Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

12. rujna 2019.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 3. stavak 1. točka (b) – Razlikovni karakter – Kriteriji za ocjenu – *Hashtag*”

U predmetu C-541/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka), odlukom od 21. lipnja 2018., koju je Sud zaprimio 21. kolovoza 2018., u postupku

AS

protiv

Deutsches Patent- und Markenamt,

SUD (peto vijeće),

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

nezavisni odvjetnik: H. Saugmandsgaard Øe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za osobu AS, C. Rohnke, *Rechtsanwalt*,

– za nizozemsku vladu, K. Bulterman i L. Noort, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, T. Scharf, É. Gippini Fournier i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

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

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se 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 AS-a i Deutsches Patent- und Markenamta (Njemački ured za patente i žigove, u daljnjem tekstu: DPMA) povodom DPMA-ova odbijanja prijave za registraciju *hashtaga* #darferdas? kao žiga.

Pravni okvir

Pravo Unije

3 Direktiva 2008/95, kojom je izvan snage stavljena i zamijenjena Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.), i sama je s učinkom od 15. siječnja 2019. stavljena izvan snage i zamijenjena 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 ispravak SL 2016., L 110, str. 5.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica iz glavnog postupka, ovaj zahtjev za prethodnu odluku valja ispitati s obzirom na Direktivu 2008/95.

4 Članak 2. Direktive 2008/95 određivao je:

„Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

5 Članak 3. te direktive glasio je:

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

[…]

(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. […]

[…]”

Nacionalno pravo

6 Članak 3. stavak 1. točka (b) Direktive 2008/95 prenesen je u njemačko pravo člankom 8. stavkom 2. točkom 1. Gesetza über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Zakon o zaštiti žigova i drugih znakova) od 25. listopada 1994. (BGBl. 1994. I, str. 3082.). Tom se odredbom predviđa da se „[n]eće […] registrirati žigovi […] koji nemaju razlikovni karakter u odnosu na predmetne proizvode ili usluge”.

Glavni postupak i prethodno pitanje

7 Osoba AS zahtijevala je od DPMA-a registraciju *hashtaga* #darferdas? kao žiga za proizvode iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

8 Proizvodi za koje se zahtijevala registracija odgovaraju sljedećem opisu: „odjeća (osobito majice s kratkim rukavima), obuća i pokrivala za glavu”.

9 DPMA je odbio zahtjev jer je smatrao da predmetni znak nema razlikovni karakter u smislu članka 8. stavka 2. točke 1. Zakona o zaštiti žigova i drugih znakova.

10 Osoba AS podnijela je žalbu protiv te odluke pred Bundespatentgerichtom (Savezni patentni sud, Njemačka).

11 Rješenjem od 3. svibnja 2017. taj je sud odbio tu žalbu. Navedeni znak je povezani niz znakova i riječi koji je pretežno sastavljen od uobičajenih izraza njemačkog jezika. Riječ je samo o stiliziranom prikazu teme za raspravu. *Hashtagom* se samo naznačuje da se javnost poziva na raspravu o pitanju „*Darf er das*?” („Smije li on to?”). Javnost to pitanje razumije, osobito na prednjoj strani majica s kratkim rukavima, kao jednostavnu upitnu rečenicu, što ono i jest.

12 Osoba AS podnijela je žalbu protiv te odluke pred Bundesgerichtshofom (Savezni vrhovni sud, Njemačka).

13 Sud koji je uputio zahtjev smatra da se ne može isključiti to da je uporaba predmetnog znaka na prednjoj strani odjeće samo jedan od načina uporabe. Taj bi se znak također mogao staviti na etiketu prišivenu na unutarnjoj strani odjeće. U tom slučaju javnost bi taj znak mogla shvatiti kao žig, to jest kao oznaku trgovačkog podrijetla proizvoda.

14 Sud koji je uputio zahtjev pojašnjava da iz njegove vlastite sudske prakse proizlazi da za priznavanje da znak ima razlikovni karakter te da je stoga prikladan za registraciju kao žig nije potrebno da svaka moguća uporaba tog znaka bude uporaba kao žiga. Dovoljno je da u praksi postoje izgledne i značajne mogućnosti da se znak u slučaju proizvoda i usluga za koje se zahtijeva njegova zaštita upotrebljava na način da ga javnost bez poteškoća shvaća kao žig.

