Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

8. listopada 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Zahtjev za figurativnim žigom Zajednice koji predstavlja zvijezdu u krugu – Raniji žigovi Zajednice i nacionalni žigovi koji predstavljaju zvijezdu u krugu – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Razlikovni karakter ranijeg žiga – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Opoziv ranijeg žiga Zajednice – Zadržavanje pravnog interesa – Odsutnost djelomične obustave postupka“

U predmetu T-342/12,

Max Fuchs, sa stalnom adresom u Freyungu (Njemačka), kojeg zastupa C. Onken, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM), koji zastupa J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenta,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a bila je:

Les Complices SA, sa sjedištem u Montreuil-sous-Boisu (Francuska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća OHIM-a od 8. svibnja 2012. (predmet R-2040/2011-5), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Les Complices SA i Maxa Fuchsa,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. E. Martins Ribeiro, predsjednica, S. Gervasoni (izvjestitelj) i L. Madise, suci,

tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

uzimajući u obzir tužbu predanu tajništvu Općeg suda 1. kolovoza 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 15. studenoga 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 13. ožujka 2013.,

nakon rasprave održane 4. lipnja 2014.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Max Fuchs podnio je 28. prosinca 2006. Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice, 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 Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).

2 Prijava za registraciju žiga podnesena je za sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi za koje je zatražena registracija obuhvaćaju razrede 18., 24., 25. i 26. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:

— razred 18.: „proizvodi za sport i rekreaciju, odnosno torbe, torbe s remenom, ruksaci“; [neslužbeni prijevod]

— razred 24.: „tkanine i tekstilni proizvodi, odnosno naljepnice na gore navedenim proizvodima“; [neslužbeni prijevod]

— razred 25.: „odjeća: posebno odjeća za boravak na otvorenom, hlače, bluze, košulje, majice kratkih rukava, potkošulje, vjetrovke, puloveri, majice, kaputi, čarape, donje rublje, marame, štitnici i rukavice, pokrivala za glavu, cipele, čizme, remeni“; [neslužbeni prijevod]

— razred 26.: „gumbi, patentni zatvarači, oznake, vrpce, kopče za remen“. [neslužbeni prijevod]

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 36/2007 od 23. srpnja 2007.

5 Les Complices SA podnio je 22. listopada 2007. prigovor na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) na registraciju žiga koja je podnesena za sve proizvode iz gore navedene točke 3.

6 Prigovor se na prvome mjestu zasnivao na ranijem figurativnom žigu Zajednice koji je ovdje prikazan i koji osobito označava proizvode iz razreda 18. i 24., a koji odgovaraju sljedećem prikazu:

— razred 18.: „koža i imitacije kože, ručne torbe, večernje torbe, sportske torbe, putne torbe, putni kovčezi, torbice, novčanici, etuiji za posjetnice, etuiji za čekove, lisnice, školske torbe, kovčezi i putne torbe; kišobrani, suncobrani, vrpce od kože“; [neslužbeni prijevod]

— razred 24.: „tkanine i tekstilni proizvodi; zavjese i tekstilne zidne tapete; platno za kupaonicu, toaletni ubrusi, toaletne rukavice i tekstilni ubrusi za skidanje šminke; posteljno rublje, krevetnina, prekrivači za krevet, plahte; jastučnice; prošiveni popluni, prijenosni pokrivači, popluni; tkanina za stol koja nije od papira, stolnjaci koji nisu od papira, setovi za stol koji nisu od papira i ubrusi za stol od tekstila“. [neslužbeni prijevod]



7 Prigovor se na drugome mjestu zasniva na ranijem francuskom figurativnom žigu koji je ovdje prikazan i koji osobito označava proizvode iz razreda 25., a odgovara sljedećem prikazu: „Odjeća, obuća i pokrivala za glavu“.



8 Razlozi koji su navedeni u potporu prigovoru bili su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009] i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009).

