Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

23. siječnja 2025.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 4. – Znakovi od kojih se može sastojati žig Europske unije – Prijava za registraciju pozicijskog taktilnog žiga koji prikazuje cilindrični sanitarni umetak – Članak 7. – Apsolutni razlozi za odbijanje – Obveza prethodnog ispitivanja razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 – Nepostojanje – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 72. stavak 3. – Ovlast Općeg suda za izmjenu odluke žalbenog vijeća – Granice”

U predmetu C-93/23 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 17. veljače 2023.,

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju D. Hanf, T. Klee i E. Markakis, u svojstvu agenata,

žalitelj,

a druga stranka u postupku je:

Neoperl AG, sa sjedištem u Reinachu (Švicarska), koji zastupaju C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen i C. Schrempp, *Rechtsanwälte*,

tužitelj u prvostupanjskom postupku,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: K. Lenaerts, predsjednik Suda, u svojstvu predsjednika petog vijeća, I. Jarukaitis, predsjednik četvrtog vijeća, E. Regan, Z. Csehi i O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), suci,

nezavisni odvjetnik: P. Pikamäe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 12. rujna 2024.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

1 Svojom žalbom Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 7. prosinca 2022., Neoperl/EUIPO (Prikaz cilindričnog sanitarnog umetka) (T-487/21, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2022:780), kojom je taj sud poništio odluku petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. lipnja 2021. (predmet R 2327/2019-5) o registraciji kao žiga Europske unije pozicijskog taktilnog žiga koji prikazuje cilindrični sanitarni umetak (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

Uredba br. 207/2009

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.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009), u članku 4., naslovljenom „Znakovi od kojih se može sastojati [žig Europske unije]”, propisuje:

„Žig [Europske unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

3 Članak 7. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje”, određuje:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

(a) znakovi koji nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 4.;

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje samo 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;

(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:
i. oblika, ili drugog obilježja, koji proizlazi iz same vrste proizvoda;
ii. oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata;
iii. oblika, ili drugog obilježja, koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

(f) žigovi koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima;

(g) žigovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga;

(h) žigovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva [potpisane u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidirane u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjene 28. rujna 1979. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, sv. 828., br. 11851, str. 305.)], u daljnjem tekstu: Pariška konvencija;

(i) žigovi koji sadržavaju službene znakove, ambleme ili grbove koji nisu obuhvaćeni člankom 6.ter. Pariške konvencije, a koji su od posebnog javnog interesa, osim ako su odgovarajuća nadležna tijela odobrila njihovu registraciju;

(j) žigovi koji su isključeni iz registracije na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog prava ili međunarodnih sporazuma kojih je Unija ili dotična država članica stranka, kojima se osigurava zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla;

(k) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina;

(l) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita zajamčeno tradicionalnih specijaliteta;

(m) žigovi koji se sastoje od ranije denominacije biljne sorte, ili je reproduciraju u svojim bitnim elementima, koja je registrirana u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim pravom ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija ili dotična država članica stranka, kojima se predviđa zaštita pravâ na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste vrste ili blisko srodne vrste.

[…]”

4 Članak 26. te uredbe, naslovljen „Uvjeti kojima prijave moraju udovoljavati ”, u stavku 1. točki (d) i stavku 3. propisuje:

„1. Prijava žiga [Unije] mora sadržavati:

[…]

(d) izgled žiga.

[…]

3. Prijava žiga [Unije] mora ispunjavati uvjete utvrđene Provedbenom uredbom iz članka 162. stavka 1. […]”

Uredba (EU) 2017/1001

5 Uredba br. 207/2009 stavljena je izvan snage i zamijenjena s učinkom od 1. listopada 2017. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

6 Članak 31. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Uvjeti kojima prijave moraju udovoljavati”, u stavku 1. točki (d) propisuje:

„1. Prijava žiga EU-a mora sadržavati:

[…]

(d) izgled žiga, koji ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 4. točki (b).

[…]

3. Osim uvjeta iz stavaka 1. i 2., prijava žiga EU-a mora zadovoljavati formalne uvjete utvrđene u ovoj Uredbi i u provedbenim aktima donesenima u skladu s njome. Ako se prema tim uvjetima predviđa elektronički prikaz žiga, izvršni direktor može odrediti formate i najveću veličinu takve elektroničke datoteke.”

