Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

8. listopada 2020.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 3. stavak 1. točka (b) – Znakovi koji mogu činiti žig – Razlikovni karakter – Prijava za registraciju znaka kao žiga, pri čemu se taj znak odnosi na uslugu te se sastoji od uzoraka u boji i namijenjen je da bude istaknut na proizvodima koji se koriste za pružanje te usluge – Ocjena razlikovnog karaktera tog znaka – Kriteriji”

U predmetu C-456/19,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud regije Svea za patente i tržišno natjecanje, Švedska), odlukom od 14. lipnja 2019., koju je Sud zaprimio 14. lipnja 2019., u postupku

**Aktiebolaget Östgötatrafiken**

protiv

**Patent- och registreringsverket**

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: M. Ilešič, predsjednik vijeća, E. Juhász (izvjestitelj) i I. Jarukaitis, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za Aktiebolaget Östgötatrafiken, R. Berzelius i F. Weyde, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, K. Simonsson i G. Tolstoy, u svojstvu agenata,

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

donosi sljedeću

* Jezik postupka: švedski

**Presudu**

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se u bitnome na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Aktiebolaget Östgötatrafiken i Patent- och registreringsverket (Ured za intelektualno vlasništvo, Švedska) u vezi s odbijanjem prijave za registraciju žiga.

## Pravni okvir

### *Direktiva 2008/95*

3 Članak 2. Direktive 2008/95, naslovljen „Znakovi koji mogu činiti žig”, propisuje:

„Žigovi se mogu sastojati od bilo kakvih znakova koji se mogu grafički prikazati, osobito […] crteža, […] oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.”

4 Članak 3. te direktive, naslovljen „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim”, određuje:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima:

[…]

(b) žigovi koji nemaju razlikovni karakter;

[…]

3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će ga se proglasiti ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba također primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.

[…]”

5 Direktiva 2008/95 stavljena je izvan snage, s učinkom od 15. siječnja 2019., Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i SL 2016., L 110, str. 5.).

### *Direktiva 2015/2436*

6 Članak 3. Direktive 2015/2436, naslovljen „Znakovi koji mogu činiti žig”, propisuje:

„Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova osobito […] crteža, […] boja, oblik[a] proizvoda ili njihova pakiranja […], pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za:

(a) razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća;

[…]”

7 Članak 4. te direktive, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje ili ništavost”, određuje:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima:

[…]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

[…]

4. Registracija žiga ne odbija se u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je, prije datuma prijave za registraciju, slijedom svoje uporabe žig stekao razlikovni karakter. Žig se ne proglašava ništavim iz istih razloga ako je, prije datuma podnošenja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim, slijedom svoje uporabe žig stekao razlikovni karakter.

5. Svaka država članica može osigurati da se stavak 4. također primjenjuje ondje gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju, ali prije datuma registracije.”

8 U skladu s člankom 54. navedene direktive, naslovljenim „Prenošenje”, države članice bile su dužne najkasnije do 14. siječnja 2019. prenijeti njezine članke 3. do 6.

## Glavni postupak i prethodna pitanja

9 Tužitelj u glavnom postupku nositelj je figurativnih žigova registriranih pri Uredu za intelektualno vlasništvo pod brojevima 363521 do 363523, za usluge koje se pružaju uz pomoć vozila i usluge prijevoza iz razreda 39. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

10 Ti figurativni žigovi prikazani su kako slijedi:

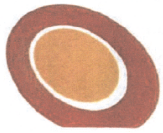
– br. 363521



– br. 363522



– br. 363523



11 Tužitelj u glavnom postupku podnio je 23. studenoga 2016. Uredu za intelektualno vlasništvo tri prijave žigova za različite usluge koje se pružaju uz pomoć vozila i usluge prijevoza iz razreda 39. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova.

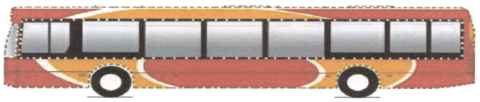
12 Tim trima prijavama bio je priložen sljedeći opis: „Crvena, bijela i narančasta boja vozila kako je prikazano.” Tužitelj u glavnom postupku usto je pojasnio da se te prijave ne odnose na sam oblik vozila ili crna ili siva područja koja prekrivaju taj oblik.

13 Odlukom od 29. kolovoza 2017. Ured za intelektualno vlasništvo odbio je navedene prijave s obrazloženjem da su znakovi za koje je zatražena registracija na temelju žigovnog prava imali samo dekorativni karakter, da ih se ne može percipirati kao znakove koji su prikladni za razlikovanje usluga obuhvaćenih tim istim prijavama i da stoga nemaju razlikovni karakter.

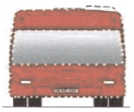
14 Tužitelj u glavnom postupku osporavao je tu odluku pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska).

