Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće)

13. prosinca 2018.*

„Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije upgrade your personality – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Reklamni slogan – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”

U predmetu T-102/18,

Martin Knauf, sa stalnom adresom u Berlinu (Njemačka), kojeg zastupa H. Jaeger, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju R. Manea i A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenata,

tuženika,

povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. prosinca 2017. (predmet R 1011/2017-4), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka upgrade your personality kao žiga Europske unije,

OPĆI SUD (prvo vijeće)

u sastavu: I. Pelikánová (izvjestitelj), predsjednik, P. Nihoul i J. Svenningsen, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 19. veljače 2018.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 30. travnja 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 Martin Knauf podnio je 15. kolovoza 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 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak upgrade your personality.

3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju osobito razredima 9. i 28. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:

– Razred 9. „Snimljeni računalni programi; računalni programi [softveri koji se mogu preuzeti]; softver; softver za igre; softveri za videoigre; softveri za obradu podataka; računalni grafički program; računalni programi za igre virtualne stvarnosti; računalni program za virtualnu stvarnost; optički nosači podataka sa snimljenim softverom; unaprijed snimljeni magnetski nosači podataka; kasete za video igre; video trake; prethodno snimljene video trake”;

– Razred 28. „Konzole za igre”.

4 Ispitivač je 3. svibnja 2017. odbio prijavu žiga za sve proizvode i usluge koje su u njoj bile navedene jer je smatrao da nije u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 [koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001]. Međutim, nije podnio prigovore na navedenu prijavu glede ostalih proizvoda i usluga iz razreda 9., 28. i 42. Tužitelj je 15. svibnja 2017. podnio prigovor pred EUIPO-om protiv odluke ispitivača, u dijelu u kojem se odnosi na djelomično odbijanje te prijave.

5 Odlukom od 18. prosinca 2017. četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu u cijelosti, isključivo na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Smatralo je u biti da verbalni znak upgrade your personality ima isključivo hvaleću i promidžbenu funkciju te nije u mogućnosti ispunjavati osnovnu funkciju žiga, a to je pružanje informacija o komercijalnom podrijetlu. Taj zaključak odnosi se na sve proizvode za koje je registracija odbijena.

Zahtjevi stranaka

6 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– registrira žig za koji je podnesena prijava.

7 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Drugi dio tužbenog zahtjeva

8 Tužitelj drugim dijelom tužbenog zahtjeva traži od Suda da „registrira žig za koji je podnesena prijava”.

9 EUIPO tvrdi da taj zahtjev treba odbiti kao nedopušten.

10 U tom pogledu valja istaknuti da drugi dio tužbenog zahtjeva treba tumačiti kao zahtjev za preinaku, u smislu članka 72. stavka 3. Uredbe br. 2017/1001 koji određuje, što se tiče tužbi podnesenih protiv odluka žalbenih vijeća, da je „Opći sud nadležan za poništavanje ili izmjenu osporene odluke”.

11 Treba podsjetiti da je cilj ovlasti preinačavanja Općeg suda da donese odluku koju je trebalo donijeti žalbeno vijeće u skladu s odredbama Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu presude od 12. rujna 2007., Koipe/OHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, t. 29. i 30.; od 11. veljače 2009., Bayern Innovativ/OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neobjavljena, EU:T:2009:34, t. 14. do 16., i od 9. rujna 2011., Deutsche Bahn/OHIM – DSB (IC4), T-274/09, neobjavljena, EU:T:2011:451, t. 22.).

12 Prema tome, dopuštenost tužbenog zahtjeva kojim se traži da Opći sud preinači odluku žalbenog vijeća treba ocjenjivati s obzirom na ovlasti koje su potonjem dodijeljene Uredbom br. 2017/1001.

13 Međutim, osobito u okviru tužbe koja je podnesena protiv odluke ispitivača, žalbeno vijeće nije nadležno za odlučivanje o zahtjevu kojim se traži registracija žiga Europske unije (vidjeti u tom smislu rješenje od 1. veljače 2018., ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, t. 18. do 24., i navedenu sudsku praksu).