7 Članak 41. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Ispitivanje uvjeta za podnošenje prijave”, u stavcima 1., 2. i 4. propisuje:

„1. [EUIPO] ispituje:

[…]

(b) je li prijava žiga EU-a u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenima u članku 31. stavku 3.;

[…]

2. Kad prijava žiga EU-a ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1., [EUIPO] zahtijeva od podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ispravi nedostatke odnosno da izvrši propušteno plaćanje.

[…]

4. Ako nedostaci utvrđeni sukladno stavku 1. točki (b) nisu ispravljeni u propisanom roku, Ured odbija prijavu.”

8 Članak 71. te uredbe, naslovljen „Odluke o žalbama”, propisuje:

„1. Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje.

2. Ako žalbeno vijeće vrati predmet na daljnje odlučivanje odjelu protiv čije je odluke podnesena žalba, taj je odjel, ako su činjenice iste, vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka žalbenog vijeća.

3. Odluke žalbenog vijeća proizvode pravni učinak tek od datuma isteka roka iz članka 72. stavka 5. ili, ako je u tom roku podnesena tužba Općem sudu, od datuma odbijanja takve tužbe ili svake žalbe podnesene Sudu Europske unije na odluku Općeg suda."

9 U skladu s člankom 72. te uredbe, naslovljenim „Postupci pred Sudom":

„1. Protiv odluka žalbenih vijeća u vezi sa žalbama mogu se podnositi tužbe Općem sudu.

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

3. Opći sud nadležan je za poništavanje ili izmjenu osporene odluke.

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

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

6. [EUIPO] poduzima sve potrebne mjere za izvršenje presude Općeg suda ili, u slučaju žalbe na tu presudu, Suda Europske unije."

10 Člankom 94. iste uredbe, naslovljenim „Odluke i priopćenja Ureda", predviđa se:

„1. U odlukama [EUIPO] navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Temelje se samo na razlozima ili dokazima o kojima su dotične stranke imale priliku iznijeti svoje očitovanje. […]

[…]"

11 Člankom 95. Uredbe 2017/1001, naslovljenim „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti", određuje se:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, [EUIPO] po službenoj dužnosti ispituje činjenice; […]

[…]"

12 Člankom 159. te uredbe, naslovljenim „Nadležnost", predviđa se:

„Za donošenje odluka u postupcima predviđenima ovom Uredbom nadležni su:

(a) ispitivači;

(b) odjeli za prigovore;

(c) odjel zadužen za registar;

(d) odjeli za poništaje;

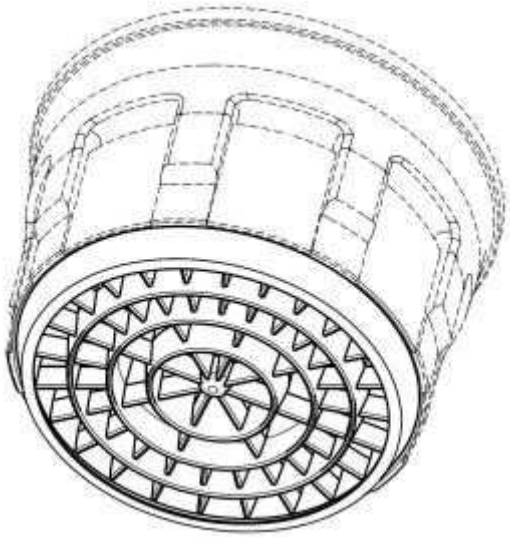
(e) žalbena vijeća;

(f) svaka druga jedinica ili osoba koje imenuje izvršni direktor u tu svrhu.”

Okolnosti spora

13 Okolnosti spora izložene su u točkama 2. do 11. pobijane presude, a za potrebe ovog postupka moguće ih je sažeti na sljedeći način.

14 Društvo Neoperl AG je 1. rujna 2016. podnijelo EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009 za sljedeći znak:



15 U toj prijavi za registraciju, predmetni znak kvalificiran je kao „pozicijski taktilni žig” i opisan je na sljedeći način:

„Žig je pozicijski taktilni žig. Zaštita se zahtijeva za strukturu koja na kraju ima cilindrični sanitarni dio koji treba umetnuti, namijenjen otjecanju vode, usmjeren prema van i koji istupa iz neelastične podloge; ta je struktura sastavljena od kružnih, koncentričnih i elastičnih lamela u visini nekoliko milimetara koje se nalaze na čitavoj površini kraja, pri čemu se elastične lamele pritiskom prstom na podlogu usporedno s podlogom deformiraju. Ne zahtijeva se nikakva zaštita za ostatak obrisa elementa koji treba umetnuti, koji je u prikazu naslikan isprekidanom crtom.”

