Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
M. CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONE
od 25. siječnja 2017.[1]

Predmet C-437/15 P

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
protiv
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

„Žalba – Žig Europske unije – Figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚deluxe' – Ispitivačevo odbijanje registracije"

1. Društvo Deluxe Entertainment Service Group Inc. (u daljnjem tekstu: Deluxe Inc.)[2] pokušalo je registrirati kao žig Unije[3] riječ „deluxe" uokvirenu u grafički element kako bi označilo znatni broj (više od devedeset) proizvoda i usluga. Prijavu za registraciju društva odbili su ispitivač i žalbeno vijeće Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) jer žig za koji je podnesena prijava nije imao razlikovni karakter u odnosu na sve te proizvode i usluge.

2. Opći sud, pred kojim je Deluxe Inc. pobijao odluku žalbenog vijeća, poništio je tu odluku presudom od 4. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana presuda)[4] utvrdivši pogrešku u obrazloženju odluke jer, prema mišljenju Općeg suda, vijeće nije vizualno ispitalo razlikovni karakter žiga u odnosu na sve proizvode i usluge ili barem u odnosu na kategorije koje su mogli stvoriti.

3. EUIPO je uložio žalbu protiv presude Općeg suda tvrdeći, ukratko, da je obrazloženje poništene odluke bilo ispravno.

4. Žalbom se postavljaju razna pitanja koja utječu kako na razlikovni karakter znaka „deluxe" koji je prožet određenim promidžbenim[5] ili pohvalnim tonom[6], u vezi s barem nekim proizvodima i uslugama koje se želi zaštititi tim znakom, tako i na mogućnost da, u slučaju apsolutnih razloga za odbijanje, EUIPO ima pravo ne provesti podrobnu analizu odnosa između žiga koji se želi registrirati i navedenih proizvoda i usluga.

1 — Izvorni jezik: španjolski

2 — Sljednik društva Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Izraz „žig Unije" u skladu se s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.). Upotrebljavat ću pojmove „žig Europske unije" ili „žig Unije" bez razlike.

4 — Predmet T-222/14, Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (neobjavljena, EU:T.2015:364).

5 — Sudska praksa Suda o žigovima koji uključuju promidžbene slogane vrlo je opširna. Vidjeti posebno presude od 21. listopada 2004., OHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), t. 35., i od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29), t. 45.

6 — Iz sudske prakse o pohvalnim znakovima vidjeti presudu od 13. siječnja 2011., Media-Saturn-Holding/OHIM (C-92/10 P, neobjavljena, EU:C:2011:15), t. 51., i rješenje od 11. prosinca 2014., FTI Touristik/OHIM (C-253/14 P, neobjavljeno, u daljnjem tekstu: BigXtra, EU:C:2014:2445), t. 35.

5. EUIPO u svojoj žalbi navodi samo povredu članka 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009[7], u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) navedene uredbe. Međutim, u žalbi ne raspravlja o problemima koji bi mogli nastati u vezi s apsolutnim uzrokom odbijanja žigova Unije navedenim u točki (c) istog članka i stavka, što je pitanje na koje ću se vratiti.

I. **Zakonski okvir**

Uredba br. 207/2009

6. U skladu s člankom 4. te uredbe:

„Žig [Unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati […], pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika”.

7. U članku 7., pod naslovom „Apsolutni razlozi za odbijanje” određeno je sljedeće:

„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 isključivo od znakova 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;

[…]

2. Stavak 1. primjenjuje se neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje samo u jednom dijelu Zajednice.

[…]”.

8. Člankom 75., pod naslovom „Obrazloženje na kojem se temelje odluke”, propisano je sljedeće:

„U odlukama Ureda navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Odluke se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati.”

7 — Uredba Vijeća 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.). Uredba 2015/2424 nije primjenjiva *ratione temporis*.

II. **Okolnosti spora**

1. *Činjenice iz kojih proizlazi spor*

9. Društvo Deluxe Inc. je 10. listopada 2012. dostavilo zahtjev za registraciju žiga Zajednice u skladu s Uredbom br. 207/2009 za sljedeći figurativni znak:

10. U tom su zahtjevu [8] bili navedeni sljedeći proizvodi i usluge obuhvaćeni razredima 9., 35., 37., 39. do 42. i 45. Nicanskog sporazuma [9], odnosno [10]:

— Razred 9.: „Filmovi namijenjeni kinodistribuciji i televizijski filmovi, glazbeni video spotovi, akcijski/avanturistički filmovi, komedije, drame, horor filmovi, obiteljski filmovi, dječji filmovi, crtani filmovi, filmovi o sportu, dokumentarni filmovi, reklame, znanstveno-fantastični filmovi, povijesni filmovi, obrazovni filmovi, igrani filmovi, filmovi stvoreni s pomoću računala, animirani filmovi, filmovi u 2D rezoluciji, filmovi u 3D rezoluciji, najava filmova, oglasi javnih službi, fikcijski filmovi, nefikcijski filmovi, filmovi temeljeni na istinitim događajima i trilera; digitalni mediji, konkretno, prethodno snimljeni DVD-ovi, HD-DVD-ovi, optički diskovi s glazbenim spotovima, akcijskim i avanturističkim filmovima, komedijama, dramama, horor filmovima, obiteljskim filmovima, dječjim filmovima, crtanim filmovima, filmovima o sportu, dokumentarnim filmovima, reklamama, znanstveno-fantastičnim filmovima, povijesnim filmovima, obrazovnim filmovima, igranim filmovima, filmovima stvorenim s pomoću računala, animiranim filmovima, filmovima u 2D rezoluciji, filmovima u 3D rezoluciji, fikcijskim filmovima, nefikcijskim filmovima, filmovima temeljenih na istinitim događajima i trilerima, te audio i video zapisi filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijski i video programi, koji se mogu preuzimati”.

— Razred 35.: „Kontrola inventara i računalno praćenje i pronalaženje paketa u prijevozu; oglašavanje i marketing filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; priprema audiovizualnih prikaza iz područja glazbe, filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i oglašavanja; priprema audio-vizualnih prikaza za upotrebu u svrhe oglašavanja; usluge postprodukcijske montaže video i audio reklama; komercijalizacija proizvoda; poslovne usluge, konkretno, podugovaranje u području prevoditeljskih usluga u okviru prijenosa informacija u vezi sa špicama i titlovima audiovizualnih djela; poslovno upravljanje imovinom u obliku televizijskih programa, filmova namijenjenih kinodistribuciji i reklama te komercijalnih, industrijskih i korporativnih sadržaja na audiovizualnim medijima; organizacija i održavanje izložbenih sajmova u području zabave, televizije, softvera i videoigara; za komercijalne i promidžbene potrebe; usluge organizacije, konkretno, indeksiranje datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; usluge upravljanja digitalnim datotekama s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije;

upravljanje inventarom, konkretno, smještanje digitalnih datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; usluge poslovnog upravljanja, konkretno, upravljanja digitalnom i intelektualnom imovinom”.

— Razred 37.: „Usluge remasteringa filmova, vrpca, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih i digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija, čišćenje filmova, vrpca, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih i digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija”.

8 — Objavljen u *Službenom listu žigova Zajednice* br. 2009/044 od 16. studenoga 2009.

9 — O međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

10 — U verziji presude sastavljene na jeziku postupka (španjolskom), proizvodi i usluge opisani su na engleskom jeziku, kao što su bili navedeni i u tužbi pred Općim sudom. Stoga, prijevod koji je ovdje upotrijebljen nije službeni.

