Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

3. srpnja 2013.*

„Žig Zajednice – Prijava verbalnog žiga Zajednice NEO – Apsolutni razlozi za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Deskriptivni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Opseg ispitavanja koje je trebalo provesti žalbeno vijeće – Ispitivanje osnovanosti ovisno o dopuštenosti tužbe – Članak 59. i članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 – Obveza obrazlaganja – Članak 75. Uredbe br. 207/2009 – Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti – Članak 76. Uredbe br. 207/2009“

U predmetu T-236/12,

Airbus SAS, sa sjedištem u Blagnacu (Francuska), koji zastupaju G. Würtenberger i R. Kunze, *avocats*,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa O. Mondéjar Ortuño, u svojstvu agenta,

tuženik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. veljače 2012. (predmet R 1387/2011-1), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka NEO kao žiga Zajednice,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: O. Czúcz (izvjestitelj), predsjednik, I. Labucka i D. Gratsias, suci,

tajnik: T. Weiler, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu predanu Tajništvu Općeg suda 29. svibnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen Tajništvu Općeg suda 28. rujna 2012.,

nakon rasprave održane 12. ožujka 2013.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka : engleski.

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Airbus SAS podnio je 23. prosinca 2010. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak NEO.

3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 7, 12 i 39 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

— razred 7: „motori letjelica; strojevi i alatni strojevi, osobito za proizvodnju i popravak motora za zračni prijevoz; motori osim motora za kopnena vozila; spojke, prijenosni uređaji (osim onih za kopnena vozila); turbine osim turbina za kopnena vozila; jedinice za napajanje (pomoćne); dijelovi i spojni elementi za gore navedene proizvode“;

— razred 12: „vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku; letjelice; svemirske naprave; sateliti; lanseri za svemirske naprave; aerostatski baloni; aerostrukture; aparati, strojevi i uređaji za zrakoplovstvo; brodski potisni vijci; vojna vozila za prijevoz, osobito za zračni prijevoz; dijelovi i spojni elementi za sve gore navedene proizvode“;

— razred 39: „usluge prijevoza; usluge zračnog prijevoza; usluge skladištenja letjelica i dijelova letjelica; usluge skupljanja i recikliranja letjelica i dijelova letjelica; usluge certificiranja i recertificiranja vozila; tehnička ispitivanja leta; usluge upravljanja zračnim prometom; usluge zračne sigurnosti; usluge iskorištavanja zračnih luka; usluge punjenja vozila gorivom; usluge dotakanja goriva tijekom leta“.

4 OHIM je pismom podnesenim 10. svibnja 2011. obavijestio tužitelja o svojoj odluci prema kojoj nije dopuštena prijava za žig koja se odnosi na proizvode iz razreda 7 i 12 na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Registracija je, međutim, odobrena za usluge iz razreda 39.

5 Tužitelj je 6. srpnja 2011. podnio OHIM-u žalbu protiv ove odluke tražeći njeno poništavanje u cijelosti.

6 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a je odlukom od 23. veljače 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu.

7 Žalbeno vijeće ponajprije je utvrdilo da je, sukladno članku 64. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, bilo nadležno po službenoj dužnosti ponovno ispitati prijavu u pogledu svih apsolutnih razloga za odbijanje propisanih u članku 7. te uredbe, a da nije ni na koji način ograničeno obrazloženjem ispitivača. Zaključilo je da je imalo pravo ponovno započeti ispitivanje i u onom dijelu koji se tiče usluga za koje je ispitivač odobrio registraciju.

8 Žalbeno vijeće najprije je ispitalo žalbu sa stajališta članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu je utvrdilo da se u predmetnom slučaju proizvodi i usluge obraćaju kako širokoj javnosti tako i stručnjacima. Prema žalbenom vijeću, imajući u vidu prirodu proizvoda i usluga, potrošač pokazuje visoku razinu pažnje. Također je ocijenilo da stručna javnost po definiciji pokazuje višu razinu pažnje.

9 Žalbeno vijeće zatim je utvrdilo da se osporavani znak sastoji od prefiksa „neo“, koji znači „nov“ na najmanje šest jezika Europske unije: na engleskom, francuskom, njemačkom, grčkom, španjolskom i portugalskom. Činjenica da se verbalni element „neo“ nikada ne pojavljuje samostalno i da se uvijek koristi kao prefiks ne mijenja taj zaključak. Naime, prema mišljenju vijeća, izraz „neo“, za razliku od drugih prefiksa, ima jasno i specifično značenje. Osim toga, riječ „neo“ ima vlastito značenje i u suvremenom grčkom znači „nov“. Žalbeno vijeće je k tome utvrdilo da bi u gore spomenutim jezicima relevantni potrošač mogao iz samog izraza „neo“ zaključiti da se on odnosi na nešto novo, moderno ili sukladno posljednjim tehnološkim dostignućima. Prema tome, predmetni znak jednostavno bi bio pohvalan i namijenjen isticanju pozitivnih karakteristika proizvoda i usluga koji su obuhvaćeni prijavljenim žigom.

