

PRESUDA SUDA

11. studenoga 1997.(*)

„Direktiva 89/104/EEZ – Usklađivanje zakonodavstava o žigovima – ‚Vjerojatnost dovođenja u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu’”

U predmetu C-251/95,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u, koji je Sudu uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka), u postupku koji se vodi pred tim sudom između

SABEL BV

i

Puma AG, Rudolf Dassler Sport

o tumačenju članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.),

SUD,

u sastavu: G. C. Rodríguez Iglesias, predsjednik, C. Gulmann (izvjestitelj), H. Ragnemalm i M. Wathelet, predsjednici vijeća, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann i L. Sevón, suci,

nezavisni odvjetnik: F. G. Jacobs,

tajnik: H. A. Rühl, glavni administrator,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za društvo Puma AG, Rudolf Dassler Sport, W. Hufnagel, *Patentanwalt*,
- za francusku vladu, C. de Salins, zamjenica direktora u Upravi za pravne poslove Ministarstva vanjskih poslova, i P. Martinet, tajnik za vanjske poslove u istoj upravi, u svojstvu agenata,
- za nizozemsku vladu, A. Bos, pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova, u svojstvu agenta,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, L. Nicoll, iz Treasury Solicitor's Departmenta, u svojstvu agenta, uz asistenciju M. Silverleafa, *barrister*,

- za Komisiju Europskih zajednica, J. Grunwald, pravni savjetnik, i B. J. Drijber, član pravne službe, u svojstvu agenata,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja društva SABEL BV, koje zastupa R. E. P. de Ranitz, član odvjetničke komore u Haagu, belgijske vlade, koju zastupa A. Braun, član odvjetničke komore u Bruxellesu, francuske vlade, koju zastupa P. Martinet, luksemburške vlade, koju zastupa N. Decker, član odvjetničke komore u Luxembourg, vlade Ujedinjene Kraljevine, koju zastupa L. Nicoll uz asistenciju M. Silverleafa, i Komisije, koju zastupa J. Grunwald, na raspravi održanoj 28. siječnja 1997.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 29. travnja 1997.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 29. lipnja 1995., koje je Sud zaprimio 20. srpnja 1995., Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u prethodno pitanje o tumačenju članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1., dalje u tekstu: Direktiva).
- 2 To je pitanje postavljeno u okviru spora između nizozemskog društva SABEL BV (dalje u tekstu: SABEL) i njemačkog društva Puma AG, Rudolf Dassler Sport (dalje u tekstu: Puma), u vezi s prijavom za registraciju žiga IR 540 894 prikazanog u nastavku
>GRAFIČKI PRIKAZ<
u Njemačkoj, među ostalim za proizvode iz razreda 18. „Koža i imitacije kože, proizvodi izrađeni od tih materijala ako nisu obuhvaćeni drugim razredima, torbe i ručne torbe” i 25. „Odjeća uključujući najlonke, čarape, remenje, šalove, kravate i naramenice, obuća, šeširi”.
- 3 Puma je uložila prigovor protiv registracije tog žiga uz obrazloženje da je ona nositelj slikovnog žiga prikazanog u nastavku
>GRAFIČKI PRIKAZ<
koji ima ranije prvenstva i koji je registriran u Njemačkoj (pod brojem 1 106 066), među ostalim za „kožu i imitacije kože, proizvode izrađene od tih materijala (torbe) i odjevne artikle”.

