Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

6. rujna 2018.*

„Žalba – Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig NEUSCHWANSTEIN – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) – Apsolutni razlozi za odbijanje – Opisni karakter – Oznaka zemljopisnog podrijetla – Razlikovni karakter – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – Zla vjera”

U predmetu C-488/16 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 13. rujna 2016.,

Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV, sa sjedištem u Veitsbronnu (Njemačka), koji zastupa B. Bittner, *Rechtsanwalt*,

žalitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju D. Botis, A. Schifko i D. Walicka, u svojstvu agenata,

tuženik u prvom stupnju,

Freistaat Bayern, koji zastupa M. Müller, *Rechtsanwalt*,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: J. L. da Cruz Vilaça, predsjednik vijeća, E. Levits, A. Borg Barthet (izvjestitelj), M. Berger i F. Biltgen, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: R. Șereș, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 29. studenoga 2017.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 11. siječnja 2018.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

1 Svojom žalbom Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 5. srpnja 2016., Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2016:391), kojom je taj sud odbio njegovu tužbu radi poništenja odluke petog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 22. siječnja 2015. (predmet R 28/2014-5), u vezi s postupkom za proglašavanje žiga ništavim između žalitelja i Freistaat Bayern (Slobodna država Bavarska, Njemačka) (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

2 Članak 7. 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.), naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje", u svojem stavku 1. točkama (b) i (c) određuje:

„Neće se registrirati sljedeće:

[…]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga;

[…]"

3 Članak 52. naslovljen „Apsolutni razlozi za ništavost" te uredbe propisuje u svojem stavku 1.:

„Žig [Europske unije] proglašava se ništavim na zahtjev podnesen Uredu ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

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

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

Okolnosti spora

4 Slobodna država Bavarska je 22. srpnja 2011. EUIPO-u podnijela prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009.

5 Žig za koji je zatražena registracija je verbalni znak „NEUSCHWANSTEIN" (u daljnjem tekstu: osporavani žig).

6 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija nalaze se u razredima 3., 8., 14. do 16., 18., 21., 25., 28., 30., 32. do 36., 38. i 44. 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 3.: „Parfumerijski proizvodi, proizvodi za njegu i ljepotu"

– razred 8.: „Noževi, vilice i žlice od plemenitih metala”

– razred 14.: „Nakit; zidni, stolni i ručni satovi”;

– razred 15.: „Glazbeni instrumenti; glazbene kutije; električni i elektronski glazbeni instrumenti”;

– razred 16.: „Papir za pisma i blokovi za bilješke; olovke i tinta”;

– razred 18.: „Koža i umjetna koža, kišobrani; putne torbe; ručne torbe; torbe-navlake za odijela; putni koferi; torbe za spise; kozmetičke torbice (prazne); neseseri”;

– razred 21.: „Stakleno, porculansko i zemljano posuđe koje nije obuhvaćeno drugim razredima, čajnici koji nisu od plemenitih metala”;

– razred 25.: „Odjeća; proizvodi za obuću; pokrivala za glavu; podvezice za čarape; pojasevi; podvezice”;

– razred 28.: „Igračke, igre; društvene igre”;

– razred 30.: „Kava; čaj; kakao; šećer; med; slastičarski proizvodi; kolači; keksi; bomboni; sladoledi; slastice; začini”;

– razred 32.: „Bezalkoholna pića; pivo”;

– razred 33.: „Alkoholna pića, uz iznimku piva”;

– razred 34.: „Šibice; kutije za cigarete, pepeljare, proizvodi za pušače od neplemenitih metala; cigarete; duhan”;

– razred 35.: „Agencije za promidžbu”;

– razred 36.: „Osiguravateljske usluge; financije; monetarni poslovi; posredovanje u vezi s nekretninama”;

– razred 38.: „Komunikacijske i telekomunikacijske usluge”;

– razred 44.: „Usluge higijenske i kozmetičke njege za muškarce”.

7 Prijava za registraciju osporavanog žiga objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 166/2011 od 2. rujna 2011., a osporavani je žig registriran 12. prosinca 2011. pod brojem 10144392.

8 Žalitelj je 10. veljače 2012. protiv osporavanog žiga podnio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) iste uredbe, i to za sve proizvode i usluge iz točke 6. ove presude.