9 Tužitelj je 17. veljače 2011. ograničio svoju prijavu za registraciju na sljedeće proizvode:

— razred 18.: „proizvodi za rekreaciju, odnosno torbe, torbe s remenom, ruksaci, uz iznimku sportskih torbi“; [neslužbeni prijevod]

— razred 24.: „tkanine i tekstilni proizvodi, odnosno naljepnice na gore navedenim proizvodima“; [neslužbeni prijevod]

— razred 25.: „vojna odjeća i odjeća za boravak na otvorenom, proizvedena s tehničkim tkaninama i drugim tehničkim sastojcima, uključujući hlače, bluze, košulje, majice kratkih rukava, potkošulje, vjetrovke, pulovere, majice, kaputе, čarape, donje rublje, marame, štitnike i rukavice; pokrivala za glavu, remeni“. [neslužbeni prijevod]

10 Odjel za prigovore odbio je 30. lipnja 2011. prigovor za proizvode iz razreda 24. i usvojio prigovor za sve druge proizvode.

11 Tužitelj je 9. kolovoza 2011. podnio žalbu OHIM-u, na temelju članaka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članci 58. do 64. Uredbe br. 207/2009), protiv odluke Odjela za prigovore, u vezi s onim što je za njega bilo nepovoljno u odluci.

12 Peto žalbeno vijeće OHIM-a odlukom od 8. svibnja 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo je žalbu. Nakon što je procijenilo kako je relevantna javnost bila sastavljena od prosječnog potrošača iz svih država članica Unije za proizvode iz razreda 18. i od prosječnog francuskog potrošača za proizvode iz razreda 25., ono je osobito smatralo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova ako se radi o proizvodima iz razreda 18. i 25. zato što su ti proizvodi istovjetni ili slični, a znakovi vizualno slični, konceptualno istovjetni, te da su se potrošači, iako na fonetskom planu načelno nije moguća nikakva usporedba, mogli pozivati na suprotstavljene znakove označavajući ih pojmom „zvijezda“. Kad je riječ o razlikovnom karakteru ranijih žigova, žalbeno vijeće zaključilo je da zvijezda petokraka uistinu predstavlja najuobičajeniji znak koji se upotrebljava za označavanje zvijezde. Međutim, ono je ocijenilo da manje vizualne razlike između znakova kao što je njihova konceptualna istovjetnost u začetku sadrže vjerojatnost dovođenja u zabludu javnosti koja ima prosječan stupanj pažnje.

Zahtjevi stranaka

13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— odbije prigovor u cijelosti;

— naloži OHIM-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem snošenje troškova.

14 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

15 Pismom predanim tajništvu Općeg suda 18. studenoga 2013. tužitelj je, s jedne strane, obavijestio Opći sud o odluci od 24. listopada 2013. kojom je Odjel za poništaje OHIM-a proglasio opoziv ranijeg žiga Zajednice počevši od 24. lipnja 2013. te, s druge strane, naveo da prigovor treba smatrati bespredmetnim jer je bio zasnovan na ranijem žigu Zajednice. Opći sud zahtijevao je od OHIM-a da se očituje o tom zahtjevu o obustavi postupka.

16 Podneskom predanim tajništvu Općeg suda 26. studenoga 2013. OHIM je naveo da je i dalje moguće uložiti žalbu žalbenom vijeću na odluku Odjela za poništaje od 24. listopada 2013. i da ona još uvijek nije konačna. OHIM je istaknuo da je Opći sud u svakom slučaju nadležan za odlučivanje o pobijanoj odluci jer se prigovor temeljio na ranijem francuskom žigu.

17 Osim toga, u odgovoru na pitanje Općeg suda OHIM je u podnesku predanom tajništvu 13. siječnja 2014. naveo da je odluka Odjela za poništaje OHIM-a od 24. listopada 2013. postala konačna jer druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a nije uložila nikakvu žalbu protiv navedene odluke u roku koji je propisan odredbama članka 60. Uredbe br. 207/2009. OHIM nije pojasnio koje postupovne posljedice za Opći sud proizlaze iz konačnog karaktera navedene odluke.