- 4 Deutsches Patentamt (Njemački ured za patente) ocijenio je da u smislu prava žigova nema sličnosti između dvaju žigova i odbio je prigovor. Puma je zatim podnijela žalbu Bundespatentgerichtu (Savezni patentni sud), koji je djelomično prihvatio njezin zahtjev i presudio da postoji sličnost između dvaju žigova u pogledu proizvodâ društva SABEL iz razreda 18. i 25., koje je smatrao istovjetnima ili sličnima proizvodima koji se nalaze na popisu artikala obuhvaćenih Puminim žigom. Zatim je SABEL podnio zahtjev za reviziju pred Bundesgerichtshofom (Savezni vrhovni sud) protiv odluke kojom se odbija njegov zahtjev.
- 5 Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) privremeno je smatrao da na temelju primjene načela koja su se do tada primjenjivala u skladu s njemačkim pravom za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu prava žigova nije postojala takva vjerojatnost u pogledu predmetnih dvaju žigova.
- 6 Pri donošenju privremenog zaključka Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) je u biti primijenio sljedeće elemente ocjene:
 - Pri ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja se osloniti na opći dojam predmetnih znakova. Nije dopušteno izdvojiti jedan element grafičke cjeline i ograničiti ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu samo na taj element. Međutim, može se priznati da pojedinačni element ima poseban razlikovni karakter koji je karakterističan za znak u cjelini i stoga se može utvrditi postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu ako je znak treće strane sličan tako okarakteriziranom znaku u cjelini. Međutim, čak i u takvom slučaju dva se znaka moraju usporediti u cjelini, a usporedba ne smije biti ograničena na njihove pojedinačne (karakteristične) elemente.
 - Znak može imati poseban razlikovni karakter sam po sebi ili zbog ugleda koji žig uživa u javnosti. Što je njegov razlikovni karakter veći, veća je vjerojatnost dovođenja u zabludu. Međutim, budući da u ovom slučaju nisu izneseni argumenti u tom pogledu, polazište za ispitivanje sličnosti dvaju žigova jest da raniji žig ima uobičajeni razlikovni karakter.
 - Ocjena je li važnost elementa tolika da karakterizira znak u cjelini u biti je u nadležnosti suda koji odlučuje o meritumu, pri čemu, međutim, on mora poštovati načela logike i zdravog razuma. Stoga se u pravnom smislu ne može prigovoriti Bundespatentgerichtu (Savezni patentni sud) zato što je istaknuo važnost slikovnog elementa žiga društva SABEL i pripisao tekstualnom elementu žiga sekundarnu važnost.
 - Moraju se primjenjivati strogi kriteriji za vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu slikovnih elemenata koji su u osnovi opisni i sadržavaju malo imaginativnih elemenata. Prikaz mačke u skoku slikovni je element koji u velikoj mjeri odgovara prirodnom modelu i njime se reproducira skok koji je tipičan za mačke. Posebnosti prikaza mačke u skoku u Puminom žigu, na primjer prikaz u obliku siluete, nisu reproducirane u žigu društva SABEL. Stoga se nije moguće pozvati na činjenicu da postoji analogija između slikovnih elemenata dvaju žigova kao na obrazloženje za utvrđivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 7 Unatoč tome, Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) želi utvrditi važnost koju treba pripisati semantičkom sadržaju žigova (u ovom slučaju „mačka u skoku”) pri

ocjenjivanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, što je problem koji posebno proizlazi iz nejasnog teksta članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive prema kojem vjerojatnost dovođenja u zabludu „uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom”. Stoga taj sud pita opravdava li se time što javnost na temelju ideje „mačke u skoku” može dovesti u vezu dva žiga odbijanje zaštite žiga društva SABEL u Njemačkoj za proizvode koji su slični onima na popisu artikala obuhvaćenih Puminim ranijim žigom.

- 8 Članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive, koja je u Njemačkoj prenesena putem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Zakon o zaštiti žigova i drugih znakova) od 25. listopada 1994. (BGBl I, str. 3082.), sadržava sljedeću odredbu:

„Žig neće biti registriran ili, ako je registriran, može se proglasiti ništavim: [neslužbeni prijevod]

(a) [...]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvodâ ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom.” [neslužbeni prijevod]

- 9 U desetoj uvodnoj izjavi Direktive navedeno je:

„Budući da je zaštita koju pruža registrirani žig, čija je funkcija upravo zajamčiti žig kao oznaku podrijetla, apsolutna u slučaju istovjetnosti žiga i znaka te proizvodâ ili usluga; budući da se zaštita primjenjuje i u slučaju sličnosti između žiga i znaka te proizvodâ ili usluga; budući da je neophodno protumačiti pojam sličnosti s obzirom na vjerojatnost dovođenja u zabludu; budući da vjerojatnost dovođenja u zabludu, čija ocjena ovisi o brojnim elementima, a osobito o prepoznavanju žiga na tržištu, o dovođenju u vezu s upotrijebljenim ili registriranim znakom, o stupnju sličnosti između žiga i znaka te između označenih proizvoda ili usluga, predstavlja poseban uvjet za takvu zaštitu; budući da su načini na koje se može utvrditi vjerojatnost dovođenja u zabludu, a osobito teret dokazivanja, predmet nacionalnih postupovnih pravila koja se Direktivom ne dovode u pitanje.” [neslužbeni prijevod]

- 10 Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„S obzirom na tumačenje članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, je li za utvrđivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu znaka koji se sastoji od teksta i slike i znaka koji se sastoji samo od slike te koji je registriran za istovjetne i slične proizvode i nije osobito poznat javnosti dovoljno da se dva znaka podudaraju u pogledu njihova semantičkog sadržaja (u ovom slučaju mačke u skoku)?