16 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 11. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Sanitarni dijelovi za umetanje, osobito regulatori mlaza i usmjerivači mlaza.”

17 U odnosu na prijavu za registraciju primijećeno je da postoje formalni razlozi za odbijanje registracije propisani u članku 26. stavku 1. točki (d) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 31. stavak 1. točka (d) Uredbe 2017/1001) u vezi s pravilom 9. stavkom 3. točkom (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) (koji je postao članak 41. stavak 2. Uredbe 2017/1001), s obzirom na to da „općenito, [EUIPO] ne prihvaća taktilne žigove”. Tako je društvu Neoperl predloženo da prijavljeni žig prekvalificira u „pozicijski žig”.

18 Dopisom od 22. prosinca 2016. društvo Neoperl odbilo je prekvalificirati prijavljeni žig te je u tom pogledu ustrajao na kvalifikaciji tog žiga kao „pozicijskog taktilnog žiga” kao i na podnesenom opisu koji se nalazi u točki 15. ove presude.

19 Ispitivačica je odlukom od 11. listopada 2019. odbila isti zahtjev za registraciju na temelju članka 41. stavka 4. Uredbe 2017/1001, u vezi s, osobito, člankom 4. i člankom 31. stavkom 3. te uredbe, zbog formalnih razloga jer u biti prijava, koja se odnosi na registraciju taktilnog žiga, nije dovoljno precizna u smislu tih odredbi.

20 Društvo Neoperl je 16. listopada 2019. podnijelo žalbu EUIPO-u protiv odluke ispitivačice.

21 Dopisom izvjestitelja od 3. kolovoza 2020. peto žalbeno vijeće EUIPO-a obavijestilo je društvo Neoperl da je, neovisno o tome ispunjava li prijava za registraciju kao žiga Europske unije znaka o kojem je riječ zahtjeve iz članka 31. Uredbe 2017/1001, ocijenilo da je apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe relevantan u ovom slučaju i da prijavljeni žig nema razlikovni karakter u smislu potonje odredbe.

22 Dana 3. ožujka 2021. društvo Neoperl je podnijelo svoja očitovanja na taj dopis od 3. kolovoza 2020.

23 Spornom odlukom žalbeno vijeće smatralo je da znak za koji je zatražena registracija kao žiga Europske unije nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 te je odbilo žalbu.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

24 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 10. kolovoza 2021. društvo Neoperl pokrenulo je postupak za poništenje sporne odluke.

25 U prilog svojoj tužbi društvo Neoperl istaknulo je dva tužbena razloga. Prvim tužbenim razlogom, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, društvo Neoperl je u biti istaknulo da žalbeno vijeće nije dovoljno uzelo u obzir posebnosti žiga za koji je podnesena prijava. Društvo Neoperl je iz toga zaključilo da, za razliku od onog što je smatralo žalbeno vijeće, predmetni znak ima razlikovni karakter.

26 Drugim tužbenim razlogom, koji se temelji na povredi članka 95. stavka 1. prve rečenice Uredbe 2017/1001, društvo Neoperl je u biti tvrdilo da, iako je žalbeno vijeće smatralo da se taktilni dojam koji ostavlja predmetni znak samo malo razlikuje od dojma koji proizvodi tradicionalna

neelastična struktura, ono nije podnijelo dovoljno dokaza kako bi potkrijepilo tu tvrdnju, unatoč obvezi koju ima da takve činjenice ispita po službenoj dužnosti tijekom ispitivanja apsolutnih razloga za odbijanje.

27 Opći sud je u točkama 14. do 17. pobijane presude iznio uvodne napomene o odredbama primjenjivima na spor.

28 Nakon što je istaknuo da je datum podnošenja prijave za registraciju predmetnog znaka kao žiga Europske unije, odnosno 1. rujna 2016., bio odlučujući za određivanje mjerodavnog materijalnog prava u svrhu ispitivanja postojanja apsolutnih razloga za odbijanje, Opći sud smatrao je da se na spor primjenjuju materijalne odredbe Uredbe br. 207/2009, dakle, prema potrebi, kako te materijalne odredbe proizlaze iz izmjena uvedenih Uredbom 2015/2424.

