



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
PRIITA PIKAMÄEA
od 12. rujna 2024.¹

Predmet C-93/23 P

**Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
protiv**

Neoperl AG

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 4. – Znakovi od kojih se može sastojati žig Europske unije – Prijava za registraciju pozicijskog taktilnog žiga koji prikazuje cilindrični sanitarni umetak – Članak 7. – Apsolutni razlozi za odbijanje – Odbijanje prijave – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 72. stavak 3. – Tužba – Mehanizam prethodnog dopuštenja žalbi – Predmet kojim se otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije”

I. Uvod

1. Svojom žalbom Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 7. prosinca 2022., Neoperl/EUIPO (Prikaz cilindričnog sanitarnog umetka) (T-487/21, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2022:780), kojom je taj sud poništio odluku petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. lipnja 2021. (predmet R 2327/2019-5) o registraciji kao žiga Europske unije pozicijskog taktilnog žiga koji prikazuje cilindrični sanitarni umetak (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

2. Ova žalba temelji se samo na jednom žalbenom razlogu koji se odnosi na povredu članka 72. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije² koju je počinio Opći sud. Međutim, argumentima koje je istaknuo EUIPO postavljaju se važna pitanja u pogledu *opsega sudskog nadzora koji Opći sud provodi s obzirom na odluku žalbenog vijeća* te agencije Unije. Konkretnije, ovom se žalbom od Suda traži da donese odluku o opsegu i uvjetima izvršavanja ovlasti izmjene koja je Općem sudu dodijeljena na temelju prethodno navedene odredbe. S obzirom na to da je riječ o pitanjima koja se odnose na dodjeljivanje nadležnosti, ona su ustavne prirode. Nadalje, odgovor na ta pitanja može imati znatan utjecaj koji itekako nadilazi glavni postupak, odnosno na pravosudni sustav Unije u cjelini.

3. Riječ je o glavnim razlozima zbog kojih je ta žalba proglašena dopuštenom u okviru mehanizma prethodnog dopuštenja žalbi (u daljnjem tekstu: mehanizam filtriranja žalbi) uvedenog člankom 58.a Statuta Suda Europske unije. Od uspostave tog mehanizma 1. svibnja 2019., Sud je dopustio samo mali broj žalbi, osobito zato što su uvjeti koje treba ispuniti strogi. Naime, žalbe

¹ Izvorni jezik: francuski

² SL 2017., L 154, str. 1.

na koje se odnosi taj mehanizam dopuštaju se samo ako se njima otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije. Buduća presuda Suda stoga će pomoći da se razjasni način na koji te kriterije treba tumačiti u interesu pravne prakse.

II. Pravni okvir

4. Uzimajući u obzir datum podnošenja prijave o kojoj je riječ, odnosno 1. rujna 2016., koji je bio odlučujući za utvrđivanje materijalnog prava koje se primjenjuje za potrebe ispitivanja postojanja apsolutnih razloga za odbijanje, spor pred Općim sudom uređivao se materijalnim odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije³, prema potrebi, kako su izmijenjene Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe br. 207/2009 i Uredbe br. 2868/95 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)⁴. Uredbu br. 207/2009 zamijenila je Uredba 2017/1001. Potonja uredba 2017/1001 primjenjuje se na postupovne aspekte ovog predmeta.

Uredba br. 207/2009

5. Člankom 4. Uredbe br. 207/2009, naslovljenim „Znakovi od kojih se može sastojati žig [Europske unije]”, određuje se:

„Žig [Europske unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

6. U članku 7. te uredbe, naslovljenom „Apsolutni razlozi za odbijanje”, kako je izmijenjen Uredbom 2015/2424, ali istog sadržaja kad je riječ o odredbama relevantnima za ispitivanje tužbe pred Općim sudom, navodi se:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

(a) znakovi koji nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 4.;

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

[...]”

7. Člankom 26. stavkom 1. točkom (d) i člankom 26. stavkom 3. navedene uredbe, naslovljenim „Uvjeti kojima prijave moraju udovoljavati”, predviđa se:

„1. Prijava žiga [Unije] mora sadržavati:

[...]

(d) izgled žiga.

³ SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

⁴ SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.

[...]

3. Prijava žiga [Unije] mora ispunjavati uvjete utvrđene Provedbenom uredbom iz članka 162. stavka 1. [...].”

8. Članak 162. stavak 1. te uredbe, naslovljen „Provedbene odredbe [...]”, glasi kako slijedi:

„Pravila za provedbu ove Uredbe donose se provedbenom uredbom.”

Uredba 2017/1001

9. Članak 41. stavci 2. i 4. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Ispitivanje uvjeta za podnošenje prijave”, glasi:

„2. Kad prijava žiga EU-a ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1., Ured zahtijeva od podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ispravi nedostatke odnosno da izvrši propušteno plaćanje.

[...]

4. Ako nedostaci utvrđeni sukladno stavku 1. točki (b) nisu ispravljani u propisanom roku, Ured odbija prijavu.”

10. Člankom 66. te uredbe, naslovljenim „Odluke protiv kojih se može podnijeti žalba”, određuje se:

„1. Žalba se može podnijeti protiv odluka bilo kojeg tijela Ureda nadležnog za odlučivanje navedenog u članku 159. točkama od (a) do (d) te, prema potrebi, točki (f) toga članka. Te odluke stupaju na snagu tek od datuma isteka razdoblja za podnošenje žalbe iz članka 68. Podnošenje žalbe ima suspenzivni učinak.

2. Protiv odluka kojom se postupak za jednu od stranaka ne okončava može se podnijeti žalba samo zajedno sa žalbom protiv konačne odluke, osim ako je protiv nje dopuštena posebna žalba.”

11. Člankom 70. stavkom 1. navedene uredbe, naslovljenim „Ispitivanje žalbi”, predviđa se:

„Ako je žalba dopuštena, žalbeno vijeće ispituje je li žalba osnovana.”

12. U članku 71. Uredbe 2017/1001, naslovljenom „Odluke o žalbama”, navodi se:

„1. Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje.

2. Ako žalbeno vijeće vrati predmet na daljnje odlučivanje odjelu protiv čije je odluke podnesena žalba, taj je odjel, ako su činjenice iste, vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka žalbenog vijeća.

3. Odluke žalbenog vijeća proizvode pravni učinak tek od datuma isteka roka iz članka 72. stavka 5. ili, ako je u tom roku podnesena tužba Općem sudu, od datuma odbijanja takve tužbe ili svake žalbe podnesene Sudu Europske unije na odluku Općeg suda.”

13. U skladu s člankom 72. te uredbe, naslovljenim „Postupci pred Sudom”:

„1. Protiv odluka žalbenih vijeća u vezi sa žalbama mogu se podnositi tužbe Općem sudu.

2. Tužba se može podnijeti zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede UFEU-a, povrede ove Uredbe ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti.

3. Opći sud nadležan je za poništavanje ili izmjenu osporene odluke.

4. Tužbu može podnijeti svaka stranka u postupku pred žalbenim vijećem za koju je njegova odluka nepovoljna.

5. Tužba se podnosi Općem sudu u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci žalbenog vijeća.

6. Ured poduzima sve potrebne mjere za izvršenje presude Općeg suda ili, u slučaju žalbe na tu presudu, Suda Europske unije.”

14. Člankom 94. navedene uredbe 2017/1001, naslovljenim „Odluke i priopćenja Ureda”, predviđa se:

„1. U odlukama Ureda navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Temelje se samo na razlozima ili dokazima o kojima su dotične stranke imale priliku iznijeti svoje očitovanje. [...]

[...]”

15. Člankom 95. te uredbe, naslovljenim „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti”, određuje se:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, Ured po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke. [...]

[...]”