U tom pogledu, koja je važnost teksta Direktive prema kojem vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja žiga u vezu s ranijim žigom?”

- 11 Svojim prethodnim pitanjem Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) u biti pita treba li kriterij „vjerojatnost[i] dovođenja u zabludu [...] koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom” iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive tumačiti u smislu da je činjenica da javnost može dovesti u vezu dva žiga na temelju sličnosti njihova semantičkog sadržaja dovoljan razlog za zaključak da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu te odredbe, uzimajući u obzir da se jedan od tih žigova sastoji od kombinacije riječi i slike, dok se drugi sastoji samo od slike, registriran je za istovjetne i slične proizvode i nije osobito poznat javnosti.
- 12 Valja podsjetiti da je člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Direktive, u kojem su navedeni dodatni razlozi za odbijanje registracije ili za proglašavanje registriranog žiga ništavim u slučaju sukoba s ranijim žigovima, propisano da je žig u sukobu s ranijim žigom ako zbog istovjetnosti ili sličnosti obaju žigova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu dvaju žigova.
- 13 U biti istovjetne odredbe sadržane su u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) Direktive, kojima se utvrđuju situacije u kojima nositelj žiga ima pravo spriječiti treće strane da upotrebljavaju znakove koji su istovjetni ili slični njegovu žigu, kao i u članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.).
- 14 Belgijska, luksemburška i nizozemska vlada tvrdile su da je pojam „vjerojatnosti dovođenja u vezu” uključen u te odredbe Direktive na njihov zahtjev kako bi ih se tumačilo jednako kao i članak 13.a Jedinog zakona Beneluxa o žigovima u kojem se pri utvrđivanju opsega isključivog prava koje proizlazi iz žiga umjesto pojma vjerojatnosti dovođenja u zabludu primjenjuje pojam sličnosti između žigova.
- 15 Te vlade upućuju na presudu Suda Beneluxa u kojoj je utvrđeno da postoji sličnost između žiga i znaka kad su, uzimajući u obzir posebne okolnosti slučaja, osobito razlikovni karakter žiga, žig i znak, koji se razmatraju zasebno i zajedno, fonetski, vizualno ili konceptualno slični tako da se može utvrditi veza između znaka i žiga (presuda od 20. svibnja 1983., Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, sv. 4., str. 36.). Ta se sudska praksa temelji na ideji da javnost povezuje znak i žig ako se znak može dovesti u vezu sa žigom. Takvim se povezivanjem može nanijeti šteta ranijem žigu ne samo ako se time ostavlja dojam da su proizvodi istog ili povezanog podrijetla, već i ako postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu znaka i žiga. Budući da percepcija znaka često nesvjesno podsjeća na žig, dovođenje u vezu znaka i žiga može za posljedicu imati prijenos „goodwilla” koji se povezuje s ranijim žigom na znak i slabljenje vizualnog identiteta povezanog s tim žigom.
- 16 Prema mišljenju tih vlada, vjerojatnost dovođenja u vezu može proizaći iz triju skupova okolnosti: prvo, ako je javnost dovedena u zabludu u pogledu predmetnog znaka i žiga (vjerojatnost izravnog dovođenja u zabludu), drugo, ako javnost povezuje nositelja znaka i nositelja žiga te ako je dovedena u zabludu u pogledu njih (vjerojatnost neizravnog dovođenja u zabludu ili vezu) i treće, ako javnost smatra da je znak sličan žigu jer percepcija znaka podsjeća na žig, iako ih ne zamjenjuje (vjerojatnost dovođenja u vezu u užem smislu).

