Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

14. veljače 2019.*

„Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje srce – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”

U predmetu T-123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, sa sjedištem u Monheimu na Rajni (Njemačka), koji zastupaju V. von Bomhard i J. Fuhrmann, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju A. Graul, S. Hanne i D. Walicka, u svojstvu agenata,

tuženika,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2017. (predmet R 145/2017-1), koja se odnosi na prijavu za registraciju figurativnog znaka koji prikazuje srce kao žiga Europske unije,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, K. Kowalik-Bańczyk (izvjestiteljica) i C. Mac Eochaidh, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 27. veljače 2018.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 15. svibnja 2018.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Bayer Intellectual Property GmbH podnio je 27. srpnja 2016. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 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.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)].

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



3 Usluge za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredima 42. i 44. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

– razred 42.: „Provođenje znanstvenih istraživanja u području kardiovaskularnih bolesti”;

– razred 44.: „Medicinske usluge u području kardiovaskularnih bolesti”.

4 Odlukom od 24. studenoga 2016. ispitivač je odbio registraciju žiga za koji je podnesena prijava za usluge navedene u točki 3. ove presude na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 2017/1001).

5 Tužitelj je 20. siječnja 2017. podnio žalbu protiv ispitivačeve odluke EUIPO-u na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001).

6 Odlukom od 7. prosinca 2017. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je tužiteljevu žalbu na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001, s obrazloženjem da bi relevantna javnost percipirala prijavljeni žig kao prikaz srca i, posljedično, kao upućivanje na činjenicu da se usluge o kojima je riječ odnose na područje kardiologije.

Zahtjevi stranaka

7 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– preinači pobijanu odluku i prihvati žalbu protiv ispitivačeve odluke;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

8 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

9 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj u bitnome navodi dva tužbena razloga, koji se temelje, prvi, na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001 i, drugi, na povredi načela jednakog postupanja i dobre uprave.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001

10 U prilog prvom tužbenom razlogu tužitelj, u bitnome, ističe dva prigovora. Prvim prigovorom tužitelj tvrdi da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir u svojoj analizi visok stupanj pažnje relevantne javnosti. Drugim prigovorom tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je smatralo da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter.

11 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

Uvodna očitovanja

12 U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 2017/1001, neće se registrirati žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter. Članak 7. stavak 2. te uredbe propisuje da se članak 7. stavak 1. navedene uredbe primjenjuje neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje samo u jednom dijelu Unije.

13 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, žig ima razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001 kada taj žig omogućava identifikaciju proizvoda ili usluge za koji je registracija zatražena kao proizvoda ili usluge koji potječe od određenog poduzetnika i time razlikovanje tog proizvoda ili usluge od onih drugih poduzetnika (vidjeti presudu od 12. srpnja 2012., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 23. i navedenu sudsku praksu).

14 Razlikovni karakter žiga treba ocjenjivati, s jedne strane, s obzirom na proizvode ili usluge za koje je registracija zatražena i, s druge strane, s obzirom na percepciju relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača tih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 12. srpnja 2012., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 24. i navedenu sudsku praksu).

15 S obzirom na ta razmatranja valja uzastopno ispitati dva prigovora koja je tužitelj istaknuo u prilog prvom tužbenom razlogu.

Prvi prigovor, koji se temelji na tome da žalbeno vijeće nije vodilo računa o visokom stupnju pažnje relevantne javnosti

16 Prvim prigovorom tužitelj ističe da iako je žalbeno vijeće osnovano navelo da je stupanj pažnje relevantne javnosti visok, ono nije uzelo u obzir takav stupanj pažnje prilikom ocjene razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava.

17 U tom pogledu valja podsjetiti da žig treba omogućiti relevantnoj javnosti da razlikuje proizvode koji su njime označeni od onih drugih poduzetnika a da ta javnost pritom ne treba pokazati posebnu pažnju (vidjeti, u tom smislu, presudu od 7. listopada 2004., Mag Instrument/OHIM, C-136/02 P, EU:C:2004:592, t. 32.), tako da razina potrebne razlikovnosti za registraciju žiga ne može ovisiti o stupnju pažnje te javnosti (vidjeti, u tom smislu i prema analogiji, presudu od 12. srpnja 2012., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 48. do 50.).

18 To nepostojanje utjecaja stupnja pažnje relevantne javnosti kod ocjene razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava usto je potkrijepljeno činjenicom da tužitelj ne navodi u svojoj tužbi zaključke koje je žalbeno vijeće trebalo izvesti, u ovom predmetu, iz visokog stupnja pažnje relevantne javnosti.