9 Odjel za poništaje EUIPO-a 21. listopada 2013. odbio je taj zahtjev za proglašavanje žiga ništavim zaključivši da osporavani žig nije sastavljen niti od oznaka koje mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla niti od drugih obilježja svojstvenih dotičnim proizvodima i uslugama te da stoga nije bilo povrede članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009. Osim toga, smatrao je da članak 7. stavak 1. točka (b) te uredbe nije povrijeđen jer osporavani žig ima razlikovni karakter u odnosu na dotične proizvode i usluge. Naposljetku je zaključio da žalitelj nije dokazao da je prijava za registraciju spornog žiga bila podnesena u zloj vjeri te da stoga nije bilo povrede članka 52. stavka 1. točke (b) navedene uredbe.

10 Žalitelj je 20. prosinca 2013. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

11 Spornom je odlukom peto žalbeno vijeće EUIPO-a potvrdilo odluku Odjela za poništaje i odbilo žaliteljevu žalbu.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

12 Žalitelj je Općem sudu 2. travnja 2015. podnio tužbu za poništenje sporne odluke.

13 U prilog svojoj tužbi istaknuo je tri tužbena razloga koji se odnose na povredu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, na povredu članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe odnosno na povredu članka 52. stavka 1. točke (b) navedene uredbe.

14 Pobijanom je presudom Opći sud odbio žaliteljeva tri tužbena razloga i tako odbio tužbu u cijelosti.

Zahtjevi stranaka pred Sudom

15 Svojom žalbom žalitelj od Suda zahtijeva da:

– ukine pobijanu presudu;

– poništi registraciju osporavanog žiga i

– EUIPO-u naloži snošenje troškova.

16 EUIPO i Slobodna država Bavarska od Suda zahtijevaju da odbije žalbu i žalitelju naloži snošenje troškova.

O žalbi

17 U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena razloga koji se odnose na povredu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, povredu članka 7. stavka 1. točke (b) navedene uredbe i na povredu članka 52. stavka 1. točke (b) te iste uredbe.

Prvi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

18 Svojim prvim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009 zato što je zaključio da osporavani žig nije opisnog karaktera za predmetne proizvode i usluge. Taj je žalbeni razlog u biti podijeljen na dva dijela.

19 Prvim dijelom tog žalbenog razloga žalitelj osporava određene ocjene koje je Opći sud dao u točkama 22., 26. i 27. pobijane presude.

20 Tako je Opći sud kao prvo u točki 22. pobijane presude pogrešno utvrdio da je za određene proizvode iz razreda 14. stupanj pozornosti relevantne javnosti viši. Prema žaliteljevu mišljenju, čak i ako taj razred proizvoda uključuje dio skupljih proizvoda, ne može se ipak općenito zaključiti da je stupanj pozornosti za njih viši jer cijena nakita i satova može biti i vrlo razumna.

21 Kao drugo, Opći je sud u točki 26. pobijane presude također pogrešno utvrdio da je naziv „Neuschwanstein”, koji doslovno znači „novi labudov kamen”, izmišljen i originalan naziv koji, međutim, relevantnoj javnosti ne omogućava uspostaviti vezu s kategorijama predmetnih proizvoda i usluga. Žalitelj smatra da takav zaključak podrazumijeva analizu naziva „Neuschwanstein” koju relevantna javnost neće učiniti.

22 Kao treće, žalitelj tvrdi da točka 27. pobijane presude sadržava proturječnost jer Opći sud s jedne strane priznaje da je dvorac Neuschwanstein zemljopisno odrediv, dok s druge strane tvrdi da se ne može smatrati zemljopisnim područjem.

23 Kao četvrto i posljednje, žalitelj smatra da je zaključak Općeg suda u točki 27. pobijane presude, prema kojem je Neuschwanstein prije svega muzejsko mjesto, netočan. Naime, Opći sud najprije proturječi samome sebi jer u toj istoj točki navodi da je taj dvorac poznat po svojoj arhitektonskoj jedinstvenosti, a što ne vrijedi za muzej. Nadalje smatra da relevantna javnost navedeni dvorac percipira kao zgradu koja svoju posebnost duguje svojem geografskom položaju, a ne kao muzej. Naposljetku, važnost muzeja ocjenjuje se ovisno o predmetima koji se u njemu izlažu. Javnost taj isti dvorac ne posjećuje kako bi se divila predmetima koji su u njemu izloženi, nego njegovoj jedinstvenoj arhitekturi.

24 U okviru drugog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj prigovara Općem sudu da je zanemario opći interes na kojemu se zasniva članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 kao i sudsku praksu koja proizlazi iz presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230), kada je u točki 27. pobijane presude presudio da zato što dvorac Neuschwanstein nije kao takav mjesto proizvodnje robe ili pružanja usluga, osporavani žig ne može označavati zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga koje obuhvaća.