16. U članku 151. stavku 1. točki (a) Uredbe 2017/1001, naslovljenom „Zadaće Ureda”, navodi se:

„Ured ima sljedeće zadaće:

(a) upravljanje sustavom žiga EU-a uspostavljenog u ovoj Uredbi i njegovo promicanje;”

17. Člankom 159. te uredbe, naslovljenim „Nadležnost”, predviđa se:

„Za donošenje odluka u postupcima predviđenima ovom Uredbom nadležni su:

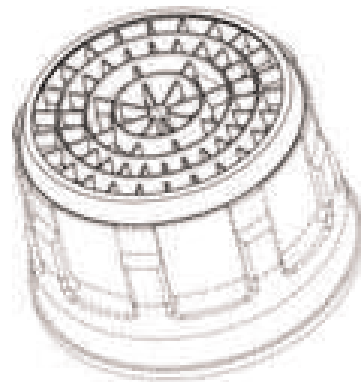
- (a) ispitivači;
- (b) odjeli za prigovore;
- (c) odjel zadužen za registar;
- (d) odjeli za poništaje;
- (e) žalbena vijeća;
- (f) svaka druga jedinica ili osoba koje imenuje izvršni direktor u tu svrhu.”

18. Članak 165. stavak 1. te uredbe, naslovljen „Žalbena vijeća”, glasi kako slijedi:

„Žalbena vijeća nadležna su za odlučivanje o žalbama na odluke donesene prema člancima od 160. do 164.”

III. Okolnosti spora i sporna odluka

19. Neoperl je 1. rujna 2016. podnio EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009 za sljedeći znak:



20. U prijavi za registraciju, predmetni znak kvalificiran je kao „pozicijski taktilni žig” i opisan je na sljedeći način:

21. „Žig je pozicijski taktilni žig. Zaštita se zahtijeva za strukturu koja na kraju ima cilindrični sanitarni dio koji treba umetnuti, namijenjen otjecanju vode, usmjeren prema van i koji istupa iz neelastične podloge; ta struktura je sastavljena od kružnih, koncentričnih i elastičnih lamela u visini nekoliko milimetara koje se nalaze na čitavoj površini kraja, pri čemu se elastične lamele pritiskom prstom na podlogu usporedno s podlogom deformiraju. Ne zahtijeva se nikakva zaštita za ostatak obrisa elementa koji treba umetnuti, koji je u prikazu naslikan isprekidanom crtom.”

22. Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 11. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Sanitarni dijelovi za umetanje, osobito regulatori mlaza i usmjerivači mlaza.”

23. U odnosu na prijavu za registraciju primijećeno je da postoje formalni razlozi za odbijanje registracije propisani u članku 26. stavku 1. točki (d) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 31. stavak 1. točka (d) Uredbe 2017/1001) u vezi s pravilom 9. stavkom 3. točkom (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) (koji je postao članak 41. stavak 2. Uredbe 2017/1001), s obzirom na to da „općenito, [EUIPO] ne prihvaća taktilne žigove”. Tako je tužitelju predloženo da prijavljeni žig prekvalificira u pozicijski žig.

24. Dopisom od 22. prosinca 2016. tužitelj u prvostupanjskom postupku je odbio prekvalificirati prijavljeni žig te je u tom pogledu ustrajao na kvalifikaciji tog žiga kao pozicijskog taktilnog žiga kao i na podnesenom opisu.

25. Ispitivačica je odlukom od 11. listopada 2019. odbila zahtjev za registraciju na temelju članka 41. stavka 4. Uredbe 2017/1001, u vezi s, osobito, člankom 4. i člankom 31. stavkom 3. te uredbe, zbog formalnih razloga jer u biti prijava, koja se odnosi na registraciju taktilnog žiga, nije dovoljno precizna u smislu tih odredbi.

26. Tužitelj u prvostupanjskom postupku je 16. listopada 2019. podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke ispitivačice. Dana 22. siječnja 2020. dostavio je obrazloženje te žalbe.

27. Dopisom izvijestitelja od 3. kolovoza 2020. žalbeno vijeće EUIPO-a obavijestilo je tužitelja u prvostupanjskom postupku da je, neovisno o tome ispunjava li prijava žiga zahtjeve iz članka 31. Uredbe 2017/1001, ocijenilo da je apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) navedene uredbe relevantan i da prijavljeni žig nema razlikovni karakter u smislu potonje odredbe.

28. Tužitelj u prvostupanjskom postupku je 3. ožujka 2021. podnio očitovanja na dopis od 3. kolovoza 2020.

29. Spornom odlukom peto žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da znak za koji je zatražena registracija kao žiga Europske unije nema razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 te je odbilo žalbu.

IV. Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

30. Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 10. kolovoza 2021. Neoperl je pokrenuo postupak kojim traži poništenje sporne odluke i da se EUIPO-u naloži snošenje troškova postupka.

31. U prilog svojoj tužbi Neoperl je istaknuo dva tužbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, a drugi na povredi članka 95. stavka 1. prve rečenice Uredbe 2017/1001. Ta stranka u biti tvrdi da žalbeno vijeće nije u dovoljnoj mjeri uzelo u obzir posebnosti znaka o kojem je riječ kao pozicijskog taktilnog žiga te mu je prigovorila da nije utvrdilo, protivno osobito obvezi koja proizlazi iz članka 95. Uredbe 2017/1001 da po službenoj dužnosti ocijeni relevantne činjenice, ni uobičajeni taktilni dojam regulatora mlaza ni

taktilni dojam znaka za koji je zatražena registracija, ni činjenicu da je taj taktilni dojam elastičnosti lamela od kojih se sastoji taj znak nužno povezan s funkcionalnosti proizvoda o kojima je riječ. Tužitelj u prvostupanjskom postupku je iz toga zaključio da, za razliku od onog što je utvrdilo žalbeno vijeće, navedeni znak ima razlikovni karakter.

32. EUIPO je osporavao Neoperlove argumente i tvrdio da je žalbeno vijeće, nakon iscrpnog i točnog utvrđivanja činjenica, pravilno utvrdilo da znak za koji je zatražena registracija nema razlikovni karakter.

33. Opći sud pobijanom je presudom poništio spornu odluku.

34. U okviru ispitivanja tih dvaju tužbenih razloga, Opći sud najprije je u biti podsjetio, u točkama 20. do 22. pobijane presude, da je ispitivačica odbila prijavu za registraciju na temelju članka 41. stavka 4. Uredbe 2017/1001 i da je žalbeno vijeće odlučilo razmotriti samo apsolutni razlog za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 te je navelo da pitanje treba li usto odbiti registraciju prijavljenog znaka u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe 2017/1001 nije relevantno.

35. U točki 23. pobijane presude Opći sud naglasio je da Neoperl nije istaknuo tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona kako bi osporio izbor žalbenog vijeća da prijavu za registraciju razmotri samo s obzirom na odredbu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 te pritom nije provjerio može li predmetni znak činiti žig Europske unije na temelju članka 4. te uredbe.

36. Kad je riječ o isticanju po službenoj dužnosti tužbenog razloga koji stranka nije istaknula, Opći sud je u točkama 26. i 27. pobijane presude naglasio da sud Unije ima mogućnost i, prema potrebi, obvezu po službenoj dužnosti istaknuti određene tužbene razloge koji se odnose na materijalnu zakonitost, kao što je, primjerice, tužbeni razlog koji se temelji na apsolutnoj pravomoćnosti. Stoga je tužbeni razlog koji se temelji na području primjene zakona razlog koji se odnosi na javni poredak te je na Općem sudu da ga ispita po službenoj dužnosti, uz poštovanje načela kontradiktornosti. U ovom slučaju, Opći sud pozvao je stanke da, na raspravi i pitanjem na koje je trebalo odgovoriti pisanim putem postavljenim u okviru mjere upravljanja postupkom, iznesu svoja stajališta o postojanju, ako je potrebno, obveze žalbenog vijeća da razmotri ispunjava li prijavljeni žig zahtjev grafičkog prikaza iz članka 4. Uredbe br. 207/2009 i ako je tako, može li se na navedeni žig primijeniti apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) te uredbe, osobito s obzirom na sudsku praksu Općeg suda⁵.

