Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

8. studenoga 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije SPINNING – Djelomično proglašenje opoziva – Članak 51. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., sa sjedištem u Los Angelesu, Kalifornija (Sjedinjene Američke Države), koji zastupa J. Steinberg, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa D. Walicka, u svojstvu agenta,

tuženika,

pri čemu je intervenijent u postupku pred Općim sudom, ranije Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a,

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., sa sjedištem u Pragu (Češka Republika), koji zastupa K. Labalestra, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. srpnja 2016. (predmet R 2375/2014-5), koja se odnosi na postupak opoziva između društava Aerospinning Master Franchising i Mad Dogg Athletics,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, K. Kowalik-Bańczyk i C. Mac Eochaidh (izvjestitelj), suci,

tajnik: I. Dragan, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. listopada 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 17. ožujka 2017.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 24. ožujka 2017.,

nakon rasprave održane 15. ožujka 2018.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj, društvo Mad Dogg Athletics, Inc., 1. travnja 1996. podnio je prijavu za registraciju verbalnog žiga SPINNING (u daljnjem tekstu: sporni žig) Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena i sama zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Sporni žig registriran je 3. travnja 2000. za proizvode i usluge koji pripadaju razredima 9., 28. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

– razred 9.: „Audio i videokasete”

– razred 28.: „Oprema za vježbanje”

– razred 41.: „Usluge vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)”

3 Intervenijent, društvo Aerospinning Master Franchising s.r.o., 8. veljače 2012. podnio je zahtjev za djelomičan opoziv spornog žiga u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001). Taj se zahtjev odnosio na proizvode iz razreda 28. i usluge iz razreda 41.

4 Odjel za poništaje proglasio je tužiteljeva prava u cijelosti opozvanima 21. srpnja 2014.

5 Tužitelj je 12. rujna 2014. podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje.

6 Odlukom od 21. srpnja 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je poništilo odluku Odjela za poništaje u mjeri u kojoj se ona odnosila na proizvode iz razreda 9., iako ti proizvodi nisu bili predmet zahtjeva za djelomičan opoziv koji je podnio intervenijent. Na temelju članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, žalba je u preostalom dijelu odbijena. U tom je pogledu žalbeno vijeće u točkama 23. do 27. pobijane odluke kao prvo navelo da se razlozi za opoziv trebaju ocjenjivati s obzirom na okolnosti koje su postojale na datum podnošenja zahtjeva za opoziv. Kao drugo, ono je u točkama 28. do 33. pobijane odluke ocijenilo da navodnu pretvorbu žiga u uobičajeni naziv predmetnih proizvoda i usluga treba razmatrati s obzirom na percepciju krajnjih čeških korisnika. Prema tome, žalbeno vijeće odbilo je ispitati protudokaze koje je tužitelj podnio u pogledu svojih aktivnosti kojima je nastojao zaštititi svoj žig u drugim državama članicama osim Češke Republike. Kao treće, ono je u točkama 34. do 47. pobijane odluke smatralo da su dokazi podneseni tijekom postupka potvrdili da je pojam „spinning” u Češkoj Republici postao uobičajeni naziv za vrstu „Usluga vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)” i „Opreme za vježbanje” koja se koristi za to vježbanje. Kao četvrto, žalbeno vijeće u točkama 48. do 56. pobijane odluke ocijenilo je da se činjenica da je sporni žig postao uobičajeni naziv može pripisati nedovoljnoj tužiteljevoj aktivnosti radi zaštite njegova žiga u Češkoj Republici. Kao peto, u točkama 57. do 61. pobijane odluke ocijenilo je da je više odluka Úřada průmyslového vlastnictví (Ured za intelektualno vlasništvo, Češka Republika) i čeških sudova potvrdilo da tužitelj nije bio dovoljno pažljiv i nije uložio razuman trud kako bi zaštitio svoj žig u Češkoj Republici.