10 Žalbeno vijeće zaključilo je da je znak NEO kod relevantne javnosti mogao poslužiti za označavanje neke bitne i poželjne karakteristike proizvoda i usluga za koje je zatražena registracija. U tom pogledu je ocijenilo da činjenica da su proizvodi ili usluge novi ili obnovljeni pomoću najnovijih tehničkih normi predstavlja relevantnim potrošačima privlačnu karakteristiku, bilo da je riječ o stručnjacima ili pripadnicima šire javnosti.

11 Žalbeno vijeće je nadalje ispitalo žalbu u svjetlu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu je utvrdilo da je riječ „neo“ generička i da se koristi u različitim okolnostima bilo kao pohvalni ili promidžbeni izraz, upućujući na nešto što je ili novo ili je u skladu s posljednjim tehnološkim dostignućima. Prema žalbenom vijeću, relevantnog potrošača ništa ne odvraća od uobičajenog značenja ispitivane riječi. Prema tome, u riječi „neo“ nema ništa što bi, izvan njenog osnovnog promidžbenog ili pohvalnog značenja, omogućilo relevantnoj javnosti da je lako i trenutno zapamti kao razlikovni žig za dotične proizvode i usluge. Žalbeno vijeće je zaključilo da relevantna javnost ne doživljava žig za koji je podnesena prijava kao oznaku za podrijetlo svih proizvoda koje on obuhvaća.

12 Naposljetku, žalbeno vijeće je smatralo da se podnesena prijava za registraciju žiga ne može smatrati dopuštenom iz jednostavnog razloga što je moguće da je OHIM odobrio znakove koje tužitelj smatra sličnima.

13 Žalbeno vijeće je prema tome zaključilo da zatraženi žig nema razlikovni karakter koji bi omogućio razlikovanje proizvoda i usluga za koje je zatražena registracija u smislu članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i da je stoga bilo opravdano što je „ispitivač [bio] odbio registraciju osporavanog žiga“.

Tužbeni zahtjevi stranaka

14 Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

15 OHIM zahtijeva od Općeg suda da:

— u cijelosti odbije tužbu za poništenje;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

16 U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi četiri tužbena razloga koja se odnose: kao prvo, na povredu članka 64. stavka 1. i članka 59. Uredbe br. 207/2009; kao drugo, na povredu članka 7. stavka l. točaka (b) i (c), te stavka 2. Uredbe br. 207/2009; kao treće, na povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009; i kao četvrto, na povredu članka 76. Uredbe br. 207/2009.

Prvi tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 64. stavka 1. i članka 59. Uredbe br. 207/2009

17 U prvom tužbenom razlogu tužitelj ističe da je žalbeno vijeće, ispitujući ponovno prijavu za registraciju žiga Zajednice za usluge iz razreda 39 za koje je ispitivač odobrio registraciju, povrijedilo članak 64. stavak 1. i članak 59. Uredbe br. 207/2009.

18 OHIM osporava argumente tužitelja i ističe da je žalbeno vijeće ispravno postupilo, sukladno odredbama Uredbe br. 207/2009 i sudskoj praksi.

19 Može se zaključiti da predmetni tužbeni razlog otvara pitanje nadležnosti žalbenog vijeća OHIM-a, kojem je podnositelj prijave za registraciju žiga podnio žalbu protiv odluke ispitivača, da ispita predmetnu prijavu za registraciju žiga Zajednice u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje za sve proizvode i usluge navedene u spomenutoj prijavi, u okolnostima u kojima je ispitivač odobrivši registraciju za usluge odlučio odbiti registraciju za proizvode, a tužitelj tražio od žalbenog vijeća da u cijelosti poništi pobijanu odluku.

20 U tom pogledu, žalbeno vijeće je ocijenilo da je, na temelju članka 64. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, bilo nadležno po službenoj dužnosti ponovno ispitati prijavu za registraciju žiga Zajednice za sve proizvode i usluge navedene u prijavi u pogledu svih apsolutnih razloga za odbijanje utvrđenih u članku 7. Uredbe br. 207/2009, iako je ispitivač već odobrio registraciju za usluge navedene u toj prijavi.