37. Opći sud, koji se u točkama 35. i 36. pobijane presude oslonio na doslovno tumačenje članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, odbio je EUIPO-ov argument prema kojem žalbeno vijeće nije pogriješilo prilikom ispitivanja razlikovnog karaktera time što nije provjerilo jesu li ispunjeni uvjeti koji proizlaze iz članka 4. i članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da je primjenu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 razmotrilo u najvećoj mogućoj mjeri.

38. Tumačenje relevantnih pravnih pravila i osobito pitanja ispunjava li znak za koji je zatražena registracija kao žiga Europske unije uvjete navedene u članku 4. Uredbe br. 207/2009, među kojima je i uvjet da se znak može grafički prikazati, i može li stoga činiti žig, u ovom je slučaju prethodno pitanje na koje je potrebno odgovoriti kako bi se razmotrili tužbeni razlozi koji se

⁵ Presuda od 6. listopada 2021., M/S. Ind Deutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (*chevron*) između dviju paralelnih crta) (T-124/20, EU:T:2021:668)

temelje na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 95. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001. Naime, Opći sud bi povrijedio svoju dužnost suda koji ispituje zakonitost kad, s jedne strane, ne bi istaknuo da je sporna odluka donesena na temelju pravnog pravila, odnosno članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, za koje bi se moglo pokazati da se ne može primijeniti u slučaju o kojem je riječ ako znak čija je registracija zatražena ne čini žig u smislu članka 4. iste uredbe, što nije provjerilo žalbeno vijeće, čak i ako stranke nisu pobijale odluku u tom smislu, i kad bi, s druge strane, odlučio o sporu koji se pred njim vodi i sam primjenjujući takvo pravilo.

39. Kad je riječ o osnovanosti tužbenog razloga koji se temelji na povredi područja primjene zakona, Opći sud je u točki 55. pobijane odluke smatrao, što se tiče pitanja ispunjava li znak za koji je zatražena registracija uvjete za registraciju iz članka 4. Uredbe br. 207/2009, da se struktura tog znaka, s obzirom na to da se sastoji od kružnih i koncentričnih lamela u visini nekoliko milimetara koje se nalaze na čitavoj površini kraja, može grafički prikazati. Nasuprot tomu, to nije slučaj s taktilnim dojmom te strukture, kad je riječ o elastičnosti lamela, koje se navodno pritiskom prstom na podlogu usporedno s podlogom deformiraju.

40. Međutim, kao što je to navedeno u točki 34. pobijane presude, znak može činiti žig Europske unije ako ispunjava uvjete navedene u toj odredbi, među kojima je uvjet da se može grafički prikazati, pri čemu taj grafički prikaz žiga usto mora biti jasan, precizan, samodostatan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan.

41. Opći sud je u točki 53. pobijane presude odbio EUIPO-ov argument prema kojem taktilni dojam znaka za koji je zatražena registracija ne proizlazi iz njegova grafičkog prikaza, nego iz samog opisa koji je priložen tom prikazu, koji se, prema EUIPO-ovu mišljenju, ne može uzeti u obzir, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2018/626⁶. Stoga je Opći sud istaknuo da je članak 3. te provedbene uredbe dio njezine glave II. Međutim, iako je navedena uredba bila na snazi u trenutku donošenja sporne odluke, njezinim člankom 39. stavkom 2. točkom (a) predviđa se da se navedena glava II. ne primjenjuje na prijave žiga EU-a podnesene prije 1. listopada 2017. Stoga, za razliku od onog što proizlazi iz EUIPO-ovih argumenata, ta uredba nije primjenjiva u ovom slučaju jer je prijava za registraciju žiga o kojoj je riječ podnesena 1. rujna 2016. Osim toga, na temelju primjene prijelaznih mjera predviđenih člankom 37. te uredbe, odredbe Uredbe br. 2868/95 nastavljaju se primjenjivati na postupke koji su u tijeku na koje se navedena provedbena uredba ne primjenjuje do okončanja tih postupaka.

42. U tim uvjetima, u točki 57. pobijane presude Opći sud smatrao je da taktilni dojam znaka za koji je zatražena registracija ne proizlazi precizno i potpuno iz samog grafičkog prikaza tog znaka, nego u najboljem slučaju iz opisa koji ga prati. Slijedom toga, taj opis ne precizira grafički prikaz navedenog znaka u smislu sudske prakse navedene u točki 56. pobijane presude, već naprotiv može izazvati sumnje o predmetu i opsegu tog grafičkog prikaza jer se njime nastoji proširiti predmet zatražene zaštite. Znak za koji je bila zatražena registracija nije ispunjavao uvjete iz članka 4. Uredbe br. 207/2009 i stoga se na njega primjenjuje apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) te uredbe.

43. Opći sud zaključio je u točki 60. pobijane presude da se članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 nije mogao primijeniti na ocjenu prijave za registraciju predmetnog znaka kao žiga Europske unije. Žalbeno vijeće stoga nije moglo zakonito primijeniti tu odredbu kako bi donijelo odluku o odbijanju žalbe protiv odluke ispitivačice o odbijanju registracije tog znaka.

⁶ Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/626 od 5. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe 2017/1001 i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1431 (SL 2018., L 104, str. 37.)

44. Stoga je donošenjem sporne odluke povrijeđeno područje primjene zakona. Slijedom toga, ta je odluka poništena.

V. Zahtjevi stranaka i postupak pred Sudom

45. Rješenjem od 11. srpnja 2023.⁷ Sud je proglasio žalbu u ovom predmetu dopuštenom te je pritom utvrdio da zahtjev za dopuštanje žalbe koji je podnio EUIPO u dovoljnoj mjeri dokazuje da se u žalbi javlja pitanje koje je važno za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.

46. Svojom žalbom EUIPO od Suda zahtijeva da:

- ukine pobijanu presudu;
- odbije tužbu podnesenu protiv sporne odluke i
- naloži svakoj stranci snošenje vlastitih troškova.

47. Neoperl od Suda zahtijeva da:

- prihvati EUIPO-ovu žalbu u dijelu u kojem se traži ukidanje pobijane presude te da je u preostalom dijelu odbije;
- proglasi ukidanje zbog neuzimanja u obzir tužbenog razloga koji je istaknuo tuženik, a koji se temelji na tužiteljevoj povredi članka 71. stavka 1., u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (a), i članka 94. stavka 1. prve rečenice Uredbe 2017/1001;
- vrati predmet EUIPO-u kako bi po prvi put ispitao uvjete predviđene člankom 7. stavkom 1. točkom (a), u vezi s člankom 4. Uredbe br. 207/2009 i
- naloži EUIPO-u snošenje troškova.

48. U skladu s člankom 76. stavkom 2. Poslovnika, Sud je odlučio da neće održati raspravu.

VI. Pravna analiza

A. Uvodne napomene

1. *Mehanizam filtriranja žalbi*

49. Mehanizam filtriranja žalbi dio je reformskih mjera koje je Sud poduzeo kako bi odgovorio na stalni porast svojeg radnog opterećenja i njime se tom sudu nastoji omogućiti da nastavi obavljati zadaću koju su mu dodijelili autori Ugovora, a koja se sastoji od osiguravanja, u razumnom roku, „poštovanj[a] prava pri tumačenju i primjeni Ugovorâ”, kao što se to zahtijeva člankom 19. stavkom 1. UEU-a. Taj se mehanizam primjenjuje na žalbe podnesene protiv presuda ili rješenja

⁷ Rješenje od 11. srpnja 2023. EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601)

Općeg suda koji se odnose na odluke neovisnih žalbenih vijeća tijela, ureda ili agencija Unije, pred kojim se mora pokrenuti postupak prije nego što se može pokrenuti postupak pred Općim sudom⁸.