— Razred 39.: „Skladištenje i prijevoz kamera, filmova, videa, digitalnih medija, obrada podataka i njihovih dodataka; pohrana i skladištenje filmskih, digitalnih i video medija, promidžbenog materijala povezanog s filmovima namijenjenima kinodistribuciji, televizijskim programima i reklamama, konkretno, garderobe, panoa, isječaka iz filmova, televizijskih programa i reklama; elektroničko pohranjivanje digitalnih slika i videa, snimljenog digitalnog filmskog i audio materijala; pohrana filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa, reklama, digitalnog kina, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih, digitalnih i online medija; pohrana master video diskova, audiokaseta i glazbenih te slikovnih CD-ROM-ova; upravljanje medijima, konkretno, prenošenje, arhiviranje i prijevoz digitalnih arhiva s filmskim, video, audio, fotografskim i dokumentarnim sadržajem za postprodukcijske industrije; opremanje proizvoda za prijevoz; dostava proizvoda kamionom; skladištenje proizvoda i usluge skladištenja; opremanje proizvoda za treće osobe, konkretno, glazbe, videa, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija i usluge opremanja po mjeri snimljenog audio, video i podatkovnog materijala prema specifikacijama i narudžbama trećih osoba”.

— Razred 40.: „Umnožavanje i repliciranje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa, reklama i video programa na filmu, videokasetama, DVD-u, HD-DVD-u, optičkim diskovima te drugim snimljenim medijima, digitalnim medijima, medijima koji se mogu preuzimati i online medijima; mastering i umnožavanje pozitiva i negativa filmova na videokasetama, DVD-u, HD-DVD-u, optičkim diskovima te drugim snimljenim medijima, digitalnim medijima, medijima koji se mogu preuzimati i online medijima; rezanje negativa; iznajmljivanje strojeva i uređaja za tiskanje za potrebe razvijanja i tiskanja u fotografskoj, kinematografskoj i televizijskoj industriji; bojanje crno-bijelih filmova; titlovanje filmova i videa; usluge digitalne korekcije videa i prijenos digitalnih videa, konkretno, korekcija boje i konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama u video filmove; kopiranje filmskih i drugih video medija, konkretno, remastering filmova iz jednog formata u drugi; i ugovorna proizvodnja digitalnih diskova; umnožavanje videokaseta, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija u svim profesionalnim formatima; video usluge, konkretno, mastering i umnožavanje profesionalnih videokaseta, DVD-ova HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; usluge razvijanja filmova, usluge prijenosa filmova na videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije, posebno konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama na videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; usluge čuvanja i konzervacije filmova namijenjenih kinodistribucijii drugih video medija, konkretno, digitalna zaštita i konzervacija filmova; usluge tiskanja za zvukovne, slikovne i podatkovne zapise; obrada i tiskanje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama; digitalna konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama iz 2D rezolucije u 3D rezoluciju; upravljanje laboratorijima za obradu filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama; formatiranje i konverzija digitalnih medija i podataka; digitalna konverzija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama na videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene, digitalne i online medije; usluge digitalnog prijenosa filmova na vrpce, konkretno, prijenos filmova na DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije”.

— Razred 41.: „Usluge laboratorija i postprodukcije filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih filmova i reklama, digitalnih videa i videokaseta, konkretno, skeniranje filmova u visokoj rezoluciji, digitalna obrada boje, snimanje filmova s laserom za slike visoke kakvoće te digitalnih videa na filmske vrpce; usluge digitalnog i video masteringa za filmove namijenjene kinodistribuciji, televizijske filmove i reklame; digitalna obrada slika; digitalna i elektronička obrada slika za filmove namijenjene kinodistribuciji, televizijske filmove i reklame; snimanje digitalnih slika na filmske

vrpce; proizvodnja video i audio medija, konkretno, proizvodnja videokaseta i DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija za treće osobe; proizvodnja posebnih vizualnih, optičkih i digitalnih efekata za treće osobe za televiziju, filmove namijenjene kinodistribuciji, reklame, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije, konkretno, digitalno kino; usluge snimanja i proizvodnje zvuka; usluge montaže filmova; elektronička proizvodnja filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih i promidžbenih filmova s videokaseta, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; proizvodnja posebnih vizualnih efekata za videokasete, DVD-ove, HD-DVD-ove, optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; proizvodnja i distribucija filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; govorni komentari za videokasete, ploče, DVD-ove, HD-DVD-ove, prethodno snimljene optičke diskove i druge snimljene medije, digitalne medije, medije koji se mogu preuzimati i online medije; usluge savjetovanja u vezi s proizvodnjom i distribucijom filmova namijenjenih kinodistribuciji; proizvodnja master video diskova, audiokaseta i CD-ROM-ova; organizacija distribucije ili licenciranja filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih programa i reklama; usluge distribucije filmova, vrpci, DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; usluge video montiranja; usluge sinkronizacije i montiranja filmova; videospotovi i zvučna podloga za kino, televiziju i reklame”.

— Razred 42.: „Projektiranje i razvoj računalnih softvera; istraživanje i razvoj proizvoda; održavanje web stranica za treće osobe; usluge dizajna web stranica za treće osobe; izrada digitalnih vodenih žigova; usluge grafičkog dizajna za tiskovne medije u području zabave; dizajn izbornika DVD-ova za treće osobe; dizajn omota glazbenih medija, video medija, DVD-ova i digitalnih medija za treće osobe; kontrola kakvoće umnožavanja, repliciranja i distribucije digitalnih filmova i videa za treće osobe; usluge stvaranja sadržaja, konkretno, idejna rješenja i razvoj interaktivnih softvera i drugih multimedijalnih sadržaja; dizajn i razvoj multimedijalnih proizvoda, konkretno, dizajn izbornika DVD-ova za treće osobe; dohvat digitalnih datoteka s filmskim, video, audio i slikovnim sadržajem i dokumentima za postprodukcijske industrije; konverzija podataka ili dokumenata s fizičkih medija na elektroničke medije; usluge stvaranja DVD-ova, HD-DVD-ova, optičkih diskova i drugih snimljenih medija, digitalnih medija, medija koji se mogu preuzimati i online medija; digitalna kompresija podataka; digitalna kompresija zvukovnih i slikovnih podataka; pružanje usluga digitalne kompresije medija i digitalnih podataka”.

— Razred 45.: „Usluge savjetovanja o sigurnosti proizvoda filmske, televizijske i reklamne industrije, konkretno, utvrđivanje izvornosti i otkrivanje piratskih proizvoda te snimanje i pretraživanje digitalnih podataka; sigurnosni tisak, konkretno, kodiranje medija i digitalnih podataka za potrebe pronalaženja izvora neovlaštenih primjeraka te usluge kodiranja i transkodiranja medija i digitalnih podataka; kodiranje filmova namijenjenih kinodistribuciji, televizijskih i promidžbenih filmova za potrebe pronalaženja izvora njihovih neovlaštenih primjeraka; usluge zaštite sadržaja na snimljenim medijima; upravljanje pravima radi zaštite od piratstva, konkretno, usluge zaštite sigurnosti proizvoda u filmskoj, televizijskoj i oglašivačkoj industriji; tehnologija i usluge povezane sa sigurnošću, konkretno, usluge pronalaženja i praćenja radi osiguranja, pronalaženja i praćenja kodiranih filmova u svrhu zaštite od prijevare, piratstva i krivotvorenja; usluge zaštite elektroničkog sadržaja; istraživanje i razvoj u vezi s nezakonitim preuzimanjem i pohranjivanjem datoteka s digitalnim neovlaštenim filmovima namijenjenima kinodistribuciji te televizijskim i promidžbenim filmovima”.

