezik nije moguće razlikovati proizvode i usluge tužitelja od proizvoda i usluga njegovih konkurenata samo na temelju verbalnog elementa ‚deluxe’, s obzirom na to da se radi o uobičajenom obliku promidžbenih oznaka i da sadržava samo ‚tvrdnju o vrhunskoj kakvoći’. Ono je dodalo da izraz ‚deluxe’ pripada kategoriji onih izraza koji se moraju isključiti iz monopola žiga i da predmetni figurativni element nije dostatan kako bi žigu za koji je podnesena prijava za registraciju dao razlikovni karakter. Zbog tih istih razloga, žalbeno vijeće potvrdilo je ispitivačevu odluku u dijelu koji se odnosi na to da se žigom za koji je podnesena prijava za registraciju potrošači obavještavaju o kakvoći predmetnih proizvoda i usluga. Žalbeno vijeće je također smatralo da navedeni žig svojom uporabom u Uniji nije stekao razlikovni karakter.”

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

5 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 10. travnja 2014. Deluxe je pokrenuo postupak radi poništenja sporne odluke.

6 U prilog svojoj tužbi Deluxe je naveo pet tužbenih razloga koji su se temeljili na povredi, redom, obveze obrazlaganja, članka 7. stavka 1. točke (c), članka 7. stavka 1. točke (b), članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, načela zaštite legitimnih očekivanja, stečenih prava i zakonitosti akata Zajednice.

7 Deluxe je naveo da žalbeno vijeće nije obrazložilo odbijanje registracije predmetnog žiga s obzirom na svaki od dotičnih proizvoda i usluga. On je, među ostalim, tvrdio da to vijeće uopće nije uzelo u obzir obilježja svakog od tih proizvoda i usluga, iako se radilo o bitnom elementu za utvrđivanje maštovitosti, sugestivnosti ili aluzivnosti izraza „deluxe”.

8 EUIPO je tvrdio da iz izraza „bez iznimke”, koji se nalazi u spornoj odluci, proizlazi da je žalbeno vijeće provelo pojedinačno ispitivanje predmetnih proizvoda i usluga te je moglo donijeti opće obrazloženje s obzirom na to da su svi ti proizvodi i usluge pripadali audiovizualnom području.

9 Opći sud prihvatio je tužbu društva Deluxe.

10 Nakon što je u točkama 15. do 18. pobijane presude Opći sud podsjetio na sudsku praksu Suda, on je u točkama 20. do 22. te presude naveo da su u konkretnom slučaju proizvodi i usluge, s obzirom na to da opis više od 90 proizvoda i usluga obuhvaća 8 različitih razreda i područja, međusobno toliko različiti u odnosu na svoju narav, obilježja, namjenu i načine komercijalizacije da ih se ne može

smatrati homogenom kategorijom koja bi žalbenom vijeću omogućila donošenje općenitog obrazloženja. Usto, žalbeno vijeće nije navelo da su predmetni proizvodi i usluge dovoljno izravno i konkretno međusobno povezani pa da čine homogenu kategoriju (u daljnjem tekstu: potrebna veza).

11 Naime, kao što je to Opći sud naveo u točki 23. pobijane presude, žalbeno vijeće općenito upućuje na „proizvode i usluge”, na „sve proizvode i usluge” te na „predmetne proizvode i usluge”, ali ne upućuje posebno ni na jedan od proizvoda i usluga iz dotičnih razreda, pa čak ni na njihove kategorije ili skupine. Stoga je Opći sud u točki 24. pobijane presude zaključio da žalbeno vijeće nije provelo konkretnu ocjenu koja se zahtijeva u članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 u odnosu na proizvode i usluge iz dotičnih razreda te da u tom pogledu nije u dovoljnoj mjeri obrazložilo spornu odluku, a s obzirom na to da za svaki od predmetnih proizvoda i usluga nije ispitan razlikovni karakter žiga za koji je podnesena prijava za registraciju.