18 Rješenjem od 9. siječnja 2014. Opći sud spojio je odlučivanje o zahtjevu s odlukom o meritumu.

Pravo

Predmet spora

19 Odlukom od 24. listopada 2013. Odjel za poništaje OHIM-a proglasio je opoziv ranijeg žiga Zajednice počevši od 24. lipnja 2013., na temelju odredaba članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Ta odluka postala je konačna jer društvo Les Complices, druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem, nije uložilo žalbu protiv navedene odluke u roku koji je propisan odredbama članka 60. Uredbe br. 207/2009. Usto je važno podsjetiti da taj raniji žig Zajednice predstavlja jedini temelj prigovora koji je uložila druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem za proizvode iz razreda 18.

20 Pismom predanim tajništvu Općeg suda 18. studenoga 2013. tužitelj je naveo da prigovor treba smatrati bespredmetnim jer je bio zasnovan na ranijem žigu Zajednice. Tijekom rasprave tužitelj je pojasnio kako, međutim, ostaje pri svim svojim navodima koji se odnose na poništaj pobijane odluke, uključujući u mjeri u kojoj se ona temelji na ranijem žigu Zajednice.

21 OHIM je jednako tako tijekom rasprave naveo da je do opoziva ranijeg žiga Zajednice došlo nakon usvajanja pobijane odluke i da stoga Opći sud još može odlučiti o tužbi u cijelosti.

22 Međutim, Opći sud treba po službenoj dužnosti odlučiti o pitanju postojanja tužiteljeva pravnog interesa jer je pobijana odluka zasnovana na ranijem žigu Zajednice za proizvode koji su uključeni u razred 18. Naime, uvjeti dopustivosti žalbe, osobito nedostatak pravnog interesa, apsolutna su zapreka vođenju postupka (rješenja od 7. listopada 1987., d. M./Vijeće i CES, 108/86, Zb., EU:C:1987:426, t. 10. i od 10. ožujka 2005., Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia i dr./Komisija, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 do T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 do T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 do T 276/00, T-281/00, T-287/00 i T-296/00, Zb., EU:T:2005:90, t. 22.) i na Općem je sudu da po službenoj dužnosti provjeri je li tužitelj sačuvao pravni interes za ishođenje poništaja pobijane odluke.

23 Stoga treba utvrditi može li, nakon opoziva ranijeg žiga Zajednice, poništaj pobijane odluke koja se temelji na tome žigu tužitelju donijeti korist. Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi, tužiteljev pravni interes s obzirom na predmet tužbe treba postojati u trenutku podnošenja tužbe kako bi ona bila dopuštena. Da ne bi došlo do obustave postupka, taj predmet spora treba postojati, kao i pravni interes, sve do proglašenja sudske odluke, što pretpostavlja da tužba svojim ishodom može donijeti korist stranci koja ju je podnijela (rješenje od 9. veljače 2007., Wilfer/OHIM, C-301/05 P, EU:C:2007:91, t. 19. i presuda od 7. lipnja 2007., Wunenburger/Komisija, C-362/05 P, Zb., EU:C:2007:322, t. 42.). Doista, ako tijekom postupka nestane tužiteljev pravni interes, odluka Općeg suda o meritumu ne može mu donijeti nikakvu korist (gore navedena presuda Wunenburger/Komisija, EU:C:2007:322, t. 43.). Međutim, prestanak važenja pobijane odluke do kojeg je došlo nakon što je podnesena tužba ne obvezuje sâm po sebi Opći sud da obustavi postupak zbog nedostatka predmeta ili pravnog interesa na dan proglašenja presude (gore navedena presuda Wunenburger/Komisija, EU:C:2007:322, t. 47.).