11. Odlukom od 13. lipnja 2013. ispitivač je odbio prijavu za sve proizvode i usluge koje su u njoj bile navedene jer je smatrao da na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 žig „deluxe” nije imao razlikovni karakter i da je obavještavao potrošače o kakvoći spornih proizvoda i usluga.

12. Nakon žalbe protiv odluke ispitivača podnesene pred OHIM-om, drugo žalbeno vijeće tog ureda potvrdilo je odluku svojom odlukom od 22. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 te je prihvatilo argumentaciju ispitivača u odnosu na točku (c) iste odredbe.

13. Između ostalog, žalbeno vijeće smatralo je da u dijelu Europske unije u kojem se razumije engleski jezik nije moguće razlikovati proizvode i usluge tužitelja od proizvoda i usluga njegovih konkurenata samo na temelju pojma „deluxe”, s obzirom na to da se radi o uobičajenom obliku promidžbene oznake i da sadržava samo „potvrdu vrhunske kakvoće”. Vijeće je dodalo da izraz „deluxe” pripada kategoriji onih izraza koji se moraju isključiti iz monopola žiga i da popratni grafički element nije dostatan kako bi žigu za koji je podnesena prijava dao razlikovni karakter. Zbog tih istih razloga, žalbeno vijeće potvrdilo je odluku ispitivača u dijelu koji se odnosi na to da se žigom potrošači obavještavaju o kakvoći spornih proizvoda i usluga. Na kraju, nije prihvatilo da žig nije stekao razlikovni karakter za upotrebu u Uniji.

2. Pobijana presuda

14. Budući da se nije složilo s odlukom žalbenog vijeća, društvo Deluxe Inc. je protiv te odluke 10. travnja 2014. podnijelo tužbu pred Općim sudom.

15. Društvo Deluxe Inc. navelo je u tužbi pet povreda u pogledu pobijane odluke te je iznijelo isto toliko razloga za poništenje. Prema njegovom mišljenju, žalbeno vijeće povrijedilo je sljedeće odredbe Uredbe br. 207/2009: (1) članak 75. kojim je EUIPO-u određena obveza obrazlaganja njegovih odluka; (2) članak 7. stavak 1. točka (b) u vezi s razlikovnim karakterom znaka; (3) članak 7. stavak 1. točka (c) u vezi s opisnim karakterom znaka; (4) članak 7. stavak 3. u vezi s mogućim stjecanjem razlikovnog karaktera uporabom; i (5) načela legitimnih očekivanja, zaštite stečenih prava i zakonitosti akata Zajednice.

16. Opći sud zajedno je analizirao samo prva dva tužbena razloga [11] te je, prihvativši ih, poništio pobijanu odluku i naložio EUIPO-u snošenje troškova.

17. U pobijanoj presudi podsjeća se na sudsku praksu Suda u skladu s kojom, kada se traži registracija žiga za razne proizvode ili usluge žalbeno vijeće mora provjeriti *in concreto* da se na taj žig ne primjenjuje nijedan od razloga za odbijanje navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 u odnosu na svaki od navedenih proizvoda ili usluga jer može doći do različitih zaključaka ovisno o proizvodu ili usluzi. Slijedom toga, u slučaju odbijanja registracije žiga, žalbeno vijeće dužno je u svojoj odluci točno navesti svoj zaključak o svakom proizvodu i usluzi na koje se odnosi prijava, neovisno o tome kako je sastavljena. Međutim, nadležno tijelo može se ograničiti na općenito obrazlaganje za sve predmetne proizvode i usluge kada se isti razlog odbijanja navodi na jednu kategoriju ili grupu proizvoda ili usluga [12].

18. Prema mišljenju Općeg suda, žalbeno vijeće ispitalo je razlikovni karakter znaka „deluxe”, ali nije upućivalo na svaki proizvod i uslugu navedene u prijavi u odnosu na razrede 9., 35., 37., 39. do 42. i 45. Znači, općenito je obrazložilo sve te proizvode i usluge, ali nije navelo da su dostatno i konkretno međusobno povezani da bi mogli stvoriti homogenu kategoriju, što je protivno sudskoj praksi.

11 — Vidjeti t. 22. do 24. pobijane presude.

12 — Opći sud je, među ostalim, naveo rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153), t. 37. i 38. i, po analogiji, presudu od 15. veljače 2007., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99), t. 32., 34. i 38.

III. **Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka**

19. Tajništvo Suda žalbu EUIPO-a zaprimilo je 10. kolovoza 2015., a odgovor na žalbu društva Deluxe Inc. 25. travnja 2016.

20. EUIPO od Suda zahtijeva da poništi pobijanu presudu i naloži društvu Deluxe Inc. snošenje troškova.

21. Društvo Deluxe Inc. od Suda zahtijeva da odbije žalbu i naloži EUIPO-u snošenje troškova društva Deluxe Inc. pred Sudom i Općim sudom.

22. Na zahtjev društva Deluxe Inc., a u skladu s člankom 76. stavkom 1. Poslovnika Suda, dana 9. studenoga 2016. održana je rasprava na kojoj su bile prisutne obje stranke.

IV. **Argumentacija stranaka**

23. Žalba se temelji na jedinom razlogu podijeljenom na dva dijela. U prvom dijelu EUIPO prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je mu je ograničio mogućnost općenitog obrazloženja njegovih odluka, ograničavajući je samo na to da proizvodi i usluge moraju sačinjavati homogene kategorije. Prema mišljenju EUIPO-a kada se znakom kao što je „deluxe” izravno prenosi poruka pohvale primjenjiva na sve sektore industrije i usluga, općenito obrazloženje dovoljno je za odbijanje tog znaka. Tim se obrazloženjem omogućuje primatelju obrazloženja pobijanje iznesenih razloga, a Općem sudu provedba nadzora zakonitosti.

24. Prema mišljenju EUIPO-a, ni homogenost proizvoda i usluga ne predstavlja nužan uvjet; dovoljno je da postoji zajedničko obilježje kako bi se za sve prihvatilo općenito obrazloženje. U ovom predmetu, zajednička značajka bila bi više ili manje visoka kakvoća svakog proizvoda i usluge, bez iznimke, tako da bi podatak o vrhunskoj kakvoći, svojstvenoj izrazu „deluxe”, bio percipiran samo kao komercijalni argument u odnosu na sve proizvode i usluge.

25. U potporu svojim tvrdnjama EUIPO navodi argumentaciju Suda u predmetu BigXtra[13], u kojoj je Sud priznao dostatno izravnu i konkretnu vezu između označenih proizvoda i usluga[14] (koja se sastojala u tome da su svi mogli biti predmet popusta ili posebnih pogodnosti), zbog čega je općenito obrazloženje bilo dovoljno. S obzirom na to zajedničko obilježje, znak „BigXtra” smatrao bi se oznakom pozitivne kakvoće tih proizvoda i usluga, odnosno promidžbenim obećanjem.

26. Prema mišljenju EUIPO-a, pobijana presuda[15], odstupa od sudske prakse Suda s obzirom na to da se u njoj smatra da pobijana odluka nije dostatno obrazložena. Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava jer nije priznao važnost pohvalne i promidžbene naravi znaka „deluxe” koji je primjenjiv na sve sporne proizvode i usluge.

27. Prema mišljenju EUIPO-a žalbeno vijeće dostatno je objasnilo razloge zbog kojih znak „deluxe” nema razlikovnu sposobnost u odnosu na svaki proizvod i uslugu. Tim se razlozima[16] društvu Deluxe Inc. omogućilo da ospori da znak za koji je podnesena prijava treba nužno smatrati samo oznakom izvrsnosti ili promidžbenom pohvalom vrhunske kakvoće.