15 U prilog svojoj tužbi naveo je da su prijavljeni žigovi „pozicijski žigovi” koji se sastoje od eliptičnih pruga različitih dimenzija u crvenoj, narančastoj i bijeloj boji, određene veličine te na određenom mjestu na autobusima i vlakovima koji omogućuju pružanje usluga prijevoza.

16 Tužitelj je predočio sljedeće slike žigova za koje je podnesena prijava, na kojima su, kao što je to prikazano na slikama, obrisi vozila prikazani kao istočkane linije kako bi bilo jasno da oblici vozila nisu obuhvaćeni traženom zaštitom.



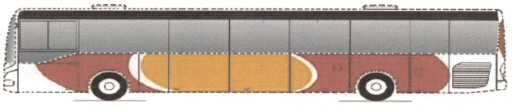
Bokocrt



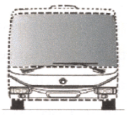
Nacrt



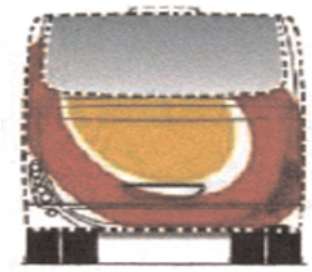
Pogled straga



Bokocrt



Nacrt



Pogled straga



Bokocrt



Pogled sprijeda i straga

17 Tužitelj u glavnom postupku također je tvrdio da žigovi za koje su podnesene prijave stvaraju dojam usporediv s dojmom koji stvaraju žigovi registrirani pod brojevima 363521 do 363523 i da razlikovni karakter prvih ne treba ocjenjivati drukčije samo zato što im je namjena da ih se na određeni način prikaže na vozilima koja se koriste za pružanje usluge prijevoza. Općenitije, dodao je da različiti prijevoznici stavljaju vlastite grafičke elemente ili boje na svoja vozila tako da korisnici njihovih usluga smatraju da su ti grafički elementi ili boje pokazatelji trgovačkog podrijetla.

18 Ured za intelektualno vlasništvo tvrdio je pak da zaštita figurativnih elemenata žigova o kojima je riječ u glavnom postupku nije zatražena na apstraktan način, nego kako bi se ti figurativni elementi prikazali na vozilima koja koristi tužitelj u glavnom postupku. Budući da se ocjena razlikovnog karaktera treba izvršiti u cijelosti i da su vozila komercijalnog prijevoza često dekorirana uzorcima u boji, potrošači bi se prethodno trebali upoznati s takvim elementima kako bi zaključili da se radi o žigu, u nedostatku čega bi ih smatrali dekorativnim elementima. S obzirom na raznolikost u pogledu boja i dekoracije prijevoznih vozila koja se upotrebljavaju u dotičnom gospodarskom sektoru, znakovi o kojima je riječ u glavnom postupku mogu se percipirati kao oznaka trgovačkog podrijetla samo ako se dovoljno razlikuju od norme ili običaja u tom sektoru, što nije slučaj.

19 Presudom od 29. ožujka 2018. Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) odbio je tužbu koju je podnio tužitelj u glavnom postupku jer podneseni dokazi nisu bili dovoljni da bi se zaključilo da se boje i oblik znakova čija se zaštita traži na temelju žigovnog prava u toj mjeri razlikuju od načina na koji drugi poduzetnici ukrašavaju svoje vozilo, tako da se nije moglo smatrati da relevantna javnost percipira te znakove kao oznaku trgovačkog podrijetla.

20 Tužitelj u glavnom postupku podnio je žalbu protiv te presude pred Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud regije Svea za patente i tržišno natjecanje, Švedska).

21 Taj sud ističe da je temeljni zahtjev iz članka 3. Direktive 2015/2436 da, kako bi bio žig, znak mora imati razlikovni karakter.

22 U tom pogledu ističe da, na temelju ustaljene sudske prakse Suda, percepcija razlikovnog karaktera znaka od strane relevantne javnosti nije nužno ista ovisno o tome je li predmetni žig trodimenzionalni žig koji se sastoji od izgleda samog proizvoda ili verbalni ili figurativni žig. Naime, budući da prosječni potrošači nemaju običaj zaključivati o podrijetlu proizvoda na temelju njihova oblika ili pakiranja, moglo bi biti teže utvrditi razlikovni karakter trodimenzionalnog žiga, nego razlikovni karakter verbalnog ili figurativnog žiga. Stoga se, kao što je Sud presudio, može smatrati da znak koji se preklapa s izgledom proizvoda ima razlikovni karakter samo ako znatno odstupa od norme ili običaja u predmetnom gospodarskom sektoru.

23 U području žiga koji označava uslugu, isti sud navodi da je u točki 20. presude od 10. srpnja 2014., Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), Sud presudio da uređenje prodajnog prostora može biti prikladno za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika ako prikazano uređenje znatno odstupa od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.