14 U tim okolnostima ni Opći sud nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu za preinaku, kojim se zahtijeva da se u tom smislu izmijeni odluka žalbenog vijeća (rješenje od 30. lipnja 2009., Securvita/OHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, t. 23.).

15 S obzirom na sva prethodna razmatranja, drugi dio tužbenog zahtjeva valja odbiti kao neosnovan.

Prvi dio tužbenog zahtjeva

16 U potporu svojem zahtjevu za poništenje pobijane odluke tužitelj se u biti poziva na jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001. Tvrdi, u biti, da je žalbeno vijeće u navedenoj odluci provelo pogrešnu ocjenu konkretnog razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava.

17 U smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001, neće se registrirati „žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter”. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, žigovi na koje se odnosi ta odredba su oni za koje se smatra da nisu u stanju izvršavati glavnu funkciju žiga, a to je pokazivanje komercijalnog podrijetla predmetnog proizvoda ili usluge, kako bi se potrošaču koji stječe taj proizvod ili uslugu koja je označena žigom omogućilo da pri kasnijem stjecanju učini isti izbor, ako se iskustvo pokazalo pozitivnim, ili drugi izbor, ako se ono pokazalo negativnim (presude od 27. veljače 2002., Eurocool Logistik/OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, t. 37., i od 15. rujna 2009., Wella/OHIM (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, t. 14.).

18 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, registracija žiga sastavljenog od znakova ili oznaka koji se, usto, koriste kao promidžbeni slogani, oznake kvalitete ili izrazi koji potiču na kupovinu proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima, nije isključena zbog takvog korištenja. Međutim, znak koji, kao i

reklamni slogan, ispunjava i druge funkcije, a ne samo funkcije žiga razlikovan je, u smislu članka 7. ili članka 52. stavka 2. Uredbe br. 2017/1001, samo ako ga relevantna javnost odmah može raspoznati kao oznaku trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda ili usluga da bi mu se omogućilo razlikovanje proizvoda ili usluga nositelja žiga bez moguće zabune u odnosu na one koji imaju različito komercijalno podrijetlo (presude od 3. srpnja 2003., Best Buy Concepts/OHIM (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, t. 21., i od 15. rujna 2009., TAME IT, EU:T:2009:328, t. 15.).

19 Kako bi se utvrdilo nepostojanje razlikovnog karaktera, dovoljno je da semantički sadržaj predmetnog verbalnog žiga potrošača upućuje na obilježje proizvoda ili usluge koje se odnosi na njegovu tržišnu vrijednost koja, iako se ne navodi, proizlazi iz informacije promidžbenog ili reklamnog karaktera koju će relevantna javnost na prvi pogled percipirati kao takvu, a ne kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluge o kojima je riječ (presude od 30. lipnja 2004., Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, t. 31., i od 15. rujna 2009., TAME IT, EU:T:2009:328, t. 16.).

20 Međutim, Sud je utvrdio da odnosna javnost može katkad percipirati žig istodobno kao oglašavačku formulu i oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga. U takvom slučaju utvrdio je da, sve dok ta javnost percipira žig kao oznaku navedenog podrijetla, činjenica da je on istodobno ili čak ponajprije percipiran kao promidžbena formula ne utječe na njegov razlikovni karakter (presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, t. 45.).

21 Razlikovni karakter nekog žiga treba, s jedne strane, ocjenjivati s obzirom na proizvode i usluge za koje je registracija zatražena i, s druge strane, s obzirom na predodžbu relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača navedenih proizvoda ili usluga (presude od 29. travnja 2004., Henkel/OHMI, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 35., i od 15. rujna 2009., TAME IT, EU:T:2009:328, t. 17.).

Relevantna javnost

22 Žalbeno vijeće pravilno je utvrdilo, a stranke to nisu osporile, da se proizvodi za koje je odbijena registracija odnose na područje softvera i video igara te se obraćaju ponajprije prosječnom potrošaču i da je, s obzirom na to da se žig za koji je podnesena prijava sastoji od riječi iz osnovnog rječnika engleskog jezika i da je uporaba tog jezika uobičajena u području informatike, uključujući i u Njemačkoj, trebalo uzeti u obzir anglofone potrošače u Europskoj uniji, koji nisu ograničeni na one iz Ujedinjene Kraljevine ili Irske.