24 Na prvome mjestu važno je podsjetiti da opoziv žiga na kojem se zasniva prigovor, do kojeg je došlo nakon odluke žalbenog vijeća koje je prihvatilo prigovor zasnovan na navedenom žigu, ne predstavlja ni povlačenje ni ukidanje te zadnje odluke. Naime, kao što je na to, uostalom, podsjetio OHIM tijekom rasprave, u slučaju opoziva, u skladu s odredbama članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, smatra se da žig Zajednice nema učinke navedene tom uredbom od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv. Nasuprot tomu, do tog je datuma žig Zajednice uživao sve učinke koje mu je davala ta zaštita predviđena odjeljkom 2. te uredbe. Sukladno tomu, na datum kada je bila usvojena pobijana odluka

raniji žig Zajednice uživao je sve učinke predviđene tim odredbama. Stoga bi stajalište da tijekom postupka predmet spora nestaje kad se donese odluka o opozivu dovelo do toga da Opći sud uzima u obzir razloge koji su nastali nakon usvajanja pobijane odluke, a koji nemaju utjecaj na njezinu osnovanost ni učinke na postupak povodom prigovora čije okončanje predstavlja ovaj postupak.

25 Opći sud već je smatrao da, u okviru tužbe protiv odluke žalbenog odjela koja se odnosi na postupak prigovora, nije nadležan voditi računa o kasnijoj odluci o opozivu koja se odnosi na žig na kojem se zasnivao prigovor, kada odluka o opozivu nije mogla imati učinak na ranije razdoblje (presuda od 4. studenoga 2008., Group Lottuss/OHIM – Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, t. 47. do 50.). U jednoj drugoj presudi, gdje je registracija ranijeg žiga istekla nakon odluke žalbenog vijeća (presuda od 15. ožujka 2012., Cadila Healthcare/OHIM – Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, t. 21. do 23.), koju je potvrdio Sud (rješenje od 8. svibnja 2013., Cadila Healthcare/OHIM, C-268/12 P, EU:C:2013:296, t. 33.), Opći sud isto je tako smatrao da treba odbiti zahtjev za obustavom postupka.

26 Na drugome mjestu, u slučaju kada Opći sud poništi pobijanu odluku, njezin *ex tunc* nestanak tužitelju može donijeti korist koje inače ne bi bilo ako se utvrdi obustava postupka. Naime, ako bi Opći sud trebao djelomično obustaviti postupak za proizvode iz razreda 18., tužitelj bi OHIM-u mogao jednostavno podnijeti novi zahtjev za registraciju svojeg žiga, a prigovor tom zahtjevu ne bi mogao biti podnesen na temelju opozvanog ranijeg žiga Zajednice. Nasuprot tomu, ako Opći sud treba odlučiti o meritumu i prihvatiti tužbu u odnosu na te proizvode, smatrajući da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova, ništa se, dakle, ne bi protivilo registraciji žiga za koji je podnesena prijava.

27 Na trećem mjestu, važno je razlikovati slučaj povlačenja prigovora, koji nastaje na inicijativu prigovaratelja i koji omogućuje uklanjanje svih prepreka za registraciju žiga za koji je podnesena prijava, od slučaja opoziva žiga, za koji je prijavu podnijela treća strana i čiji su učinci ograničeni člankom 55. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009. Isto tako, u sadašnjem sporu ne može se primijeniti rješenje koje Opći sud podržava kod pretpostavke povlačenja prigovora tijekom postupka u kojem postupa, a koje se sastoji u proglašavanju bespredmetnim zahtjeva za poništajem odluke žalbenog vijeća koje je odlučivalo o prigovoru (rješenje od 3. srpnja 2003., Lichtwer Pharma/OHIM – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Zb., EU:T:2003:182, t. 14. do 17.).

28 Konačno, okolnost da tužba koja je podnesena protiv odluka Odjela za prigovore i žalbenog vijeća ima suspenzivni učinak na temelju odredaba članka 58. stavka 1. druge rečenice i članka 64. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 ne može biti dostatna da dovede u pitanje pravni interes tužitelja u ovom slučaju. Naime, važno je podsjetiti da se prema odredbama članka 45. Uredbe br. 207/2009 žig registrira kao žig Zajednice samo kada je prigovor odbačen na temelju konačne odluke. Stoga, kada Odjel za prigovore ili žalbeno vijeće usvoji prigovor, takva odluka vodi tomu da se žig za koji je podnesena prijava ne može registrirati tako dugo dok se ne odluči o tužbi koja je podnesena protiv te odluke.