29 Opći sud je u tom pogledu pojasnio da članak 4. Uredbe 2015/2424 predviđa da ta uredba stupa na snagu 23. ožujka 2016., ali da će se određene odredbe Uredbe br. 207/2009, među kojima se nalaze njezin članak 4. i članak 26. stavak 3., primjenjivati tek od 1. listopada 2017.

30 Slijedom toga Opći sud je smatrao da se u ovom slučaju, što se tiče materijalnih pravila, primjenjuju članak 4. i članak 26. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, u verziji koja je bila na snazi prije izmjene Uredbom 2015/2424, kao i članak 7. Uredbe br. 207/2009. Međutim, dodao je da, kad je riječ o potonjem članku, primjena *ratione temporis* Uredbe br. 207/2009 ne dovodi do drukčijeg ishoda za ispitivanje tužbe koja mu je podnesena jer se izmjene uvedene Uredbom 2015/2424 ne odnose na odredbe članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, koje su jedine relevantne u ovom slučaju. Opći sud je smatrao da stoga u ovom slučaju, što se tiče materijalnih pravila, upućivanja žalbenog vijeća u spornoj odluci i društva Neoperl u tužbi na članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe 2017/1001 treba smatrati da se zapravo odnose na članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da te dvije potonje odredbe imaju isti sadržaj.

31 Naposljetku, Opći sud je pojasnio da se, s obzirom na to da se postupovna pravila općenito primjenjuju od datuma njihova stupanja na snagu, na spor primjenjuju postupovne odredbe Uredbe 2017/1001, koje su bile na snazi u trenutku donošenja sporne odluke.

32 U okviru ocjene tužbe, Opći sud je najprije u bitnome podsjetio u točkama 20. do 22. pobijane presude da je ispitivačica odbila prijavu za registraciju znaka o kojem je riječ kao žiga Europske unije na temelju članka 41. stavka 4. Uredbe 2017/1001 i da je žalbeno vijeće odlučilo razmotriti samo apsolutni razlog za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 te je navelo da pitanje treba li usto odbiti registraciju predmetnog znaka u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe 2017/1001 u vezi s člankom 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao, nakon izmjene, članak 4. Uredbe 2017/1001) ili u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009, nije relevantno s obzirom na to da je za odbijanje dovoljno da registracija nije moguća samo zbog jednog od razloga za odbijanje iz tog članka 7. stavka 1.

33 Kao prvo, Opći sud je zbog razloga navedenih u točkama 20. do 49. pobijane presude po službenoj dužnosti istaknuo razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona.

34 U tom je pogledu Opći sud najprije u točki 24. pobijane presude podsjetio da, prema sudskoj praksi Suda, iako se određeni tužbeni razlozi mogu, odnosno moraju, istaknuti po službenoj dužnosti, sud Unije može ispitati tužbeni razlog koji se odnosi na materijalnu zakonitost sporne odluke samo ako ga istakne tužitelj, što ovdje nije slučaj. Opći sud je dodao u točki 25. pobijane

presude da u skladu s tom sudskom praksom, iako mora odlučivati samo o zahtjevima stranaka, na kojima je da utvrde granice spora, sud Unije, iako mora odlučivati samo o zahtjevima stranaka, ne može biti vezan samo argumentima koje one navode u prilog svojim zahtjevima jer bi u protivnome, ovisno o slučaju, mogao biti prisiljen svoju odluku temeljiti na pogrešnim pravnim razmatranjima. U točki 26. pobijane presude Opći sud je iz toga izveo mogućnost i, prema potrebi, obvezu suda Unije da po službenoj dužnosti istakne određene tužbene razloge koji se odnose na materijalnu zakonitost. Opći sud je u točki 27. pobijane presude, smatrajući da se tužbeni razlog koji se temelji na području primjene zakona odnosi na javni poredak, presudio da je na njemu da ga ispita po službenoj dužnosti. Naime, Opći sud je istaknuo da bi povrijedio svoju dužnost suda koji ispituje zakonitost kad ne bi istaknuo da je sporna odluka donesena na temelju pravnog pravila koje se ne može primijeniti u slučaju o kojem je riječ, čak i ako stranke nisu pobijale odluku u tom smislu, i kad bi, posljedično, odlučio o sporu koji se pred njim vodi i sam primjenjujući takvo pravilo.