21 Treba istaknuti da, na temelju članka 64. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 žalbeno vijeće, nakon ispitivanja njene osnovanosti, odlučuje o žalbi i može pri tome odlučivati u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe. Iz te odredbe proizlazi da, po žalbi protiv odluke kojom je ispitivač odbio registraciju, žalbeno vijeće može pristupiti novom cjelovitom ispitivanju osnovanosti prijave za registraciju, kako s pravne tako i s činjenične strane, to jest u ovom se slučaju samo izjasniti o prijavi za registraciju, odbijajući je ili je prihvaćajući kao osnovanu, time potvrđujući ili poništavajući pobijanu odluku (vidjeti, analogijom, presudu Suda od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul C-29/05 P, Zb., str. I-2213., točke 56. i 57.).

22 Ta mogućnost pristupanja ponovnom cjelovitom ispitivanju osnovanosti prijave za registraciju je međutim, kako s pravne tako i s činjenične strane, ovisna o dopuštenosti žalbe pred žalbenim vijećem (vidjeti, analogijom, rješenje Suda od 2. ožujka 2011., Claro protiv OHIM-a, C-349/10 P, neobjavljeno u Zborniku, točku 44.).

23 U tom pogledu prva rečenica članka 59. Uredbe br. 207/2009 jasno kaže da: „svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može podnijeti žalbu“. Iz te odredbe proizlazi da stranke u postupku pred OHIM-om mogu podnijeti žalbu žalbenom vijeću protiv odluke donesene na nižoj instanci samo ako su tom odlukom odbijeni njihovi navodi ili zahtjevi. Ako su, naprotiv, odlukom niže instance prihvaćeni zahtjevi jedne od stranaka, njoj nije dopušteno podnijeti žalbu žalbenom vijeću (vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 14. prosinca 2011., Völkl protiv OHIM-a – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, još neobjavljena u Zborniku, točku 55., i navedenu sudsku praksu).

24 Iz prve rečenice članka 59. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da nakon što je ispitivač, kao u predmetnom slučaju, odbio prijavu za registraciju žiga Zajednice samo za proizvode navedene u spomenutoj prijavi, odobrivši pritom registraciju za u njoj navedene usluge, žalba koju je podnositelj prijave za registraciju žiga podnio žalbenom vijeću može se u pravilu odnositi samo na odbijanje ispitivača da odobri registraciju za proizvode navedene u prijavi. Odobrenje ispitivača da se registrira takva prijava za usluge ne može, naprotiv, biti predmet žalbe koju je podnositelj zahtjeva podnio žalbenom vijeću.

25 Slijedom navedenog, iako je točno da je u predmetnom slučaju tužitelj podnio žalbu žalbenom vijeću s ciljem da u cijelosti poništi odluku ispitivača, još je manje sporno da je na temelju prve rečenice članka 59. Uredbe br. 207/2009 žalbeno vijeće bilo nadležno odlučivati o žalbi isključivo u mjeri u kojoj je niža instanca odbila zahtjeve tužitelja.

26 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće prekoračilo granice svoje nadležnosti, kako je određena u članku 64. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 u vezi s prvom rečenicom članka 59. prvom rečenicom uredbe, time što je po službenoj dužnosti ponovilo ispitivanje prijave za registraciju žiga Zajednice za usluge navedene u toj prijavi u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje navedenih u članku 7. Uredbe br. 207/2009 i time što je utvrdilo da žig za koji je podnesena prijava nema razlikovni karakter koji bi omogućio razlikovanje tih usluga u smislu članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. spomenute uredbe.

27 Stoga treba poništiti pobijanu odluku u mjeri u kojoj je žig za koji je podnesena prijava za registraciju bio proglašen deskriptivnim i bez razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u pogledu usluga iz razreda 39 za koje je ispitivač odobrio registraciju.

Drugi tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009

28 Prema tužitelju, žalbeno vijeće nije dokazalo da prefiks „neo“, promatran odvojeno, ima jasno i specifično značenje koje je odmah prepoznatljivo relevantnim krugovima stručnjaka. Štoviše, kada bi se uzelo u obzir da će relevantni krugovi stručnjaka susresti žig NEO u „zatraženom obliku“, to jest s velikim slovima, upotrijebljen kao slogan i bez povezanosti s bilo kakvim kontekstom (tekstualnim) na, primjerice, trupu aviona, uistinu ništa ne bi moglo spriječiti da se taj isti žig smatra oznakom izvornosti koja ima razlikovni karakter.