29 Sukladno tomu, unatoč donošenju konačne odluke o opozivu ranijeg žiga Zajednice na kojem se zasniva prigovor, tužitelj zadržava pravni interes za osporavanje pobijane odluke, uključujući to što se u njoj odlučuje o prigovoru zasnovanom na tom žigu za proizvode iz razreda 18.

Meritum

30 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009).

31 Tužitelj nalazi da, unatoč istovjetnosti navedenih proizvoda, kod suprotstavljenih znakova ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Tužitelj prije svega smatra da je, s obzirom na to da je razlikovni karakter ranijih žigova iznimno slab, dostatna i minimalna razlika između ranijih žigova i žiga za koji je podnesena prijava da se isključi svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu. On ističe da na vizualnom planu suprotstavljeni znakovi imaju utoliko više važnih razlika jer se ne odnose na element lišen razlikovnog karaktera ranijih žigova. Tužitelj smatra i da nikakva fonetska usporedba znakova nije moguća jer se radi o potpuno figurativnim žigovima. Konačno, na konceptualnom planu suprotstavljeni znakovi nisu istovjetni jer su njihovi jedini elementi lišeni razlikovnog karaktera.

32 OHIM osporava tužiteljeve argumente.

33 Prema odredbama članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009), na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

34 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada javnost može vjerovati da predmetni proizvodi i usluge potječu iz istog poduzeća ili gospodarski povezanih poduzeća. Prema istoj toj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba se procjenjivati općenito, u skladu s percepcijom koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., EU:T:2003:199, t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu).

35 Ocjenu žalbenog vijeća o vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova treba ispitati u svjetlu tih načela.

Relevantna javnost

36 Prema sudskoj praksi, u okviru opće procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba uzeti u obzir prosječnog potrošača kategorije predmetnih proizvoda, koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Jednako tako valja uzeti u obzir činjenicu da stupanj pažnje prosječnog potrošača može varirati s obzirom na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

37 U ovom predmetu žalbeno vijeće u točki 14. pobijane odluke pravilno je ustvrdilo, što tužitelj nije osporavao, s obzirom na to da su proizvodi koji su obuhvaćeni suprotstavljenim znakovima proizvodi za uobičajenu uporabu, da ciljanu publiku čini prosječni potrošač za kojeg se smatra da je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Osim toga, kao što to u toj točki pravilno ističe žalbeno vijeće, s obzirom na to da se radi o proizvodima iz razreda 18. i da je raniji žig žig Zajednice, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba se ocjenjivati u odnosu na javnost svih država članica. Kada se radi o proizvodima iz razreda 25., žalbeno vijeće isto je tako pravilno utvrdilo da, kako je raniji žig bio nacionalni francuski žig, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba procijeniti javnost s francuskog teritorija.

Usporedba proizvoda

38 Jednako tako, žalbeno vijeće pravilno je u točki 15. pobijane odluke smatralo, što tužitelj nije osporavao, da su osporavani proizvodi iz razreda 18. i 25. istovjetni ili slični.

Usporedba znakova

39 Najprije valja podsjetiti da se opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u onome što se odnosi na vizualnu, fonetsku ili konceptualnu sličnost suprotstavljenih znakova, mora temeljiti na cjelokupnom dojmu koji proizlazi iz tih znakova, uzimajući u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija prosječnog potrošača žigova predmetnih proizvoda ili usluga ima presudnu ulogu u općoj ocjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

40 Žalbeno vijeće u točkama 17. do 19. pobijane odluke smatralo je da su predmetni znakovi slični na vizualnom planu, istovjetni na konceptualnom planu i da se, iako na fonetskom planu načelno nikakva usporedba nije moguća, potrošači mogu pozivati na suprotstavljane znakove označavajući ih pojmom „zvijezda“.