19 Slijedom toga, prvi prigovor prvog tužbenog zahtjeva valja odbiti kao bespredmetan.

Drugi prigovor, koji se temelji na nepostojanju razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava

20 Drugim prigovorom tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter. Konkretno, on tvrdi da relevantna javnost žig za koji je podnesena prijava ne percipira kao prikaz srca, već kao slovo „v” u riječi „vericiguat”. Dodaje da je, pod pretpostavkom da se osporavani žig percipira kao prikaz srca, žalbeno vijeće, u svakom slučaju, zanemarilo njegov neuobičajen karakter, posebno s obzirom na uporabe u sektoru predmetnih usluga.

21 Kao prvo, treba napomenuti da tužitelj ne osporava definiciju relevantne javnosti žalbenog vijeća, prema kojoj se javnost relevantna za percepciju razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava sastoji ponajprije od javnosti Unije specijalizirane u području kardiovaskularnih bolesti.

22 Kao drugo, najprije valja utvrditi da se predmetne usluge odnose na kardiovaskularne bolesti.

23 Kao drugo, valja istaknuti da se, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, žig za koji je podnesena prijava neće vjerojatno percipirati kao prikaz slova „v” iz riječi „vericiguat”. Naime, oblik znaka čija su oba kraja uvinuta prema unutra crnog elementa žiga za koji je podnesena prijava, s jedne strane, razlikuje se od uobičajenog prikaza slova „v” i, s druge strane, sličan je prikazu srca. U tim okolnostima i s obzirom na činjenicu da se predmetne usluge odnose na srce, valja smatrati da će relevantna javnost percipirati žig za koji je podnesena prijava kao prikaz srca i to čak i u slučaju da se utvrdi da ta javnost poznaje aktivni sastojak vericiguat.

24 Slijedom toga, treba zaključiti, poput žalbenog vijeća, da će relevantna javnost žig za koji je podnesena prijava percipirati kao oznaku da se predmetne usluge odnose na srce unatoč tomu što taj žig ne predstavlja fiziološko srce.

25 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da žig za koji je podnesena prijava ne može upućivati na gospodarsko podrijetlo predmetnih usluga i, posljedično, da taj žig nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

26 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje tužiteljevim argumentima.

27 Ne može se najprije prigovoriti žalbenom vijeću da nije donijelo svoju odluku na temelju sudske prakse navedene u točki 20. tužbe, prema kojoj žig koji se značajno razlikuje od standarda ili poslovne prakse u dotičnom sektoru može biti razlikovan, kako je primijenjeno u presudi od 15. prosinca 2016., Novartis/EUIPO (Prikaz sive krivulje i prikaz zelene krivulje) (T-678/15 i T-679/15, neobjavljena, EU:T:2016:749, t. 23. i 24.). Naime, ta se sudska praksa odnosi na slučaj kada je prijavljeni žig ili trodimenzionalni žig koji se sastoji od izgleda proizvoda na koji se odnosi ili figurativni žig koji se

sastoji od dvodimenzionalnog prikaza navedenog proizvoda. Međutim, u ovom slučaju valja utvrditi da se, s obzirom na to da usluge nisu same po sebi opipljive, žig za koji je podnesena prijava ne može sastojati od izgleda predmetnih usluga ili njihova dvodimenzionalnog prikaza.

28 Osim toga, valja istaknuti da stilizirani karakter srca prikazanog žigom za koji je podnesena prijava nije sam po sebi dovoljan da bi se tom žigu pridao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

29 U tom pogledu, tužitelj u bitnome ističe da stilizirani karakter srca prikazanog žigom za koji je podnesena prijava, kao prvo, proizlazi iz zadebljanja donjeg lijevog dijela obrisa tog srca, kao drugo, da je to srce manje simetrično od 306 prikaza srca na koje se pozvao pred žalbenim vijećem i, kao treće, da je gornji lijevi dio navedenog srca usmjeren prema dolje.

30 Međutim, valja utvrditi da ta obilježja ne mogu poslati poruku koje bi se relevantna javnost mogla sjećati, tako da žig za koji je podnesena prijava samo upućuje relevantnu javnost na to da se predmetne usluge odnose na srce. Stoga, kao što to proizlazi iz točaka 24. i 25. ove presude, valja smatrati da žig za koji je podnesena prijava ne može upućivati na gospodarsko podrijetlo predmetnih usluga, unatoč stiliziranom karakteru srca prikazanom tim žigom.

31 Osim toga, također valja odbiti tužiteljev argument prema kojem, za razliku od prikaza nestiliziranog srca, srce prikazano žigom za koji je podnesena prijava jest razlikovno jer nije vjerojatno da evocira ideju „liječenja”. Naime, takva štoviše nepotkrijepljena tvrdnja ne može dovesti u pitanje činjenicu da žig za koji je podnesena prijava samo upućuje relevantnu javnost na to da se usluge koje on označava odnose na srce.