25 Naime, iz presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230) proizlazi da kada je riječ o zemljopisnim nazivima, postoji opći interes očuvanja njihove raspoloživosti osobito zato što mogu utjecati na sklonosti potrošača, na primjer povezivanjem proizvoda s mjestom koje može pobuditi pozitivne osjećaje. Prema žaliteljevu mišljenju, takve pozitivne osjećaje mogu osobito pobuditi uspomene s odmora, tako da relevantna javnost uspostavlja vezu između predmetnih proizvoda i usluga i turističkog mjesta u kojem je dvorac Neuschwanstein, a ne između tih proizvoda i usluga i određenog poduzetnika.

26 Sud je također u točki 37. presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230), presudio da veza između proizvoda i zemljopisnog mjesta ne ovisi nužno o tome da se taj proizvod izrađuje na tom mjestu. U slučaju suvenira, mjesto prodaje presudno je za relevantnu javnost jer se takvi proizvodi prodaju gotovo isključivo u neposrednoj blizini predmetne turističke znamenitosti. Mjesto prodaje trebalo bi stoga također smatrati oznakom zemljopisnog podrijetla.

27 Nadalje, pozivajući se u točki 29. pobijane presude samo na prodaju navedenih proizvoda i usluga koju obavlja sam upravitelj dvorca, Opći je sud zanemario javni interes kojim se u pogledu suvenira želi osigurati dostupnost naziva svjetski poznate turističke znamenitosti.

28 EUIPO i Slobodna država Bavarska prije svega smatraju da prvi žalbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten. U svakom slučaju tvrde da je Opći sud pravilno primijenio relevantnu sudsku praksu i članak 7. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009.

Ocjena Suda

29 Što se tiče prvog dijela prvog žalbenog razloga, valja podsjetiti da je, u skladu s člankom 256. UFEU-a i člankom 58. stavkom 1. Statuta Suda Europske unije, žalba ograničena na pitanja prava. Opći je sud jedini nadležan utvrditi i ocijeniti relevantne činjenice kao i ocijeniti dokaze. Ocjenjivanje tih činjenica

i dokaza nije, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pitanje prava koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru postupka povodom žalbe (vidjeti osobito presudu od 2. rujna 2010., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, t. 49. i navedenu sudsku praksu).

30 Takve su činjenične ocjene Općeg suda iznesene u točkama 22., 26. i 27. pobijane presude prema kojima relevantna javnost pokazuje višu razinu pažnje za proizvode i usluge iz razreda 14. i 36., s obzirom na to da je naziv „Neuschwanstein” izmišljen i originalan, da se dvorac tog naziva ne može smatrati zemljopisnim područjem i da je taj dvorac prije svega muzejsko mjesto.

31 Valja utvrditi da se u argumentima koje navodi u potporu prvom dijelu žalbenog razloga tužitelj ograničava na osporavanje navedenih činjeničnih ocjena koje je Opći sud iznio i zapravo nastoji od Suda ishoditi novu ocjenu tih činjenica, a da međutim u tom pogledu ne tvrdi da su one na bilo koji način iskrivljene.

32 Iz toga slijedi da prvi dio prvog žalbenog razloga treba odbiti kao nedopušten.

33 U okviru drugog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj u biti tvrdi da je Opći sud zanemario opći interes na kojemu se zasniva članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 kao i presudu od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230), kada je u točki 27. pobijane presude presudio da s obzirom na to da dvorac Neuschwanstein nije kao takav mjesto proizvodnje robe ili pružanja usluga, osporavani žig ne može označavati zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda i usluga.

34 Dakle, u okviru drugog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj Općem sudu prigovara što naziv „Neuschwanstein” nije kvalificirao kao oznaku zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 zbog čega je u navedenom dijelu riječ o pitanju prava koje je dopušteno u okviru žalbe.

35 Najprije valja podsjetiti da se člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009 zabranjuje registracija žigova Europske unije koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga za koje je ta registracija zatražena.

36 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, tom se odredbom želi ostvariti cilj od općeg interesa, koji podrazumijeva da svi mogu slobodno upotrebljavati znakove ili deskriptivne oznake skupina proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, uključujući kao zajedničke žigove ili u složenim ili grafičkim žigovima. Ta odredba stoga sprečava da takvi znakovi ili oznake zbog svoje registracije kao žiga budu rezervirani samo za jednog poduzetnika (presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 25. i od 10. srpnja 2014., BSH/OHMI, C-126/13 P, neobjavljena, EU:C:2014:2065, t. 19. i navedena sudska praksa).