35 Nadalje, Opći sud je u točki 38. pobijane presude implicitno utvrdio da je žalbeno vijeće povrijedilo područje primjene članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 time što je smatralo da je ono pogrešno propustilo prije ispitivanja članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe ispitati zadovoljava li znak za koji je zatražena registracija kao žiga Europske unije uvjete navedene u članku 4. navedene uredbe, među kojima je i uvjet da se znak može grafički prikazati, i treba li ga, slijedom toga, odbiti registrirati u skladu s tim člankom 7. stavkom 1. točkom (a). Naime, budući da se na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 neće registrirati „žigovi” koji nemaju razlikovni karakter, Opći sud je u točki 36. pobijane presude smatrao da se razlikovni karakter znaka u svrhu njegove registracije kao žiga Europske unije može ocjenjivati tek nakon što se utvrdi da on predstavlja žig u smislu članka 4. te uredbe, odnosno od trenutka kada je utvrđeno da se znak može grafički prikazati.

36 Kao drugo, Opći sud je u točkama 50. do 61. pobijane presude ispitao zadovoljava li u ovom slučaju predmetni znak uvjete iz članka 4. Uredbe br. 207/2009 i, slijedom toga, može li se primijeniti apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

37 U tom pogledu, Opći sud je u točki 57. pobijane presude istaknuo da taktilni dojam znaka o kojem je riječ ne proizlazi precizno i potpuno iz samog grafičkog prikaza tog znaka, nego u najboljem slučaju iz opisa koji ga prati. Stoga, prema mišljenju Općeg suda, ne samo da taj opis ne pridonosi preciziranju predmeta i opsega tražene zaštite na temelju žigovnog prava, u smislu sudske prakse Suda, već, naprotiv, može izazvati sumnje u pogledu predmeta i opsega tog grafičkog prikaza jer se njime nastoji proširiti predmet zatražene zaštite. Posljedično, Opći sud je u točki 58. pobijane presude smatrao da znak o kojem je riječ ne ispunjava uvjete iz članka 4. Uredbe br. 207/2009 i da se stoga na njega primjenjuje apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) te uredbe.

38 U točki 60. pobijane presude Opći sud je iz toga zaključio da se članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 nije mogao primijeniti na ocjenu prijave za registraciju predmetnog znaka kao žiga Europske unije i da stoga žalbeno vijeće nije moglo zakonito primijeniti tu odredbu kako bi donijelo spornu odluku.

39 Opći sud pobijanom je presudom poništio spornu odluku.

Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka u žalbenom postupku

40 Aktom podnesenim na isti datum kao i ova žalba EUIPO je na temelju članka 170.a stavka 1. Poslovnika Suda zatražio da se njegova žalba dopusti, u skladu s člankom 58.a trećim stavkom Statuta Suda Europske unije.

41 Rješenjem od 11. srpnja 2023., EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), Sud je dopustio žalbu.

42 EUIPO zahtijeva od Suda da:

– ukine pobijanu presudu;

– odbije tužbu podnesenu protiv sporne odluke i

– naloži svakoj stranci snošenje vlastitih troškova.

43 Društvo Neoperl od Suda zahtijeva da:

– prihvati žalbu u dijelu u kojem se traži ukidanje pobijane presude te da je u preostalom dijelu odbije;

– proglasi ukidanje pobijane presude zbog neuzimanja u obzir njegova razloga koji se temelji na povredi članka 71. stavka 1. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) uredbe br. 207/2009 i člankom 94. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 koju je počinio EUIPO;

– vrati predmet EUIPO-u kako bi prvi put ispitao uvjete predviđene člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 4., i

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

O žalbi

44 EUIPO iznosi samo jedan žalbeni razlog u prilog svojoj žalbi.

Argumentacija stranaka

45 U prilog svojoj žalbi EUIPO ističe samo jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 72. stavka 3. Uredbe br. 2017/1001. Taj se žalbeni razlog dijeli na dva dijela.

