

PRESUDA PRVOSTUPANJSKOG SUDA (drugo vijeće)

8. srpnja 1999. (*)

„Žig Zajednice – Sintagma ‚BABY-DRY‘ – Apsolutni razlog za odbijanje – Opseg nadzora koji provode žalbeni vijeća – Opseg nadzora koji provodi Prvostupanjski sud”

U predmetu T-163/98,

The Procter & Gamble Company, društvo osnovano u skladu s pravom države Ohio, sa sjedištem u Cincinnatiju, Ohio (Sjedinjene Američke Države), koje zastupa Thierry van Innis, odvjetnik iz odvjetničke komore u Bruxellesu, s izabranom adresom za dostavu u Luxembourg u uredu Katije Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupaju Oreste Montako, voditelj pravnog odjela, i Fernando López de Rego, voditelj pravne službe za sporove istog odjela, u svojstvu agenata, s izabranom adresom za dostavu u Luxembourg kod Carlosa Gómeza de la Cruza, člana pravne službe Komisije, Centre Wagner, Kirchberg,

tuženika,

povodom žalbe protiv odluke prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 31. srpnja 1998. (predmet R 35/1998-1), koja je tužitelju dostavljena 7. kolovoza 1998.,

PRVOSTUPANJSKI SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA (drugo vijeće)

u sastavu: A. Potocki, predsjednik, C. W. Bellamy i A. W. H. Meij, suci,

tajnik: H. Jung,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Prvostupanjskog suda 6. listopada 1998.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Prvostupanjskog suda 23. prosinca 1998.,

uzimajući u obzir mjere upravljanja postupkom od 25. siječnja, i od 10. veljače 1999.,

nakon usmenog postupka od 20. svibnja 1999.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dopisom od 3. travnja 1996. tužitelj je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (u daljnjem tekstu: Ured) podnio zahtjev za registraciju žiga Zajednice. Ured je taj zahtjev zaprimio 9. travnja 1996.
- 2 Žig za koji je zatražena registracija jest sintagma „BABY-DRY”.
- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija jesu „jednokratne pelene od papira ili celuloze” ili „pelene od tkanine” koji su redom obuhvaćeni razredima 16. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.
- 4 Odlukom od 29. siječnja 1998. ispitivač je odbio zahtjev na temelju članka 38. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 3288/94 od 22. prosinca 1994. za primjenu sporazuma sklopljenih u okviru Urugvajске runde (SL L 349, str. 83.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 40/94) [neslužbeni prijevod].
- 5 Tužitelj je 16. ožujka 1998. Uredu podnio žalbu na temelju članka 59. Uredbe br. 40/94 protiv odluke ispitivača. Pisano obrazloženje s razlozima za podnošenje žalbe podneseno je 28. svibnja 1998.
- 6 Žalba je podnesena ispitivaču kako bi donio odluku o remonstrativnom pravnom lijeku na temelju članka 60. Uredbe br. 40/94.
- 7 Žalba je 29. lipnja 1998. upućena žalbenom vijeću.
- 8 Žalba je odbijena odlukom od 31. srpnja 1998. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Žalbeno vijeće je u biti zaključilo da znak za koji je zatražena registracija treba odbiti iz razloga predviđenih člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe br. 40/94. Usto je odbacilo kao nedopušten tužiteljev argument koji se odnosi na članak 7. stavak 3. te uredbe.

Zahtjevi stranaka

- 9 Tužitelj od Prvostupanjskog suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku jer je u njoj zaključeno da žig nije u skladu s uvjetima predviđenima člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe br. 40/94;
 - naloži Uredu da odobri datum podnošenja prijave za registraciju žiga Zajednice;

- podredno, poništi pobijanu odluku jer je u njoj tužiteljev argument koji se temelji na članku 7. stavku 3. Uredbe br. 40/94 proglašen nedopuštenim;
- tužitelju dopusti da dokaže da je sintagma „BABY-DRY” stekla razlikovni karakter slijedom svoje uporabe;
- barem vrati predmet žalbenom vijeću kako bi ono u tom pogledu donijelo odluku;
- naloži tuženiku snošenje troškova.

10 Ured od Prvostupanjskog suda zahtijeva da:

- odbije glavni zahtjev;
- odluči o podrednom zahtjevu koji se odnosi na vraćanje predmeta žalbenom vijeću kako bi ono ispitalo navodno stjecanje razlikovnog karaktera slijedom uporabe žiga;
- odbije podredni zahtjev da se tužitelju dopusti da Prvostupanjskom sudu dokaže stjecanje razlikovnog karaktera slijedom uporabe žiga;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

11 U okviru mjere upravljanja postupkom od 25. siječnja 1999. tužitelj je naveo da odustaje od zahtjeva da se Uredu naloži da odobri datum podnošenja prijave za registraciju žiga Zajednice, o čemu Prvostupanjski sud sastavlja službenu zabilješku. Međutim, od Prvostupanjskog suda zahtijeva da naloži Uredu da objavi prijavu za registraciju žiga Zajednice u skladu s člankom 40. Uredbe br. 40/94.