Zahtjevi stranaka

7 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je njome proglašen opoziv spornog žiga za proizvode „Oprema za vježbanje” iz razreda 28. i „Usluge vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)” iz razreda 41.;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

8 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

9 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

10 U prilog tužbi tužitelj se u bitnome poziva na tri tužbena razloga, koji se temelje na povredi, kao prvo, članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, kao drugo, članka 41. stavka 2. točke (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima i, kao treće, članka 41. stavka 2. točke (c) Povelje o temeljnim pravima.

11 Prvi tužbeni razlog u bitnome se temelji na četirima prigovorima, od kojih se prvi odnosi na pogreške koje se tiču prava u pogledu relevantnog datuma koji treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv, drugi na relevantno područje koje treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv, treći na relevantnu javnost koju treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv i četvrti na pogrešnu ocjenu dokaza.

Prvi prigovor prvog tužbenog razloga, koji se odnosi na pogrešku koja se tiče prava u pogledu relevantnog datuma koji treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv

12 Tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 time što je smatralo da je relevantan trenutak za ocjenu razloga za opoziv dan kada je intervenijent podnio zahtjev za opoziv spornog žiga. Tužitelj smatra da relevantan trenutak za ocjenu toga je li se sporni žig pretvorio u uobičajeni naziv nije trenutak podnošenja zahtjeva za opoziv, nego trenutak donošenja pravomoćne odluke na temelju tog zahtjeva. Prema tužiteljevu mišljenju, razlog za opoziv trebao bi i dalje postojati u trenutku donošenja odluke kojom je proglašen opoziv.

13 EUIPO i intervenijent osporavaju ovu argumentaciju.

14 U tom pogledu, kao prvo, valja istaknuti da članak 55. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 62. stavak 1. Uredbe 2017/1001) navodi:

„Smatra se da žig EU-a nema učinke navedene u ovoj Uredbi od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv ili od datuma podnošenja protutužbe, u mjeri u kojoj su prava nositelja opozvana. Moguće je da se na zahtjev jedne od stranaka u odluci utvrdi i neki raniji datum, na koji se pojavio neki od razloga za opoziv."

15 Kao što je to žalbeno vijeće pravilno utvrdilo u točki 24. pobijane odluke, kada se proglasi opoziv žiga Europske unije, taj opoziv proizvodi učinak od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv ili, na zahtjev jedne od stranaka, od ranijeg datuma na koji se pojavio jedan od razloga za taj opoziv.

16 Nasuprot tomu, valja utvrditi da zakonodavac Unije nije predvidio da opoziv može proizvoditi učinke od kasnijeg datuma u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za opoziv.

17 Dakle, iz samog teksta članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da se odluka o opozivu mora temeljiti na jednom od razloga iz članka 51. Uredbe br. 207/2009 koji postoje najkasnije na datum podnošenja zahtjeva za opoziv. Posljedično i suprotno onomu što ističe tužitelj, iz te odredbe proizlazi zaključak da se postojanje razloga za opoziv mora ispitivati u skladu s činjeničnim i pravnim kontekstom koji postoji najkasnije na navedeni datum.

18 Kao drugo, što se tiče članka 12. stavka 1. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) i što se tiče članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001), kojima su tekstovi istovjetni, već je presuđeno da, kad je riječ o opozivu žiga zbog nepostojanja stvarne uporabe, treba uzeti u obzir samo okolnosti koje su nastale prije podnošenja zahtjeva za opoziv, ali ipak ne treba dovesti u pitanje uzimanje u obzir činjenica koje su eventualno nastale nakon podnošenja zahtjeva, a koje mogu omogućiti potvrdu ili bolju ocjenu značaja korištenja predmetnog žiga u relevantnom razdoblju kao i stvarnih namjera nositelja žiga u tom razdoblju (rješenje od 27. siječnja 2004., La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, t. 29. do 33. i presuda od 2. veljače 2016., Benelli Q. J./OHIM – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, t. 87.).