37 Preciznije govoreći, kada je riječ o oznakama ili podacima koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla skupina proizvoda za koje je zatražena registracija žiga, a posebno zemljopisnih naziva, Sud je presudio da postoji opći interes očuvanja njihove raspoloživosti ne samo zbog toga što mogu eventualno upućivati na kvalitetu i ostala svojstva skupina predmetnih proizvoda, nego i jer mogu različito utjecati na sklonosti potrošača, na primjer povezujući proizvode s mjestom koje može pobuđivati pozitivne osjećaje (presuda od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 26.).

38 Sud je u tom pogledu istaknuo da se može odbiti registrirati znak na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 samo ako zemljopisni naziv za koji je podnesena prijava za registraciju kao žiga označava mjesto koje je, u trenutku podnošenja zahtjeva, u očima zainteresiranih krugova povezano s predmetnom skupinom proizvoda ili je razumno predvidjeti da bi se, u budućnosti, takva

veza mogla stvoriti (vidjeti u tom smislu presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 31. i od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 56.).

39 Međutim, treba navesti da se članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009 načelno ne protivi registracija zemljopisnih naziva nepoznatih zainteresiranim krugovima ili barem nepoznatih kao opis zemljopisnog područja, ili naziva za koje zbog obilježja opisanog mjesta nije vjerojatno da će zainteresirani krug osoba moći percipirati da predmetna skupina proizvoda potječe iz tog mjesta (vidjeti u tom smislu presudu od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 33.).

40 U ovom je slučaju Opći sud u biti u točki 27. pobijane presude presudio da je dvorac Neuschwanstein prije svega muzejsko mjesto čija glavna funkcija nije izrada ili prodaja suvenira ili pružanje usluga nego očuvanje baštine i da taj dvorac nije poznat po suvenirima koje prodaje ili uslugama koje nudi. Opći je sud iz toga zaključio da s obzirom na to da navedeni dvorac nije kao takav mjesto proizvodnje robe ili pružanja usluga, osporavani žig ne može označavati zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga koje obuhvaća. Stoga Sud mora provjeriti protivi li se ta ocjena, kao što to tvrdi žalitelj, općem interesu na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009.

41 Na prvom mjestu valja ispitati žaliteljev argument prema kojem je naziv „Neuschwanstein” deskriptivan u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 jer taj naziv podsjeća na bitnu kvalitetu ili obilježje proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom što omogućava relevantnoj javnosti da uspostavi vezu tih proizvoda i usluga s dvorcem Neuschwanstein.

42 U tom pogledu valja naglasiti da se, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 39. svojeg mišljenja, nijedan razred u smislu Nicanskog sporazuma ne odnosi na „suvenire”. Slijedom toga Opći je sud pravilno smatrao, kao što to proizlazi iz točaka 22. i 27. pobijane presude, da su proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom proizvodi široke potrošnje i da su predmetne usluge svakodnevnog života koje omogućuju upravljanje i korištenje dvorcem.

43 Osim toga, iz spisa ne proizlazi da navedeni proizvodi i usluge namijenjeni za svakodnevnu uporabu imaju posebna obilježja ili kvalitete zbog kojih bi dvorac Neuschwanstein tradicionalno bio poznat i zbog kojih je vjerojatno da će relevantna javnost očekivati da potječu iz tog mjesta ili da se tamo proizvode odnosno pružaju.

44 Konkretno, što se tiče proizvoda obuhvaćenih osporavanim žigom, važno je naglasiti da okolnost da ih se prodaje kao suvenire nije relevantna za ocjenu opisnog karaktera naziva „Neuschwanstein”. Naime, funkcija suvenira pripisana proizvodu nije objektivno obilježje svojstveno prirodi proizvoda jer ta funkcija ovisi o slobodnom sudu kupca te je usmjerena samo na njegove namjere.

45 Budući da naziv „Neuschwanstein” označava dvorac koji nosi to ime, treba smatrati da samo stavljanje tog naziva, posebno na predmetne proizvode, omogućava relevantnoj javnosti da te proizvode široke potrošnje smatra i suvenirima. Činjenica da ih suvenirima čini samo stavljanje navedenog naziva nije sama po sebi bitno opisno obilježje navedenih proizvoda.

46 Stoga nije razumno smatrati da u očima relevantne javnosti suvenir na kojemu je naziv „Neuschwanstein” ima bitnu kvalitetu ili karakteristiku proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom.