29 OHIM ističe da tužitelj nije pokazao da grčki potrošači ne doživljavaju izraz „neo“ kao izraz koji ima deskriptivno i nerazlikovno značenje u pogledu predmetnih proizvoda i usluga. Kako je navedeno u točki 25. pobijane odluke, izraz „neo“ u grčkom posjeduje vlastito značenje i znači „nov“. Bilo bi razumno pretpostaviti da bi među relevantnim potrošačima barem grčki potrošači odmah uočili da taj izraz ima izravno deskriptivan i pohvalan smisao, to jest da su predmetni proizvodi i usluge novi. Argumenti tužitelja o mogućoj upotrebi velikih tiskanih slova ili o posebnim okolnostima nisu dovoljni da neutraliziraju doživljaj potrošača u pogledu ovog izraza.

30 Budući da iz analize prvog tužbenog razloga proizlazi da pobijanu odluku treba poništiti zbog povrede članka 64. stavka 1. u vezi s člankom 59. Uredbe br. 207/2009, u mjeri u kojoj je zatraženi žig proglašen žigom bez razlikovnog karaktera za usluge za koje je ispitivač odobrio registraciju, valja istaknuti kako predmetni tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka l. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009, treba ispitati samo u pogledu proizvoda za koje je ispitivač odbio registraciju.

31 S obzirom na to da je, na prvom mjestu, riječ o prigovoru koji se odnosi na nepoštivanje članka 7. stavka l. točke (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009, potrebno je podsjetiti da se, prema članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 207/2009, odbijaju registrirati oni žigovi koji se sastoje isključivo od znakova ili oznaka koji bi u trgovini mogli služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti i zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga.

32 Da bi znak bio obuhvaćen zabranom iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, potrebno je da s proizvodima i uslugama u pitanju ima dovoljno izravan i po prirodi konkretan odnos koji bi relevantnoj javnosti omogućio da odmah doživi, bez primisli, opis proizvoda i usluga u pitanju ili neko od njihovih obilježja. U tom pogledu, mora se naznačiti da zakonodavčev odabir izraza „karakteristično“ ističe činjenicu da su spomenutom odredbom predviđeni samo oni znakovi koji služe opisivanju svojstva proizvoda ili usluga za koja je podnesena prijava za registraciju, a koje zainteresirani krugovi lako prepoznaju. Znači, ne bi se mogla odbiti registracija jednog znaka na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, osim ako je razumno očekivati da će ga zainteresirani krugovi doista prepoznati kao opis neke od spomenutih karakteristika (vidjeti presudu Općeg suda od 24. travnja 2012., Leifheit protiv OHIM-a (EcoPerfect), T-328/11, neobjavljena u Zborniku, točku 16., i navedenu sudsku praksu).

33 Zabranjujući registraciju žiga Zajednice koji ima takve znakove ili oznake, članak 7. stavak 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 želi ostvariti cilj od općeg interesa, koji podrazumijeva da se svi mogu slobodno koristiti znakovima ili deskriptivnim oznakama karakteristika proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija. Ta odredba prema tome sprječava da takvi znakovi ili oznake budu rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga (vidjeti presudu Općeg suda od 10. veljače 2010., O2 (Njemačka) protiv OHIM-a (Homezone), T-344/07, Zb., str. II-153., točku 20., i navedenu sudsku praksu).

34 Osim toga, iz članka 7. stavka 2. Uredbe br. 209/2007 proizlazi da se registracija nekog znaka treba odbiti ako on ima deskriptivni karakter ili ako nema razlikovni karakter na jeziku jedne države članice, unatoč tome što bi se mogao registrirati u drugoj državi članici (vidjeti presudu Općeg suda od 23. studenoga 2011., Geemarc Telecom protiv OHIM-a – Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, neobjavljena u Zborniku, točku 24., i navedenu sudsku praksu).

35 U predmetnom slučaju valja konstatirati da je žalbeno vijeće s punim pravom ocijenilo u točki 24. pobijane odluke da se proizvodi iz prijave za registraciju predmetnog žiga obraćaju kako široj javnosti tako i stručnjacima i da ta relevantna javnost pokazuje visoku razinu pažnje.

36 Tužitelj ne osporava da riječ „neo“ ima vlastito značenje u suvremenom grčkom i znači „nov“ na tom jeziku, kako je žalbeno vijeće utvrdilo u točki 25. pobijane odluke.

37 Što se tiče korištenja znaka NEO na suvremenom grčkom za proizvode obuhvaćene prijavom za registraciju, može se smatrati da će relevantni potrošač već iz samog izraza zaključiti, i to bez složenih misaonih radnji, da se on odnosi na nešto novo, moderno ili sukladno posljednjim tehnološkim dostignućima te da je na navedenom jeziku taj znak jednostavno pohvalan i namijenjen isticanju pozitivnih karakteristika proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju, kako je žalbeno vijeće zaključilo u točki 26. pobijane odluke. Naime, žalbeno vijeće je, što je i imalo pravo učiniti, svoja razmatranja utemeljilo na činjenicama koje su rezultat praktičnog iskustva općenito stečenog komercijalizacijom proizvoda (vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 14. prosinca 2011., Vuitton Malletier protiv OHIM-a – Friis Group International (Predstavljanje uređaja za zaključavanje), T-237/10, neobjavljena u Zborniku, točku 49.).

