Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

25. lipnja 2015.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. stavak 1. točka (b) – Učinci – Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice – Istovjetni ili slični žigovi – Zabrana uporabe – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Ocjena – Uzimanje u obzir upotrebe jezika koji nije službeni jezik Europske unije“

U predmetu C-147/14,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio hof van beroep te Brussel (Belgija), odlukom od 17. ožujka 2014., koju je Sud zaprimio 28. ožujka 2014., u postupku

Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL

protiv

AMJ Meatproducts NV,

Halalsupply NV,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: C. Vajda, predsjednik vijeća, E. Juhász (izvjestitelj) i D. Šváby, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, P. Péters, *advocaat*,

— za AMJ Meatproducts NV i Halalsupply NV, C. Dekoninck i K. Roox, *advocaten*,

— za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,

— za finsku vladu, H. Leppo, u svojstvu agenta,

— za Europsku komisiju, F. Wilman i F. Bulst, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez njegova mišljenja,

* Jezik postupka: nizozemski

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (u daljnjem tekstu: Loutfi), s jedne strane, i društva AMJ Meatproducts NV (u daljnjem tekstu: Meatproducts) i društva Halalsupply NV (u daljnjem tekstu: Halalsupply), s druge strane, povodom navodne povrede dvaju žigova Zajednice koje je registrirao Loutfi.

Pravni okvir

3 Članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice“ utvrđuje prava koja su dodijeljena nositelju žiga Zajednice. Ta odredba predviđa:

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

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

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

[...]“

Glavni postupak i prethodno pitanje

4 Loutfi je nositelj sljedećih žigova Zajednice:

— žiga Zajednice br. 8572638 prijavljenog 24. rujna 2009. i registriranog 22. ožujka 2010. za proizvode iz razreda 29. (među kojima meso, ribu, perad i divljač), razreda 30. (među kojima šećer, kruh, slastičarske proizvode i med) i razreda 32. (među kojima pivo, mineralne vode i druga bezalkoholna pića) u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi

registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Ovaj žig Zajednice odnosi se na sljedeći znak u kojem su kombinirane crvena, bijela i zelena boja:



— žiga Zajednice br. 10217198, prijavljenog 24. kolovoza 2011. i registriranog 8. siječnja 2012. za proizvode iz razreda 29. (među kojima meso, ribu, perad i divljač) i razreda 30. (među kojima šećer, kruh, slastičarske proizvode i med) u smislu Nicanskog sporazuma u odnosu na sljedeći znak u kojem su kombinirane crvena, bijela i zelena boja:



5 Društvo Meatproducts, koje je tada nosilo naziv „Deko Vleeswarenfabriek“, prijavilo je 3. studenoga 2011. žig Beneluxa EL BAINA za proizvode iz:

— razreda 29. u smislu Nicanskog sporazuma („meso, mesni proizvodi, pripremljeni mesni proizvodi, pripremljeni proizvodi od peradi, kobasice, mesne kobasice, kobasice od peradi, kobasice od divljači, jela od mesa, riba i divljač ukoliko se na njih ne primjenjuju drugi razredi, mesni ekstrakti, gore navedeni proizvodi pripravljeni u skladu s islamom“), i

— razreda 30. u smislu Nicanskog sporazuma („pripravljena jela pod uvjetom da se na njih ne primjenjuju drugi razredi; kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, (…) brašno i proizvodi od žitarica, kruh, slastičarski proizvodi i slatkiši (…), gore navedeni proizvodi pripravljeni u skladu s islamom“).

6 Žig EL BAINA registriran je 10. veljače 2012. pod brojem 909776 i odnosi se na sljedeći znak, bez kombinacije boja (u daljnjem tekstu: razmatrani žig:



7 Društvo Halalsupply preuzelo je poslovanje društva Meatproducts, uključujući portfelj žigova potonjeg.

8 Društvo Loutfi pokrenulo je pred predsjednikom rechtbank van koophandel te Brussel (trgovački sud u Bruxellesu) ovršni postupak u vezi s povredom žiga na temelju članka 9. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 kako bi se, među ostalim, društvima Deko, Halalsupply i svakom posjedniku proizvoda (koji se prodaje pod žigom EL BAINA), ambalaže tih proizvoda kao i pripadajućih dokumenata zabranilo da njima raspolažu pod prijetnjom novčane kazne.

9 Zahtjev je prihvaćen rješenjem od 5. travnja 2012.

10 Rješenjem od 31. srpnja 2012. predsjednik rechtbank van koophandel te Brussel na zahtjev društava Meatproducts i Halalsupply naložio je ukidanje zaštitnih mjera koje su bile predmet rješenja od 5. travnja 2012.

11 Društvo Loutfi podnijelo je hof van beroep te Brussel (žalbeni sud u Bruxellesu) žalbu protiv rješenja od 31. srpnja 2012.

12 U svojoj presudi sud koji je uputio zahtjev osobito ističe da se razmatrani znak odnosi na iste proizvode ili barem na proizvode slične onima označenima dvama žigovima Zajednice.

13 Sud koji je uputio zahtjev nadalje napominje da su proizvodi koje na tržište stavljaju društvo Loutfi kao i društva Meatproducts i Halalsupply proizvodi „halal“, pripremljeni u skladu s obredom predviđenim muslimanskom religijom i stoga ponajprije namijenjeni muslimanskoj javnosti.

14 Sud koji je uputio zahtjev zaključuje da se relevantna javnost u ovom slučaju treba definirati kao javnost koju čine muslimanski potrošači arapskog podrijetla koji konzumiraju prehrambene proizvode „halal“ u Europskoj uniji i koji imaju barem osnovno znanje arapskog pisma.