- 17 Stoga valja utvrditi može li se, kako tvrde te vlade, članak 4. stavak 1. točka (b) primijeniti ako ne postoji vjerojatnost izravnog ili neizravnog dovođenja u zabludu, već samo vjerojatnost dovođenja u vezu u užem smislu. Takvo tumačenje Direktive osporavaju vlada Ujedinjene Kraljevine i Komisija.
- 18 U tom pogledu valja podsjetiti da se članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive primjenjuje samo ako zbog istovjetnosti ili sličnosti obaju žigova i proizvoda ili usluga koje oni označavaju „postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom”. Iz tog teksta proizlazi da pojam vjerojatnosti dovođenja u vezu nije alternativa vjerojatnosti dovođenja u zabludu, već se njime utvrđuje opseg potonjeg. Već je samim tekstom te odredbe isključena njezina primjena ako ne postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.
- 19 To je tumačenje potvrđeno i desetom uvodnom izjavom Direktive prema kojoj „vjerojatnost dovođenja u zabludu [...] predstavlja poseban uvjet za takvu zaštitu”.
- 20 Osim toga, valja napomenuti da tumačenje iz točke 18. ove presude nije u suprotnosti s člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4. točkom (a) i člankom 5. stavkom 2. Direktive prema kojima je nositelju žiga koji ima ugled dopušteno, čak i ako predmetni proizvodi nisu slični, da zabrani uporabu znakova bez opravdanog razloga koji su istovjetni ili slični njegovu žigu, pri čemu nije potreban dokaz o vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 21 U tom pogledu dovoljno je napomenuti da se te odredbe, za razliku od članka 4. stavka 1. točke (b), primjenjuju isključivo na žigove koji imaju ugled i pod uvjetom da se uporabom žiga treće strane bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu se nanosi šteta.
- 22 Kao što je utvrđeno u točki 18. ove presude, članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive ne primjenjuje se ako ne postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu. U tom pogledu iz desete uvodne izjave Direktive proizlazi da ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu „ovisi o brojnim elementima, a osobito o prepoznavanju žiga na tržištu, o dovođenju u vezu s upotrijebljenim ili registriranim znakom, o stupnju sličnosti između žiga i znaka te između označenih proizvoda ili usluga”. Vjerojatnost dovođenja u zabludu stoga se mora ocijeniti općenito, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne za okolnosti slučaja.
- 23 Takva opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu mora se u pogledu vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti predmetnih žigova temeljiti na ukupnom dojmu koji oni stvaraju, posebno vodeći računa o njihovim razlikovnim i prevladavajućim elementima. Iz teksta članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive „[...] postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu [...]” proizlazi da percepcija žigova kod prosječnog potrošača te vrste predmetnih proizvoda ili usluga ima odlučujuću ulogu u općoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Prosječni potrošač uobičajeno percipira žig u cjelini i ne analizira njegove različite pojedinosti.
- 24 U tom kontekstu valja napomenuti da što je razlikovni karakter ranijeg žiga veći, veća će biti vjerojatnost dovođenja u zabludu. Prema tome, nije moguće isključiti da bi konceptualna sličnost, koja proizlazi iz činjenice da dva žiga koriste znakove podudarnog semantičkog sadržaja, mogla uzrokovati vjerojatnost dovođenja u

zabludu u slučaju kada raniji žig ima poseban razlikovni karakter, bilo sam po sebi bilo na temelju ugleda koji uživa u javnosti.

- 25 Međutim, u okolnostima kao što su one u glavnom postupku, u kojima raniji žig nije osobito poznat javnosti i sastoji se od slike s malo imaginativnih elemenata, sama činjenica da su dva žiga konceptualno slična nije dovoljna kako bi postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 26 Stoga na prethodno pitanje valja odgovoriti da kriterij „vjerojatnost[i] dovođenja u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom” iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive treba tumačiti u smislu da činjenica da javnost može dovesti u vezu dva žiga na temelju njihova podudarnog semantičkog sadržaja nije sama po sebi dovoljan razlog za zaključak da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu te odredbe.

Troškovi

- 27 Troškovi belgijske, francuske, luksemburške, nizozemske vlade i vlade Ujedinjene Kraljevine te Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenoga,

SUD,

odlučujući o pitanju koje je rješenjem od 29. lipnja 1995. uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud), odlučuje:

Kriterij „vjerojatnost[i] dovođenja u zabludu koja uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom” iz članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti u smislu da činjenica da javnost može dovesti u vezu dva žiga na temelju njihova podudarnog semantičkog sadržaja nije sama po sebi dovoljan razlog za zaključak da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu te odredbe.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 11. studenoga 1997.

[Potpisi]

* Jezik postupka: njemački