38 U tom pogledu je nevažno to što relevantna javnost pokazuje visoku razinu pažnje.

39 Kao što je OHIM ispravno primijetio, u tom pogledu nije od važnosti ni to što je znak za koji je zatražena registracija pisan velikim slovima i što se koristi kao slogan. Naime, treba podsjetiti da je prema sudskoj praksi Općeg suda verbalni žig onaj koji se sastoji isključivo od slova, riječi ili skupina riječi pisanih tiskanim slovima u normalnoj veličini, bez posebnog grafičkog elementa. Zaštita koja proizlazi iz registracije verbalnog žiga tiče se riječi naznačene u prijavi za registraciju žiga, a ne posebnih grafičkih ili stilističkih aspekata koje bi ovaj žig eventualno mogao sadržavati (vidjeti presudu Općeg suda od 22. svibnja 2008., Radio Regenbogen Hörfunk in Badenprotiv OHIM-a (RadioCom),

T-254/06, neobjavljena u Zborniku, točku 43., i navedenu sudsku praksu). Uzevši u obzir ova razmatranja, treba odbiti kao neosnovane argumente tužitelja koji se odnose na način pisanja izraza „neo“ velikim slovima i na njegovu upotrebu kao slogana.

40 Imajući u vidu prethodno rečeno, valja zaključiti da je, što se proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju tiče, žalbeno vijeće s pravom ocijenilo da je znak NEO deskriptivan s točke gledišta relevantne javnosti koja vlada suvremenim grčkim jezikom. Budući da je utvrđenje deskriptivnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava za registraciju u jednom dijelu Unije dovoljan razlog da se njegova registracija odbije na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009, nije potrebno utvrđivati mogući deskriptivni karakter znaka za predmetne proizvode na drugim jezicima navedenima u pobijanoj odluci.

41 Prema tome, prigovor koji se odnosi na nepoštivanje članka 7. stavka l. točke (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009 treba odbiti.

42 Na drugom mjestu, u pogledu prigovora koji se odnosi na nepoštivanje članka 7. stavka l. točke (b) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009, potrebno je podsjetiti da postoji određeno preklapanje područja primjene članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 7. stavka 1. točke (b) spomenute uredbe zbog činjenice da su deskriptivni znakovi iz članka 7. stavka 1. točke (c) također bez distinktivnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe. Posljednja od ovih odredaba razlikuje se od prve zbog toga što obuhvaća skup okolnosti u kojima znak nije takve naravi da bi omogućio razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugih poduzetnika (presuda Suda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb., str. I-1541., točke 46. i 47.).

43 U predmetnom slučaju žalbeno je vijeće utemeljilo svoj zaključak o nepostojanju razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava za registraciju na deskriptivnom karakteru predmetnog znaka, zaključivši u točki 34. pobijane odluke da je riječ „neo“ generička i da se upotrebljava u različitom kontekstu kao pohvalan ili promidžbeni izraz, upućujući na nešto što je novo ili je u skladu s posljednjim tehnološkim dostignućima, te da ništa ne odvraća relevantnog potrošača od uobičajenog smisla ispitane riječi.

44 Kao što je naznačeno u točki 40. ove presude, znak NEO za proizvode obuhvaćene prijavom za registraciju žiga treba s točke gledišta relevantne javnosti koja vlada suvremenim grčkim jezikom okvalificirati kao deskriptivan u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009. U skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 42. ove presude, već sama činjenica da je znak NEO deskriptivnog karaktera dovoljna je da se zaključi da on nema ni razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 u pogledu proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju, na suvremenom grčkom i s točke gledišta relevantne javnosti.

45 S obzirom na to da je nepostojanje razlikovnog karaktera žiga za koji je podnesena prijava za registraciju u jednom dijelu Unije dovoljan razlog za odbijanje registracije na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009, nije potrebno odlučivati o njegovom možebitnom razlikovnom karakteru na drugim jezicima navedenima u pobijanoj odluci.

46 Slijedom toga, žalbeno vijeće je moglo zaključiti, a da pritom nije povrijedilo pravo, da znak NEO nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009 za proizvode obuhvaćene prijavom za registraciju.