50. Reforma se temelji na utvrđenju da se znatan dio podnesenih žalbi morao odbaciti kao očito nedopušten ili odbiti kao neosnovan, iako su se nad predmetima o kojima je riječ već provela dva sudska nadzora, koja su najprije provela neovisna žalbena vijeća agencija Unije, a zatim Opći sud. Budući da se smatralo potrebnim da se resursima Suda upravlja najpažljivije moguće, odlučilo se da se treći sudski nadzor odobrava samo iznimno, odnosno u slučajevima kada je tužitelj uvjerljivo dokazao da odluka Općeg suda sadržava ozbiljnu pogrešku koja se tiče prava koja može utjecati na buduće slučajeve o kojima će se odlučivati.

51. Sud se oslonio na pravosudne sustave država članica, koji dopuštenost pravnog lijeka pred višim tijelom često uvjetuju ispunjavanjem određenih uvjeta, kao što je zahtjev da predmet bude „od ključne važnosti” ili da osporavana sudska odluka „odstupa od sudske prakse vrhovnih sudova”. U takvim slučajevima, u pravosudnim sustavima država članica predviđa se da je odluka najvišeg suda nužna kako bi se osigurala pravna sigurnost. Kao što sam to naveo u uvodu ovog mišljenja, žalbe na koje se odnosi taj mehanizam filtriranja dopuštaju se samo ako se njima otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije, čime se Sudu dodjeljuje diskrecijska ovlast.

52. Predmeti u kojima je Sud do sada smatrao da je taj uvjet ispunjen daju predodžbu o vrsti predmeta koji se mogu uzeti u obzir, kao i cilju koji u konačnici ima mehanizam filtriranja u sustavu pravnih lijekova. Tim predmetima otvaraju se pitanja kao što su primjenjivost međunarodnih sporazuma pred sudovima Unije koji su za nju obvezujući⁹, posljedice povlačenja države članice iz sustava žiga Europske unije¹⁰ i zahtjev da zastupanje obavlja neovisni odvjetnik u interesu dobrog sudovanja¹¹. Riječ je o temeljnim pitanjima prava Unije koja prekoračuju okvir žalbe i stoga ih treba pojasniti najviše tijelo za tumačenje.

2. Pitanja kojima se opravdava dopuštanje ove žalbe

53. Ako se pravna pitanja koja su u središtu ovog predmeta usporede s pretpostavkama navedenima u prethodnoj točki, nema nikakve dvojbe da je navedeni uvjet za dopuštanje žalbe u ovom slučaju ispunjen, i to zbog razloga koje je Sud iznio u svojem rješenju od 11. srpnja 2023.¹², a koje ću u nastavku sažeti u interesu boljeg razumijevanja analize žalbe.

54. Kao prvo, pitanje je li Opći sud prekoračio granice određene za njegovu nadležnost time što je *de facto* izmijenio odluku žalbenog vijeća nakon što je ispitao tužbeni razlog istaknut po službenoj dužnosti ima *horizontalnu narav*.

55. Kao drugo, pitanje dodjele ovlasti važno je pitanje *ustavne naravi* jer je Opći sud pravno obvezan djelovati u granicama ovlasti koje su mu dodijeljene pravnim poretom Unije.

⁸ Vidjeti Zahtjev Suda Europske unije na temelju članka 281. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije, str. 1. i 7.

⁹ Vidjeti rješenje od 10. prosinca 2021., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Vidjeti rješenje od 7. travnja 2022., EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ Vidjeti rješenje od 30. siječnja 2023., bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Rješenje od 11. srpnja 2023., EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601)

56. Kao treće, pitanje koje se odnosi na uvjete i opseg ovlasti izmjene koja je dodijeljena Općem sudu ima posebnu važnost jer prekoračenje te ovlasti utječe na isključivu nadležnost žalbenih vijeća, na pravnu zaštitu pojedinaca na koje se odnosi odluka EUIPO-a i, općenito, na *djelotvornu sudsku zaštitu*.

57. Kao četvrto, pitanje koje se odnosi na uvjete i opseg ovlasti izmjene dodijeljene Općem sudu važno je pitanje jer *nije ograničeno na pravo intelektualnog vlasništva*, nego se može odnositi i na odluke drugih agencija Unije koje podliježu nadzoru zakonitosti suda Unije.

58. U tom kontekstu, valja napomenuti i da je EUIPO ispunio zahtjev da u svojem zahtjevu za dopuštanje žalbe precizno i jasno opiše od čega se sastoji pogreška koja se tiče prava koju stavlja na teret Općem sudu. Konkretno, EUIPO je naveo točke pobijane presude koje osporava i odredbu prava Unije koju je Opći sud navodno povrijedio.

59. Nakon tih uvodnih napomena o mehanizmu filtriranja žalbi i tog obrazloženja zbog kojih je Sud odlučio dopustiti žalbu koju je podnio EUIPO, valja detaljno ispitati je li ona osnovana.

B. Jedini žalbeni razlog

1. Argumenti stranaka

60. U prilog svojoj žalbi EUIPO ističe samo jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 72. stavka 3. Uredbe br. 2017/1001. EUIPO tvrdi da je Opći sud prekoračio granicu svoje nadležnosti utvrđenu tom odredbom time što je prvi put ispitao razlog za odbijanje i tužbeni razlog koji se temelje na članku 7. stavku 1. točki (a), u vezi s člankom 4. Uredbe br. 207/2009, te koje je EUIPO istaknuo tužitelj u prvostupanjskom postupku pred žalbenim vijećem, ali koje se to vijeće izričito suzdržalo ispitati u spornoj odluci, i time što je na toj osnovi sam donio odluku umjesto žalbenog vijeća o meritumu tužbe koja je tom vijeću podnesena.

61. Prema EUIPO-ovu mišljenju, nije bilo na Općem sudu da to učini jer on nije bio nadležan nadzirati odluku ispitivačice, nego samo nadzirati zakonitost sporne odluke žalbenog vijeća. Opći sud stoga je naposljetku u ovom slučaju konačno oduzeo žalbenom vijeću nadležnost koja proizlazi iz nadzora, a koja mu je dodijeljena člankom 165. stavkom 1., člankom 66. stavkom 1. i člankom 70. stavkom 1. Uredbe 2017/1001, i čiju je temeljnu važnost za podjelu nadležnosti između EUIPO-a, njegova žalbenog vijeća, Općeg suda i Suda u potpunom, primjerenom i djelotvornom sustavu pravne zaštite, uključujući protiv EUIPO-ovih odluka, zakonodavac u više navrata izričito potvrdio.

62. Žalba je usmjerena protiv sljedećih aspekata pobijane presude: i. utvrđivanje materijalne nadležnosti Općeg suda za ispitivanje pitanja primjenjivosti na meritum, u ovom slučaju, uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke (a), u vezi s člankom 4. Uredbe br. 207/2009, u okviru tužbenog razloga koji je taj sud istaknuo po službenoj dužnosti; ii. ispitivanje primjenjivosti na meritum uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke (a), u vezi s člankom 4. Uredbe br. 207/2009, koje Opći sud provodi na toj osnovi; iii. utvrđenje koje iz toga proizlazi prema kojem se na znak primjenjuje razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, i iv. zaključak o poništenju sporne odluke.

63. Neoperl smatra da je EUIPO-ova žalba pravilno usmjerena protiv aspekata pobijane presude navedenih u prethodnoj točki. Neoperl ističe i da je EUIPO pravilno naveo da nije potrebno ispitati meritum članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 4. te uredbe,

što je Opći sud učinio. Prema njegovu mišljenju, pobijanu presudu treba ukinuti i predmet vratiti EUIPO-u kako bi on sam mogao provesti potpuno ispitivanje članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 4. te uredbe.