– Vizualna sličnost

41 Žalbeno vijeće u točki 17. pobijane odluke navelo je da se suprotstavljeni znakovi sastoje od figurativnog prikaza zvijezde petokrake istovjetnog oblika, smještene u krug, te istovjetnog omjera između veličine zvijezde i kruga. Jedine su razlike između navedenih znakova boja zvijezde, koja je bijela u ranijim žigovima i crna u žigu za koji je podnesena prijava, te činjenice da je podloga ranijih žigova zacrnjena i da se krug žiga za koji je podnesena prijava sastoji od crne isprekidane linije, a ne od neprekinute linije, kao što je to kod ranijih žigova. Te sličnosti prevagnule su nad razlikama između znakova koji su u cjelini slični.

42 Tužitelj ističe da suprotstavljeni znakovi nisu vizualno slični. Osobito se poziva na odluku Odjela za prigovore OHIM-a od 18. prosinca 2002., koja se odnosi na postupak pred žalbenim vijećem između jedne druge stranke i treće stranke, u kojoj je Odjel za prigovore smatrao kako ondje nije bilo vizualnih sličnosti između suprotstavljenih znakova u predmetu u kojem je donesena ta odluka.

43 Iako nema potrebe isticati razlike između suprotstavljenih znakova i onih u predmetu u kojem je donesena odluka Odjela za prigovore na koju se tužitelj poziva, valja podsjetiti da se na odluke o registraciji znaka kao žiga Zajednice koje žalbeno vijeće donosi u skladu s Uredbom br. 207/2009 primjenjuje ograničeno ovlaštenje, a ne diskrecijska ovlast. Stoga se zakonitost navedenih odluka treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe, a ne na temelju ranije prakse navedenih vijeća (presude od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb., EU:C:2007:252, t. 65. i od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., EU:T:2005:420, t. 71.).

44 Kada se radi o vizualnoj usporedbi suprotstavljenih znakova, točno je da su navedeni znakovi vizualno slični u svojoj cjelini jer predstavljaju zvijezdu petokraku smještenu u krug i zato što je omjer svakog od dvaju elemenata sličan. Okolnost da je krug žiga za koji je podnesena prijava predstavljen isprekidanom linijom nije dostatna da se smatra kako se ne radi o krugu. Osim toga, činjenica da žig za koji je podnesena prijava predstavlja crnu zvijezdu na bijeloj podlozi, dok raniji žigovi sadrže bijelu zvijezdu na crnoj podlozi, predstavlja samo manju razliku koja ne omogućuje stajalište da dva figurativna elementa nisu slična.

45 Iz prethodno navedenog proizlazi da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da su suprotstavljeni znakovi vizualno slični u svojoj cjelini.

– Fonetska sličnost

46 Tužitelj prigovara da je žalbeno vijeće provelo fonetsku usporedbu suprotstavljenih znakova koja je nemoguća jer se radi o figurativnim žigovima.

47 Prema sudskoj praksi, fonetska usporedba načelno nije relevantna u okviru ispitivanja sličnosti figurativnih žigova koji su lišeni verbalnih elemenata (presude od 25. ožujka 2010, Nestlé/OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe), T-5/08 do T-7/08, Zb., EU:T:2010:123, t. 67. i od 7. veljače 2012., Dosenbach-Ochsner/OHIM – Sisma (prikaz slonova u pravokutniku), T-424/10, Zb., EU:T:2012:58, t. 45. i 46.).

48 U ovom predmetu iz točke 18. pobijane presude proizlazi da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da nije moguća nikakva fonetska usporedba jer se radi o figurativnim žigovima. Iako je žalbeno vijeće u istoj točki istaknulo da suprotstavljeni znakovi predstavljaju zvijezdu i da je moguće da se potrošači na njih verbalno referiraju kao takve, iz takvog razmatranja nije slijedio nikakav zaključak koji bi omogućio mišljenje da je žalbeno vijeće utvrdilo fonetsku sličnost navedenih znakova. Nadalje, u općoj ocjeni postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu žalbeno vijeće nije se pozvalo ni na kakvu fonetsku sličnost tih znakova.