19 Kao prvo i suprotno onomu što ističe tužitelj, ta sudska praksa, čiji je kontekst opoziv prava nositelja žiga zbog nepostojanja stvarne uporabe, primjenjiva je *mutatis mutandis* u okviru ispitivanja zahtjeva za opoziv žiga zbog toga što je on postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu. To se rješenje nameće s obzirom na to da se pravilo navedeno u članku 55. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 primjenjuje bez razlikovanja razloga za opoziv iz članka 51. stavka 1. iste uredbe.

20 Kao drugo, iz spisa proizlazi da, suprotno zahtjevima sudske prakse iz točke 18. ove presude, tužitelj podnošenjem dokaza nastalih nakon podnošenja zahtjeva za opoziv nema namjeru potvrditi ili omogućiti bolju ocjenu okolnosti koje su postojale na datum podnošenja zahtjeva ili prije tog datuma. Naprotiv, on namjerava zadržati mogućnost dokazivanja da razlog za opoziv više ne postoji nakon podnošenja zahtjeva za opoziv. Prihvaćanje tužiteljeva argumenta dovelo bi do nepoštovanja teksta članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da tom odredbom nije propisan takav slučaj.

21 Kao treće, tužitelj ističe da bi trebalo voditi računa o nastojanjima nositelja žiga nakon podnošenja zahtjeva za opoziv ako su ta nastojanja dovela do promjene u percepciji relevantne javnosti. U takvom bi slučaju relevantna javnost u trenutku podnošenja zahtjeva za opoziv sporni žig smatrala uobičajenim nazivom, ali bi on zatim izgubio generički karakter i navedena javnost u trenutku donošenja odluke o opozivu smatrala bi ga žigom.

22 Čak i kad bi se priznala mogućnost takve promjene percepcije, ona ne bi spriječila primjenu pravila navedenog u članku 55. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 koje propisuje da se postojanje razloga za opoziv mora ispitati u skladu s činjeničnim i pravnim kontekstom koji postoji najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za opoziv. Tužitelj bi u svakom slučaju, čak i da je došlo do promjene u percepciji javnosti, i dalje mogao ponovno podnijeti zahtjev za registraciju žiga EUIPO-u.

23 Naposljetku, tužitelj u točki 8. tužbe navodi da u svim stadijima postupka koji prethode pravomoćnosti EUIPO-ove odluke ima pravo podnijeti dokaze koji se odnose na njegova nastojanja i aktivnosti poduzete nakon podnošenja zahtjeva za opoziv kako bi javnost upoznao s činjenicom da je verbalni znak SPINNING žig ili kako bi taj žig zaštitio.

24 Ni ta se argumentacija ne može prihvatiti.

25 Kao prvo, taj je argument protivan tvrdnji navedenoj u točki 7. tužbe, koja prešutno upućuje na članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001), u skladu s kojim stranke dokaze mogu podnijeti samo u rokovima za podnošenje očitovanja koje je odredio EUIPO.

26 Kao drugo, moguće uzimanje u obzir dokaza koji nisu podneseni u roku koji je odredio EUIPO, nego u kasnijem stadiju, može se na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 prihvatiti samo kao dopuna dokazima koji su podneseni u navedenom roku (vidjeti u tom smislu presude od 18. srpnja 2013., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, t. 30. i od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 113. i 114.). Iako ta odredba tako omogućuje uzimanje u obzir nepravodobno podnesenih dodatnih dokaza, ona, nasuprot tomu, ne ovlašćuje žalbeno vijeće da svoje diskrecijske ovlasti proširi na nove dokaze (vidjeti u tom smislu presudu od 21. srpnja 2016., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, t. 25. do 27.).

27 Primjena te sudske prakse, koja pod određenim pretpostavkama priznaje nepravodobno podnesene dokaze, ipak ne može dovesti do nepoštovanja teksta i korisnog učinka članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Nepravodobno podneseni dokazi, osobito ako se odnose na činjenice koje su nastale nakon datuma podnošenja zahtjeva za opoziv, mogu se uzeti u obzir samo ako, u skladu s onim što je navedeno u točkama 18. do 20. ove presude, potvrđuju ili omogućuju bolju ocjenu okolnosti koje su nastale prije datuma podnošenja zahtjeva za opoziv ili na taj datum.