12 Opći sud je u okviru ispitivanja EUIPO-ovih argumenata utvrdio u točki 26. pobijane presude da iz izraza „bez iznimke” ne proizlazi čak ni posredno da je žalbeno vijeće ocijenilo u pogledu svih dotičnih proizvoda i usluga razlikovni karakter žiga za koji je podnesena prijava za registraciju. Naime, kao što je to istaknuo Opći sud, žalbeno vijeće je u spornoj odluci samo navelo da se svi proizvodi, bez iznimke, mogu predstaviti na način da posjeduju vrhunsku kakvoću i da se sve usluge, bez iznimke, mogu predstaviti na način da pružaju takvu kakvoću. Ono nije navelo da proizvodi i usluge iz dotičnih razreda posjeduju potrebnu međusobnu vezu i stoga nije istaknulo nijedan element koji opravdava uporabu općenitog obrazloženja.

13 Što se tiče EUIPO-ovog argumenta da su predmetni proizvodi i usluge bili izravno povezani s audiovizualnim područjem, Opći sud je u točki 27. pobijane presude naveo da se to utvrđenje ne nalazi u spornoj odluci. Usto, Opći sud nije utvrdio postojanje potrebne veze između određenih proizvoda i usluga, poput filmova namijenjenih kinodistribuciji, usluga dostave proizvoda kamionom, usluga skladištenja proizvoda, usluga istraživanja i razvoja te usluga održavanja i dizajna web stranica za treće osobe. On je utvrdio da u svakom slučaju iz izričaja sporne odluke ne proizlazi postojanje takve veze. Naposljetku, Opći sud je smatrao da je u tom pogledu nebitna okolnost da je izraz „deluxe”, pod pretpostavkom njegove utvrđenosti, oglašavački izraz pohvalne naravi koji se može primijeniti na sve predmetne proizvode i usluge.

14 Posljedično, Opći sud poništio je spornu odluku.

Zahtjevi stranaka

15 Svojom žalbom EUIPO od Suda zahtijeva da:

— ukine pobijanu presudu i

— naloži tužitelju pred Općim sudom snošenje troškova.

O žalbi

16 EUIPO u žalbi ističe jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi prve rečenice članka 75. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (b) i člankom 7. stavkom 2 te uredbe. Taj žalbeni razlog dijeli se na dva dijela.

Argumentacija stranaka

17 U prvom dijelu svojeg jedinog žalbenog razloga EUIPO prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku koja se tiče prava jer mu je ograničio mogućnost općenitog obrazlaganja njegovih odluka, ograničavajući je samo na slučaj kada su proizvodi i usluge dio homogene kategorije. EUIPO smatra da Opći sud ne može isključiti mogućnost općenitog obrazlaganja različitih proizvoda i usluga kada je ujednačena percepcija znaka u pogledu svakog od tih proizvoda i usluga pa je, stoga, obrazloženje koje se na njih primjenjuje uvijek isto.

18 Dakle, prema mišljenju EUIPO-a, dovoljno je postojanje zajedničkog obilježja proizvoda i usluga koji su navedeni u prijavi za registraciju kako bi se za njih prihvatilo općenito obrazloženje. To zajedničko obilježje jest to da se sugestija o vrhunskoj kakvoći percipira samo kao komercijalni argument u odnosu na sve navedene proizvode i usluge. U ovom slučaju znak „deluxe" za sve te proizvode i usluge prenosi na jednak način oglašavačku poruku pohvalne naravi koja javnosti ne omogućava utvrđivanje podrijetla navedenih proizvoda ili usluga. U prilog svojoj argumentaciji EUIPO se poziva na obrazloženje Suda u rješenju od 11. prosinca 2014., FTI Touristik/OHIM (C-253/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2445), u kojem je Sud priznao postojanje dovoljno izravne i konkretne veze između predmetnih proizvoda i usluga s obzirom na postojanje zajedničkog obilježja, koje se sastojalo u činjenici da je u odnosu na sve proizvode i usluge bilo moguće ponuditi smanjenje cijena odnosno posebne pogodnosti.