13 — Rješenje od 11. prosinca 2014. (C-253/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2445), t. 48. i 49.

14 — U tom predmetu roba i usluge za čije se žigove tražila zaštita odgovarali su razredima 16., 35., 39., 41., 42. i 43. Nicanskog sporazuma.

15 — Vidjeti posebno t. 23. i 24. presude.

16 — Čime je ispunjena obveza obrazlaganja.

28. EUIPO smatra da ako bi se od žalbenog vijeća zahtijevalo da provede detaljnu analizu proizvoda i usluga (uključujući po kategorijama), to bi dovelo do sustavnog i formalnog ponavljanja temeljne osnove za odbijanje, odnosno da znak nema razlikovni karakter u odnosu na svaki od tih proizvoda i usluga. Tim se ponavljanjem ne bi dodalo ništa novo argumentu za odbijanje registracije žiga (nepostojanje njegovog razlikovnog karaktera).

29. Naposljetku, EUIPO navodi da je u nizu presuda Opći sud priznao nepostojanje razlikovnog karaktera određenih slogana u odnosu na različite proizvode i usluge kada je percepcija znaka kao uobičajene promidžbene poruke izravna i jednako primjenjiva na sve njih [17].

30. U drugom dijelu jedinog žalbenog razloga, EUIPO zastupa široki pojam homogenosti u svrhu općenitog obrazloženja. Dostatno je da predmetni proizvodi i usluge imaju zajedničko obilježje koje može biti prisutno i kod proizvoda ili kod usluga koji pripadaju posve različitim sektorima, a da sličnost među proizvodima i uslugama nužno ne proizlazi iz njihove naravi ili namjene. EUIPO osporava, kao što je navedeno u pobijanoj presudi [18], utvrđivanje veze između postojanja „homogene kategorije" i opisa proizvoda i usluga.

31. Prema mišljenju EUIPO-a, iako se sudskom praksom [19] zahtijeva dostatno izravna i konkretna veza između proizvoda i usluga kako bi oni mogli stvoriti dovoljno homogenu kategoriju (radi koje bi bilo dopušteno općenito obrazloženje), u njoj nije navedeno kakva mora biti narav veze, nego samo da ona mora postojati. U tom kontekstu EUIPO ističe da iz sudske prakse ne proizlazi niti [20] da su relevantni kriteriji za ocjenu homogenosti prethodno iscrpno određeni ili da su kumulativni.

32. Budući da se u pobijanoj presudi zahtijeva da kriterij homogenosti proizlazi iz opisa proizvoda i usluga za čiji je žig Deluxe Inc. zatražio zaštitu, Opći sud krivo je protumačio pojam „dostatno homogene" kategorije proizvoda ili usluga koji je upotrijebljen u sudskoj praksi i posljedično pojam „dostatno izravne i konkretne veze" potrebne za stvaranje takve kategorije.

33. Međutim, zajedničko obilježje koje je u ovom predmetu utvrdilo žalbeno vijeće (odnosno „svi proizvodi mogu se oglašavati kao proizvodi ‚vrhunske' kakvoće, a sve usluge kao usluge kojima se pruža ‚vrhunska kakvoća'") [21], iako izravno ne proizlazi iz opisa jednih ili drugih, u smislu da se radi o ekskluzivnom obilježju kojim su definirani, dostatan je kriterij da bi se smatralo da svi oni stvaraju homogenu kategoriju koja se može općenito obrazložiti. Opći sud nije objasnio razloge zbog kojih to zajedničko obilježje ne predstavlja dostatno izravnu i konkretnu vezu.

34. Društvo Deluxe Inc. osporava argumente EUIPO-a. Konkretno, društvo poriče da njegov žig ima pohvalnu narav u odnosu na predmetne proizvode i usluge sa stajališta relevantne javnosti.

35. Što se tiče prvog dijela žalbe, društvo tvrdi da se EUIPO pogrešno temelji na predmetu BigXtra [22] koji ne treba poistovjećivati s ovim predmetom jer je u tom predmetu utvrđeno da su navedenim žigom hvaljeni *načini* prodaje proizvoda. Jednako tako, ono odbacuje primjenjivost presuda koje je naveo EUIPO koje se odnose na slogane [23] jer se radi o drukčijim kontekstima od predmetnog konteksta.

17 — Presude Općeg suda od 12. ožujka 2008., Suez/OHIM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, neobjavljena, EU:T:2008:72), t. 33., od 25. ožujka 2014., Deutsche Bank/OHIM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, neobjavljena, EU:T:2014:154), t. 16., i od 12. prosinca 2014., Wilo/OHIM (Pioneering for You) (T-601/13, neobjavljena, EU:T:2014:1067), t. 37.

18 — U točkama 20. i 21. pobijane presude

19 — Točka 17. pobijane presude u kojoj se upućuje na rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153), t. 40., i na presude od 2. travnja 2009., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100), t. 28., te od 23. rujna 2009., France Télécom/OHIM (T-396/07, neobjavljena, EU:T:2009:353), t. 28.

20 — EUIPO upućuje na rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153), t. 46.

21 — Točka 23. pobijane odluke

22 — Rješenje od 11. prosinca 2014. (C-253/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2445)

23 — Vidjeti t. 29. ovog mišljenja i odnosnu bilješku na dnu stranice.

36. Što se tiče drugog dijela žalbenog razloga, Deluxe Inc. tvrdi da proizvodi i usluge za koje je prijavljena registracija žiga nisu homogeni i da, u svakom slučaju, EUIPO nije ni u jednom trenutku obrazložio zašto bi trebali biti homogeni. Ocijenivši da je pravi razlog ovoga spora pohvalni karakter predmetnog znaka, društvo daje primjere usluga i proizvoda u slučaju kojih riječ „deluxe" ne podrazumijeva pohvalni karakter.

37. Na usmenoj raspravi Deluxe Inc. prigovorio je EUIPO-u da je na sve proizvode i usluge iz zahtjeva jednostavno proširio preopćenitu pretpostavku na temelju koje izraz „deluxe" nema razlikovne učinke.

38. Kako bi obrazložio da je u ovom predmetu trebalo provesti detaljnu ocjenu značenja riječi „deluxe" barem u odnosu na neke proizvode i usluge, društvo Deluxe Inc. istaknulo je da se: (a) s jedne strane, među tim proizvodima i uslugama nalaze i određeni proizvodi i usluge koji nemaju dostatan raspon kakvoće da bi se smatralo da se, ako su obuhvaćeni žigom, tim potonjim izrazom navodi njihova veća kakvoća i luksuz [24] i (b) s druge strane, klijentela koja bi mogla kupiti te proizvode i usluge sastoji se od profesionalnih stručnjaka s visokom razinom pažnje koji iz riječi „deluxe" ne bi iščitali da ona upućuje na bolju kakvoću tih proizvoda i usluga. Pod tim okolnostima, nije trebalo općenito isključiti razlikovni karakter žiga, a da se on nije provjerio u odnosu na navedene proizvode i usluge.

V. **Pravna analiza**

39. Smatram da je najprimjerenije odjednom se posvetiti dvama pogreškama koje se tiču prava istaknutima u jedinom žalbenom razlogu. Njihova je podjela previše umjetna jer se u biti radi o istom pravnom prigovoru i spor se odnosi na točno određen problem: je li općenito obrazloženje odluke EUIPO-a u ovom predmetu primjereno ili ne. Tumačenje pojma „dostatno homogene kategorije [proizvoda ili usluga]" na koju bi se to obrazloženje moglo primijeniti samo je još jedan (podredan) aspekt ove rasprave.