28 S obzirom na sve te dokaze, prvi prigovor treba odbiti kao neosnovan.

Drugi prigovor prvog tužbenog razloga, koji se odnosi na pogrešku koja se tiče prava u pogledu relevantnog područja koje treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv

29 Tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 time što je smatralo da je relevantno područje za ocjenu razloga za opoziv ograničeno na Češku Republiku. Prema tužiteljevu mišljenju, ograničavanje tog ispitivanja samo na tu državu članicu nije dovoljno za proglašenje opoziva spornog žiga, zbog toga što on uživa ugled u cijeloj Uniji. Do opoziva spornog žiga, prema tužiteljevu mišljenju, može doći samo ako ga relevantna javnost percipira kao uobičajeni naziv u cijeloj Uniji ili barem u njezinu najvećem dijelu.

30 EUIPO i intervenijent osporavaju ovu argumentaciju.

31 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, na temelju načela jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, koje je izraženo u uvodnoj izjavi 3. Uredbe br. 207/2009 (koja je postala uvodna izjava 4. Uredbe 2017/1001) i pojašnjeno člankom 1. stavkom 2. te uredbe (koji je postao članak 1. stavak 2. Uredbe 2017/1001), žigovi Europske unije imaju jedinstvenu zaštitu i proizvode učinke na području cijele

Unije. Prema toj odredbi, žig Europske unije, osim ako tom uredbom nije drukčije određeno, ne smije se registrirati, ne smije se prenositi, ne smije ga se odreći, ne smije biti predmet odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu Uniju (presuda od 20. srpnja 2017. Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, t. 26.).

32 Osim toga, članak 51. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 2. Uredbe 2017/1001) navodi da se djelomičan opoziv može proglasiti za dio predmetnih proizvoda ili usluga. Dakle, iako ta odredba predviđa mogućnost prilagođavanja opoziva s materijalnog gledišta, valja utvrditi da zakonodavac Unije takvo prilagođavanje nije predvidio u teritorijalnom pogledu.

33 Iz odredbi navedenih u točkama 31. i 32. ove presude stoga proizlazi da odluka o opozivu obvezno vrijedi za cijelo područje Unije.

34 Tako, ako se dokaže da je žig Europske unije izgubio razlikovni karakter na ograničenom dijelu područja Unije, u ovom slučaju u jednoj državi članici, ta činjenica nužno podrazumijeva da više ne može proizvoditi učinke predviđene Uredbom br. 207/2009 u cijeloj Uniji. Prema tome i suprotno onomu što ističe tužitelj, da bi se opoziv žiga proglasio za cijelu Uniju, dovoljno je da se pretvorba takvog žiga u uobičajeni naziv utvrdi i u samo jednoj državi članici.

35 Takvo je rješenje, uostalom, u skladu s ciljevima Uredbe br. 207/2009 i u skladu s načelom jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, koje ih konkretizira.

36 Naime, iz zajedničkog tumačenja uvodnih izjava 2., 4. i 6. Uredbe br. 207/2009 (koje su postale uvodne izjave 3., 5. i 7. Uredbe 2017/1001) proizlazi da je svrha te uredbe ukloniti prepreku teritorijalnosti prava koja zakonodavstva država članica daju nositeljima žigova i time omogućiti poduzetnicima prilagođavanje njihovih gospodarskih djelatnosti za unutarnje tržište kao i neometano izvršavanje tih djelatnosti. Žig Europske unije svojem nositelju tako omogućuje da svoje proizvode ili usluge na istovjetan način identificira u cijeloj Uniji, bez obzira na granice. Nasuprot tomu, poduzetnici koji ne žele zaštitu svojih žigova na razini Unije mogu odabrati uporabu nacionalnih žigova a da pritom ne budu obvezni prijaviti svoje žigove kao žigove Europske unije. Svrha je sustava žigova u Europskoj uniji, dakle, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 2. Uredbe br. 207/2009, ponuditi uvjete slične onima koji prevladavaju na nacionalnom tržištu (vidjeti u tom smislu presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 40. i 42.).