32 Stoga, iz prethodno navedenog proizlazi da drugi prigovor prvog tužbenog razloga nije osnovan. Iz toga slijedi da ovaj prigovor treba odbiti kao i, prema tome, prvi tužbeni razlog u cijelosti.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja i dobre uprave

33 Drugim tužbenim razlogom tužitelj u bitnome tvrdi da je EUIPO povrijedio načela jednakog postupanja i dobre uprave time što je odbio registrirati žig za koji je podnesena prijava iako je prethodno prihvatio registraciju istovjetnog žiga za farmaceutske proizvode iz razreda 5.

34 U tom pogledu, valja podsjetiti da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, EUIPO je dužan svoje ovlasti izvršavati u skladu s općim načelima prava Unije. Iako, imajući u vidu načela jednakog postupanja i dobre uprave, EUIPO mora uzeti u obzir odluke koje su već donesene u vezi sa sličnim prijavama i s osobitom pažnjom preispitati treba li odlučiti na isti način, primjena tih načela treba biti u skladu s poštovanjem načela zakonitosti. Uostalom, zbog razloga pravne sigurnosti, a i dobre uprave, ispitivanje svake prijave za registraciju mora biti potpuno i cjelovito kako bi se izbjegla nevaljana registracija žigova ili njihov poništaj. Stoga se takvo ispitivanje mora provoditi u svakom konkretnom slučaju. Naime, registracija znaka kao žiga ovisi o specifičnim kriterijima primjenjivima u okviru činjeničnih okolnosti predmetnog slučaja koji služe tomu da se provjeri sadržava li predmetni znak razlog za odbijanje (vidjeti u tom smislu presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 73. do 77. i rješenje od 26. svibnja 2016., Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C-77/16 P, neobjavljeno, EU:C:2016:373, t. 4.).

35 Iz tih načela proizlazi da, s jedne strane, kada žalbena tijela odluče prihvatiti ocjenu različitu od one donesene u takvim ranijim odlukama, ona moraju izrijekom obrazložiti to razlikovanje u odnosu na navedene odluke (vidjeti u tom smislu presudu od 28. lipnja 2018., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, t. 66.). Međutim, takva obveza obrazlaganja koja se odnosi na razlikovanje u pogledu

ranijih odluka manje je važna kada je riječ o ispitivanju koje isključivo ovisi o žigu za koji je podnesena prijava, nego kada je riječ o činjeničnim utvrđenjima koja ne ovise o samom tom žigu (vidjeti u tom smislu presudu od 28. lipnja 2018., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, t. 77. i 81.).

36 S druge strane, iz sudske prakse navedene u točki 34. ove presude također proizlazi da se odluke o registraciji znaka kao žiga Unije koje žalbeno vijeće treba donijeti u skladu s Uredbom br. 2017/1001 donose na temelju ograničene nadležnosti, a ne diskrecijske ovlasti, iako se zakonitost odluka tih istih žalbenih vijeća treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe, kako je tumači sud Unije (vidjeti presudu od 6. rujna 2018., Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, t. 72. i navedenu sudsku praksu). Stoga žalbena vijeća ne mogu biti vezana ranijim odlukama EUIPO-a.

37 U ovom slučaju, s jedne strane, valja navesti da ispitivanje razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava ovisi isključivo o njemu, a ne o činjeničnim utvrđenjima koja je naveo tužitelj. Dakle, žalbeno vijeće moglo je samo navesti da se tužitelj nije mogao valjano pozivati na ranije odluke EUIPO-a u svrhu osporavanja zaključka prema kojem za žig za koji je podnesena prijava postoji razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001. Osim toga, ne može se osporiti da je žalbeno vijeće, u svakom slučaju, jasno obrazložilo razlog zbog kojeg nije uzelo o obzir rješenje iz ranije odluke na koju se pozvao tužitelj. Naime, u bitnom je istaknulo da se predmetni proizvodi posebno ne odnose na kardiologiju jer ti proizvodi nemaju, za razliku od usluga o kojima je riječ u ovom postupku, „izravnu i odmah prepoznatljivu vezu s ljudskim srcem”.

38 S druge strane, tužitelj ne može osporiti osnovanost tog obrazloženja a da ne dovede u pitanje osnovanost odbijanja registracije žiga za koji je podnesena prijava. Međutim, važno je istaknuti, kao što to proizlazi iz točaka 21. do 32. ove presude, da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da za žig za koji je podnesena prijava postoji razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

39 Posljedično, iz prethodno navedenog proizlazi da valja odbiti drugi tužbeni razlog kao neosnovan i, posljedično, odbiti tužbu u cijelosti.

Troškovi

40 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova postupka, sukladno EUIPO-ovu zahtjevu.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Bayer Intellectual Property GmbH nalaže se snošenje troškova.

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 14. veljače 2019.

Potpisi