40. Načela sudske prakse koja je utvrdio Sud u ovom području objašnjena su, vjerujem točno, u pobijanoj presudi [25]. Poći ću od tih načela kao od pretpostavki za razmatranje žalbe nakon što ukratko izložim njihova bitna obilježja.

41. Kada, za potrebe članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, EUIPO ispituje razlikovni karakter znaka čija je registracija zatražena za razne proizvode ili usluge, EUIPO ponajprije: (a) istražuje može li se znakom označiti te proizvode ili usluge tako da je vidljivo da potječu od određenog poduzetnika i da ih se može razlikovati od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika [26], zatim, (b) ako znak ima razlikovni karakter, EUIPO ga treba analizirati u odnosu na proizvode i usluge za koje je podnesena prijava, s obzirom na to da se mogu izvesti drukčiji zaključci za svaki od njih [27] i naposljetku, (c) u slučaju odbijanja registracije žiga, odluka mora u načelu sadržavati obrazloženje u odnosu na svaki od navedenih proizvoda ili usluga [28].

42. Međutim, tim je pravilima omogućena relevantna iznimka: EUIPO se može ograničiti na općenito obrazlaganje za sve proizvode i usluge ako ocijeni da se isti razlog odbijanja može proširiti na jednu kategoriju ili grupu proizvoda ili usluga [29].

24 — Deluxe Inc. je kao primjer naveo sljedeće: usluge upravljanja digitalnom imovinom i imovinom intelektualnog vlasništva (razred 35.); skladištenje i prijevoz kamera (razred 39.); upravljanje laboratorijima za obradu filmova namijenjenih kinodistribuciji te televizijskih i promidžbenih filmova (razred 40.); dohvat digitalnih datoteka s filmskim sadržajem namijenjenim kinodistribuciji (razred 42.); istraživanje i razvoj u vezi s nezakonitim preuzimanjem i pohranjivanjem datoteka s digitalnim neovlaštenim filmovima namijenjenim kinodistribuciji te televizijskim i promidžbenim filmovima (razred 45.).

25 — Posebno u točkama 15. do 18.

26 — Presuda od 8. svibnja 2008., Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261), t. 59.

27 — Presuda od 15. veljače 2007., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99), t. 32. i navedena sudska praksa

28 — Rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153), t. 37. i navedena sudska praksa

29 — Rješenje od 18. ožujka 2010., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153), t. 38. i navedena sudska praksa

43. Naravno, ista sudska praksa utječe na nužnost ocjenjivanja razlikovnog karaktera uzimajući u obzir percepciju relevantne javnosti [30], što je element koji, iako nije toliko važan, može utjecati na spor.

44. EUIPO smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zahtijevao obrazloženje odbijanja žiga „deluxe" za svaki proizvod ili uslugu za koje je podnesena prijava jer je općenito obrazloženje bilo opravdano pohvalnim karakterom te riječi. U tom kontekstu, kritizira primjenu pojma „dostatno homogene" kategorije proizvoda i usluga iz pobijane presude jer je smatra protivnom sudskoj praksi.

45. U tom smislu, problem se može bolje shvatiti ako ga se prema kronologiji postupka stavi u trenutak u kojem EUIPO ispituje znak čija je registracija zatražena.

46. U tom prvom trenutku, kao što sam prethodno naveo, EUIPO mora provjeriti *in concreto* da se na znak ne odnosi nijedan razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 u odnosu na proizvode i usluge. Provjera razlikovnog karaktera mora biti stroga i potpuna, odnosno ne može biti ograničena na mogući minimum [31] jer bi to bilo protivno pravnoj sigurnosti i dobroj upravi, načelima kojima se sprečava nepropisna registracija žigova koji ne ispunjavaju pravne kriterije [32].

47. Poseban slučaj jest slučaj žigova za koje je podnesena prijava koji se sastoje od „znakova ili podataka koji se upotrebljavaju, osim kao promidžbeni slogani, i kao oznake kakvoće ili elementi kojima se potiče na kupnju proizvoda ili usluga na koje se odnosi žig". Sud izričito ne zabranjuje registraciju tih žigova [33].

48. Prema mišljenju Suda „pohvalnom konotacijom verbalnog žiga ne isključuje se da se njime može potrošačima jamčiti podrijetlo proizvoda ili usluga koje on označava. Naime, predmetna javnost može taj žig istodobno percipirati kao promidžbenu formulu i oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda i usluga. Iz toga proizlazi da, sve dok ta javnost percipira žig kao oznaku navedenog podrijetla, činjenica da je on istodobno ili čak prvo percipiran kao promidžbena formula ne utječe na njegov razlikovni karakter" [34].

49. Ti citati proizlaze iz sudske prakse o verbalnim žigovima za koje je zatražena registracija, a koji se sastoje od podataka i znakova koji se upotrebljavaju kao slogani ili oznake kakvoće. Bez obzira što priznaje „teškoće koje mogu prouzročiti ti žigovi […] pri utvrđivanju njihovog razlikovnog karaktera i koje treba uzeti u obzir", Sud ne pronalazi opravdanje za njihovu analizu s pomoću „posebnih kriterija koji nadopunjuju ili odstupaju" od općih kriterija [35].

50. Ako je to tako, opći kriteriji morali bi se tim više primjenjivati pri ocjeni razlikovnog karaktera žigova koji, osim verbalnih, sadržavaju grafičke elemente, odnosno žigova koji su figurativni. Upravo se o tome radi u ovom predmetu u kojem se traži registracija žiga koji se sastoji od fonetskog odnosno verbalnog elementa (riječi „deluxe") i grafičkog elementa (kruga s crvenom pozadinom i zamućenim rubom, usred kojeg se nalazi navedena riječ).

30 — Tako točno navodi Opći sud u točki 18. pobijane presude.

31 — Sud je prešutno odbio da nadležno tijelo provodi provjeru razlikovnog karaktera koji je ograničen na svoj najjednostavniji izraz kojim bi se nadležnom tijelu dopustila registracija bilo kakvog znaka pod uvjetom da se makar malo razlikuje od znakova konkurenata. Vidjeti presudu od 19. rujna 2002., DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506), t. 13. i 20.

32 — Presuda od 6. svibnja 2003., Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), t. 59. i navedena sudska praksa

33 — Presuda od 21. listopada 2004., OHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), t. 41.

34 — Presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29), t. 45.

35 — Presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29), t. 38.

51. Naravno, mogu postojati i znakovi koje uopće nemaju razlikovni karakter. Među njima su, vrlo vjerojatno, neki slogani i, najvjerojatnije, određene pohvalne oznake. Ako ni jedni ni drugi očito nemaju mogućnosti ili im nedostaje sposobnosti za proizvodnju razlikovnih učinaka, logično je da će ih nadležna tijela odbiti bez daljnjih i nepotrebnih istraživanja u pogledu proizvoda i usluga koje se njima namjeravalo zaštititi.

52. Smatram da je EUIPO u pravu kada zagovara, *in abstracto*, valjanost tog načina postupanja jer nakon ocjene apsolutnog nedostatka razlikovne sposobnosti koji se općenito može proširiti na sve vrste proizvoda i usluga, nema razloga za zahtijevanjem naknadne ocjene te (ne)sposobnosti u pogledu, tada, određenih proizvoda ili pojedinih usluga. U tom smislu, odbijanje novog žiga bilo bi dostatno opravdano, a odluka u kojoj se utvrđuje očita i potpuna („univerzalna") neprikladnost žiga koji se želi registrirati, dostatno obrazložena.