15 Sud koji je uputio zahtjev tvrdi da su verbalni elementi „EL BNINA“, „EL BENNA“ i „EL BAINA“, koji su arapski izrazi napisani latinicom, dominantni u žigu Zajednice i u razmatranom žigu, baš kao i kada je riječ o onima napisanima arapskim pismom, iako su potonji nešto manje dominantni.

16 Sud koji je uputio zahtjev nadalje naglašava da je činjenica, unatoč tome što su arapske riječi navedene latinicom i arapskim pismom u dvama žigovima Zajednice i u razmatranom znaku u određenoj mjeri vizualno slične, da se izgovor tih riječi u ovom jeziku znatno razlikuje, kao i značenje koje svaka od njih ima. U tu svrhu sud koji je uputio zahtjev navodi da u arapskom jeziku „el benna“ znači „okus“, „el bnina“ „slatkoća“ i „el baina“ „pogled“.

17 Uzimajući u obzir sve te elemente sud koji je uputio zahtjev zaključuje da ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu dvaju žigova Zajednice i relevantnog žiga može varirati s obzirom na značenje i izgovor verbalnih elemenata na arapskom jeziku, prikazanih latinicom i arapskim pismom, te s obzirom na sadržaj svakog od tih žigova Zajednice kao i razmatranog znaka.

18 U tim je okolnostima hof van beroep te Brussel (žalbeni sud u Bruxellesu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, uzimajući u obzir članke 21. i 22. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da pri ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice u kojem prevladava jedna arapska riječ i znaka u kojem prevladava druga, vizualno slična, arapska riječ nadležni sudovi država članica mogu ili čak moraju ispitati i uzeti u obzir različit izgovor i različito značenje tih riječi iako arapski jezik nije službeni jezik Unije i država članica?“

O prethodnom pitanju

19 Sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka - koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojima prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične - u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, značenje i izgovor tih riječi mogu ili moraju uzeti u obzir.

20 Najprije treba istaknuti da Uredba br. 207/2009, osobito njezin članak 9. stavak 1. točka (b), ne upućuje na upotrebu nijednog jezika ni posebnog pisma koje treba ili ne treba uzeti u obzir prilikom ocjene postoji li vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

21 Vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocjenjivati u odnosu na percepciju relevantne javnosti koju čini prosječni potrošač navedenih proizvoda i usluga, uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv i oprezan (vidjeti u tom smislu presudu Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

22 Određivanje relevantne javnosti i utvrđivanje istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga koje obuhvaćaju žigovi Zajednice i razmatrani znak proizlaze iz činjenične ocjene koju nacionalni sud treba izvršiti. U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev smatrao je da relevantna javnost treba biti definirana kao javnost koju čine muslimanski potrošači arapskog podrijetla koji konzumiraju prehrambene proizvode „halal“ u Europskoj uniji i koji imaju barem osnovno znanje arapskog pisma. K tomu, sud koji je uputio zahtjev utvrdio je, kako proizlazi iz točke 12. ove odluke, istovjetnost ili barem sličnost proizvoda obuhvaćenih dvama žigovima Zajednice i relevantnim znakom.

23 Što se tiče vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu koja može postojati između žigova Zajednice i razmatranog žiga, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, postojanje takve vjerojatnosti treba cjelovito ocijeniti uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju. Takva ocjena sadrži vizualnu, fonetsku i koncepcijsku usporedbu suprotstavljenih znakova uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente (vidjeti u tom smislu presude Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 59. i 60., kao i XXXLutz Marken/OHIM, C-306/11 P, EU:C:2012:401, t. 39.).

24 U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev utvrdio je da su verbalni elementi „EL BNINA“, „EL BENNA“ i „EL BAINA“ bili dominantni u dvama žigovima Zajednice i u razmatranom znaku kao što su bile, ali u manjoj mjeri, riječi na arapskom pismu. Sud koji je uputio zahtjev također ističe da, iako

su ovi verbalni elementi u određenoj mjeri vizualno slični, iz dokumenata koje su Meatproducts i Halalsupply dostavili Sudu proizlazi da se izgovor i značenje navedenih verbalnih elemenata znatno razlikuju.

25 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da se trebaju uzeti u obzir fonetske i koncepcijske razlike jer bi se u protivnom ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu izvršila djelomično i stoga bez uzimanja u obzir ukupnog dojma koji žigovi Zajednice i razmatrani znak stvaraju kod relevantne javnosti.

26 Prema tome, na prethodno pitanje treba odgovoriti tako da članak 9. stavak 1. točku (b) treba tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka, koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojima prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične, u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, u obzir moraju uzeti značenje i izgovor tih riječi.

27 Budući da se odgovor na prethodno pitanje može izvesti iz teksta Uredbe br. 207/2009 i s time povezane sudske prakse Suda, ne treba ispitivati eventualne učinke odredaba Povelje Europske unije o temeljnim pravima na predmetni odgovor.

Troškovi

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

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice treba tumačiti na način da se prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu žiga Zajednice i znaka, koji obuhvaćaju istovjetne ili slične proizvode i u kojim prevladava po jedna arapska riječ napisana latinicom i arapskim pismom, a te su riječi vizualno slične, u okolnostima kada relevantna javnost žiga Zajednice i predmetnog znaka poznaje osnove arapskog pisma, u obzir moraju uzeti značenje i izgovor tih riječi.

Potpisi