Zahtjev za poništenje

12 Tužitelj prvenstveno tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo odredbe članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 i odredbe članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe. S obzirom na usku povezanost argumenata podnesenih u prilog tim dvama razlozima, valja ih ispitati zajedno. Podredno, tužitelj se poziva na povredu članka 62. Uredbe br. 40/94.

Glavni dio zahtjeva odnosno povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 40/94

Argumentacija stranaka

13 Tužiteljeva argumentacija temelji se na sljedećim točkama.

14 Ključna značajka žiga jest to da se pomoću njega proizvodi jednog poduzeća razlikuju od proizvoda drugog poduzeća. Stoga je u fazi ispitivanja valjanosti žiga jedino važno znati može li se predmetni znak raspoznati kao pokazatelj da proizvod potječe od određenog poduzeća.

- 15 U tu svrhu ocjenu razlikovnog karaktera znaka nužno treba provesti s obzirom na odnos između znaka i određenog proizvoda ili usluge, a ne *in abstracto*.
- 16 Odbijanje registracije opisnih znakova ne može se temeljiti na potrebi da se očuva pravo konkurenata na to da se njima koriste za označivanje svojih proizvoda. Naime, iz članka 12. Uredbe br. 40/94 proizlazi da nositelj žiga nema monopol nad znakom koji čini žig. Usto, valjanost žiga ne može ovisiti o opsegu prava koja bi nositelj imao nad žigom da je registriran.
- 17 Žig se može smatrati zakonitim ako znak ili znakovi koji ga čine nisu isključivo opisni. U tom pogledu znak treba ispitati u cijelosti, a ne zasebno različite elemente koji ga čine. Isključivo je opisni onaj znak koji se ne može shvatiti drukčije, nego kao opis proizvoda ili nekog njegovog svojstva. Suprotno tomu, znak koji je izrazito ali ne i isključivo opisni lako se može zapamtiti i stoga postati lako prepoznatljiv žig u javnosti.
- 18 U ovom je slučaju nesporno da zainteresirana javnost u žigu „BABY-DRY”, osim njegove funkcije da asocira na neko svojstvo proizvoda ili da ga opisuje, prepoznaje i njegovu funkciju da upućuje na to da taj proizvod potječe od određenog poduzeća.
- 19 Ured tvrdi da je sintagma „BABY-DRY” samo izravno i nužno upućivanje na učinak koji se očekuje od pelena. Posljedično, uzimajući u obzir apsolutne razloge za odbijanje utvrđene u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 40/94, taj znak nije moguće registrirati.

Ocjena Prvostupanjskog suda

- 20 U skladu s člankom 4. Uredbe br. 40/94 na temelju odlučujućeg elementa žiga moraju se moći razlikovati proizvodi jednog poduzeća od proizvoda drugog poduzeća kako bi znak koji se može grafički prikazati mogao biti žig Zajednice.
- 21 Iz toga osobito proizlazi da se razlikovni karakter može ocijeniti samo u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija znaka.
- 22 Na temelju članka 7 stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94 neće se registrirati „žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga” [neslužbeni prijevod].
- 23 Time je namjera zakonodavca bila ta da se smatra da se zbog same prirode takvih znakova proizvodi jednog poduzeća ne mogu razlikovati od proizvoda drugog poduzeća.
- 24 Osim toga, člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 40/94 utvrđuje se da se stavak 1. „primjenjuje [...] neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje samo u jednom dijelu Zajednice” [neslužbeni prijevod].
- 25 U ovom slučaju žalbeno vijeće istaknulo je da su pelene u rječnicima definirane s obzirom na njihovu funkciju upijanja. Utvrdilo je da je glavna namjena tih proizvoda upijanje kako bi bebe ostale suhe (na jeziku postupka pred Uredom: „to keep babies dry”). Tužitelj ne osporava ni definiciju predmetnih proizvoda ni njihovu namjenu.

- 26 U tim okolnostima, kao što proizlazi iz točke 17. pobijane odluke, sintagma „BABY-DRY” u svojoj cjelini potrošača izravno obavještava o namjeni proizvoda.
- 27 Usto, sintagma „BABY-DRY” nema nijedan dodatni element na temelju kojeg bi znak u cjelini postao prikladan za razlikovanje tužiteljevih proizvoda od proizvoda drugih poduzeća.
- 28 U tim okolnostima žalbeno vijeće pravilno je zaključilo da se znak isključivo sastoji od izraza koji u trgovini mogu služiti za označivanje namjene proizvoda i potvrdilo da na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94 sintagma „BABY-DRY” ne može biti žig Zajednice.
- 29 Kao što proizlazi iz članka 7. stavka 1. Uredbe br. 40/94, dovoljno je da postoji jedan od apsolutnih razloga odbijanja navedenih u toj odredbi pa da se oznaka ne može registrirati kao žig Zajednice.