53. Naime, sudsku praksu navedenu u pobijanoj presudi trebalo bi podrobnije pojasniti kada nemogućnost da se s pomoću znaka razlikuju proizvodi ili usluge jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika dostigne takav stupanj sigurnosti da se može, bez opasnosti od počinjenja pogreške, kvalificirati kao očita neprikladnost, neovisno o proizvodima ili uslugama na koje se odnosi.

54. Te okolnosti, međutim, nisu se ostvarile u slučaju žiga „deluxe" zbog dva razloga. Prvi (možda manje bitan) razlog jest taj da, u ovom slučaju, ono što bi javnost mogla percipirati kao oznaku veće kakvoće jest miješani ili figurativni znak koji zbog svoje naravi zahtijeva dodatni osjetilni ili intelektualni napor od jednostavnog primanja pohvalne poruke. Naime, u tom naporu može se nalaziti jedan od čimbenika koji upućuju na postojanje razlikovnog karaktera žiga „deluxe", barem u odnosu na neke od proizvoda ili usluga koje se tim žigom namjeravalo zaštititi.

55. Drugi se razlog tiče značenja riječi „deluxe" kojom se konkretno upućuje (ali samo u određenim zemljama) na nešto dragocjeno ili raskošno, što su atributi koji se mogu pripisati određenim proizvodima ili uslugama [36], ali ne i onim proizvodima i uslugama čija je upotreba sama po sebi različita [37]. Iz toga proizlazi logična pretpostavka da je znak čija se registracija tražila mogao imati razlikovni karakter, barem što se tiče nekih od navedenih proizvoda ili usluga.

56. Osim toga, to su potvrdili razni nacionalni uredi država članica Unije (i drugih zemalja) [38] te sam EUIPO u pogledu istog žiga „deluxe" [39] i drugih sličnih žigova u odnosu na razne proizvode ili usluge. Točno je da ti slučajevi nisu obvezujući, ali može ih se ocijeniti kao naznake toga da znak za koji je podnesena prijava EUIPO nije trebao odmah i u potpunosti odbiti (odnosno, bez obzira na njegovu povezanost s posebnim proizvodima ili uslugama) na temelju apsolutne nesposobnosti razlikovanja tog žiga [40].

36 — EUIPO je pokušao poistovjetiti luksuz s vrhunskom kakvoćom, no ta semantička asocijacija nije ni očita ni neizbježna. Mogu postojati proizvodi, pa i široke potrošnje, visoke kakvoće (na primjer voda), koji ne moraju nužno biti luksuzni. Suprotno tome, mogu se zamisliti luksuzni proizvodi ili usluge (koji su luksuzni povrh svega zbog svoje rijetkosti ili posebnosti) koji ne moraju biti izvanredne kakvoće.

37 — Teško bi bilo govoriti, na primjer, o „luksuznom" sustavu za digitalnu kompresiju podataka ili o „luksuznoj" usluzi traženja piratskih digitalnih sadržaja, da navedem samo dvije od usluga koje su se namjeravale zaštititi spornim žigom.

38 — Deluxe Inc. na raspravi je potvrdio ono što je naveo pred žalbenim vijećem EUIPO-a, i nitko to nije osporio, to jest, da je isti znak o kojem se raspravlja u sporu registriran u Španjolskoj, Italiji, Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenoj Kraljevini, i da te registracije dokazuju „razlikovni učinak koji mu je svojstven".

39 — Radi se o figurativnom žigu „deluxe" br. 006891949, koji se sastoji od te riječi koja se nalazi unutar kruga crvene boje. Registraciju tog žiga EUIPO je odobrio na zahtjev društva Deluxe Entertainment Services Group Inc. za proizvode razreda 35., 39., 40., 41., 42. i 45., koji su istovjetni onima na koje se sada odnosi sporni znak.

40 — Tim se razmatranjima ne dovodi u pitanje to da žigu „deluxe" koji se primjenjuje na određene posebne proizvode može nedostajati razlikovni karakter. Tako je presudio Opći sud u jednoj presudi koja je prethodila ovoj pobijanoj presudi, koju je donio 17. prosinca 2014. u predmetu Lidl Stiftung/OHIM (Deluxe) (T-344/14, neobjavljena, EU:T:2014:1097), t. 28.

57. Naime, u sudskoj praksi prihvaćeno je da praksa država članica, u mjeri u kojoj može biti relevantna za ocjenu u području Unije, služi kao koristan podatak koji Ured može uključiti u svoju ocjenu razlikovnog karaktera znaka [41].

58. Konkretnije, Sud je priznao da u okviru postupka povodom prigovora „tim više nije moguće u pogledu znaka istovjetnog žigu zaštićenom u nekoj državi članici utvrditi apsolutni razlog za odbijanje kao što je opisni karakter i nepostojanje razlikovnog karaktera iz članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 40/94 kao i članka 3. stavka 1. točke (b) [direktiva [42] o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima]" [43].

59. Prema mojem mišljenju, iz svega prethodno navedenog dostatno je vidljivo da se ne slažem s pretpostavkom iz koje proizlazi daljnji razvoj žalbenog razloga. Ona se temelji na nečemu (apsolutnom nepostojanju razlikovnog karaktera znaka „deluxe" u odnosu na bilo koji proizvod ili uslugu) [44] što se jednostavno ne može smatrati dokazanim. Zbog nepostojanja te temeljne pretpostavke, žalba je po naravi stvari osuđena na odbijanje jer prije nego što žig može eventualno poslužiti za označivanje proizvoda ili usluga, EUIPO treba u okviru nadzora prije registracije žiga provjeriti (i obrazložiti) postoji li razlikovni karakter u odnosu na potonje proizvode ili usluge, koji su pojedinačni ili svrstani u kategorije.

60. Podredno ću se posvetiti stoga [45] kritikama EUIPO-a u vezi s pobijanom presudom u pogledu, konkretno, obrazloženja akta koji je donijelo žalbeno vijeće i pojma „homogene kategorije", pri čemu moram istaknuti da nailazim na određenu nedosljednost u njegovom stajalištu odnosno, ili pojam „deluxe" nema ni najmanji razlikovni karakter, u kojem bi slučaju bilo nebitno mogu li se njime ili ne mogu označeni proizvodi i usluge svrstati u jednu ili više grupa ili kategorija, te koji je to element kojim se te kategorije definiraju ili, suprotno tome, ako taj pojam može proizvoditi razlikovne učinke u nekim slučajevima, predmetne proizvode ili usluge neizbježno (pojedinačno ili prema kategoriji) treba ispitati, što EUIPO nije učinio.

61. Prema mišljenju Općeg suda., pohvalni i promidžbeni karakter pojma „deluxe" („pod pretpostavkom da je ta okolnost dokazana") [46] nije bio opravdanje za općenito obrazloženje žalbenog vijeća [47]. U toj prosudbi ne vidim nikakvu pogrešku koja se tiče prava jer, s jedne strane, u skladu s prethodno navedenom sudskom praksom, ne može se smatrati da pohvalni ili promidžbeni znak *per se* nema razlikovni karakter i da, s druge strane, navedeni sud ne oduzima EUIPO-u mogućnost općenitog obrazloženja, nego smatra da, kako bi to mogao učiniti, mora odbaciti razlikovni karakter znaka zbog razloga koji nisu samo njegova pripadnost promidžbenom području i području pohvalnih poruka.

41 — Mišljenje nezavisnog odvjetnika D. Ruiza-Jaraba Colomera u predmetu DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), t. 91., koje je skoro doslovno navedeno u presudi od 19. rujna 2002., t. 39. (EU:C:2002:506).