37 U tom pogledu tužitelj ističe da je za proglašenje mjere opoziva potrebno da je predmetni žig postao uobičajeni naziv zbog djelovanja ili nedjelovanja svojeg nositelja u cijeloj Uniji ili u njezinu najvećem dijelu.

38 Taj se argument ne može prihvatiti. Kao što to u bitnome i pravilno ističu EUIPO i intervenijent, zaštita žiga na europskoj razini, s druge strane, podrazumijeva da je njegov nositelj dovoljno pažljiv kako bi zaštitio svoja prava te ih istaknuo u cijeloj Uniji. Prema tome, prava nositelja žiga treba opozvati ako se zbog njegove neaktivnosti predmetni žig, čak i na ograničenom dijelu područja Unije, pretvori u uobičajeni naziv.

39 Dakle, ta mjera opoziva omogućuje drugim subjektima da slobodno rabe registrirani žig. Njome se tako nastoji ostvariti zahtjev od javnog interesa da znakovi ili oznake koji su postali uobičajeni za označavanje proizvoda ili usluga za koje je žig registriran mogu svima biti dostupni odnosno da ih svi mogu slobodno rabiti. Tako je svrha članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jamčiti razlikovni karakter žiga u skladu s njegovom oznakom podrijetla te spriječiti da opći pojmovi budu vremenski neograničeno rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga (vidjeti u tom smislu i po analogiji, što se tiče članka 12. stavka 2. točke (a) Direktive 89/104, mišljenje nezavisnog odvjetnika Légera u predmetu Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, t. 53. i 54.).

40 Štoviše, proglašenje opoziva prava nositelja predmetnog žiga za cijelo područje Unije, čak i ako je njegova pretvorba u uobičajeni naziv utvrđena samo za ograničeni dio tog područja, u ovom slučaju samo u jednoj državi članici, sprečava donošenje nedosljednih odluka EUIPO-a i nacionalnih sudova koji odluke donose kao sudovi za žigove Europske unije i posljedično sprečava narušavanje jedinstvenog karaktera žigova Unije (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 19. listopada 2017., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, t. 28.).

41 Ti zaključci nisu dovedeni u pitanje drugim tužiteljevim argumentima.

42 Kao prvo, tužitelj smatra da se žalbeno vijeće u točki 30. pobijane odluke pogrešno pozvalo na presudu od 6. listopada 2009., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) kako bi potkrijepilo svoje obrazloženje.

43 U tom pogledu Sud je već presudio da se ta sudska praksa odnosi na tumačenje odredbi o proširenoj zaštiti dodijeljenoj žigovima koji uživaju ugled ili opću poznatost u Uniji ili u državi članici u kojoj su registrirani. Međutim, navedene odredbe imaju različit cilj u odnosu na zahtjeve iz članka 51. Uredbe br. 207/2009 koji mogu dovesti do opoziva žiga (vidjeti u tom smislu presude od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 53. i od 3. rujna 2015. Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, t. 21.).

44 Iako je pozivanje na presudu od 6. listopada 2009., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), doduše, pogrešno, ono zbog svoje akcesorne prirode u obrazloženju žalbenog vijeća ne može dovesti do poništenja pobijane odluke. Žalbeno je vijeće u točki 31. pobijane odluke odlučilo ograničiti svoje ispitivanje samo na češko područje na temelju načela jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, a ne na temelju te sudske prakse.