19 Stoga EUIPO smatra pogrešnim utvrđenje u točki 24. pobijane presude, prema kojem žalbeno vijeće nije provelo potrebnu konkretnu ocjenu s obzirom na to da nije utvrdilo homogenost između svih proizvoda i usluga.

20 Također, EUIPO tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši, u točki 27. pobijane presude, kao nerelevantno utvrđenje žalbenog vijeća prema kojem je izraz „deluxe" oglašavački izraz pohvalne naravi koji se može primijeniti na sve predmetne proizvode i usluge.

21 Deluxe odgovara da se EUIPO u velikoj mjeri pouzdao u predmet BigXtra, povodom kojeg je doneseno rješenje od 11. prosinca 2014., FTI Touristik/OHIM (C-253/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2445), u kojem je odbijena registracija žiga BigXtra jer je izraz imao očito pohvalan karakter. Deluxe smatra da taj predmet nije relevantan jer se razlikuje od ovog slučaja. Naime, izraz „deluxe" može biti opisan ili pohvalan isključivo za sâme proizvode, a ne za način njihove prodaje, jer ne postoji „deluxe" oblik prodaje proizvoda, i to pogotovo ako se uzme u obzir relevantna javnost.

22 Drugim dijelom svojeg jedinog žalbenog razloga EUIPO tvrdi da tumačenje Općeg suda u točkama 20. do 22. i 26. pobijane presude u pogledu zahtjeva dovoljne homogenosti, kojim se žalbenom vijeću omogućava donošenje općenitog obrazloženja radi odbijanja prijave za registraciju predmetnog žiga, ne poštuje sudsku praksu, osobito rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM, (C-282/09 P, EU:C:2010:153). Naime, utvrđivanjem povezanosti između „homogene kategorije" i opisa proizvoda i usluga, Opći sud pogrešno je protumačio pojam „dovoljne homogenosti" „kategorije" odnosno „skupine" proizvoda ili usluga u smislu te sudske prakse i, posljedično, pojam „dovoljno izravne i konkretne veze" koja mora postojati između proizvoda i usluga.

23 Prema mišljenju EUIPO-a, postojanje dovoljne homogenosti mora se shvatiti šire, i to na način da je dovoljno da svi proizvodi ili usluge imaju zajedničko obilježje, a koje također može postojati između proizvoda ili usluga koji pripadaju različitim područjima.

24 EUIPO tvrdi da u ovom slučaju sporna odluka jasno navodi da je zajedničko obilježje dotičnih proizvoda i usluga to što se svi proizvodi, bez iznimke, mogu predstaviti na način da posjeduju vrhunsku kakvoću i da se sve usluge, bez iznimke, mogu predstaviti na način da pružaju takvu kakvoću.

25 Deluxe osporava EUIPO-vu tvrdnju da su predmetni proizvodi i usluge dovoljno homogeni i da se stoga mogu smatrati jedinstvenim skupom.

Ocjena Suda

26 Budući da EUIPO osporava ocjene Općeg suda navedene u točkama 10. do 13. ove presude i da se dva dijela jedinog žalbenog razloga temelje na povredi članka 7. stavka 1. točki (b) i članka 75. Uredbe br. 207/2009, valja ih ispitati zajedno.

27 Uvodno, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se nadležno tijelo ne može ograničiti na minimalno ispitivanje prijave za registraciju, nego je, naprotiv, dužno provesti strogo i potpuno ispitivanje kako bi se izbjegla neopravdana registracija žigova (presuda od 6. svibnja 2003., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 59.).

28 Budući da se registracija žiga uvijek traži s obzirom na proizvode ili usluge navedene u prijavi za registraciju, odgovor na pitanje je li taj žig obuhvaćen jednim od apsolutnih razloga za odbijanje mora se ocijeniti *in concreto* u odnosu na te proizvode i usluge (presuda od 15. veljače 2007., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, t. 31.).

29 Valja podsjetiti da se prema sudskoj praksi Suda, s jedne strane, ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje mora odnositi na svaki od proizvoda ili usluga za koje je podnesena prijava za registraciju žiga i, s druge strane, odluka kojom nadležno tijelo odbija registraciju žiga mora u načelu biti obrazložena za svaki od navedenih proizvoda ili usluga (presuda od 15. veljače 2007., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, t. 34., i rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM, C-282/09 P, EU:C:2010:153, t. 37.).