64. Kad je riječ o učincima pobijane presude, Neoperl tvrdi da navodne povrede Općeg suda negativno utječu na njegovo pravo na saslušanje. Stoga se, nakon što je Opći sud poništio spornu odluku, od drugog žalbenog vijeća EUIPO-a trebalo tražiti da odluči o pitanju ispunjava li zatraženi znak zahtjeve iz članka 4. Uredbe br. 207/2009. Za razliku od Općeg suda, čiji je kriterij ocjene ograničen na nadzor zakonitosti, to drugo žalbeno vijeće EUIPO-a moglo bi, kao takvo, izvršavati ovlasti ispitivačice u prvostupanjskom postupku i analizirati činjenice po službenoj dužnosti te uzeti u obzir nove činjenice i dokaze.

65. Međutim, s obzirom na razmatranja koja je Opći sud iznio u točkama 47. do 58. pobijane presude, to bi žalbeno vijeće stoga bez daljnje analize činjenica trebalo odbiti zatraženi znak zbog navodnog nepostojanja mogućnosti grafičkog prikaza, s obzirom na to da Opći sud utvrđenja iznesena u točkama 47. do 58. pobijane presude smatra obvezujućima. Neoperl naglašava da pravni lijek pred Općim sudom protiv takve odluke ne bi imao izgleda za uspjeh jer je Opći sud već isključio mogućnost grafičkog prikaza zatraženog znaka. Razmatranja koja je Opći sud iznio u točkama 47. do 58. pobijane presude stoga predstavljaju povredu Neoperlovih prava na saslušanje.

2. Ocjena

a) Potreba ispitivanja svake faze rasuđivanja iz pobijane presude

66. EUIPO u biti prigovara Općem sudu da je prekoračio ovlast izmjene koja mu se dodjeljuje člankom 72. stavkom 3. Uredbe 2017/1001. U tom je pogledu važno napomenuti da je pravno rasuđivanje koje Opći sud razvija u pobijanoj presudi relativno složeno. Zbog toga na prvi pogled nije lako utvrditi gdje se točno u argumentaciji nalazi „prvotna” pogreška koja se tiče prava. Naime, prije nego što je izvršio svoju ovlast izmjene, Opći sud trebao je razmotriti niz *prethodnih pravnih pitanja*.

67. Konkretnije, Opći sud najprije je po službenoj dužnosti istaknuo tužbeni razlog koji se temeljio na povredi područja primjene zakona, a zatim je donio odluku o prioritetnoj primjeni razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Tek nakon što je utvrdio da je žalbeno vijeće EUIPO-a povrijedilo tu navodnu prioritetnu prijavu, Opći sud odlučio je poništiti odluku žalbenog vijeća. Aspekti koje je istaknuo Opći sud usko su povezani i stoga zaslužuju da ih se detaljno ispita.

68. Zbog navedenih razloga, čini mi se neophodnim, radi jasnoće, ispitati svaku fazu pravnog rasuđivanja Općeg suda na koje se ova žalba odnosi. Stoga će analiza u nastavku biti strukturirana prema tim fazama. Kao što ću to objasniti, postoje pravna pitanja koja treba razmotriti u okviru te analize, a koja se u sudskoj praksi Suda još nisu razmatrala. *Cilj te analize bit će utvrditi točnu točku u kojoj rasuđivanje Općeg suda odstupa od zahtjeva prava Unije*, čime je zatim počinio pogrešku koja se tiče prava kojom se opravdava ukidanje pobijane presude.

b) Mogućnost isticanja po službenoj dužnosti tužbenog razloga koji se temelji na povredi područja primjene zakona

69. U točkama 18. do 49. pobijane presude, Opći sud razmatra pitanje mogućnosti da se po službenoj dužnosti istakne tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona. Analiza tog pitanja obrazlaže se činjenicom da je, prema mišljenju Općeg suda, žalbeno vijeće trebalo razmotriti ispunjava li znak čija je registracija zatražena zahtjeve iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i, konkretnije, prije nego što znak razmotri s obzirom na uvjete iz članka 7. stavka 1. točke (b) navedene uredbe, ispunjava li zahtjev grafičkog prikaza iz njezina članka 4.

70. Drugim riječima, Opći sud smatra da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava jer nije ispitalo prethodno pitanje na koje je potrebno odgovoriti kako bi se razmotrili tužbeni razlozi koji se temelje na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 95. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001. Opći sud se stoga nalazi u situaciju u kojoj, na zahtjev stranaka u sporu, treba nadzirati je li žalbeno vijeće zakonito primijenilo odredbu, iako ne smatra da tu odredbu treba primijeniti.

71. U točki 48. pobijane presude Opći sud objašnjava da bi povrijedio svoju dužnost suda koji ispituje zakonitost kad, s jedne strane, ne bi istaknuo da je pobijana odluka donesena na temelju pravnog pravila, odnosno članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, za koje bi se moglo pokazati da se ne može primijeniti u slučaju o kojem je riječ ako znak čija je registracija zatražena ne čini žig u smislu članka 4. iste uredbe, što nije provjerilo žalbeno vijeće, čak i ako stranke nisu pobijale odluku u tom smislu, i kad bi, s druge strane, odlučio o sporu koji se pred njim vodi i sam primjenjujući takvo pravilo.

72. Mogu se samo složiti s tim stajalištem. *Sud Europske unije, kao jamac zakonitosti, treba sam poštovati pravo Unije i donositi odluke bez pogrešaka.* Ta zadaća zahtijeva, prema mojem mišljenju, da se pojam razloga koji se odnosi na „javni poredak zakonitosti” proširi na jamstvo materijalnog prava¹³. U tom kontekstu valja podsjetiti na to da je tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona bio razlog koji se odnosi na javni poredak u sudskoj praksi Službeničkog suda. To je stajalište sadržano u presudi od načelnog značenja od 21. veljače 2008., *Putterie-De-Beukelaer/Komisija*¹⁴, osim u okviru presedana koji je stvorio Prvostupanjski sud u presudi od 15. srpnja 1994., *Browet i dr./Komisija*¹⁵, koja se odnosi na zahtjeve svojstvene dužnosti suda koji ispituje zakonitost. Stoga je Službenički sud smatrao da bi „povrijedio svoju dužnost suda koji ispituje zakonitost kad ne bi istaknuo da je odluka koja se pred njim pobija donesena na temelju pravnog pravila koje se ne može primijeniti u slučaju o kojem je riječ, čak i ako stranke nisu pobijale odluku u tom smislu, i kad bi, posljedično, odlučio o sporu koji se pred njim vodi i sam primjenjujući takvo pravilo”¹⁶. Specijalizacija tog suda, koja mu je omogućila da savlada složenost propisa koji se primjenjuju u tom području prava, nedvojbeno je pridonijela nastanku te sudske prakse.

73. Iako su slični primjeri u sudskoj praksi drugih sudova Unije prilično rijetki, nema objektivnog razloga da se taj razlog koji se odnosi na javni poredak ne prizna i u njihovim područjima nadležnosti. Naime, nedvojbeno je da *sud Unije može po službenoj dužnosti provjeravati pravna*

¹³ Vidjeti u tom smislu Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles 2018., str. 309. do 317.

¹⁴ Presuda od 21. veljače 2008., *Putterie-De-Beukelaer/Komisija* (F-31/07, EU:F:2008:23)

¹⁵ Vidjeti presudu od 15. srpnja 1994., *Browet i dr./Komisija* (T-576/93 do T-582/93, EU:T:1994:93, t. 35.).

¹⁶ Presuda od 21. veljače 2008., *Putterie-De-Beukelaer/Komisija* (F-31/07, EU:F:2008:23, t. 50. i sljedeće)

pravila koja primjenjuje i tumači. Brojni primjeri pokazuju da su Sud i Opći sud spremni po službenoj dužnosti odrediti mjerodavno pravo. Stoga Opći sud na vlastitu inicijativu ispravlja pravnu osnovu na koju se pozvala jedna stranka, time što je zamijenio odredbe primjenjive *ratione temporis* onima na koje se navedena stranka pozvala¹⁷. Prigovor u okviru kojeg se poziva na povredu sekundarnog prava ponovno tumači kao da se temelji na povredi općeg pravnog načela¹⁸. Sud u okviru zahtjeva za prethodnu odluku o tumačenju ne oklijeva po službenoj dužnosti provjeriti ili pojasniti područje primjene pravnog pravila na koje se poziva nacionalni sud i, prema potrebi, ispraviti pogrešku koju je potonji sud u tom pogledu počinio¹⁹.