Nepostojanje razlikovnog žiga za koji je podnesena prijava

23 Žalbeno je vijeće u biti smatralo da verbalni element „upgrade your personality” ima isključivo hvaleću i promidžbenu funkciju, čiji je cilj poticati potrošače na korištenje tužiteljevih proizvoda za razvoj vlastite osobnosti. Budući da se taj slogan obraća isključivo potrošaču i prenosi određena obećanja, on nije u mogućnosti ispunjavati osnovnu funkciju žiga, a to je pružanje informacija o komercijalnom podrijetlu.

24 Tužitelj s tim u svezi tvrdi da žig za koji je podnesena prijava nije isključivo hvaleća i promidžbena poruka i posebice da je tvrdnja žalbenog vijeća kako navedeni žig ne zahtijeva jezično tumačenje netočna.

25 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

26 Tužitelj tvrdi da poziv sadržan u izrazu „upgrade your personality” nije lako razumljiv. Smatra da je pojam osobnosti, koji označava skup osobnih kvaliteta pojedinca, sam po sebi neutralan i stoga velikim dijelom podložan tumačenju. S obzirom na neusklađenost načela pojma „upgrade”, koji se odnosi na tehničku nadogradnju, s pozivanjem na živo biće i njegove karakterne osobine, postoji

konceptualni sukob unutar samog žiga za koji je podnesena prijava. Budući da se ciljanu javnost tako potiče da sama protumači učinak koji bi trebalo postići *in fine*, navedeni izraz također poziva na introspekciju radi osvješćivanja osobnih prednosti i nedostataka. Tužitelj ističe, osobito u pogledu računalnih igara, da je moguće poboljšati igrani lik kako igra napreduje i da taj izraz upućuje na to da će se takav uspjeh u igri odraziti na stvarni život ciljane javnosti. Poziva se na druge usporedive žigove koje je registrirao EUIPO. Naposljetku, ističe da žalbeno vijeće nije navelo objektivne razloge koji bi opravdali to da se žig za koji je podnesena prijava može registrirati za određene proizvode i usluge, a za druge ne može.

27 Valja utvrditi da tužiteljevi argumenti ne mogu valjano dovesti u pitanje analizu žalbenog vijeća.

28 Kao prvo, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, poruka koju prenosi žig za koji je podnesena prijava lako je razumljiva. Naime, slogan „upgrade your personality” sadržava poziv potrošaču na poboljšanje ili razvoj svoje osobnosti uz pomoć proizvoda označenih žigom za koji je podnesena prijava, uz koji se eventualno veže obećanje da će navedeni proizvodi omogućiti ili olakšati takvo poboljšanje ili takav razvoj. Činjenica da su nijanse moguće u razumijevanju navedenog slogana nipošto ne znači da je njegovo značenje nejasno, neprecizno ili dvoznačno. Konkretno, činjenica da se pojam osobnosti može tumačiti na različite načine neće spriječiti potrošača da razumije poruku koju slogan prenosi, na temelju vlastitog shvaćanja tog pojma.

29 Kao drugo, činjenica da pojam „upgrade” dolazi iz informatičkog područja ni na koji način ne stvara „konceptualni sukob”, kao što tvrdi tužitelj. Naime, s jedne strane, taj se pojam trenutačno rabi u kontekstima koji uvelike premašuju samo informatičko područje, a s druge strane, valja uzeti u obzir da proizvodi označeni žigom za koji je podnesena prijava spadaju upravo u informatičko područje, tako da se uporaba navedenog pojma čini prirodnom i ne može iznenaditi relevantnu javnost.

30 Kao treće, pitanje može li se, kao što tužitelj tvrdi, ljudska osobnost poboljšati u tehničkom smislu (upgrade) jest bez značaja s obzirom na to da je tu riječ o sloganu reklamnog karaktera čija bliskost sa stvarnošću nije relevantan kriterij za ocjenu. Potrošač je, naime, naviknut na reklamne poruke koje mu, implicitno ili izričito, daju nerealna obećanja.