30 Međutim, kad je riječ o potonjem zahtjevu, Sud je pojasnio da se nadležno tijelo može ograničiti na općenito obrazlaganje za sve dotične proizvode ili usluge ako se protiv kategorije odnosno skupine proizvoda ili usluga ističe isti razlog za odbijanje (presude od 15. veljače 2007., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, t. 37., i od 17. listopada 2013., Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, t. 26.).

31 Sud je nadalje pojasnio da se takva mogućnost odnosi samo na proizvode i usluge koji su međusobno dovoljno izravno i konkretno povezani tako da čine dovoljno homogenu kategoriju ili skupinu proizvoda ili usluga (presuda od 17. listopada 2013., Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, t. 27.).

32 U svrhu ocjene jesu li proizvodi i usluge iz prijave za registraciju žiga Unije međusobno dovoljno izravno i konkretno povezani te mogu li se razvrstati u dovoljno homogene kategorije ili skupine u smislu sudske prakse navedene u prethodnoj točki, valja uzeti u obzir cilj tog postupka kojim se nastoji omogućiti i olakšati ocjena *in concreto* je li žig za koji je podnesena prijava za registraciju obuhvaćen jednim od apsolutnih razloga za odbijanje, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 28. ove presude.

33 Također, razvrstavanje predmetnih proizvoda i usluga u jednu ili više skupina ili kategorija mora se osobito provesti na temelju obilježja koja su im zajednička i koja su relevantna za analizu mogućnosti isticanja određenog apsolutnog razloga za odbijanje protiv žiga za koji je podnesena prijava u odnosu na navedene proizvode i usluge. Iz toga slijedi da se takva ocjena mora provesti *in concreto* za svaku prijavu za registraciju i, ovisno o slučaju, za svaki od različitih apsolutnih razloga za odbijanje koji su eventualno primjenjivi.

34 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da se ne može *a priori* isključiti da svi proizvodi i usluge iz prijave za registraciju posjeduju bitno obilježje u svrhe analize apsolutnog razloga za odbijanje te da se u cilju ispitivanja predmetne prijave za registraciju u odnosu na taj apsolutni razlog za odbijanje mogu razvrstati u samo jednu dovoljno homogenu kategoriju ili skupinu u smislu sudske prakse navedene u točki 31. ove presude.

35 U ovom slučaju, iz točke 26. pobijane presude proizlazi da je žalbeno vijeće, kad je riječ o svim proizvodima i uslugama iz predmetne prijave za registraciju, navelo da se svi proizvodi, bez iznimke, mogu predstaviti na način da posjeduju vrhunsku kakvoću i da se sve usluge, bez iznimke, mogu predstaviti na način da pružaju takvu kakvoću. Iz tog razmatranja proizlazi da je žalbeno vijeće u biti smatralo da su svi proizvodi i usluge iz prijave za registraciju, povodom koje je ono postupalo, posjedovali obilježje koje je bilo relevantno za ispitivanje apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, odnosno da su svi mogli biti predstavljeni na način da posjeduju ili pružaju vrhunsku kakvoću i da su, stoga, svi dio jedne dovoljno homogene kategorije i jedne skupine u svrhe ispitivanja tog apsolutnog razloga za odbijanje. Prema mišljenju žalbenog vijeća, relevantnost tog zajedničkog obilježja predmetnih proizvoda i usluga u svrhe ispitivanja koje je žalbeno vijeće moralo provesti dokazana je utvrđenjem u spornoj odluci da se žig za koji je podnesena prijava sastojao od „tvrdnje o vrhunskoj kakvoći”.

36 Propust žalbenog vijeća, naveden u točki 22. pobijane presude, da izričito navede da su predmetni proizvodi i usluge međusobno dovoljno izravno i konkretno povezani tako da čine homogenu kategoriju ne može dovesti do drukčijeg zaključka s obzirom na to da je takva naznaka prešutno proizlazila iz stajališta navedenog vijeća, na koje se podsjeća u točki 26. pobijane presude.