47 Na drugom mjestu valja ispitati žaliteljev argument prema kojem naziv „Neuschwanstein” opisuje zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom jer se mjesto prodaje tih proizvoda i usluga treba smatrati poveznicom između njih i dvorca Neuschwanstein.

48 U tom smislu valja podsjetiti da je Sud u svojoj presudi od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 36.) presudio da iako je oznaka zemljopisnog podrijetla nekog proizvoda uobičajeno oznaka mjesta gdje je proizvod bio ili bi mogao biti proizveden, ne može se isključiti da veza između proizvoda i zemljopisnog mjesta ovisi o drugim elementima povezanosti, na primjer činjenici da je taj proizvod bio osmišljen i dizajniran u tom zemljopisnom području.

49 Iz toga slijedi da Sud nije ograničio elemente povezanosti na mjesto proizvodnje predmetnih proizvoda. Međutim, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točki 41. svojeg mišljenja, to ne znači nužno da mjesto prodaje može služiti kao poveznica između proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom i predmetnog mjesta i to čak i za proizvode koji se prodaju kao suveniri.

50 Naime, sama okolnost da se navedeni proizvodi i usluge nude na određenom mjestu ne može predstavljati opisnu oznaku njihova zemljopisnog podrijetla jer mjesto prodaje navedenih proizvoda i usluga ne može, kao takvo, označavati karakteristike, kvalitete ili posebnosti vezane za njihovo zemljopisno podrijetlo, poput toga da je riječ o ručnom radu, tradiciji ili klimi svojstvenima određenom mjestu, kao što to u biti navodi nezavisni odvjetnik u točki 42. svojeg mišljenja.

51 U ovom je slučaju Opći sud u točkama 27. i 29. pobijane presude smatrao da dvorac Neuschwanstein nije poznat po suvenirima koji se tamo prodaju ili uslugama koje se nude, nego po svojoj arhitektonskoj jedinstvenosti. Iz spisa usto ne proizlazi da se osporavani žig rabi za prodaju određenih suvenira i nuđenje određenih usluga za koje bi bio tradicionalno poznat.

52 Osim toga, kao što to proizlazi iz točke 41. pobijane presude, ne nude se sve usluge obuhvaćene osporavanim žigom izravno na internetskoj stranici dvorca Neuschwanstein. Što se tiče predmetnih proizvoda, kao što priznaje sam žalitelj u svojoj žalbi, nije isključeno da se prodaju izvan tog dvorca.

53 U tim okolnostima nije razumno smatrati da je u očima relevantne javnosti mjesto prodaje kao takvo na koje upućuje naziv „Neuschwanstein” opis bitne kvalitete ili karakteristike proizvoda i usluga obuhvaćenih osporavanim žigom.

54 Stoga je Opći sud u točki 27. pobijane presude pravilno zaključio da, s obzirom na to da dvorac Neuschwanstein nije kao takav mjesto proizvodnje robe ili pružanja usluga, osporavani žig ne može označavati zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga koje obuhvaća.

55 Iz toga slijedi da drugi dio prvog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan i da prvi žalbeni razlog treba, stoga, odbiti u cijelosti.

Drugi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

56 Drugi žalbeni razlog sastoji se od dvaju dijelova. U okviru prvog dijela žalitelj najprije u biti smatra da je Opći sud povrijedio članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 jer je u točkama 41. i 42. pobijane presude ocjenjujući razlikovni karakter osporavanog žiga, isključivo utvrdio da je samo stavljanje naziva „Neuschwanstein” na predmetne proizvode i usluge dostatno da ih se razlikuje od onih koji se prodaju odnosno pružaju na drugim trgovačkim ili turističkim područjima. Prema žaliteljevu mišljenju, ne može se na temelju tog utvrđenja donijeti zaključak u pogledu razlikovnog karaktera osporavanog žiga. Naime, proizvod s natpisom „München” nužno se razlikuje od proizvoda koji nosi naziv „Hamburg” jer potrošači mogu pretpostaviti da je prvi proizvod proizveden u Münchenu, a drugi u Hamburgu.

57 Nadalje, u točki 41. pobijane presude Opći sud zaključuje cirkularno kada tvrdi da znak „NEUSCHWANSTEIN” ne označava samo dvorac Neuschwanstein u njegovu svojstvu muzejskog mjesta nego označava i sam osporavani žig. Time je obrazloženje Općeg suda nagovijestilo odluku u pogledu pitanja može li navedeni znak biti žig.