31 Iz toga proizlazi da semantički sadržaj žiga za koji je podnesena prijava upućuje potrošača na obilježje proizvoda ili usluge koje se odnosi na njegovu tržišnu vrijednost koja, iako se ne navodi, proizlazi iz informacije promidžbenog ili reklamnog karaktera koju će relevantna javnost na prvi pogled percipirati kao takvu, a ne kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluge o kojima je riječ, u smislu sudske prakse navedene u točki 19. ove presude.

32 Žalbeno je vijeće stoga pravilno smatralo da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 za sve proizvode za koje je odbijena prijava za registraciju.

33 Budući da se tužitelj poziva na EUIPO-ovu registraciju kao žiga verbalnih znakova sličnih žigu za koji je podnesena prijava, odnosno znakova „upgrade your life”, „upgrade your garden” i „upgrade yourself”, treba podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se odluke o registraciji znaka kao žiga Europske unije koje žalbena vijeća EUIPO-a moraju donijeti u skladu s Uredbom br. 2017/1001 donose na temelju ograničene nadležnosti, a ne diskrecijske ovlasti. Stoga se zakonitost navedenih odluka mora ocjenjivati samo na temelju te uredbe, a ne na temelju njihove ranije prakse u odlučivanju (presude od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, t. 65., i od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, t. 71.).

34 Iako, s obzirom na načela jednakog postupanja i dobre uprave, EUIPO mora uzeti u obzir već donesene odluke i s osobitom pažnjom preispitati treba li ili ne odlučiti na isti način, primjena tih načela mora biti u skladu s načelom zakonitosti (presuda od 17. srpnja 2014., Reber Holding/OHIM, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, t. 45.; vidjeti također, u tom smislu, presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 73. do 75.).

35 Slijedom toga, osoba koja podnosi prijavu za registraciju nekog znaka kao žiga ne bi se mogla u svoju korist pozvati na moguću nezakonitost koja je počinjena u prilog drugomu kako bi ishodila istovjetnu odluku (presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 76.).

36 Uostalom, zbog razloga pravne sigurnosti i, točnije, dobre uprave, ispitivanje svake prijave za registraciju mora biti potpuno i cjelovito kako bi se izbjegla nevaljana registracija žigova. To ispitivanje treba 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 (presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 77.).

37 U ovom se slučaju pokazalo da je žig Zajednice, s obzirom na proizvode za koje je bila zatražena registracija i predodžbu relevantne javnosti, obuhvaćen jednim od razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001 (vidjeti točku 32. ove presude).

38 Naposljetku, tužitelj ističe da žalbeno vijeće nije navelo objektivne razloge koji opravdavaju razliku u ocjeni glede, s jedne strane, proizvoda za koje je odbilo registraciju žiga za koji je podnesena prijava i, s druge strane, proizvoda za koje ispitivač nije imao prigovora. Taj mu se propust čini proizvoljnim.

39 S tim u svezi, dovoljno je primijetiti da je predmet tužbe podnesene protiv odluke ispitivača bilo samo njegovo odbijanje da registrira žig za koji je podnesena prijava za određene proizvode i da ispitivačevo nepodnošenje prigovora glede drugih proizvoda navedenih u zahtjevu za registraciju stoga nije bilo predmet postupka pred žalbenim vijećem, kao što je to potonje uostalom već objasnilo u točki 9. pobijane odluke. Slijedom toga, navedeno vijeće nije imalo nikakav razlog zauzeti stajalište o razlozima koji opravdavaju ispitivačevo nepodnošenje prigovora glede određenih proizvoda ni o pitanju u čemu se proizvodi za koje ispitivač nije podnio prigovor razlikuju od onih za koji je odbio registraciju.

40 Iz prethodno navedenog proizlazi da treba odbiti tužiteljev jedini tužbeni razlog, a stoga i tužbu u cijelosti.

Troškovi

41 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, istome valja naložiti snošenje troškova sukladno EUIPO-ovu zahtjevu.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. **Tužba se odbija.**

2. **Martin Knauf snosit će vlastite troškove i troškove Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).**

Pelikánová Nihoul Svenningsen

Objavljena na javnoj raspravi u Luxembourgu 13. prosinca 2018.

Potpisi