46 Prvim dijelom jedinog žalbenog razloga EUIPO prigovara Općem sudu da je prekoračio granice svoje nadležnosti utvrđene u članku 72. stavku 3. Uredbe 2017/1001 time što je po službenoj dužnosti i suprotno zaključcima društva Neoperl ispitao primjenjivost apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 4. potonje uredbe. Konkretno, EUIPO ocjenjuje da je Opći sud u točki 47. pobijane presude pogrešno presudio da je pitanje ispunjava li znak o kojem je riječ uvjete predviđene u članku 4. Uredbe br. 207/2009, među kojima je i uvjet da se znak može grafički prikazati, „prethodno pitanje” na koje je bilo potrebno odgovoriti kako bi se razmotrili tužbeni razlozi koji se temelje na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe i članka 95. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001.

47 Drugim dijelom tog žalbenog razloga EUIPO prigovara Općem sudu da je prekoračio granice svoje nadležnosti utvrđene u članku 72. stavku 3. Uredbe 2017/1001 time što je sam odlučio o materijalnim uvjetima tog apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, koje žalbeno vijeće izričito nije ispitalo u spornoj odluci, poništavajući i činjenično izmijenivši spornu odluku u točkama 50. do 58. pobijane presude, potvrđujući pritom osnovanost njezine izreke.

48 Tom nezakonitom preinakom sporne odluke Opći sud najprije je povrijedio izvornu nadležnost koju je žalbeno vijeće imalo za ispitivanje žalbe koja mu je podnesena, kako ju je utvrdio zakonodavac Unije. Nadalje, on je ugrozio posebnu izvornu ovlast žalbenog vijeća da se ne ograniči samo na nadzor odluke ispitivačice (drugi slučaj iz članka 71. stavka 1. druge rečenice Uredbe 2017/1001), nego i da, ovisno o slučaju, izvršava ovlasti ispitivačice (prvi slučaj iz članka 71. stavka 1. druge rečenice Uredbe 2017/1001), uključujući, među ostalim, mogućnost provođenja detaljnije ili potpunije analize činjenica koje ispitivačica još nije ocijenila. Naposljetku, Opći sud je ugrozio pravnu zaštitu koju je zakonodavac Unije jamčio tužitelju u prvostupanjskom postupku.

49 U svakom slučaju, pobijana presuda sadržava „unutarnju neusklađenost” zbog koje je EUIPO ne bi mogao izvršiti. Ta neusklađenost temelji se na činjenici da Opći sud nije ni formalno preinačio spornu odluku ni odbio tužbu, i to unatoč činjenici da je, zamijenivši pravnu osnovu te odluke, upravo potvrdio osnovanost njezine izreke.

50 U svojem odgovoru na žalbu društvo Neoperl ne osporava osnovanost jedinog žalbenog razloga koji je istaknuo EUIPO, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 72. stavak 3. Uredbe 2017/1001. Naime, poput EUIPO-a, društvo Neoperl smatra da je Opći sud prekoračio granice svoje nadležnosti utvrđene u toj odredbi time što se smatrao materijalno nadležnim za provedbu prvog ispitivanja članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 4. potonje uredbe i odlučivanje o meritumu umjesto žalbenog vijeća. Društvo Neoperl se također slaže s EUIPO-ovim argumentima koji se odnose na povredu pravne zaštite koju jamči zakonodavac Unije, smatrajući da zaključci Općeg suda navedeni u točkama 47. do 58. pobijane presude na njega negativno utječu u pogledu njegova prava na saslušanje. Posljedično, pobijanu presudu treba ukinuti i predmet vratiti EUIPO-u kako bi on sam mogao provesti potpuno ispitivanje članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 4. te uredbe.

51 Nasuprot tomu, kad je riječ o odnosu između članka 7. stavka 1. točke (a) i članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, društvo Neoperl smatra da je Opći sud u pobijanoj presudi pravilno utvrdio da treba poštovati redoslijed u okviru ispitivanja tih apsolutnih razloga za odbijanje, tako da uvjete za primjenu prve odredbe treba prethodno ispitati.

52 U svojoj replici EUIPO osporava argumentaciju društva Neoperl koja se odnosi na postojanje takvog redoslijeda ispitivanja apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, pri čemu u biti tvrdi da se iz teksta, strukture i svrhe te odredbe ne može zaključiti da ispitivanje i primjena razloga za odbijanje predviđenog u njezinoj točki (b) nužno uključuje prethodno ispitivanje i primjenu razloga za odbijanje iz točke (a) navedene odredbe.

53 U svojem odgovoru na repliku društvo Neoperl naglašava da, iako smatra, kao i EUIPO, da pobijana presuda povređuje članak 72. stavak 3. Uredbe br. 2017/1001 i da je stoga treba ukinuti, smatra da stanje postupka ne dopušta da se o sporu odluči u potpunosti.