58 Naposljetku žalitelj tvrdi da utvrđenje Općeg suda u točki 42. pobijane presude, prema kojem osporavani žig dopušta da se pod njegovim znakom prodaju proizvodi i pružaju usluge čiju kvalitetu može nadzirati Slobodna država Bavarska nije naznaka razlikovnog karaktera znaka „NEUSCHWANSTEIN”, nego je posljedica njegove registracije kao žiga.

59 Drugim dijelom drugog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud trebao barem indikativno uzeti u obzir rješenje Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud, Njemačka) od 8. ožujka 2012., kojim je poništena registracija znaka „NEUSCHWANSTEIN” kao nacionalnog žiga.

60 EUIPO i Slobodna država Bavarska smatraju da je prvi dio drugog žalbenog razloga nedopušten i da drugi dio drugog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan.

Ocjena Suda

61 Što se tiče prvog dijela drugog žalbenog razloga, treba istaknuti da iako sadržaj žalbe nije u tom pogledu jasan, iz žaliteljeve se argumentacije može zaključiti da se u njoj u biti tvrdi da je Opći sud nedostatno obrazložio svoju ocjenu razlikovnoga karaktera osporavanog žiga.

62 Prigovarajući Općem sudu da je nedostatno obrazložio utvrđenje prema kojem osporavani žig ima razlikovni karakter, žalitelj ističe pitanje prava koje se kao takvo može postaviti u okviru žalbe (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 63. i navedena sudska praksa).

63 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, obveza obrazlaganja koju Opći sud ima nalaže mu da na jasan i nedvosmislen način iznese razloge kojima se vodio, tako da se zainteresiranim osobama omogući da se upoznaju s razlozima donesene odluke i da se Sudu omogući da izvrši svoj sudski nadzor (presuda od 24. siječnja 2013., 3F/Komisija, C-646/11 P, neobjavljena, EU:C:2013:36, t. 63. i navedena sudska praksa).

64 Valja u tom pogledu navesti da je Opći sud, nakon što je u točkama 36. do 39. pobijane presude podsjetio na relevantnu sudsku praksu kako bi ocijenio razlikovni karakter osporavanog žiga, u njezinoj točki 41. smatrao da su predmetni proizvodi i usluge proizvodi namijenjeni širokoj potrošnji, a da pritom nije potrebno razlikovati one koji bi mogli potpadati pod skupinu tipičnih suvenira kao i usluge u svakodnevnom životu, koji se razlikuju od suvenira i drugih usluga koji su već samim nazivom povezani s turističkom djelatnošću jer taj naziv ne označava samo dvorac u svojstvu muzejskog mjesta, nego i sam osporavani žig. Opći je sud dodao da se predmetni proizvodi ne proizvode na mjestu gdje je i sam dvorac, nego se tamo isključivo prodaju i da se, iako su neke od tih usluga bile namijenjene upravljanju dvorca, ne nude sve na licu mjesta.

65 U točki 42. pobijane presude Opći je sud ocijenio da je verbalni element koji čini osporavani žig, a koji je istovjetan nazivu dvorca, izmišljen naziv bez opisnog odnosa s proizvodima i uslugama koji se prodaju ili nude. Naime, prema mišljenju Općeg suda, s obzirom na to da naziv „Neuschwanstein” znači „novi labudov kamen”, već samo stavljanje osporavanog žiga na proizvode koji se prodaju i usluge koje se nude omogućuje razlikovanje tih proizvoda i usluga od onih, također široke potrošnje, koji se prodaju odnosno pružaju na drugim trgovačkim ili turističkim područjima. Opći je sud dodao da osporavani žig dopušta da se pod njegovim znakom prodaju proizvodi i pružaju usluge čiju kvalitetu može nadzirati Slobodna država Bavarska, izravno ili neizravno u okviru ugovora o licenciji.

66 U točki 43. pobijane presude Opći je sud osim toga osobito smatrao da osporavani žig, zbog svojstva njegova naziva, relevantnoj javnosti omogućava ne samo upućivanje na posjet dvorcu, nego i razlikovanje trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda i usluga, zbog čega je zaključio da su svi proizvodi i usluge označeni osporavanim žigom proizvedeni, prodani ili pruženi pod nadzorom Slobodne države Bavarske, koja se može smatrati odgovornom za njihovu kvalitetu.

67 Iz točaka 41. do 43. pobijane presude proizlazi da je, u svrhu ocjene razlikovnoga karaktera osporavanog žiga, Opći sud ispitao njime obuhvaćene proizvode i usluge i verbalni element koji čini navedeni žig, a koji je, prema njegovu mišljenju, izmišljen naziv bez opisnog odnosa s predmetnim proizvodima i uslugama.