Podredni dio zahtjeva odnosno povreda članka 62. stavka 1. Uredbe br. 40/94

Argumentacija stranaka

- 30 Prema tužiteljevu mišljenju žalbeno vijeće bilo je obvezno odgovoriti na sve razloge koje je on istaknuo u svojoj žalbi, uključujući one koji nisu podneseni ispitivaču. Stoga nije moglo proglasiti nedopuštenim dokazni prijedlog koji je tužitelj podnio kako bi dokazao da je sintagma „BABY-DRY” u odnosu na predmetne proizvode stekla razlikovni karakter slijedom svoje uporabe, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 40/94.
- 31 Ured smatra da, suprotno onomu što je utvrđeno u pobijanoj odluci i potvrđeno u kasnijim odlukama određenih žalbenih vijeća, ta vijeća načelno ne bi trebala odbiti ispitivanje elemenata koji nisu podneseni ispitivaču kad je ocjenjivao apsolutne razloge za odbijanje. Međutim, ističe da je tužitelj u ovom slučaju u podnesku dostavljenom žalbenom vijeću samo podnio dokazni prijedlog.

Ocjena Prvostupanjskog suda

- 32 Na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94, članak 7. stavak 1. točka (c) te uredbe „ne primjenjuje se ako je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode [...] za koje je zatražena registracija” [neslužbeni prijevod].
- 33 U ovom je slučaju nesporno da se tužitelj tijekom postupka pred ispitivačem ni u jednom trenutku nije pozvao na tu odredbu. Ispitivač je u svojoj odluci smatrao da se sintagma „BABY-DRY” ne može registrirati, s obzirom na zabranu utvrđenu člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 40/94.
- 34 Tužitelj je u svojem podnesku s razlozima za podnošenje žalbe protiv odluke ispitivača osporavao njegov zaključak. Podredno, završio je svoj podnesak sljedećim riječima: „[...] želio bih Uredu podnijeti dokaze da je znak stekao razlikovni karakter slijedom svoje uporabe, uzimajući u obzir činjenicu da se pelene „BABY-DRY” od 1993. prodaju diljem Europe i da ih se intenzivno reklamira”.

- 35 Žalbeno vijeće je u točki 22. pobijane odluke odbilo uzeti u obzir taj argument jer ga tužitelj nije podnio ispitivaču. Odluka se ne može osporavati jer u njoj nije izneseno stajalište o razlogu koji nije istaknut. To ne utječe na tužiteljevo pravo da podnese novu prijavu [za registraciju] žiga Zajednice i da u njoj podnese dokaz razlikovnog karaktera stečenog slijedom uporabe.
- 36 Prvostupanjski sud utvrđuje da je Ured osnovan Uredbom br. 40/94 kako bi u uvjetima predviđenima tom uredbom registrirao žigove Zajednice. Žig Zajednice, koji vrijedi na cijelom području država članica, važan je instrument za uspostavu unutarnjeg tržišta, kao što proizlazi iz prve uvodne izjave Uredbe.
- 37 Žalbena vijeća koja su dio Ureda također doprinose provedbi tog instrumenta u granicama utvrđenim uredbom.
- 38 U tom smislu postoji funkcionalni kontinuitet između ispitivača i žalbenih vijeća.
- 39 Ta je analiza potkrijepljena uskom povezanošću između njihovih intervencija, kako su utvrđene pravilima kojima se uređuje podnošenje i preliminarno ispitivanje žalbe. Stoga, kad podnositelj zahtjeva želi osporiti odluku ispitivača, najprije treba „Uredu” podnijeti žalbu (članak 59. Uredbe br. 40/94). Zatim se ta žalba podnosi ispitivaču radi donošenja remonstrativnog pravnog lijeka (članak 60. stavak 1. Uredbe br. 40/94). Naposljetku, ako se u roku od jednog mjeseca žalba ne prihvati, tada se ona automatski i bez odgode upućuje žalbenom vijeću (članak 60. stavak 2. Uredbe br. 40/94).
- 40 Postupak pred žalbenim vijećima podijeljen je u dvije različite faze, a to su ispitivanje i odlučivanje.
- 41 U skladu s člankom 61. stavkom 2. Uredbe br. 40/94 „u ispitivanju žalbe žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji žalbeno vijeće odredi podnesu primjedbe na podneske” [neslužbeni prijevod].
- 42 U skladu s člankom 62. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, „nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi” [neslužbeni prijevod]. U tom se stavku pojašnjava da vijeće odlučuje o žalbi u okviru nadležnosti odjela koji je donio pobijanu odluku ili tako da predmet vrati tom odjelu na daljnje odlučivanje.
- 43 Iz tih odredbi i strukture Uredbe br. 40/94 proizlazi da žalbeno vijeće, koje za odlučivanje o žalbi ima iste ovlasti kao ispitivač, nije smjelo samo odbiti tužiteljevu argumentaciju koja se odnosi na članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94 samo zato što nije iznesena ispitivaču. Nakon ispitivanja žalbe trebalo je odlučiti o meritumu tog pitanja ili predmet vratiti navedenom ispitivaču.
- 44 Time se uopće ne isključuje da žalbeno vijeće može ne uzeti u obzir činjenice koje stranke nisu istaknule ili dokaze koje nisu pravodobno podnijele pred njim, u skladu s člankom 74. stavkom 2. Uredbe br. 40/94. Međutim, to nije slučaj u ovom predmetu. Naime, s jedne strane, tužitelj je na kraju svojeg podneska s razlozima za podnošenje žalbe jasno naveo da se namjerava pozvati na članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94; s druge strane, nije mu određen nikakav rok za podnošenje dokaza koje je predložio.