Ocjena Suda

54 Najprije valja istaknuti da je prijava za registraciju predmetnog znaka kao žiga Europske unije podnesena 1. rujna 2016. Slijedom toga, na spor se primjenjuju, s jedne strane, materijalne odredbe Uredbe br. 207/2009, i, s druge strane, postupovne odredbe Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 20. lipnja 2024., EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, t. 50. i navedenu sudsku praksu).

Prvi dio jedinog žalbenog razloga

55 Najprije valja podsjetiti na to da članak 7. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 u točkama (a) do (m) navodi apsolutne razloge za odbijanje registracije znaka kao žiga Europske unije.

56 Iako je moguća istodobna primjena više tih razloga, apsolutni razlozi za odbijanje navedeni u tom članku neovisni su, pri čemu je svaki od tih razloga neovisan o drugima i zahtijeva zasebno ispitivanje (vidjeti po analogiji presude od 8. travnja 2003., Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 67., i od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, t. 46.).

57 U ovom je slučaju Opći sud iz usporedbe članka 4. Uredbe br. 207/2009, koji upućuje na uvjet grafičkog prikaza predmetnog znaka, s člankom 7. te uredbe zaključio da valja razlikovati izraz „znak” i izraz „žig”. Stoga je Opći sud u točki 36. pobijane presude presudio, oslanjajući se na točku 46. presude od 6. listopada 2021., M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (chevron) između dviju paralelnih crta) (T-124/20, EU:T:2021:668), da se razlikovni karakter znaka u svrhu njegove registracije kao žiga Europske unije može ocjenjivati tek nakon što se utvrdi da on predstavlja žig u smislu tog članka 4., odnosno od trenutka kada je utvrđeno da se može grafički prikazati.

58 Točno je da članak 4. Uredbe br. 207/2009 i točka (a) članka 7. stavka 1. te uredbe koriste izraz „znakovi”, dok ostale odredbe tog članka 7. stavka 1. koriste ili taj izraz ili izraz „žigovi”.

59 Stoga, da je zakonodavac Unije tom terminološkom razlikom želio, u okviru članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, uspostaviti redoslijed ispitivanja u korist razloga za odbijanje iz točke (a) te odredbe, sustavno bi upotrebljavao izraz „žig” za sve druge razloge za odbijanje predviđene u njezinim točkama (b) do (m). Međutim, to nije slučaj jer članak 7. stavak 1. točka (e) te uredbe upućuje na „znakove”. Stoga treba smatrati da se ta dva pojma koriste naizmjenično u tom članku 7. stavku 1., tako da njihova alternativna uporaba u točkama (a) i (b) te odredbe ne može odražavati volju zakonodavca Unije da dade prednost primjeni razloga za odbijanje iz te točke (a) u odnosu na primjenu drugih apsolutnih razloga za odbijanje, uključujući osobito onaj naveden u toj točki (b).

60 Osim toga, valja istaknuti da ni iz jednog drugog elementa teksta članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 ne proizlazi da u okviru ispitivanja apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih u točkama (a) do (m) te odredbe treba poštovati bilo kakav redoslijed.

61 Stoga u okviru ispitivanja prijave za registraciju žalbeno vijeće može smatrati prikladnijim u određenim slučajevima analizirati, kao prvo, razlog za odbijanje predviđen u članku 7. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 i, u drugim slučajevima, razlog za odbijanje predviđen u članku 7. stavku 1. točki (b) te uredbe, a da takav odabir ne utječe na odluku koju je to vijeće donijelo nakon tog ispitivanja pogreške koja se tiče prava.

62 Konkretno, kada se znak ne može grafički prikazati u smislu članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 4. te uredbe, nije potrebno ispitati, na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) navedene uredbe, ima li taj znak razlikovni karakter. Međutim, obratno je jednako točno jer, ako znak nema razlikovni karakter u smislu potonje odredbe, nije potrebno odlučivati o pitanju može li ga se grafički prikazati.

63 Stoga činjenica da u spornoj odluci žalbeno vijeće nije ispitalo apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) prije onoga iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 ne predstavlja povredu područja primjene zakona.