45 Kao drugo, tužitelj smatra da je žalbeno vijeće pogrešno izjednačilo pretpostavke za registraciju znaka kojima se, među ostalim, zabranjuje registracija znaka ako apsolutni razlog za odbijanje postoji samo na dijelu područja Unije i pretpostavke za opoziv prava nositelja žiga Europske unije. Tužitelj smatra da se pretpostavke predviđene člankom 7. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. Uredbe 2017/1001) znatno razlikuju od onih iz članka 51. stavka 1. točke (b) iste uredbe.

46 Taj se argument mora odbiti. Kao što je to žalbeno vijeće pravilno istaknulo u točki 31. pobijane odluke i na raspravi naveo EUIPO, jedinstveni karakter žiga Europske unije osnovno je pravno načelo na kojem se temelji cijela Uredba br. 207/2009. Naime, to načelo podrazumijeva, među ostalim, da je žig Europske unije prilikom svoje registracije razlikovan u cijeloj Uniji i zadržava taj razlikovni karakter time što, čak ni u ograničenom dijelu Unije, a ovisno o slučaju, ni u samo jednoj državi članici, ne postaje uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koju je registriran.

47 Osim toga, ne može se prihvatiti tužiteljeva argumentacija koja se temelji na činjenici da članak 52. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. Uredbe 2017/1001) upućuje na članak 7. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 2. Uredbe 2017/1001), dok članak 51. stavak 1. točka (b) te iste uredbe ne sadržava takvo upućivanje. S jedne strane, članak 52. Uredbe br. 207/2009 odnosi se na pretpostavku ništavosti žiga Europske unije, a ne na opoziv prava njegova nositelja, kao u ovom slučaju. S druge strane i kao što to proizlazi iz točke 46. ove presude, jedinstveni karakter žiga Europske unije osnovno je pravno načelo na kojem se temelji cijela Uredba br. 207/2009. Stoga je bez utjecaja to što određene odredbe te uredbe, primjerice članak 7. stavak 2., izričito konkretiziraju to načelo, a druge ne.

48 Kao treće, tužitelj je na raspravi tvrdio da bi bilo strogo i nepravedno proglasiti opoziv prava nositelja žiga Europske unije ako je taj žig samo u jednoj državi članici postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koju je registriran.

49 Što se toga tiče, Opći sud ističe da je odluka o opozivu na temelju tog razloga, iako ima teške posljedice za nositelja predmetnog žiga, svojstvena vladavini prava prema namjeri zakonodavca Unije, kao što to, među ostalim, proizlazi iz članka 1. stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Osim toga, Opći sud, imajući u vidu načela institucionalne ravnoteže i dodjeljivanja ovlasti iz članka 13. stavka 2. UEU-a (vidjeti presudu od 28. srpnja 2016., Vijeće/Komisija, C-660/13, EU:C:2016:616, t. 31. i 32. i navedenu sudsku praksu), nema ovlast izmijeniti navedenu uredbu. Dakle, samo intervencija zakonodavca Unije može izmijeniti ta pravila. Uostalom, tužitelj nije podnio nikakav prigovor nezakonitosti članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

50 S obzirom na sve te elemente, valja smatrati da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku koja se tiče prava time što se, kako bi utvrdilo opoziv spornog žiga, temeljilo na dokazima koji su ograničeni na Češku Republiku i, prema tome, time što je odbilo drugi prigovor kao neosnovan.

Treći prigovor prvog tužbenog razloga, koji se odnosi na pogrešku koja se tiče prava u pogledu relevantne javnosti koju treba uzeti u obzir u svrhu ocjene razloga za opoziv

51 U prilog trećem prigovoru prvog tužbenog razloga tužitelj ističe da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 time što je u svrhu ocjene razloga za opoziv u bitnome smatralo da je relevantna javnost ograničena na krajnje korisnike te da stoga nije potrebno uzeti u obzir percepciju predmetnih prodavatelja robe ili pružatelja usluga.