47 Prema tome, drugi tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Treći tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009

48 U trećem tužbenom razlogu tužitelj ističe da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 75. Uredbe br. 207/2009 time što je zanemarilo raniju praksu OHIM-a i nacionalnih ureda država članica Europske unije u vezi s registracijom i time što nije uzelo u obzir odluke OHIM-a koje se tiču žiga NEO. Tužitelj navodi da je žalbeno vijeće donijelo odluku protivnu praksi OHIM-a, bez objektivnog i detaljnog obrazloženja kojim bi poduprlo svoje suprotno stajalište. Tužitelj smatra da je time što nije uzelo u obzir registracije žiga NEO u državama članicama Unije žalbeno vijeće povrijedilo njegovo pravo da bude saslušan kao i pravo na cjelovito obrazloženje odluke. K tome, argumentacija žalbenog vijeća prema kojoj prefiks „neo“ znači „nov“ na barem šest jezika Unije ne poštuje zahtjeve navedene u članku 75. Uredbe br. 207/2009. Prema mišljenju tužitelja, argumentacija je suviše nejasna da bi se mogao odrediti doseg razloga za odbijanje. Umjesto toga, tužitelj treba znati na koje se konkretne države članice prema žalbenom vijeću primjenjuje odbijanje prijave, uzimajući u obzir moguću namjeru tužitelja da svoju prijavu za registraciju žiga Zajednice pretvori u nacionalne prijave.

49 OHIM osporava argumente tužitelja i ističe da žalbeno vijeće nije vezano svojom ranijom praksom, kao ni praksom nacionalnih ureda, te da je žalbeno vijeće u tom pogledu ponudilo ispravno obrazloženje. Osim toga, OHIM ističe da članak 7. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predviđa da je stavak 1. te odredbe primjenjiv čak i ako razlozi za odbijanje postoje samo u jednom dijelu Unije. U predmetnom slučaju, žalbeno vijeće navelo je najmanje šest jezika na kojima bi žig bio deskriptivan. OHIM nadalje tvrdi da je postupak pretvaranja predviđen u Uredbi br. 207/2009 za podnositelja prijave samo fakultativan, tako da se prigovor koji se odnosi na nemogućnost utvrđenja teritorijalnog dosega odbijanja u svrhu eventualnog zahtjeva za pretvaranjem odnosi isključivo na jednu buduću i neizvjesnu pravnu situaciju. Tužitelj se, međutim, ne može pozivati na buduće i neizvjesne situacije kako bi opravdao svoj interes da zatraži poništavanje pobijanog akta.

50 Budući da je, na prvom mjestu, riječ o argumentima koji se odnose na nepoštivanje prakse OHIM-ovog odlučivanja, valja podsjetiti da je potonji obvezan izvršavati svoje ovlasti u skladu s općim načelima prava Unije. Imajući u vidu načelo jednakog postupanja i pravo na dobru upravu, OHIM mora uzeti u obzir odluke donesene po sličnim prijavama i s osobitom pažnjom preispitati treba li odlučiti na isti način. Primjena tih načela treba, međutim, biti u skladu s načelom zakonitosti. Na taj se način osoba koja podnosi prijavu za registraciju nekog znaka kao žiga ne bi mogla pozvati u svoju korist na možebitnu nezakonitost koja je počinjena u prilog drugoga kako bi ishodila istovjetnu odluku. Uostalom, iz razloga pravne sigurnosti i, točnije, dobre uprave ispitivanje svih prijava za registraciju mora biti potpuno i cjelovito ne bi li se izbjegla nevaljana registracija žigova. Stoga takvo ispitavanje treba provoditi u svakom konkretnom slučaju. Naime, registracija znaka kao žiga ovisi o specifičnim kriterijima primjenjivim u okviru činjeničnih okolnosti predmetnog slučaja koji služe tomu da se provjeri sadrži li predmetni znak razlog za odbijanje (vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 8. studenoga 2012., Hartmannprotiv OHIM-a (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, neobjavljena u Zborniku, točku 36., i navedenu sudsku praksu).

51 U predmetnom slučaju, žalbeno vijeće je na osnovi cjelovitog ispitivanja i uzevši u obzir predodžbu relevantne javnosti zaključilo da u suvremenom grčkom jeziku žig za koji je podnesena prijava za registraciju predstavlja očiglednu oznaku vrste i kakvoće proizvoda navedenih u prijavi za registraciju. Kao što proizlazi iz točaka 40. do 46. ove presude, ova tvrdnja je dovoljna sama za sebe da se utvrdi kako se registracija verbalnog znaka NEO kao žiga Zajednice, što se tiče predmetnih proizvoda, sukobljava s apsolutnim razlozima za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Iz toga slijedi da je, suprotno od navoda tužitelja, prijava za registraciju verbalnog znaka NEO kao žiga Zajednice za proizvode navedene u prijavi bila ocijenjena u skladu sa sudskom praksom i na temelju pravilnog tumačenja i primjene članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

52 Prema tome, s obzirom na to da se zakonitost pobijane odluke u vezi s prikladnošću znaka NEO da bude registriran kao žig Zajednice za predmetne proizvode utvrđuje neposredno na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009, iz sudske prakse navedene u točki 50. ove presude proizlazi se ta zakonitost ne može dovesti u pitanje samo na temelju činjenice da žalbeno vijeće u predmetnom slučaju nije slijedilo praksu OHIM-ovog odlučivanja.