49 Dakle, tužiteljev argument činjenično nije osnovan.

– Konceptualna sličnost

50 Tužitelj navodi da suprotstavljeni znakovi nisu istovjetni na konceptualnom planu jer su njihovi zajednički elementi lišeni razlikovnog karaktera. U tom se smislu poziva na odluku žalbenog vijeća od 15. travnja 2011. u kojoj ono smatra da je bilo nemoguće zaključiti o postojanju zajedničkog trgovačkog podrijetla polazeći od geometrijskih oblika.

51 Kada se radi o odluci žalbenog vijeća na koju se poziva tužitelj, valja podsjetiti, a da nije nužno ispitati je li ona u ovom predmetu relevantna, da zakonitost odluka žalbenog vijeća treba ocjenjivati jedino na osnovi Uredbe br. 207/2009, a ne prakse donošenja prethodnih odluka (vidi točku 43. ove presude).

52 Osim toga, čak i pod pretpostavkom da je utvrđen tužiteljev argument prema kojem zvijezda petokraka ne može imati razlikovni karakter, on u svakom slučaju nije dostatan kako bi se smatralo da suprotstavljeni znakovi, od kojih svaki predstavlja zvijezdu u krugu s malim grafičkim razlikama, prenose različite pojmove. Dakle, žalbeno vijeće u točki 19. pobijane odluke pravilno je smatralo da između navedenih znakova postoji konceptualna istovjetnost.

53 S obzirom na prethodna razmatranja, valja potvrditi zaključak žalbenog vijeća da su suprotstavljeni znakovi slični na vizualnom planu i istovjetni na konceptualnom planu te da fonetska usporedba tih znakova nije relevantna.

Opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu

54 Opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir te osobito sličnosti žigova i obilježenih proizvoda ili usluga. Na taj se način nizak stupanj sličnosti obilježenih proizvoda ili usluga može kompenzirati višim stupnjem sličnosti između žigova i obratno (presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., EU:C:1998:442, t. 17. i od 14. prosinca 2006., Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre i dr.), T-81/03, T-82/03 i T-103/03, Zb., EU:T:2006:397, t. 74.).

55 Kada se radi o općoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu, žalbeno vijeće u točki 22. pobijane odluke smatralo je da zvijezda petokraka uistinu predstavlja najuobičajenije korišten znak za prikaz zvijezde, ali da manje vizualne razlike između suprotstavljenih znakova kao i njihova konceptualna istovjetnost sadrže izvor vjerojatnosti dovođenja u zabludu javnosti čiji je stupanj pažnje prosječan.

56 Tužitelj smatra da su raniji žigovi lišeni svakog razlikovnog karaktera, ali priznaje da, kako su već ranije registrirani, u okviru postupka prigovora valja smatrati da imaju minimalan razlikovni karakter. Tužitelj, kako bi osporio argumente iz točaka 16. i 17. odgovora na tužbu, navodi da je OHIM već smatrao da su ti žigovi lišeni razlikovnog karaktera.

57 S tim u vezi najprije valjda podsjetiti da je na Općem sudu da ocijeni zakonitost pobijane odluke, a ne da odlučuje o osnovanosti odgovora na tužbu.

58 Slijedom toga te kao što to sam tužitelj priznaje, valja navesti da se u okviru postupka prigovora tužitelj nije mogao pozvati na apsolutni razlog za odbijanje na način da se protivi valjanoj registraciji znaka od nacionalnog ureda ili OHIM-a. Naime, valja podsjetiti da u okviru postupka prigovora nisu ispitani apsolutni razlozi za odbijanje iz članka 7. Uredbe br. 207/2009 i da se taj članak ne pojavljuje među odredbama u odnosu na koje treba biti ocijenjena zakonitost pobijane odluke (presude od 9. travnja 2003., Durferrit/OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb., EU:T:2003:107, t. 72. i 75. i od 30. lipnja 2004., BMI Bertollo/OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb, EU:T:2004:197, t. 71.). Ako je tužitelj smatrao da je raniji žig Zajednice bio registriran suprotno odredbama navedenog članka, trebao je podnijeti zahtjev za poništaj na temelju članka 51. te uredbe. Nadalje, kad je riječ o ranijem francuskom žigu, valja podsjetiti da se valjanost registracije znaka kao nacionalnog žiga ne može dovesti u pitanje u okviru postupka registracije žiga Zajednice (vidjeti u tom smislu presudu od 24. svibnja 2012., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, Zb., EU:C:2012:314, t. 40. do 47.), nego jedino u okviru postupka poništaja pokrenutog u odnosnoj državi članici (gore navedena presuda DIESELIT, EU:T:2004:197, t. 71.).