64 Slijedom toga, u točki 38. pobijane presude Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je žalbenom vijeću prigovorio da u spornoj odluci nije ispitalo može li predmetni znak predstavljati žig i da je stoga smatralo da takvo ispitivanje nije relevantno jer taj znak u svakom slučaju nije imao razlikovni karakter. Naime, odlučujući na taj način, Opći sud odredio je redoslijed koji treba poštovati u okviru ispitivanja apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, koji zakonodavac Unije ni na koji način nije predvidio.

65 Iz toga slijedi da treba prihvatiti prvi dio jedinog žalbenog razloga.

Drugi dio jedinog žalbenog razloga

66 Uvodno valja istaknuti da Opći sud u pobijanoj presudi nije formalno naveo da je izvršavao svoju ovlast izmjene na temelju članka 72. stavka 3. Uredbe 2017/1001. Konkretno, Opći sud je u izreci pobijane presude samo poništio spornu odluku.

67 Međutim, u točkama 50. do 58. pobijane presude, pod podnaslovom koji se odnosi na osnovanost tužbenog razloga koji se temelji na povredi područja primjene zakona, Opći sud sam je odlučio o materijalnim uvjetima apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i na temelju te odredbe, za koju je zaključio da se prvo mora ispitati primjena mjerodavnog razloga za odbijanje, zaključio da predmetni znak ne ispunjava uvjete navedene odredbe. Stoga je Opći sud implicitno, ali nužno preinačio spornu odluku.

68 Točno je da valja podsjetiti na to da je, u skladu s člankom 72. stavcima 2. i 3. Uredbe 2017/1001, „Opći sud nadležan za poništavanje ili izmjenu odluke [žalbenog vijeća EUIPO-a]”.

69 Međutim, ta ovlast izmjene koja je na taj način priznata Općem sudu tim člankom 72. stavcima 2. i 3. nema učinak da se tom sudu dodijeli nadležnost za ocjenu koju još nije dalo žalbeno vijeće. Izvršavanje spomenute ovlasti preinake u načelu treba biti ograničeno na slučajeve u kojima Opći sud, nakon provedenog nadzora ocjene koju je dalo žalbeno vijeće, može na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata odrediti odluku koju je žalbeno vijeće bilo dužno donijeti (vidjeti u tom smislu presude od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72., i od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, t. 48.).

70 U ovom slučaju, činjenica da žalbeno vijeće nije ispitalo apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 isključuje mogućnost da Opći sud nadzire njegovu ocjenu i da slijedom toga može valjano izmijeniti spornu odluku u tom pogledu. Naime, ta preinaka sporne odluke dovodi do toga da Opći sud prvi put ocjenjuje činjenice ili dokaze koje žalbeno vijeće nije ispitalo.

71 Kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 98. i 99. svojeg mišljenja, takvo izvršavanje ovlasti preinake Općeg suda predstavlja očito nepoštovanje obvezujućeg institucionalnog okvira kojim je obuhvaćena ovlast izmjene u području intelektualnog vlasništva, utvrđena u članku 72. stavku 3. Uredbe 2017/1001, čiji je cilj pojedincima osigurati poštovanje njihova prava na djelotvornu sudsku zaštitu u tom području.

72 Iz toga proizlazi da drugi dio jedinog žalbenog razloga također treba prihvatiti.

73 S obzirom na sva prethodna razmatranja, valja prihvatiti jedini žalbeni razlog i stoga ukinuti pobijanu presudu.

Tužba pred Općim sudom

74 U skladu s člankom 61. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije, Sud može, u slučaju ukidanja odluke Općeg suda, sam konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta ili može vratiti predmet na odlučivanje Općem sudu.

75 U ovom slučaju Sud smatra da stanje postupka ne dopušta donošenje odluke jer Opći sud nije ispitao nijedan od dvaju tužbenih razloga koje je pred njim istaknulo društvo Neoperl, a za koje je potrebno provesti ocjenu činjenica.

76 Slijedom navedenog, predmet valja vratiti Općem sudu na ponovno odlučivanje.

Troškovi

77 Budući da se predmet vraća Općem sudu na ponovno suđenje, o troškovima žalbenog postupka odlučit će se naknadno.

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

1. **Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 7. prosinca 2022., Neoperl/EUIPO (Prikaz cilindričnog sanitarnog umetka) (T-487/21, EU:T:2022:780).**

2. **Predmet T-487/21 vraća se Općem sudu Europske unije na ponovno odlučivanje.**

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

Potpisi