74. Zbog prethodno navedenih razloga, smatram da valja *priznati mogućnost suda Unije da po službenoj dužnosti istakne tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona* kada je takav pristup nužan. Međutim, na izvršavanje te ovlasti primjenjuju se dovoljno precizni uvjeti, odnosno neprimjenjivost pravnog pravila na ovaj slučaj i rizik da sud odluči o sporu zbog povrede tog pravnog pravila ako se suzdrži od isticanja tog tužbenog razloga. Čini mi se da su ti uvjeti u ovom slučaju formalno ispunjeni, neovisno o tome je li pretpostavka Općeg suda o primjenjivosti materijalnog prava o kojem je riječ točna, što će se ispitati naknadno.

75. Stoga, ako je Opći sud u pobijanoj presudi smatrao da je žalbeno vijeće donijelo odluku na temelju pogrešne pravne osnove i da je trebalo po službenoj dužnosti istaknuti taj aspekt jer bi se u protivnom potvrdila odluka koja sadržava pogrešku koja se tiče prava, smatram da se to rasuđivanje ne može pravno pobijati za potrebe ove žalbe. Naime, da je Opći sud u tim okolnostima postupio drukčije, *trebao bi donijeti odluku koja je također protivna pravu Unije*, što ne bi bilo u skladu sa zadaćom zakonitosti suda.

76. Stoga smatram da se, barem *s formalnog gledišta*, Općem sudu ne može prigovoriti da je počinio pogrešku koja se tiče prava kada je po službenoj dužnosti istaknuo tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona.

c) Prioritetna primjena članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009

77. Točno je da taj *međuzaključak* nema nikakav utjecaj na pitanje je li žalbeno vijeće svoju odluku stvarno temeljilo na pogrešnoj pravnoj osnovi, kao što to pretpostavlja Opći sud. Ta se pretpostavka temelji na tumačenju tog suda, prema kojem se članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 logično mora ispitati prije članka 7. stavka 1. točke (b) te uredbe te stoga postoji prioritet u primjeni.

78. U točki 46. pobijane presude, Opći sud je istaknuo činjenicu da je žalbeno vijeće razmotrilo je li prijavljeni žig uporabom stekao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009. Međutim, Opći sud navodi da takvo razmatranje nije čak ni moguće ako se znak o kojem je riječ ne može grafički prikazati u smislu članka 4. te uredbe te stoga treba odbiti registraciju tog znaka kao žiga u skladu s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkom (a).

¹⁷ Vidjeti presude od 6. rujna 2013., *Europäisch-Iranische Handelsbank/Vijeće* (T-434/11, EU:T:2013:405, t. 123.) i od 10. listopada 2014., *Marchiani/Parlament* (T-479/13, neobjavljena, EU:T:2014:866, t. 71.).

¹⁸ Vidjeti presudu od 10. listopada 2014., *Marchiani/Parlament* (T-479/13, neobjavljena, EU:T:2014:866, t. 81.).

¹⁹ Vidjeti presude od 24. studenoga 1993., *Keck i Mithouard* (C-267/91 i C-268/91, EU:C:1993:905, t. 6. do 10.); od 23. travnja 2009., *Rüffler* (C-544/07, EU:C:2009:258, t. 50. do 59.); od 8. ožujka 2011., *Ruiz Zambrano* (C-34/09, EU:C:2011:124, t. 39. i 40.) i od 12. prosinca 2013., *Imfeld i Garcet* (C-303/12, EU:C:2013:822, t. 35. do 39.).

79. U točki 47. pobijane presude Opći sud objašnjava da je pitanje ispunjava li znak za koji je zatražena registracija kao žiga Europske unije uvjete navedene u članku 4. Uredbe br. 207/2009, među kojima je i uvjet da se znak može grafički prikazati, i može li stoga činiti žig, prethodno pitanje na koje je potrebno odgovoriti kako bi se razmotrili tužbeni razlozi koji se temelje na povredi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 95. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001.

80. Prema mojim saznanjima, to tumačenje odražava sudsku praksu koju je Opći sud nedavno razvio²⁰. U tom pogledu valja napomenuti da Opći sud u točki 46. pobijane presude upućuje na svoju presudu od 6. listopada 2021., M/S. Indesucht International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (*chevron*) između dviju paralelnih crta)²¹, iz koje se čini da ta nova struja sudske prakse potječe. Stoga se postavlja pitanje ima li ta sudska praksa temelj u pravu Unije.

81. Najprije valja podsjetiti na to da je, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, *svaki od razloga za odbijanje registracije* navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 *neovisan o ostalima i zahtijeva zasebno ispitivanje*²². Osim toga, Sud je već utvrdio da navedene razloge za odbijanje valja tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji svaki od njih. Opći interes uzet u obzir prilikom ispitivanja svakog od tih razloga za odbijanje može, odnosno mora, odražavati različita razmatranja, ovisno o predmetnom razlogu za odbijanje²³.

82. Ne čini mi se da prethodno navedena sudska praksa, koja očito polazi od načela autonomnosti svakog od apsolutnih razloga za odbijanje navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, nužno isključuje tumačenje, kao što to zagovara Opći sud, prema kojem je najprije potrebno ispitati ispunjava li znak o kojem je riječ uvjete iz članka 4., kao što se to zahtijeva člankom 7. stavkom 1. točkom (a) te uredbe. Čini mi se da se to tumačenje prije može shvatiti *kao uputa upućena tijelu kao i pravnom stručnjaku da prije svega provjere jesu li ispunjeni najosnovniji zahtjevi u pogledu registracije znakova*. Nadalje, čini mi se da takvo tumačenje ne dovodi u pitanje područje primjene ostalih razloga za odbijanje. Stoga, ako se članak 7. stavak 1. točka (a) pokaže neprimjenjivim na ovaj slučaj, što je na EUIPO-u da ispita, i dalje postoji obveza da se provjeri i primjenjivost ostalih razloga za odbijanje. S tog gledišta, ta nova struja sudske prakse koju je stvorio Opći sud i ustaljena sudska praksa Suda nisu nužno proturječne.

83. Neovisno o tom gledištu, više argumenata ide u prilog tumačenju koje je utvrdio Opći sud, kao što ću to navesti u nastavku.

84. Kao prvo, sam *tekst* članka 7. stavka 1. točaka (a) ili (b) Uredbe br. 207/2009 ide u prilog tom prvenstvu. Dok se članak 7. stavak 1. točka (b) odnosi na „žigove”, u članku 7. stavku 1. točki (a) navode se „znakovi”. U okviru članka 7. stavka 1. točke (a) najprije valja ispitati može li se znak o kojem je riječ smatrati žigom u smislu članka 4. te uredbe. Članak 7. stavak 1. točka (b) zatim se odnosi na pitanje može li i znak koji se u načelu može smatrati žigom ispuniti funkciju oznake podrijetla.

²⁰ Vidjeti u tom pogledu, Büscher, W./Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, 32. izdanje, članak 7., t. 77.

²¹ Presuda od 6. listopada 2021., M/S. Indesucht International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (*chevron*) između dviju paralelnih crta) (T-124/20, neobjavljena, EU:T:2021:668, t. 47.)

²² Vidjeti presude od 8. travnja 2003., Linde i dr. (C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 67.) i od 21. listopada 2004., OHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, t. 39.).

²³ Vidjeti presudu od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 45. i 46.).