42 — Direktive 89/104/EEZ Vijeća od 21. prosinca 1988. (SL 1989., L 40, str. 1.) i 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)

43 — Presude od 24. svibnja 2012., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314), t. 41., i od 8. studenoga 2016., BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837), t. 66. U prvom od navedenih predmeta razmotren je nedostatak razlikovnog karaktera znaka „F1" koji je utvrdio Opći sud neovisno o tome što je znak prethodno registriran kao nacionalni žig. Premda se okolnosti te žalbe razlikuju od ove žalbe, tvrdnje iz presude od 24. svibnja 2012. mogu se primijeniti na ovaj predmet.

44 — EUIPO je tijekom rasprave tvrdio da se prema njegovu kriteriju riječju „deluxe" apsolutno ne može razlikovati nijedan proizvod ili usluga.

45 — Također tijekom rasprave, EUIPO je u odgovoru na pitanja Suda priznao da se njegova glavna teza temeljila na potpunoj nemogućnosti da se znakom „deluxe" identificiraju proizvodi ili usluge te da se njegova podredna teza temeljila na činjenici da je, u odnosu na te proizvode i usluge potrebno istražiti jesu li oni imali zajedničkih odlika na temelju kojih bi ih se moglo svrstati u jednu ili više kategorija.

46 — Točka 27., *in fine*, pobijane presude

47 — Iako je taj argument naveden na kraju pobijane presude, čini se primjerenim iznijeti ga u ovom odlomku jer smatram da se njime bolje pojašnjava *ratio decidendi* te presude.

62. Osim toga, analizirajući proizvode i usluge sadržane u zahtjevu društva Deluxe Inc.[48], Opći sud upozorava na mogućnost njihova svrstavanja u barem sedam kategorija jer se prema pročitanom opisu prilično međusobno razlikuju u pogledu naravi, obilježja, namjene i načina komercijalizacije[49]. Nastavljajući svoje rasuđivanje[50], Opći sud utvrđuje da nije provedeno ispitivanje svakog proizvoda i usluge (ni njihovih mogućih grupa) i da žalbeno vijeće nije ocijenilo postoji li među njima dostatno izravna i konkretna veza da bi mogli stvoriti homogenu kategoriju.

63. Sud je odredio relevantne kriterije za ocjenu homogenosti proizvoda i usluga u točki 46. rješenja CFCMCEE/OHIM[51], pri analizi i potvrđivanju primjerenosti i valjanosti onih kriterija koje je Sud uzeo u obzir, odnosno obilježja, bitnih zajedničkih značajki i funkcija navedenih proizvoda i usluga.

64. Naime, u svojoj odluci u pobijanoj presudi Opći sud samo se koristi kriterijima koje je potvrdio Sud u rješenju CFCMCEE/OHIM[52], odnosno uzima u obzir obilježja, bitne zajedničke značajke i funkcije navedenih proizvoda i usluga kako bi istaknuo različitosti među njima[53]. Ukratko, pridržava se smjernica iz navedene sudske prakse pri čemu u tom slučaju nije počinio nikakvu pogrešku koja se tiče prava.

65. Točno je da je prema mišljenju žalbenog vijeća do nepostojanja razlikovnog karaktera znaka u odnosu na proizvode i usluge došlo jer su se svi oni proizvodi i usluge „bez iznimke”[54], mogli oglašavati kao proizvodi i usluge vrhunske kakvoće. Prema mišljenju EUIPO-a, zajedničko obilježje svih proizvoda i usluga ne mora nužno proizlaziti iz njihova opisa; dovoljna bi bila dostatna i izravna veza na temelju koje bi se razni proizvodi i usluge mogli svrstati u „dostatno homogenu” kategoriju.

66. Stoga, žalbom se zapravo želi proširiti ta sudska praksa tako da se njome prihvati kao kriterij i zajedničko obilježje na koje upućuje EUIPO, odnosno mogućnost oglašavanja svih proizvoda i usluga kao proizvoda i usluga „vrhunske kakvoće”.

67. Ne slažem se s tim prijedlogom EUIPO-a koji, prema mojem mišljenju, miješa dvije faze postupka analize razlikovnog karaktera. Kada se ispituje percepcija javnosti, nastoji se utvrditi hoće li ona u pohvalnoj poruci identificirati od kojeg poduzetnika potječu proizvodi i usluge ili će ga percipirati kao jednostavnu oznaku o kakvoći. Suprotno tome, pri utvrđivanju kategorije proizvoda u odnosu na koje se može utvrditi razlikovni karakter žiga, neophodno je da veza proizlazi iz samih proizvoda odnosno iz njihovih zajedničkih značajki, njima svojstvenih obilježja ili njihovih funkcija.

68. Drugim riječima, prvo treba potražiti i, prema potrebi, organizirati elemente i veze svojstvene različitim proizvodima i uslugama, kojima se oni objedinjuju u kategorije, a zatim usporediti te kategorije sa znakom čiji se razlikovni karakter razmatra. Samo kada se među tim proizvodima i uslugama utvrdi zajednički element temeljem kojeg je moguće smatrati da među njima postoji određeni stupanj homogenosti, tada se može provesti općenita ocjena razlikovnog karaktera žiga za tako utvrđenu homogenu kategoriju tih proizvoda i usluga[55].

48 — U točkama 20. i 21. pobijane presude

49 — Prema mišljenju Općeg suda, „žigom za koji je podnesena prijava pokriveno je više od devedeset proizvoda i usluga koji su svrstani u osam različitih razreda i odnose se na vrlo različita područja kao što su kinematografija, oglašavanje, skladištenje i prijevoz proizvoda, istraživanje i razvoj proizvoda, sigurnost, slobodno vrijeme i informatika” (točka 20. pobijane presude).

50 — *Ibidem*, t. 22.

51 — Rješenje od 18. ožujka 2010. (C-282/09 P, EU:C:2010:153)

52 — Rješenje od 18. ožujka 2010. (C-282/09 P, EU:C:2010:153)

53 — „Postojanje takve veze između, na primjer, filmova namijenjenih kinodistribuciji, usluga dostave proizvoda kamionom, usluga skladištenja robe, usluga istraživanja i razvoja proizvoda, kao i udomljavanje i dizajn internetskih stranica za treće osobe, nije očito i, u svakom slučaju, ne proizlazi iz teksta pobijane odluke” (točka 27. pobijane presude).

54 — Točka 22. pobijane odluke

55 — Prihvatiti zajedničko obilježje proizašlo iz „poruke” žiga značilo bi zamijeniti proces logičkog zaključivanja koji dovodi do potrage za dostatno izravnom i konkretnom vezom između proizvoda i usluga.

69. Prema mišljenju EUIPO-a, navodna zajednička značajka proizvoda i usluga koju se žigom „deluxe” želi zaštititi može se izvesti iz same pohvalne poruke. Međutim, ponavljam da to zaključivanje ne proizlazi iz analize proizvoda i usluga nego iz znaka u odnosu na relevantnu javnost. Da bi se stvorile homogene kategorije proizvoda i usluga obvezno treba posvetiti pažnju obilježjima proizvoda i usluga koji se žele zaštititi jer samo iz njih mogu proizlaziti usporedivi svojstveni elementi za utvrđivanje sličnosti i razlika. Takav način postupanja je, u konačnici, objektivniji te stoga pruža bolju pravnu sigurnost gospodarskim subjektima.