15 Navedeni sud smatra da bi taj pristup bio u skladu s točkom 55. rješenja od 26. travnja 2012., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254), prema kojoj se članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) ne može tumačiti na način da obvezuje Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) da konkretan postupak ispitivanja razlikovnog karaktera proširi na druge uporabe prijavljenog žiga, različite od one koja je utvrđena najvjerojatnijom.

16 Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) je zbog dvojbi koje ima u tom pogledu odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje o članku 3. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/95:

„Ima li znak razlikovni karakter ako u praksi postoje značajne i izgledne mogućnosti da se upotrijebi kao oznaka trgovačkog podrijetla proizvoda ili usluga o kojima je riječ, čak i ako pritom nije riječ o najvjerojatnijem načinu uporabe znaka?”

O prethodnom pitanju

17 Treba podsjetiti na to da, u skladu s člankom 2. Direktive 2008/95, svaki znak koji je predmet zahtjeva za registraciju kao pojedinačni žig mora ispunjavati više uvjeta da bi se mogao registrirati kao takav, među kojima je i onaj da mora biti prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika.

18 Ne može se unaprijed isključiti da je verbalni znak kao što je *hashtag* iz glavnog postupka prikladan za identifikaciju proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva registracija kao da potječu od određenog poduzeća te da stoga ispunjava navedeni uvjet. Naime, taj je znak moguće pokazati javnosti u vezi s proizvodima i uslugama te on može ispuniti glavnu funkciju žiga, a to je označivanje trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda ili usluga.

19 Kako bi se utvrdilo je li to slučaj, nadležna upravna i sudska tijela moraju ispitati imali li predmetni znak „razlikovni karakter” u smislu članka 3. Direktive 2008/95. U skladu sa stavkom 1. točkom (b) tog članka, razlikovni karakter može postojati sam po sebi ili može biti stečen uporabom u smislu stavka 3. tog članka (vidjeti osobito presude od 19. lipnja 2014., Oberbank i dr., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 38. i od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, t. 60. i 62.).

20 Razlikovni karakter znaka treba ocjenjivati *in concreto* u odnosu, s jedne strane, na predmetne proizvode ili usluge i, s druge strane, na percepciju relevantne javnosti, koja se sastoji od prosječnih potrošača navedenih proizvoda ili usluga, uobičajeno obaviještenih, razumno pažljivih i opreznih (vidjeti osobito presude od 8. travnja 2003., Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 41., od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 34. i od 10. srpnja 2014., Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, t. 22.).

21 To se ocjenjivanje percepcije potrošača mora provesti *in concreto*, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti (vidjeti osobito presude od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 33. i 35. i od 6. srpnja 2017., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, t. 24.).

22 Što se tiče činjenica i okolnosti koje su relevantne za ocjenu te percepcije, valja napomenuti da podnositelj prijave žiga na dan podnošenja prijave za registraciju ili njegovo ispitivanje nije obvezan navesti pa čak ni točno znati uporabu prijavljenog žiga u slučaju njegove registracije. Čak i nakon registracije žiga ima na raspolaganju rok od pet godina za početak stvarne uporabe žiga u skladu s glavnom funkcijom žiga (presuda od 15. siječnja 2009., Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, t. 3. i 17. i navedena sudska praksa; vidjeti također u vezi s Uredbom 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.) presudu od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, t. 26.).

23 Nadalje, mogu postojati slučajevi u kojima ni znak za koji se zahtijeva registracija kao žiga nije još bio u značajnoj uporabi prije datuma zahtjeva za registraciju.

24 U takvim se okolnostima nadležna tijela koja utvrđuju razlikovni karakter znaka za koji se zahtijeva registracija kao žiga mogu naći u situaciji u kojoj u vezi s utvrđivanjem vjerojatne uporabe prijavljenog žiga i stoga u vezi s načinom na koji bi se taj žig u slučaju registracije vjerojatno prikazao prosječnom potrošaču nemaju nijedan drugi element za procjenu osim onih koji proizlaze iz navika u predmetnom gospodarskom sektoru.