59 Tužitelj osim toga smatra da bi, s obzirom na to da je razlikovni karakter ranijih žigova iznimno slab, kao što je to i sam OHIM priznao u drugim predmetima, čak i sama minimalna razlika između ranijih žigova i žiga za koji je podnesena prijava bila dostatna da se isključi svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu.

60 S tim u vezi valja podsjetiti da priznanje slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga samo po sebi ne sprečava utvrđivanje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti u tom smislu rješenje od 27. travnja 2006., L'Oréal/OHIM, C-235/05 P, EU:C:2006:271, t. 42. do 45.). Naime, iako radi procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u obzir treba uzeti razlikovni karakter ranijeg žiga, to je samo jedan od elemenata, između ostalih, koji postoje u toj ocjeni. Na taj način, čak i uz postojanje slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga, može postojati vjerojatnost dovođenja u zabludu, osobito zbog sličnosti tih znakova i proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 16. ožujka 2005., L'Oréal/OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb., EU:T:2005:102, t. 61. i navedenu sudsku praksu i od 13. prosinca 2007., Xentral/OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, t. 70. i navedenu sudsku praksu).

61 Naposljetku valja odbiti tužiteljev argument prema kojem žalbeno vijeće nije dalo dostatnu važnost činjenici da su raniji žigovi imali samo slab razlikovni karakter. Naime, teza koju brani tužitelj imala bi za učinak neutralizaciju čimbenika koji proizlazi iz sličnosti žigova u korist čimbenika koji se temelji na razlikovnom karakteru ranijih žigova Zajednice, kojima bi bila dana pretjerana važnost. Iz toga proizlazi da, kada bi raniji žigovi Zajednice imali samo slab razlikovni karakter, vjerojatnost dovođenja u zabludu postojala bi samo kada bi žig za koji je podnesena prijava potpuno reproducirao taj žig, bez obzira na stupanj sličnosti između predmetnih znakova (rješenje L'Oréal/OHIM, t. 60. *supra*, EU:C:2006:271, t. 45.). Međutim, takav rezultat ne bi bio u skladu s općom ocjenom koju su nadležne vlasti dužne poduzeti na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (presuda od 15. ožujka 2007., T. I. M. E. ART/OHIM, C-171/06 P, EU:C:2007:171, t. 41.).

62 Stoga valja navesti da u ovom predmetu postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu s obzirom na istovjetnost ili sličnost predmetnih proizvoda i sličnost suprotstavljenih znakova. Naime, kao što je to žalbeno vijeće pravilno ustvrdilo u točki 22. pobijane odluke, relevantna javnost, čija je razina pažnje prosječna, koja nije imala mogućnost ispitati žigove jedan pokraj drugoga i čije je sjećanje na žigove stoga nesavršeno, vjerojatno se ne bi mogla sjetiti postojećih manjih razlika između navedenih znakova.

63 Uzimajući u obzir sve te elemente, žalbeno vijeće nije povrijedilo članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009) smatrajući da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova.

64 Zbog svih navedenih razloga tužbu valja odbiti u cijelosti a da nije potrebno očitovati se o dopustivosti drugog dijela tužbenih zahtjeva tužitelja kojim se od Općeg suda traži odbijanje prigovora u cijelosti (vidjeti u tom smislu presude od 22. svibnja 2008., NewSoft Technology/OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, t. 70. i od 22. siječnja 2009., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb., EU:T:2009:14, t. 35. i 67.).

Troškovi

65 U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, treba mu naložiti da snosi troškove, u skladu s OHIM-ovim zahtjevima.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Maxu Fuchsu nalaže se snošenje troškova.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 8. listopada 2014.

Potpisi