45 S obzirom na sve te elemente, valja zaključiti da je žalbeno vijeće, time što je proglasilo nedopuštenom tužiteljevu argumentaciju koja se temelji na članku 7. stavku 3. Uredbe br. 40/94, povrijedilo odredbe članka 62. te uredbe.

Ostali zahtjevi

Zahtjev da se tužitelju dopusti da pred Prvostupanjskim sudom dokaže da je sintagma „BABY-DRY” stekla razlikovni karakter slijedom svoje uporabe

46 Tužitelj u pogledu tog zahtjeva nije iznio posebnu argumentaciju.

47 Tuženik je tvrdio da Prvostupanjski sud ne može prihvatiti taj zahtjev jer Ured ni u kojem trenutku nije razmotrio meritum tog pitanja.

48 U ovom je slučaju nesporno da Ured nije ispitao mogućnost primjene članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94.

49 U skladu s člankom 63. stavkom 3. Uredbe br. 40/94 Prvostupanjski sud „je nadležan za poništavanje ili izmjenu pobijane odluke”.

50 Taj stavak treba tumačiti u vezi s prethodnim stavkom, u skladu s kojim se „tužba može podnijeti zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede Ugovora, povrede ove Uredbe ili bilo kojeg pravnog propisa koji se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti”, i u kontekstu članka 172. (sada članak 229. UEZ-a) i članka 173. UEZ-a (koji je nakon izmjene postao članak 230. UEZ-a).

51 Stoga nije na Prvostupanjskom sudu da odluči o zahtjevu koji se odnosi na mogućnost primjene članka 7. stavka 3. Uredbe br. 40/94, čiji meritum Ured nije ispitao.

Zahtjev da se Uredu naloži da objavi prijavu za registraciju žiga u skladu s člankom 40. Uredbe br. 40/94

52 U skladu s člankom 44. stavkom 1. Poslovnika Prvostupanjskog suda tužba, među ostalim, mora sadržavati tužbeni zahtjev. U ovom slučaju predmetni zahtjev nije iznesen u tužbi, nego u tužiteljevu odgovoru na mjeru upravljanja postupkom. Iz toga proizlazi da ga treba odbaciti kao nedopuštenog.

53 Usto, u skladu s člankom 63. stavkom 6. Uredbe br. 40/94 Ured je dužan poduzeti potrebne mjere koje proizlaze iz presude Suda. Stoga Prvostupanjski sud ne izdaje naloge Uredu. Ured treba izvesti zaključke iz izreke i obrazloženja ove presude. Stoga je navedeni zahtjev i iz tog razloga nedopušten.

Zaključak

- 54 Uzimajući u obzir točke od 32. do 45. ove presude, valja zaključiti da pobijanu odluku treba poništiti jer je žalbeno vijeće pogrešno odbilo ispitati tužiteljevu argumentaciju koja se odnosi na članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94. Kao što je već navedeno, Ured treba poduzeti potrebne mjere kako bi postupio sukladno ovoj presudi.

Troškovi

- 55 U skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika, Prvostupanjski sud može odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima. U ovom slučaju valja odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

PRVOSTUPANJSKI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 31. srpnja 1998. (predmet R 35/1998-1).**
- 2. Svaka stranka snosit će vlastite troškove.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 8. srpnja 1999.

[potpisi]

* Jezik postupka: francuski