70. Stoga, ne slažem se s rasuđivanjem kojim EUIPO nastoji, u prethodno navedenom smislu, proširiti način pronalaženja izravnih i konkretnih veza kojima bi se stvorila homogenost raznih proizvoda i usluga i time omogućila njihova općenita ocjena za potrebe ispitivanja razlikovnog karaktera. Usto, odbacujući tu mogućnost, kako je Opći sud upotrijebio kriterije potvrđene u rješenju CFCMCEE/OHIM [56] (to jest, obilježja, bitne zajedničke značajke i funkcije proizvoda i usluga) da bi istaknuo razlike među njima, Opći sud se, u istoj mjeri, pridržavao navedene sudske prakse i nije počinio nikakvu pogrešku koja se tiče prava.

71. EUIPO u potporu svojoj žalbi također navodi rješenje Suda u predmetu koji se odnosi na žig „BigXtra” [57]. Međutim, točke 48. i 49. tog rješenja ne odnose se na osnovu dostatno izravne i konkretne veze između predmetnih proizvoda i usluga, nego na prigovor Općem sudu, u skladu s kojim je, prema mišljenju tadašnjeg žalitelja, Opći sud prebacio teret dokazivanja kako bi potvrdio da nije postojao apsolutni razlog za odbijanje.

72. U pobijanoj presudi u tom predmetu [58], Opći sud samo je ponovio argument tužitelja kojim je tužitelj prigovorio žalbenom vijeću da nije ispitalo razlikovni karakter znaka u odnosu na proizvode i usluge za koje se tražila registracija žiga. U naknadnoj žalbi, naime, od Suda nije zatraženo da odluči o pitanju je li kao veza između proizvoda i usluga dostatno to da svi mogu ponuditi velika smanjenja cijene, znatne pogodnosti ili posebnu naknadu, nego samo o prigovoru o podjeli tereta dokazivanja, koji Sud nije prihvatio te je potvrdio pobijanu presudu. Slijedom toga, rješenje Suda u predmetu BigXtra [59] ne može se primijeniti na predmetni slučaj.

73. Jednako tako, ne slažem se ni s argumentom da bi neprihvaćanje prijedloga proširenja sudske prakse, u smislu u kojem je to predložio EUIPO, dovelo do nepotrebnog ponavljanja u odlukama Suda temeljnog razloga za odbijanje u odnosu na svaki proizvod ili uslugu. Ta posljedica nije obvezna i nije nepopravljiva, s obzirom na to da se pobijanom presudom ne zahtijeva, a niti se može odbaciti to da je isti razlog za odbijanje valjan za različite kategorije proizvoda i usluga pa se, u tom slučaju, jednostavno mogu iznositi skupna objašnjenja u pogledu te valjanosti.

74. Na kraju, želio bih se ukratko vratiti, kao što sam napomenuo na početku ovog mišljenja [60] na točku (c) članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. U toj se točki, ne u točki (b), koja je jedina navedena u žalbi, nalaze apsolutni razlozi za odbijanje koji se odnose na opisne znakove, odnosno na slučaj u kojem su žigovi „koji se sastoje isključivo od […] podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje […] kakvoće […] ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga”.

75. Kao što sam već napomenuo, Opći sud ostvario je svoje priznato pravo na neispitivanje ostalih razloga za poništenje kada prihvati jedan od tih razloga [u ovom slučaju onaj razlog koji se odnosi na točku (b) istog članka 7. stavka 1.], zbog čega nije ispitan razlog koji se odnosi na povredu točke (c). Usto, naravno, Sud je priznao djelomično preklapanje odnosnih područja primjene navodeći

56 — Rješenje od 18. ožujka 2010. (C-282/09 P, EU:C:2010:153)

57 — Rješenje od 11. prosinca 2014., BigXtra, (C-253/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2445) Vidjeti točku 25. ovog mišljenja.

58 — Presuda Općeg suda od 21. ožujka 2014., FTI Touristik/OHIM (BigXtra) (T-81/13, neobjavljena, EU:T:2014:140), t. 43. do 47.

59 — Rješenje od 18. ožujka 2010. (C-282/09 P, EU:C:2010:153)

60 — Vidjeti točku 5. ovog mišljenja.

nejednakost među tim točkama koja se sastoji u tome da su prvom točkom obuhvaćeni svi slučajevi u kojima se na temelju znakova ne može raspoznati proizvode ili usluge jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika [61], čime se može potvrditi stajalište zauzeto u pobijanoj presudi, odnosno da se ne ispita razlog za poništenje koji se odnosi na točku (c).

76. Međutim, radi ispravne primjene članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, u samoj je sudskoj praksi istaknuta ta tvrdnja, odnosno ističući da je nužno da se razlog za odbijanje iz točke (c) primjenjuje samo na slučajeve koji su u tom razlogu navedeni [62]. Radi se o ocjeni koju treba povezati s općim temeljnim interesom da žigovima koji se sastoje isključivo od znakova i podataka koji služe za označivanje obilježja nekog proizvoda ili usluge, u smislu te odredbe, mogu svi slobodno raspolagati i da se oni ne mogu registrirati [63].

77. Smatram, međutim, da ako se neka odluka pobija isticanjem dvaju razloga za odbijanje iz točaka (b) i (c), Opći sud bi se zbog njihova preklapanja trebao posvetiti obama razlozima, iako prihvaća samo jedan od njih. U skladu s mišljenjima drugih nezavisnih odvjetnika predložio bih čak da analiza počne od točke (c) [64], s obzirom na to da je, u zakonodavnom kontekstu Uredbe o žigu Unije, poželjno ne miješati ta dva kriterija niti ih smatrati međusobno ovisnima [65].

78. Naime, iako je za odbijanje pristupa registraciji [66] dostatno postojanje samo jednog apsolutnog razloga za odbijanje, razmatranjem i odlučivanjem o ostalim istaknutim razlozima može se u slučajevima poništenja izbjeći žalbeni postupak.

79. U svakom slučaju, s obzirom na to da su se argumenti EUIPO-a o odsutnosti razlikovnog karaktera spornog znaka temeljili na izrazu vrhunske kakvoće, sva se prethodna razmatranja primjenjuju kako na točku (b) tako i na točku (c) (pojam „podatka o kakvoći") članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

80. Naposljetku, smatram da se jedini žalbeni razlog ne može prihvatiti jer u pobijanoj presudi nisu uočene pogreške koje se tiču prava koje navodi EUIPO i da navedenu žalbu treba odbiti.

VI. Zaključak

81. Slijedom navedenih razmatranja, predlažem Sudu da:

1. Odbije žalbu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv presude Općeg suda od 4. lipnja 2015. donesene u predmetu T-222/14, Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe).

2. Naloži EUIPO-u snošenje troškova društva Deluxe Entertainment Services Group Inc.

61 — Presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139), t. 47.

62 — Presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139), t. 48.

63 — Presuda od 8. travnja 2003., Linde i dr. (C-53/01, EU:C:2003:206), t. 74. Nedvojbeno je da je znak „deluxe" bio složen, ali ako su istaknuli „banalni" karakter figurativnog elementa i oduzeli mu bilo kakvu relevantnost za ispitivanje razlikovnog učinka, ispitivač i žalbeno vijeće trebali su zbog dosljednosti usporediti navedeni znak s nekim znakom koji se *isključivo* sastoji od mogućeg podatka o kakvoći proizvoda.

64 — Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika D. Ruiza-Jaraboa Colomera u predmetu Mag Instrument/OHIM (C-136/02, EU:C:2004:151), t. 20.

65 — Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika F. Jacobsa u predmetu Wrigley/OHIM (C-191/01 P, EU:C:2003:225), t. 51. i 53.

66 — Rješenje od 13. veljače 2008., Indorata-Serviços e Gestão/OHIM (C-212/07 P, EU:C:2008:83), t. 27. i navedena sudska praksa