24 Međutim, sud koji je uputio zahtjev napominje da Sud u toj presudi nije pojasnio pod kojim uvjetima zahtjev za znatno odstupanje od norme ili običaja tog sektora treba primijeniti u odnosu na žig koji označava uslugu.

25 Osim toga, on ističe da Sud u toj istoj presudi nije analizirao je li predmetni žig ovisan o izgledu fizičkih objekata koji omogućavaju obavljanje usluga u pogledu kojih je taj žig bio registriran.

26 Stoga se sud koji je uputio zahtjev pita trebaju li, kako bi se ocijenio razlikovni karakter znakova namijenjenih da ih se prikaže na određenim dijelovima vozila pružatelja usluga prijevoza kako bi ga razlikovali, takvi znakovi znatno odstupati od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.

27 U tim je okolnostima Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud regije Svea za patente i tržišno natjecanje) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Mora li se članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive [2015/2436] tumačiti tako da se u slučaju prijave za registraciju žiga koji označava usluge i u kojem se prijava odnosi na znak koji se nalazi u određenom položaju i pokriva velike površine fizičkih objekata koji se koriste za pružanje usluga, mora ocijeniti u kojoj je mjeri žig ovisan o izgledu navedenih objekata?

2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li potrebno da žig znatno odstupa od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora kako bi se moglo smatrati da žig ima razlikovni karakter?”

## O prethodnim pitanjima

28 Uvodno valja navesti da je, kad je riječ o odbijanju registracije žiga, dan podnošenja prijave za registraciju tog žiga presudan za određivanje mjerodavnog materijalnog prava (vidjeti analogijom presudu od 29. siječnja 2020., Sky i dr., C-371/18, EU:C:2020:45, t. 49.).

29 U ovom slučaju, s obzirom na to da su prijave za registraciju o kojima je riječ u glavnom postupku podnesene 23. studenoga 2016., to jest na datum kada rok za prijenos Direktive 2015/2436 još nije bio istekao i da Direktiva 2008/95 još nije bila stavljena izvan snage, odredbe primjenjive na činjenice u glavnom postupku su odredbe Direktive 2008/95, a ne odredbe Direktive 2015/2436.

30 Osim toga, valja istaknuti da, iako su uzorci u boji na koje se odnose prijave za registraciju o kojima je riječ u glavnom postupku namijenjeni tomu da se na određeni način istaknu na velikom dijelu proizvoda koji se koriste za pružanje usluga prijevoza, tužitelj u glavnom postupku izričito je naveo da oblik tih proizvoda nije kao takav predmet tih prijava.

31 Slijedom toga, valja smatrati da svojim dvama pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 tumačiti na način da se razlikovni karakter znaka, čija se registracija kao žiga zahtijeva u odnosu na određenu uslugu te koji se sastoji od uzoraka u boji i namijenjen je tomu da ga se isključivo i sustavno istakne na određeni način na velikom dijelu proizvoda korištenih za pružanje te usluge, mora ocjenjivati u odnosu na te proizvode te ispitivanjem odstupa li taj znak znatno od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.

32 U tom pogledu, iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da je temeljna funkcija žiga jamstvo potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koji nose žig, što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluga drugog podrijetla a da pritom ne dođe u moguću zabludu (presuda od 12. lipnja 2019., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, t. 31. i navedena sudska praksa). Taj razlikovni karakter u smislu članka 3. Direktive 2008/95 mora se ocijeniti, s jedne strane, s obzirom na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija i, s druge strane, s obzirom na percepciju relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača navedenih proizvoda ili usluga koji su uobičajeno informirani i razumno pažljivi i oprezni (vidjeti u tom smislu presude od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 34. i od 12. rujna 2019., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, t. 20.).

33 Osim toga, u svrhu ocjene razlikovnog karaktera znaka u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, nadležno tijelo treba provesti ispitivanje *in concreto*, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti konkretnog slučaja, uključujući, ovisno o slučaju, uporabu tog znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 27. ožujka 2019., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, t. 26. i navedenu sudsku praksu).

34 Kada se, kao u glavnom postupku, prijava žiga odnosi na znak namijenjen tomu da se isključivo i sustavno na određeni način istakne na velikom dijelu proizvoda koji se koriste za pružanje usluga, razlikovni karakter tog znaka ne može se ocjenjivati neovisno o percepciji koju relevantna javnost ima o isticanju tog znaka na tim proizvodima.

35 Naime, čak i ako proizvodi koji služe za pružanje usluga nisu predmet prijave za registraciju žiga, relevantna javnost percipira uzorke u boji od kojih se sastoji predmetni znak kao da su istaknuti na proizvodima koji im služe kao isključivi medij.