68 U tom pogledu valja navesti da zaključak Općeg suda prema kojem osporavani žig ne opisuje zemljopisno podrijetlo navedenih proizvoda i usluga ne dovodi u pitanje njegov razlikovni karakter, nego je, naprotiv, nužan preduvjet za mogućnost registracije žiga koji ima razlikovni karakter. Upravo je zbog nedostatka deskriptivnog karaktera osporavanog žiga moguće da subjekt poput Slobodne države Bavarske zahtijeva da se naziv muzejskog mjesta koje je u njegovu vlasništvu registrira kao žig Unije, jer se Uredba br. 207/2009 tomu načelno ne protivi. Obrazloženje Općeg suda ne može se stoga u tom pogledu smatrati cirkularnim, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točkama 55. i 56. svojeg mišljenja.

69 U tim okolnostima valja zaključiti da je Opći sud, nakon što je dao ocjenu razlikovnoga karaktera osporavanog žiga s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 36. pobijane presude prema kojoj razlikovni karakter žiga znači da taj žig omogućava identifikaciju proizvoda i usluga za koje je zatražena registracija kao proizvoda koji potječu od određenog poduzetnika, u dovoljnoj mjeri obrazložio postojanje navedenog razlikovnog karaktera navevši da samo stavljanje navedenog žiga na predmetne proizvode i usluge relevantnoj javnosti omogućava da ih razlikuje od onih koji se prodaju ili isporučuju na drugim trgovačkim ili turističkim područjima.

70 Suprotno tomu, s obzirom na to da je utvrđenje Općeg suda iz točke 42. pobijane presude, prema kojem osporavani žig omogućava da se pod njegovim znakom prodaju proizvodi i pružaju usluge čiju kvalitetu može nadzirati Slobodna država Bavarska, dodatni razlog, valja smatrati da je žaliteljeva argumentacija usmjerena protiv tog razloga bespredmetna (presuda od 1. veljače 2018., Kühne + Nagel International i dr./Komisija, C-261/16 P, neobjavljena, EU:C:2018:56, t. 69., kao i rješenje od 14. siječnja 2016., Royal County of Berkshire Polo Club/OHIM, C-278/15 P, neobjavljeno, EU:C:2016:20, t. 43. i navedena sudska praksa).

71 Iz toga slijedi da prvi dio drugog žalbenog razloga treba odbiti kao djelomično nedopušten i kao djelomično neosnovan.

72 Što se tiče drugog dijela drugog žalbenog razloga, valja podsjetiti da se, prema ustaljenoj sudskoj praksi, odluke o registraciji znaka kao žiga Unije koje žalbeno vijeće treba donijeti u skladu s Uredbom br. 207/2009 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 (presuda od 19. siječnja 2012., OHIM/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, t. 57. i navedena sudska praksa). Osim toga, kao što to proizlazi iz točke 44. pobijane presude, sustav žigova Europske unije autonoman je sustav koji se sastoji od skupa pravila i koji nastoji ostvariti posebne ciljeve i koji se primjenjuje neovisno o bilo kojem nacionalnom sustavu (presuda od 12. prosinca 2013., Rivella International/OHIM, C-445/12 P, EU:C:2013:826, t. 48. i navedena sudska praksa).

73 Iz toga slijedi da Opći sud nije bio dužan uzeti u obzir rješenje Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 8. ožujka 2012. Stoga drugi dio drugog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan.

74 Drugi žalbeni razlog treba dakle odbiti u cijelosti.

Treći žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

75 Treći žalbeni razlog temelji se na povredi članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i sastoji se od dvaju dijelova. U njegovu prvom dijelu žalitelj, kao prvo, tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava, presudivši u točki 55. pobijane presude da iz sadržaja spisa ne proizlazi da se osporavani žig prije datuma njegove registracije koristio za prodaju posebnih suvenira i za nuđenje određenih usluga. Naime, s jedne strane, žalitelj je u prilogu tužbi u prvostupanjskom postupku naveo mnogo primjera suvenira s natpisom „Neuschwanstein". S druge strane, Slobodna država Bavarska, kao vlasnik dvorca, prisutna je na licu mjesta i trebala bi znati za prodaju suvenira koji nose taj naziv.