53 Budući da je, na drugom mjestu, riječ o argumentima koji se odnose na nepoštivanje prakse nacionalnih ureda država članica u vezi s registracijom, valja podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse proizlazi da registracije koje su već izvršene u državama članicama nisu ništa drugo nego elementi koji se samo mogu uzeti u obzir, a da pritom nisu odlučujući, u svrhu registracije žiga Zajednice (vidjeti presudu Općeg suda od 22. svibnja 2012., Asaprotiv OHIM-a – Merck (FEMIFERAL), T-110/11, neobjavljena u Zborniku, točku 52., i navedenu sudsku praksu). Naime, s obzirom na to da je uređenje žigova unutar Zajednice autonoman sustav, OHIM i, ako je potrebno, sudac Unije, nisu vezani odlukom donesenom na razini države članice kojom se tom istom znaku priznaje prikladnost da bude registriran kao nacionalni žig (vidjeti presudu Općeg suda od 9. srpnja 2008., Reberprotiv OHIM-a – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., str. II-1927., točku 45., i navedenu sudsku praksu).

54 Budući da se u predmetnom slučaju zakonitost pobijane odluke u vezi s prikladnošću znaka iz prijave da bude registriran kao žig Zajednice za predmetne proizvode utvrđuje neposredno na temelju članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 51. ove presude), ona se ne može dovoditi u pitanje samo na temelju činjenice da žalbeno vijeće nije slijedilo praksu odlučivanja pojedinih nacionalnih ureda država članica.

55 Budući da je, na posljednjem mjestu, riječ o prigovoru koji se odnosi na nepoštivanje članka 75. Uredbe br. 207/2009 zato što je argumentacija žalbenog vijeća suviše nejasna, tužitelj u suštini prigovara žalbenom vijeću činjenicu da je potvrdilo, na općenit način, da prefiks „neo“ znači „nov“ na „barem šest jezika Unije“. Prema mišljenju tužitelja, ova tvrdnja ne omogućuje mu da donese odluku u pogledu država članica u kojima bi se moglo zahtijevati pretvaranje njegove prijave za registraciju žiga Zajednice u nacionalnu prijavu na temelju članka 112. i sljedećih članaka Uredbe br. 207/2009. S obzirom na to da bi tužitelj mogao tražiti pretvaranje u nacionalnu prijavu samo u državama članicama u kojima se ne primjenjuje OHIM-ov razlog za odbijanje prijave, bila bi nužna detaljna analiza pravne situacije u različitim državama članicama. Tužitelj drži da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 75. Uredbe br. 207/2009 time što mu nije pružilo takvu detaljnu analizu.

56 U skladu s člankom 112. stavkom 2. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, nema mjesta pretvaranju prijave žiga Zajednice ili žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga radi zaštite u državi članici u kojoj su prema odluci OHIM-a prijava ili žig Zajednice odbijeni, povučeni ili se smatraju povučenima.

57 Ipak valja podsjetiti da ova odredba nameće isključivo OHIM-u dužnost poštivanja sadržaja jedne takve odluke nakon što je donesena. Suprotno tome, ova odredba ne derogira članak 7. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, koji predviđa da su apsolutni razlozi za odbijanje navedeni u stavku 1. spomenute odredbe primjenjivi čak i u slučaju da postoje samo u jednom dijelu Unije. Dakle, tumačenje članka 112. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 207/2009, prema kojem je žalbeno vijeće, odlučujući o žalbi protiv odluke ispitivača kojom odbija prijavu za registraciju zbog deskriptivnog i nerazlikovnog karaktera prijavljenog žiga u smislu članka 7. stavka l. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009, obvezno pristupiti detaljnoj analizi razlikovnog karaktera znaka u svim državama članicama, čak i kada je očito da on, s obzirom na predodžbu javnosti i za proizvode ili usluge navedene u prijavi za registraciju, ima deskriptivni karakter na jeziku neke države članice, bilo bi suprotno sadržaju pravila predviđenog u članku 7. stavku 2. Uredbe br. 207/2009.