36 Iz toga slijedi da se ocjena razlikovnog karaktera znaka sastavljenog od uzoraka u boji namijenjenih da budu istaknuti isključivo i sustavno na proizvodima koji služe za obavljanje usluga mora provoditi osobito vodeći računa o navedenoj percepciji.

37 Na sudu koji je uputio zahtjev je da u predmetnom slučaju utvrdi, u okviru opće i *in concreto* analize spisa, može li sustavno raspoređena kombinacija boja, kako je navedena u prijavama za registraciju, dodijeliti znakovima o kojima je riječ svojstven razlikovni karakter (vidjeti analogijom presudu od 27. ožujka 2019., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, t.34.). Valja smatrati da je taj uvjet ispunjen ako iz te analize proizlazi da kombinacije boja na vozilima tužitelja u glavnom postupku za pružanje usluga prijevoza, omogućuju prosječnom potrošaču da bez mogućnosti zablude razlikuje usluge prijevoza koje pruža taj poduzetnik od usluga koje pružaju drugi poduzetnici.

38 Ako se pokaže da navedene kombinacije boja nemaju svojstveni razlikovni karakter u odnosu na predmetne usluge, ta okolnost ne može isključiti mogućnost da one mogu steći razlikovni karakter slijedom uporabe.

39 U okviru navedene analize nije potrebno ispitati odstupaju li znakovi čija je registracija kao žiga zatražena znatno od normi ili običaja odnosnog gospodarskog sektora.

40 Naime, kao što proizlazi iz ustaljene sudske prakse Suda, kriterij ocjene u pogledu postojanja znatnog odstupanja od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora primjenjuje se u slučaju žiga koji se sastoji od izgleda proizvoda za koji je zatražena registracija kao žiga, s obzirom na to da prosječni potrošači nemaju običaj zaključivati o podrijetlu proizvoda na temelju njihova oblika ili pakiranja, u nedostatku bilo kakvih grafičkih ili tekstualnih elemenata (vidjeti u tom smislu presude od 29. travnja 2004., Henkel/EUIPO, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 39.; od 22. lipnja 2006., Storck/EUIPO, C-25/05 P, EU:C:2006:422, t. 27. do 29., i od 7. svibnja 2015., Voss of Norway/EUIPO, C-445/13 P, EU:C:2015:303, t. 90. i 91.).

41 Taj kriterij ocjene primjenjuje se i kad se znak sastoji od prikaza uređenja fizičkog prostora u kojem se pružaju usluge u odnosu na koje se traži registracija kao žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 10. srpnja 2014., Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, t. 20.).

42 Međutim, takva situacija ne postoji ako se, kao u predmetnom slučaju, predmetni znakovi sastoje od grafičkih elemenata namijenjenih isticanju na proizvodima koji se koriste za pružanje usluga označenih u prijavi za registraciju.

43 U tom pogledu valja navesti da iako su ti proizvodi koji se koriste za pružanje usluga o kojima je riječ u glavnom postupku, odnosno vozila za pružanje usluga prijevoza, u prijavama za registraciju prikazani istočkanim linijama kako bi se naznačila mjesta isticanja žigova za koje je podnesena prijava i njihovi obrisi, znakovi za koje zatražena registracija kao žiga, međutim, ne stapaju se s oblikom ili pakiranjem tih proizvoda niti imaju za cilj prikazati fizički prostor u kojem se pružaju usluge. Naime, navedeni znakovi sastoje se od sustavno raspoređenih i prostorno ograničenih boja. Te prijave za registraciju stoga se odnose na jasno definirane grafičke elemente koji, za razliku od znakova na koje se odnosi sudska praksa navedena u točkama 40. i 41. ove presude, nemaju za cilj predstavljati proizvod ili prostor za pružanje usluga jednostavnim prikazom njegovih linija i obrisa.

44 S obzirom na prethodno navedeno, na postavljena pitanja valja odgovoriti tako da članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da razlikovni karakter znaka za koji se traži registracija kao žiga u odnosu na uslugu, koji se sastoji od uzoraka u boji te je namijenjen tomu da se isključivo i sustavno na određeni način istakne na velikom dijelu proizvoda koji se koriste za pružanje te usluge, treba ocijeniti uzimajući u obzir percepciju relevantne javnosti o isticanju tog znaka na tim proizvodima a da pritom ne treba ispitati odstupa li taj znak znatno od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.

## Troškovi

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

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

**Članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da razlikovni karakter znaka za koji se traži registracija kao žiga u odnosu na uslugu, koji se sastoji od uzoraka u boji te je namijenjen tomu da se isključivo i sustavno na određeni način istakne na velikom dijelu proizvoda koji se koriste za pružanje te usluge, treba ocijeniti uzimajući u obzir percepciju relevantne javnosti o isticanju tog znaka na tim proizvodima a da pritom ne treba ispitati odstupa li taj znak znatno od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.**

Potpisi