76 Kao drugo, Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je u točki 57. pobijane presude smatrao da pismo opomene koje je Slobodna država Bavarska 12. lipnja 2008. uputila društvu N. ne dokazuje zlu namjeru te države da registrira osporavani žig kako bi spriječila treće osobe da koriste znak „NEUSCHWANSTEIN". Žalitelj u tom pogledu navodi izjavu glasnogovornika Slobodne države Bavarske koja svjedoči o toj namjeri.

77 U drugom dijelu trećeg žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud pogriješio kada je u točki 58. pobijane presude isključio postojanje zle vjere Slobodne države Bavarske jer je slijedila legitimni cilj očuvanja i zaštite muzejskog mjesta. Smatra da se ne može na temelju presude od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), na koju se Opći sud poziva, zaključiti da legitiman cilj isključuje zlu vjeru. Za ocjenu se potonjeg valja osloniti na u tu svrhu istaknute žalbene razloge.

78 EUIPO i Slobodna država Bavarska tvrde da je treći žalbeni razlog nedopušten i, u svakom slučaju, neosnovan.

Ocjena Suda

79 Što se tiče prvog dijela trećeg žalbenog razloga, valja utvrditi da je Opći sud, u točki 55. pobijane presude među ostalim zaključio da žalitelj nije podnio dokaze na temelju kojih bi se mogle opravdati objektivne okolnosti u kojima je Slobodna država Bavarska znala da žalitelj ili neke treće osobe prodaju određene predmetne proizvode i usluge. U točki je 57. navedene presude Opći sud ispitao pismo opomene koje je Slobodna država Bavarska 12. lipnja 2008. uputila društvu N. i u tom je pogledu primijetio da je prijava tog društva za registraciju nacionalnog verbalnog žiga NEUSCHWANSTEIN podnesena 15. siječnja 2008. Opći je sud istaknuo da je Slobodna država Bavarska, s jedne strane, 28. siječnja 2005. Deutsches Patent- und Markenamtu (njemački ured za patente i žigove) podnijela prijavu za registraciju nacionalnog verbalnog žiga NEUSCHWANSTEIN, koji ga je registrirao 4. listopada 2005., i, s druge strane, 11. srpnja 2003. EUIPO-u prijavu za registraciju figurativnog žiga Europske unije, koji ga je registrirao 14. rujna 2006. Stoga je Opći sud zaključio da je društvo N. to koje je prethodno znalo za žig Slobodne države Bavarske, a ne obrnuto, i time nije država ta koja je bila u zloj vjeri.

80 Potrebno je utvrditi da žalitelj argumentacijom istaknutom u potporu prvom dijelu trećeg žalbenog razloga zapravo želi ponovno dovesti u pitanje ocjene dokaza koje je Opći sud dao u točkama 55. i 57. pobijane presude, pri čemu se međutim nije pozvao na njihovo iskrivljavanje.

81 U tim okolnostima, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 29. ove presude, prvi dio trećeg žalbenog razloga treba odbiti kao nedopušten.

82 Što se tiče drugog dijela trećeg žalbenog razloga, valja utvrditi da se žaliteljeva argumentacija temelji na pogrešnom tumačenju presude od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

83 Naime, u toj je presudi na koju se Opći sud poziva u točki 58. pobijane presude, Sud u bitnome presudio da, što se tiče namjera podnositelja prijave u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije, čak i u slučaju kada prijavu za registraciju znaka podnosi isključivo u svrhu nelojalne konkurencije konkurentu koji koristi sličan znak, ne može se isključiti da podnositelj prijave registracijom tog znaka ostvaruje legitiman cilj. Sud je pojasnio da to osobito može biti slučaj ako podnositelj prijave zna, u trenutku podnošenja prijave za registraciju, da treća osoba, koja je odnedavno sudionik na tržištu, pokušava iskoristiti navedeni znak preslikavanjem njegova prikaza, zbog čega podnositelj registracijom želi spriječiti uporabu tog prikaza (presuda od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, t. 47. do 49.). Stoga iz te presude ne proizlazi da se ocjena zle vjere mora nužno temeljiti na sredstvima za ostvarenje takvog cilja.

84 Iz toga slijedi da drugi dio trećeg žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan i da stoga treći žalbeni razlog treba odbiti u cijelosti.

85 S obzirom na sva prethodna razmatranja, žalbu valja odbiti u cijelosti.

Troškovi

86 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da su EUIPO i Slobodna država Bavarska podnijeli zahtjev da Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise snosi troškove i da potonji nije uspio u svojem žalbenom zahtjevu, valja mu naložiti snošenje troškova.

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) proglašava i presuđuje:

1. Žalba se odbija.

2. Društvu Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV nalaže se snošenje troškova.

Potpisi