58 Iz navedenog proizlazi da je nedopuštena pretpostavka prema kojoj članak 112. stavak 2. točka (b) Uredbe br. 207/2009 u svezi s člankom 75. spomenute Uredbe također ima za cilj nametnuti žalbenom vijeću da, prilikom odlučivanja o žalbi protiv odluke ispitivača kojom se odbija prijava za

registraciju zbog deskriptivnog i nerazlikovnog karaktera prijavljenog žiga u jednom dijelu Unije u smislu članka 7. stavka l. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009, pristupi detaljnoj analizi razlikovnog karaktera znaka za usluge ili proizvode navedene u prijavi u svim državama članicama.

59 Prema tome, treći tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Četvrti tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 76. Uredbe br. 207/2009

60 Četvrtim tužbenim razlogom tužitelj ističe da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 76. Uredbe br. 207/2009 time što nije uspjelo dokazati da je korištenje oznake „neo“, promatrane odvojeno, u gospodarskom prometu, osobito u području predmetne djelatnosti, kao i na barem šest europskih jezika, generičko, pohvalno i promidžbeno. Prema mišljenju tužitelja, žalbeno vijeće se oslonilo na općenite i neutemeljene tvrdnje, ne ispitavši činjenice predmetnog slučaja.

61 OHIM osporava argumente tužitelja.

62 Iako je točno da je na temelju članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 OHIM po službenoj dužnosti obvezan ispitati relevantne činjenice koje bi mogle dovesti do primjene nekog od apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih u članku 7. stavku 1. iste uredbe, valja podsjetiti da je još manje sporno da je, u mjeri u kojoj se tužitelj poziva na razlikovni karakter prijavljenog žiga, protivno OHIM-ovoj analizi, na tužitelju da podnese konkretne i utemeljene pokazatelje o razlikovnom karakteru prijavljenog žiga, bilo da mu je svojstven ili je stečen uporabom (presuda Suda od 25. listopada 2007., Develey protiv OHIM-a, C-238/06 P, Zb., str. I-9375., točke 49. i 50.).

63 U predmetnom slučaju žalbeno vijeće je svoj zaključak o deskriptivnom i nerazlikovnom karakteru žiga za koji je podnesena prijava za registraciju utemeljilo osobito na utvrđenju da riječ „neo“ ima vlastito značenje u suvremenom grčkom i znači „nov“ na tom jeziku, na način da bi relevantna javnost iz znaka NEO na suvremenom grčkom u pogledu proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju mogla izvesti zaključak da se spomenuti znak odnosi na nešto novo, moderno i sukladno s posljednjim tehnološkim dostignućima.

64 Kao što je istaknuto u točki 35. i sljedećim točkama ove presude, taj zaključak o deskriptivnom i nerazlikovnom karakteru žiga za koji je podnesena prijava za registraciju u jednom dijelu Unije dovoljan je razlog za odbijanje registracije na temelju članka 7. stavka l. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

65 Osim toga, valja zaključiti da tužitelj nije dostavio konkretne i utemeljene pokazatelje o tome da bi znak NEO mogao imati razlikovni i nedeskriptivni karakter u predodžbi relevantne javnosti na suvremenom grčkom u pogledu proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju.

66 Prema tome, argumenti koji se odnose na povredu načela ispitivanja činjenica po službenoj dužnosti na temelju članka 76. Uredbe br. 207/2009 ne mogu biti prihvaćeni. Stoga treba odbiti četvrti tužbeni razlog.

67 Budući da je prvi tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 64. stavka 1. i članka 59. Uredbe br. 207/2009 osnovan, valja poništiti pobijanu odluku u mjeri u kojoj je žig za koji je podnesena prijava za registraciju bio proglašen deskriptivnim i lišenim razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 2. Uredbe br. 207/2009, u pogledu usluga iz razreda 39 za koje je ispitivač odobrio registraciju. S obzirom na to da drugi tužbeni razlozi nisu osnovani, u preostalom dijelu valja odbiti tužbu.

Troškovi

68 U skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, Opći sud ima pravo podijeliti troškove ili odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove ukoliko stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima. U predmetnom slučaju, s obzirom na to da je zahtjev tužitelja prihvaćen samo u odnosu na usluge za koje je ispitivač odobrio registraciju, valja odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 23. veljače 2012. (predmet R 1387/2011-1) poništava se u pogledu usluga iz razreda 39 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena.**

2. **Tužba se u preostalom dijelu odbija.**

3. **Svaka će stranka snositi svoje troškove.**

Czúcz Labucka Gratsias

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu,

Potpisi