37 Radi nadzora poštovanja obveze žalbenog vijeća da provede konkretnu ocjenu koja se zahtijeva člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 i obveze da u dovoljnoj mjeri obrazloži svoju odluku, Opći sud je u okviru činjenične ocjene bio dužan ispitati osnovanost stajališta žalbenog vijeća na koje se podsjeća u točki 35. ove presude.

38 Opći sud bio je dužan, među ostalim, s jedne strane, provjeriti je li relevantna javnost doista mogla žig za koji je podnesena prijava, koji se sastoji od verbalnog i figurativnog elementa, izravno i trenutačno percipirati kao tvrdnju o visokoj kakvoći ili kao poruku pohvalne naravi, a ne kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda i usluga koje određuje.

39 S druge strane, Opći sud je u okviru ispitivanja verbalnog elementa za koji je podnesena prijava registracije žiga bio dužan provjeriti je li izraz „deluxe” doista prenosio pojam „vrhunske kakvoće”, kao što to navodi žalbeno vijeće, jer taj verbalni element sadržava izravno upućivanje na pojam „luxe”. Pod pretpostavkom da izraz „deluxe” ima različito značenje od izraza „vrhunska kakvoća”, kao što to smatra nezavisni odvjetnik u točkama 54. i 55. svojeg mišljenja, Opći sud bi trebao ispitati jesu li s obzirom na to značenje proizvodi i usluge na koje se odnosi predmetni žig dio homogene skupine koja opravdava uporabu općenitog obrazloženja.

40 Usto, Opći sud općenito je isključio mogućnost zaključivanja o homogenosti dotičnih proizvoda i usluga te u tom pogledu nije uzeo u obzir ni specifičnost žiga za koji je podnesena prijava ni, među ostalim, način na koji ga percipira relevantna javnost.

41 Naime, kao što to proizlazi iz točke 21. pobijane presude, Opći sud je samo utvrdio da su proizvodi i usluge iz sporne prijave za registraciju međusobno toliko različiti, imajući u vidu njihovu narav, obilježja, namjenu i načine komercijalizacije, da ih se ne može smatrati homogenom kategorijom koja bi žalbenom vijeću omogućila donošenje općenitog obrazloženja u njihovu pogledu. Dakle, Opći sud je zanemario mogućnost da svi predmetni proizvodi i usluge mogu posjedovati, unatoč svim razlikama, zajedničko obilježje koje je relevantno za ispitivanje koje je žalbeno vijeće bilo dužno

provesti, a što bi u skladu s razmatranjima iz točaka 33. i 34. ove presude moglo opravdati njihovo razvrstavanje unutar iste homogene skupine te primjenu općenitog obrazloženja u njihovu pogledu koje donosi žalbeno vijeće.

42 Iz istih je razloga također pogrešna tvrdnja Općeg suda iz točke 27. pobijane presude prema kojoj „je nebitna okolnost […] da izraz ‚deluxe' predstavlja oglašavački izraz pohvalne naravi koji se može primijeniti na sve predmetne proizvode i usluge".

43 Iz prethodno navedenoga proizlazi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u odnosu na tumačenje članka 7. stavka 1. točke (b) i članka 75. Uredbe br. 207/2009 pa pobijanu presudu valja ukinuti.

44 Sukladno članku 61. prvom podstavku Statuta Suda Europske unije, u slučaju da Sud ukine odluku Općeg suda, on može sâm konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta ili može vratiti predmet na odlučivanje Općem sudu. Treba utvrditi da u ovom predmetu stanje postupka ne dopušta da se konačno odluči u sporu.

45 Stoga predmet valja vratiti na ponovno odlučivanje Općem sudu, a o troškovima odlučiti naknadno.

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

1. **Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 4. lipnja 2015., Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (T-222/14, neobjavljena, EU:T:2015:364).**

2. **Predmet se vraća Općem sudu Europske unije.**

3. **O troškovima će se odlučiti naknadno.**

Potpisi