52 EUIPO i intervenijent osporavaju te argumente.

53 U tom pogledu iz sudske prakse proizlazi da pitanje je li žig postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koju je registriran treba ocjenjivati ne samo s obzirom na percepciju potrošača ili krajnjih korisnika nego i, sukladno obilježjima predmetnog tržišta, s obzirom na percepciju osoba koje se time profesionalno bave, kao što su to prodavači. Međutim, percepcija potrošača ili krajnjih korisnika načelno ima odlučujuću ulogu. Tako u okolnostima koje obilježava gubitak razlikovnog karaktera predmetnog žiga iz kuta gledanja krajnjih korisnika taj gubitak može dovesti do opoziva prava dodijeljenih nositelju predmetnog žiga. Okolnost da su prodavači svjesni postojanja navedenog žiga i podrijetla koje taj žig označava ne isključuje sama po sebi takav opoziv (vidjeti u tom smislu i po analogiji, što se tiče članka 12. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.), presudu od 6. ožujka 2014., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, t. 28. i 29. i navedenu sudsku praksu).

54 Iz te sudske prakse proizlazi da relevantnu javnost, čije gledište treba uzeti u obzir za ocjenu toga je li sporni žig postao uobičajeni naziv u trgovini za proizvod ili uslugu za koju je registriran, treba definirati s obzirom na obilježja tržišta tog proizvoda ili usluge (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 29. travnja 2004., Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, t. 26.; mišljenje nezavisnog odvjetnika Cruz Villalóna u predmetu Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, t. 58. i 59.).

55 U ovom slučaju žalbeno je vijeće u točki 32. pobijane odluke utvrdilo da treba ispitivati samo percepciju krajnjih čeških korisnika o predmetnim proizvodima i uslugama. Prema stajalištu žalbenog vijeća, nije dokazano da su tržišta „Usluga vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)” i „Opreme za vježbanje” pokazivala obilježja zbog kojih bi trebalo uzeti u obzir percepciju aktivnih prodavatelja robe ili pružatelja usluga na tim tržištima.

56 U svojoj tužbi tužitelj ističe da se većina njegovih sobnih bicikala prodaje profesionalnim operaterima dvorana za vježbanje, sportskih ustanova i rehabilitacijskih centara.

57 U odgovoru na pisano pitanje Općeg suda tužitelj je potvrdio da, za razliku od profesionalnih operatera dvorana za vježbanje, sportskih ustanova i rehabilitacijskih centara, krajnji korisnici u malom broju kupuju njegove sobne bicikle zbog njihove visoke kupovne cijene. Tužitelj je na raspravi također istaknuo, a da druge stranke to nisu osporile, da se njegovi sobni bicikli u 95 % slučajeva prodaju poslovnim korisnicima.

58 Na raspravi su se sve stranke u odgovoru na usmeno pitanje Općeg suda složile o tome da se predmetna sportska aktivnost izvodi grupno na sobnim biciklima, uglavnom u sportskim dvoranama i dvoranama za vježbanje pod vodstvom sportskog trenera. Opći sud usto napominje da je taj opis sličan opisu Odjela za poništaje i navodima žalbenog vijeća u dijelu „Sažetak činjenica" u pobijanoj odluci.

59 Žalbeno vijeće stoga je u točki 32. pobijane odluke pogrešno utvrdilo da poslovni korisnici nisu dio relevantne javnosti kad je riječ o „Opremi za vježbanje", s obzirom na to da te sobne bicikle uglavnom kupuju profesionalni operateri dvorana za vježbanje, sportskih dvorana i rehabilitacijskih centara.

60 Kao što je to na raspravi istaknuo EUIPO, točno je da se kategorija „Oprema za vježbanje" ne ograničava na sobne bicikle te da pojedinci mogu kupiti i druge predmetne proizvode. Ipak, kad je riječ o sobnim biciklima, iz točke 57. ove presude proizlazi da ih zbog njihove visoke kupovne cijene pojedinci rijetko kupuju. Dakle, kad je riječ o „Opremi za vježbanje", EUIPO-ov argument ne omogućuje isključenje poslovnih korisnika iz relevantne javnosti.