85. Kao drugo, iz *strukture* koja je svojstvena članku 7. Uredbe br. 207/2009 proizlazi i da članak 7. stavak 1. točka (a) ima prvenstvo pred člankom 7. stavkom 1. točkom (b). Naime, člankom 7. stavkom 3. predviđa se da se nedostatak razlikovnog karaktera žiga može nadomjestiti ako je žig stekao razlikovni karakter slijedom upotrebe. Međutim, to logično znači da zatraženi znak može predstavljati i žig u smislu članka 7. stavka 1. točke (a) te uredbe jer se taj razlog za odbijanje ne može nadomjestiti upotrebom.

86. Kao treće, *smisao i svrha* prethodno navedenih odredbi također idu u korist takvom prvenstvu. Naime, pitanje razlikovnog karaktera žiga može se logično analizirati samo pod uvjetom da se prethodno utvrdi na koji se znak razlikovni karakter treba konkretno odnositi. Stoga je potrebno prethodno utvrditi pruža li znak za koji je zatražena registracija dovoljan grafički prikaz ili je dovoljno precizan da može predstavljati osnovu za ispitivanje razlikovnog karaktera tog konkretnog znaka.

87. S obzirom na prethodna razmatranja, smatram da tumačenje Općeg suda, kad je riječ o prioritetnoj primjeni razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, ne sadržava pogrešku koja se tiče prava. Iz toga slijedi da je Opći sud pravilno po službenoj dužnosti istaknuo tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona u okviru glavnog postupka. Kao što sam to prethodno naveo, čini mi se da je intervencija Suda u opisanim okolnostima bila nužna kako bi se *izbjeglo ponavljanje pogreške koja se tiče prava koju je počinilo žalbeno vijeće*²⁴.

d) Nezakonito izvršavanje ovlasti izmjene koja je Općem sudu dodijeljena člankom 72. stavkom 3. Uredbe 2017/1001

88. Suprotno tomu, čini mi se da je izvršavanje ovlasti izmjene koja se Općem sudu dodjeljuje člankom 72. stavkom 3. Uredbe 2017/1001 kako bi primijenio svoje tumačenje članka 7. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 pravno upitno. Prema mojem mišljenju, u toj fazi rasuđivanja Općeg suda postoji ozbiljna pogreška koja se tiče prava koja opravdava ukidanje pobijane presude. Valja detaljno ispitati relevantne odlomke navedene presude.

89. U točki 50. pobijane presude, Opći sud objašnjava da, kako bi se odlučilo je li članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 primjenjiv radi razmatranja prijave za registraciju, valja razmotriti ispunjava li znak čija je registracija zatražena uvjete za registraciju iz članka 4. iste uredbe, odnosno, među ostalim, može li se grafički prikazati.

90. U točkama 55. do 57. pobijane presude Opći sud sam temeljito ocjenjuje znak o kojem je riječ te u točki 58. te presude zaključuje da navedeni znak ne ispunjava uvjete iz članka 4. Uredbe br. 207/2009 i da se stoga na njega primjenjuje apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (a) te uredbe. Međutim, time što sam ocjenjuje činjenice, Opći sud zamjenjuje EUIPO i tako prekoračuje ovlasti koje su mu dodijeljene pravom Unije. U pogledu tog utvrđenja želim iznijeti nekoliko općih napomena koje se odnose na sudsku zaštitu intelektualnih prava.

²⁴ Vidjeti točku 75. ovog mišljenja.

1) Nadležnost za ocjenu činjenica u području intelektualnog vlasništva

91. U tom pogledu želim podsjetiti na to da je isključivo na nadležnim tijelima unutar EUIPO-a da provedu takvo ocjenjivanje činjenica²⁵. Riječ je, kao prvo, o ispitivaču koji je, u skladu s člankom 160. Uredbe 2017/1001, „nadležan za donošenje u ime [EUIPO-a] odluka vezanih uz prijavu za registraciju žiga EU-a.” Među zadaćama koje su mu povjerene je i ona da utvrdi postoje li razlozi koji sprečavaju registraciju nekog znaka kao žiga Europske unije. Ta se ovlast priznaje, kao drugo, žalbenim vijećima koja su, u skladu s člankom 165. te uredbe, nadležna za odlučivanje o žalbama na navedene odluke. Kao što to proizlazi iz članka 71. stavka 1. navedene uredbe, „[n]akon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi”. U tu svrhu žalbeno vijeće može „odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje”.

92. Suprotno tomu, Opći sud nema tu mogućnost, na temelju članka 72. stavka 1. Uredbe 2017/1001, u okviru tužbe za poništenje odluke koju je donijelo žalbeno vijeće. Iako iz članka 72. stavka 3. te uredbe proizlazi da je Opći sud „nadležan [...] za poništavanje ili izmjenu osporene odluke”, ipak je ovlast izmjene *strogo ograničena na nadzor zakonitosti pobijanih odluka*²⁶, s obzirom na to da sud Unije *ne može izmijeniti činjenični i pravni okvir spora* kako je iznesen pred žalbenim vijećem. Kao što ću to objasniti u nastavku, ta ovlast nikako ne znači izvršavanje neograničene nadležnosti na način da navedeni sud može zamijeniti ocjenu navedenog vijeća vlastitom ocjenom ili provesti ocjenu o kojoj to vijeće još nije zauzelo stajalište²⁷.

2) Organizacija sudske zaštite intelektualnih prava u pravnom poretku Unije

93. Ta je podjela nadležnosti posljedica načina na koji je sudska zaštita intelektualnih prava organizirana u pravnom poretku Unije. Stranke o kojima je riječ najprije mogu podnijeti pravni lijek žalbenim vijećima EUIPO-a, koja imaju dvostruku funkciju: s jedne strane, imaju ulogu filtra jer smanjuju broj predmeta koji se podnose sudu Unije i, s druge strane, djeluju kao tijela za ispitivanje specijalizirana za područje u koje interveniraju, odnosno pravo intelektualnog vlasništva. Zatim mogu podnijeti pravni lijek sudu Unije, koji je tako ograničen na nadzor zakonitosti odluka navedenih vijeća, ali u okviru kojeg je *navedeni sud nadležan, pod određenim uvjetima, izmijeniti te odluke*.

94. Zakonodavac Unije predvidio je sustav pravnih lijekova u upravnim i sudskim postupcima na više razina, tako da, *kad je riječ o činjeničnoj situaciji, središnju ulogu ima žalbeno vijeće pred kojim se definira predmet spora*²⁸. Kad je riječ o sudu Unije, njegov se nadzor stoga treba shvatiti kao „sekundarna” intervencija u okviru koje on može ne samo poništiti pobijanu odluku, nego i pod određenim uvjetima brzo i učinkovito riješiti spor uz poštovanje institucionalne ravnoteže. Kako bi se strankama uštedjelo dragocjeno vrijeme i istodobno specijalizirano upravno tijelo o kojem je riječ oslobodilo dodatne zadaće, zakonodavac Unije ovlašćuje sud Unije da izmijeni odluku žalbenog vijeća EUIPO-a. Namjera je da se u interesu dobrog sudovanja izbjegne vraćanje predmeta navedenom vijeću kada stanje postupka dopušta da se odluči o sporu i da se tako sudu omogući da *ponovno uspostavi potpunu zakonitost pobijane odluke*²⁹.

²⁵ Vidjeti u tom pogledu Chirulli, P./De Lucia, *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, IV. poglavlje („administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal”), 1. izdanje, Abingdon, London 2021., str. 134. i sljedeće.

²⁶ Presuda od 18. prosinca 2008., *Les Éditions Albert René/OHIM* (C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 123.)

²⁷ Presuda od 5. srpnja 2011., *Edwin/OHIM* (C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.)

²⁸ Vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisne odvjetnice J. Kokott u predmetu *Edwin/OHIM* (C-263/09 P, EU:C:2011:30, t. 99.).

²⁹ Vidjeti u tom pogledu, Expert, H., Pouillet, C., „Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle”, *Journal de droit européen*, 2019., br. 255, str. 3.