25 Kada iz tih navika proizlazi da je u praksi tog gospodarskog sektora više načina uporabe značajno, ta tijela moraju, u skladu sa svojom obvezom ispitivanja razlikovnog karaktera predmetnog znaka u odnosu na sve relevantne činjenice i okolnosti, uzeti u obzir te različite načine uporabe kako bi utvrdila bi li prosječni potrošač predmetne proizvode ili usluge mogao shvatiti kao oznaku trgovačkog podrijetla tih proizvoda ili usluga.

26 Suprotno tomu, navedena tijela moraju kao nerelevantne kvalificirati načine uporabe koji, iako se mogu zamisliti u tom gospodarskom sektoru, nisu značajni u praksi i stoga se čine malo vjerojatnima, osim ako je podnositelj prijave dostavio konkretne naznake koje u njegovu slučaju čine vjerojatnim način uporabe koji nije uobičajen u navedenom sektoru.

27 Naime, valja spriječiti da registar žigova, koji mora biti odgovarajući i precizan (presuda od 12. prosinca 2002., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, t. 50.), sadržava znakove koji razlikovanje proizvoda ili usluga nositelja od proizvoda ili usluga drugih poduzeća omogućuju samo u slučaju vrlo specifične uporabe koju nositelj vjerojatno neće ostvariti.

28 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, zbog razloga pravne sigurnosti i dobrog upravljanja, ispitivanje svih prijava za registraciju mora biti ne samo potpuno nego i strogo, kako bi se izbjegla neosnovana registracija žigova (vidjeti osobito presude od 6. svibnja 2003., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 59. i od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 77.).

29 U ovom je slučaju sud koji je uputio zahtjev naveo da je u odjevnom sektoru uobičajeno žig staviti i na vanjsku stranu proizvoda kao i na etiketu prišivenu na unutarnjoj strani proizvoda.

30 Taj je sud također utvrdio dva načina postavljanja koja su značajna u praksi tog sektora. U takvoj situaciji nadležna tijela trebaju uzeti u obzir te načine uporabe kako bi ispitala percepciju prosječnog potrošača te ocijeniti bi li taj potrošač predmetni znak shvatio kao žig kada bi na odjeći vidio ta dva načina postavljanja ili barem jedan od njih.

31 Stoga je na nadležnom nacionalnom sudu da utvrdi može li prosječni potrošač, kada vidi znak #darferdas? na prednjoj strani majice ili na etiketi na njezinoj unutarnjoj strani, taj znak shvatiti kao oznaku trgovačkog podrijetla tog proizvoda, a ne kao puki ukrasni element ili poruku društvene komunikacije.

32 S obzirom na pojašnjenja iz ove presude i uzimajući u obzir sudsku praksu prema kojoj se na jednak način trebaju tumačiti odredbe čiji je sadržaj istovjetan – s jedne strane, u Direktivi kojom se usklađuju zakonodavstva država članica o žigovima i, s druge strane, u Uredbi o žigu Europske unije (vidjeti osobito presude od 12. siječnja 2006., Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, t. 29., od 6. srpnja 2017., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, t. 27. i od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 29.) – pristup iz točke 55. rješenja Suda od 26. travnja 2012., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, neobjavljeno, EU:C:2012:254), koji navodi sud koji je uputio zahtjev, a koji se odnosi na članak 7. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 40/94, čiji sadržaj odgovara onome članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, relevantan je samo u slučajevima u kojima se čini da je samo jedan način uporabe značajan u praksi predmetnog gospodarskog sektora.

33 Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da na postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 valja tumačiti na način da se razlikovni karakter znaka za koji se zahtijeva registracija kao žiga mora ispitati uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, uključujući sve vjerojatne načine uporabe prijavljenog žiga. Potonji, ako ne postoje druge naznake, odgovaraju načinima uporabe koji, uzimajući u obzir navike u predmetnom gospodarskom sektoru, mogu biti značajni u praksi.

Troškovi

34 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 navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 3. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima valja tumačiti na način da se razlikovni karakter znaka za koji se zahtijeva registracija kao žiga mora ispitati uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, uključujući sve vjerojatne načine uporabe prijavljenog žiga. Potonji, ako ne postoje druge naznake, odgovaraju načinima uporabe koji, uzimajući u obzir navike u predmetnom gospodarskom sektoru, mogu biti značajni u praksi.

Potpisi