61 S obzirom na te elemente, žalbeno vijeće pogrešno je isključilo percepciju poslovnih korisnika kad je riječ o „Opremi za vježbanje" iz svoje analize u svrhu ocjene toga je li sporni žig postao uobičajeni naziv u trgovini „Opreme za vježbanje" za koju je registriran. Prema tome, žalbeno vijeće počinilo je pogrešku u ocjeni prilikom definiranja relevantne javnosti kad je riječ o „Opremi za vježbanje" iz razreda 28. a da pritom nije vodilo računa o percepciji poslovnih korisnika koji djeluju na tom tržištu.

62 Taj zaključak nije doveden u pitanje činjenicom da se, kao što je to intervenijent istaknuo na raspravi, u pobijanoj odluci u točkama 41., 45. do 47., 49., 53. i 62. navodi percepcija profesionalnih operatera. Valja utvrditi da je predmet tih navođenja samo predmetna sportska aktivnost, a ne „oprema za vježbanje". Samo se u točki 44. pobijane odluke izričito navodi percepcija spornog žiga koju su profesionalni operateri imali u pogledu sobnih bicikla i obuće, ali taj se razlog odnosi samo na prodavače tih sportskih artikala.

63 Nasuprot tomu, pobijana odluka ne sadržava nijedan element koji se odnosi na percepciju koju su o spornom žigu imali poslovni korisnici, kao što su to osobito operateri dvorana za vježbanje, sportskih ustanova i rehabilitacijskih centara. Međutim, kao što to proizlazi iz točaka 58. i 59. ove presude, navedeni operateri su ti koji uglavnom kupuju sobne bicikle i potom ih stavljaju na raspolaganje svojim klijentima kako bi im omogućili bavljenje predmetnom sportskom aktivnošću.

64 Stoga valja utvrditi, s jedne strane, da ti operateri imaju središnju ulogu na tržištima „Opreme za vježbanje" te, s druge strane, da oni imaju odlučujući utjecaj u izboru „Usluga vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)" krajnjih korisnika. Svojim poznavanjem oznake podrijetla spornog žiga navedeni operateri tako omogućuju ostvarenje komunikacijskog procesa između pružatelja tih usluga i krajnjih korisnika (vidjeti u tom smislu i po analogiji mišljenje nezavisnog odvjetnika Cruz Villalóna u predmetu Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, t. 59.).

65 Ta pogreška u ocjeni definicije relevantne javnosti negativno utječe na cijelu pobijanu odluku i, prema tome, opravdava njezino poništenje.

66 Budući da je tužitelj ipak ograničio predmet ove tužbe na proizvode „Oprema za vježbanje” iz razreda 28. i na „Usluge vođenog tjelesnog vježbanja (fitnes)” iz razreda 41. na koje se odnosi sporni žig, učinke pobijane odluke valja zadržati za proizvode „Audio i videokasete” iz razreda 9., na koje se odnosi sporni žig.

67 S obzirom na prethodno navedena razmatranja i bez potrebe za ispitivanje četvrtog prigovora ovog tužbenog razloga kao i drugog i trećeg tužbenog razloga, valja prihvatiti treći prigovor prvog tužbenog razloga i, prema tome, poništiti pobijanu odluku u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz razreda 28. i usluge iz razreda 41. na koje se odnosi sporni žig.

Troškovi

68 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

69 Budući da EUIPO i intervenijent nisu uspjeli u postupku, valja, s jedne strane, naložiti EUIPO-u da uz vlastite snosi i tužiteljeve troškove, sukladno tužiteljevu zahtjevu, te, s druge strane, odlučiti da će intervenijent snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Odluka petog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 21. srpnja 2016. (predmet R 2375/2014-5) poništava se u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz razreda 28. i usluge iz razreda 41. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.**

2. **EUIPO će snositi vlastite troškove i troškove društva Mad Dogg Athletics, Inc.**

3. **Društvo Aerospinning Master Franchising s.r.o. snosit će vlastite troškove.**

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 8. studenoga 2018.

Potpisi