3) Uvjeti za izvršavanje ovlasti izmjene

95. Izvršavanje ovlasti izmjene koju sud Unije ima u području intelektualnog vlasništva podrazumijeva da *stanje postupka dopušta da se odluči o sporu*. Stoga je potrebno da, čak i ako se pritom ne mora provesti novo cjelovito ispitivanje spisa, navedeni sud raspolaže svim pravnim i činjeničnim elementima koji su mu potrebni da izmijeni odluku žalbenog vijeća EUIPO-a. Stoga, *ako sud Unije utvrdi da se element koji je relevantan za izmjenu koja se od njega traži ne nalazi među elementima na kojima se temelji pobijana odluka, on ne može izmijeniti navedenu odluku*. Suprotno tomu, kada žalbeno vijeće EUIPO-a ocijeni sve elemente relevantne u tu svrhu, moći će ponovno uspostaviti zakonitost te odluke tako što će je izmijeniti³⁰.

96. Kad stanje postupka dopušta da se odluči o sporu, sud Unije može izmijeniti odluku žalbenog vijeća EUIPO-a kako bi ta odluka odgovarala onoj koju je navedeno vijeće trebalo donijeti u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi kada mu je podnesen upravni pravni lijek. Stoga je isključen svaki subjektivan pristup suda Unije u tom kontekstu. Nije riječ ni o tome da se automatski utvrde posljedice pogreške utvrđene u pobijanoj odluci ni o tome da se ocijeni jesu li tužiteljeva prava dovoljno zaštićena izvršavanjem nadležnosti za poništenje, nego o tome da se, *s obzirom na utvrđene činjenične i pravne elemente*, odredi odluka koja se po zakonu trebala donijeti³¹. Njegova ovlast izmjene obuhvaća samo ovlast samog žalbenog vijeća, tako da Opći sud nema mogućnost, primjerice, davati upute EUIPO-u za objavu ili registraciju žiga³².

97. Kao što je to Sud u biti naveo u presudi od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, pri čemu je naglasio da se ovlast izmjene u području intelektualnog vlasništva izvršava nakon nadzora ocjene koju je provelo žalbeno vijeće, takva izmjena moguća je samo ako je *utvrđena materijalna nezakonitost te odluke*. To podrazumijeva, prema mišljenju Suda, da „predmetna odluka sadržava jedan od razloga za poništenje ili izmjenu navedenih u članku 72. Uredbe 2017/1001”³³. Iz toga slijedi da, čak i ako je, u skladu s pravilima postupka, u načelu na tužitelju da u okviru spora istakne jedan od tih razloga za poništenje, ništa se ne protivi tomu da sud bude ovlašten *po službenoj dužnosti istaknuti istovjetnu okolnost kojom se opravdava izmjena upravne odluke*. Naime, kao što sam to istaknuo u ovom mišljenju, uloga jamca zakonitosti suda Unije zahtijeva da on intervenira kada se to čini opravdanim³⁴, pod uvjetom, naravno, da su uvjeti za izvršavanje ovlasti izmjene ispunjeni.

4) Ispitivanje pravnog rasuđivanja Općeg suda s obzirom na pravila kojima se uređuje izvršavanje ovlasti izmjene

98. U ovom slučaju valja utvrditi da Opći sud nije poštovao pravila kojima se uređuje izvršavanje ovlasti izmjene. Konkretnije, *stanje postupka nije dopuštalo da se odluči o sporu s obzirom na to da se žalbeno vijeće suzdržalo od ispitivanja apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1.*

³⁰ Sâm je Opći sud priznao te zahtjeve, kao što to proizlazi iz nedavne sudske prakse. Vidjeti presude od 11. rujna 2014., El Corte Inglés/OHIM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, neobjavljena, EU:T:2014:767, t. 31.) i od 6. listopada 2021., M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (*chevron*) između dviju paralelnih crta) (T-124/20, neobjavljena, EU:T:2021:668, t. 76.).

³¹ Kao što je to objasnio nezavisni odvjetnik M. Bobek u mišljenju u predmetu Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, t. 74.), izvršavanje ovlasti za izmjenu načelno treba biti ograničeno na situacije u kojima Opći sud može donijeti, nakon izvršene ocjene žalbenog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti.

³² Vidjeti u tom smislu, Kur, A./von Bomhard, V./Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar*, 37. izdanje, München 2014., članak 72., t. 72.

³³ Presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 71.)

³⁴ Vidjeti točku 71. i sljedeće točke ovog mišljenja.

točke (a) Uredbe br. 207/2009. Unatoč tomu, Opći sud sam je proveo takvo ispitivanje, pri čemu je po službenoj dužnosti istaknuo tužbeni razlog koji se temelji na povredi područja primjene zakona. Opći sud time je zanemario činjenicu da učinak ovlasti izmjene nije davanje ovlasti tom sudu da vlastitom ocjenom zamijeni ocjenu žalbenog vijeća. *Opći sud svakako nije ovlašten provoditi ocjenu o kojoj navedeno vijeće još nije zauzelo stajalište.* Provođenjem prvog ispitivanja činjeničnih okolnosti, Opći sud izvršio je nadležnost koja, kao što sam to prethodno naveo, pripada isključivo žalbenom vijeću. Povredom pravila kojima se uređuje izvršavanje ovlasti izmjene, *Opći sud nije se ograničio na nadzor zakonitosti odluke žalbenog vijeća, nego je osim toga prisvojio i nadležnost za ocjenu činjenica*³⁵.

99. Opći sud izvršio je svoju ovlast izmjene iako nije bio u situaciji koja bi mu omogućila da utvrdi kakvu je odluku žalbeno vijeće trebalo donijeti. Naime, s obzirom na to da se vijeće suzdržalo od zauzimanja stajališta o primjeni članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, *Opći sud nije mogao utvrditi s potrebnom sigurnosti na kojoj bi pravnoj osnovi EUIPO u konačnici temeljio svoje odbijanje registracije znaka o kojem je riječ kao žiga Europske unije.* Opći sud stoga je prekoračio granice određene za njegovu nadležnost. Čini mi se da je ta pogreška koja se tiče prava u danim okolnostima posebno ozbiljna jer upućuje na očitu povredu obvezujućeg institucionalnog okvira za ovlast izmjene u području intelektualnog vlasništva, propisane člankom 72. stavkom 3. Uredbe 2017/1001.

100. Na temelju svih tih elemenata zaključujem da žalbeni razlog koji je istaknuo EUIPO treba proglasiti osnovanim.

3. Završne napomene

101. Na temelju prethodno navedene analize predlažem da se žalba prihvati. Valja prihvatiti EUIPO-ov zahtjev i *u cijelosti* ukinuti pobijanu presudu. Iako se pogreška koja se tiče prava koju je počinio Opći sud odnosi samo na posljednju fazu njegova pravnog rasuđivanja, koja se odnosi na izvršavanje ovlasti izmjene, pravni aspekti koje je taj sud ispitao ipak su neodvojivo povezani i stoga je u pogledu njih potrebno donijeti odluku *ex novo*.

102. Budući da su ocjene i dalje potrebne za rješavanje spora, smatram da stanje postupka ne dopušta da o predmetu odluči Sud, u smislu članka 61. prvog stavka Statuta Suda Europske unije. Zbog toga predlažem da se predmet vrati Općem sudu na ponovno suđenje kako bi taj sud mogao odlučiti uzimajući u obzir pravna pitanja koja su riješena odlukom Suda.

103. Budući da se predlaže vraćanje predmeta Općem sudu na ponovno suđenje, o troškovima nastalima u okviru ovog žalbenog postupka valja odlučiti naknadno.

³⁵ Vidjeti točke 90., 91. i 93. ovog mišljenja.

VII. Zaključak

104. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da:

1. u cijelosti ukine presudu Općeg suda Europske unije od 7. prosinca 2022., Neoperl/EUIPO (Prikaz cilindričnog sanitarnog umetka) (T-487/21, EU:T:2022:780);
2. vrati predmet Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje i
3. odredi da će se o troškovima odlučiti naknadno.