Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (šesto vijeće)

4. veljače 2016.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice STICK MiniMINI Beretta – Raniji verbalni žig Zajednice MINI WINI – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 216/96“

U predmetu T-247/14,

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, sa sjedištem u Edewechtu (Njemačka), koji zastupa S. Labesius, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa A. Poch, u svojstvu agenta,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Salumificio Fratelli Beretta SpA, sa sjedištem u Barzanòu (Italija), koji zastupaju G. Ghisletti, F. Braga i P. Pozzi, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 14. veljače 2014. (predmet R 1159/2013-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG i Salumificio Fratelli Beretta SpA,

OPĆI SUD (šesto vijeće),

u sastavu: S. Frimodt Nielsen (izvjestitelj), predsjednik, F. Dehousse i A. M. Collins, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 17. travnja 2014.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 26. kolovoza 2014.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 12. kolovoza 2014.,

uzimajući u obzir tužiteljevu repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 5. studenoga 2014.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na repliku podnesen tajništvu Općeg suda 28. siječnja 2015.,

uzimajući u obzir činjenicu da stranke u roku od mjesec dana od obavijesti o zaključenju pisanog postupka nisu podnijele zahtjev za održavanje rasprave i da je, slijedom toga, na temelju izvještaja suca izvjestitelja i primjenom članka 135.a Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. odlučeno predmet riješiti bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Dana 22. lipnja 2011. intervenijent Salumificio Fratelli Beretta SpA podnio je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice, na temelju Uredbe 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 Žig za registraciju kojega je podnesena prijava sljedeći je figurativni znak:



3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju osobito u razrede 29. i 43. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a odgovaraju sljedećem opisu:

— razred 29.: „Meso, perad i divljač“;

— razred 43.: „Usluge okrepe (hranjenje)“.

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 2011/139 od 26. srpnja 2011.

5 Dana 24. listopada 2011. tužitelj Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnio je prigovor protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za proizvode i usluge navedene u točki 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio na ranijem verbalnom žigu Zajednice MINI WINI, za koji je prijava podnesena 31. srpnja 2003. i koji je registriran 2. ožujka 2005. pod brojem 3 297 835.

7 Proizvodi obuhvaćeni ranijim žigom na kojem se temelji prigovor pripadaju osobito u razred 29. i odgovaraju sljedećem opisu: „Meso i suhomesnati proizvodi, mesne i suhomesnate konzerve, riba, perad i divljač, također u obliku spremnom za konzumaciju, konzerviranom, mariniranom i zamrznutom obliku; mesni ekstrakti; želei, mesne hladetine; konzerve pripremljenih obroka, sastavljene uglavnom od povrća i/ili mesa i/ili gljiva i/ili suhomesnatih proizvoda i/ili orašastih plodova i/ili krumpira i/ili kiselog kupusa i/ili voća; konzerve povrća i gljiva, juhe pripremljene za kuhanje, juhe pripremljene za jelo, tijesta od povrća; konzervirana hrana, uključujući onu koja se priprema u mikrovalnoj pećnici, pripremljeni obroci spremni za kuhanje ili konzumaciju, međuobroci, uključujući one koji se pripremaju u mikrovalnoj pećnici, koji sadrže uglavnom meso i suhomesnate proizvode, ribu, perad i divljač, gljive, povrće, mahunarke, krumpir i/ili kiseli kupus, hot dogove, suhomesnate proizvode u tijestu; salate“.

8 U prilog prigovoru istaknut je razlog iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

9 Odlukom od 30. travnja 2013. Odjel za prigovore djelomično je prihvatio prigovor, među ostalim, u odnosu na proizvode obuhvaćene razredom 29., „meso, perad i divljač“. S jedne strane, taj je odjel, kad je riječ o „suhomesnatim proizvodima“ – jedinima za koje je, prema mišljenju tog odjela, tužitelj dokazao stvarnu uporabu žiga – zaključio da je postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova. S druge strane, kad je riječ o uslugama obuhvaćenim razredom 43., spomenuti je odjel odbio prigovor zbog nepostojanja sličnosti između tih usluga i proizvoda za koji je dokazana uporaba žiga.

10 Intervenijent je 21. lipnja 2013. na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za prigovore.

11 Odlukom od 14. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće OHIM-a prihvatilo je žalbu i u cijelosti poništilo odluku Odjela za prigovore.

12 Žalbeno je vijeće, kao prvo, proglasilo nedopuštenima tužiteljeve zahtjeve kojima je tražio izmjenu odluke Odjela za prigovore koja se odnosi na usluge obuhvaćene razredom 43., zbog toga što se njima proširuje predmet žalbenog postupka i zbog toga što ne udovoljavaju pretpostavkama iz članka 60. Uredbe br. 207/2009. Kao drugo, žalbeno je vijeće ocijenilo da, kad je riječ o proizvodima iz razreda 29., nije postojala vjerojatnost dovođenja relevantne javnosti u zabludu glede suprotstavljenih žigova, u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da se njihova sličnost sastojala samo u opisnom elementu „mini“.

Zahtjevi stranaka

13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

14 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

15 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje intervenijentovih troškova.

Pravo

16 U prilog tužbi tužitelj ističe dva tužbena razloga, od kojih se prvi odnosi na povredu članka 8. stavka 3. Uredbe Komisije br. 216/96 od 5. veljače 1996. o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća OHIM-a (SL L 28, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 116.), kako je izmijenjena, dok se drugi odnosi na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96

17 Uvodno valja podsjetiti da je intervenijent protiv odluke Odjela za prigovore podnio žalbu žalbenom vijeću. U okviru tog žalbenog postupka tužitelj je, u svojstvu tužene strane pred žalbenim vijećem, u svojem odgovoru postavio zahtjev kojim traži izmjenu spomenute odluke glede usluga obuhvaćenih razredom 43. Žalbeno vijeće proglasilo je njegove zahtjeve nedopuštenima.

18 U ovom postupku tužitelj ističe da je žalbeno vijeće, proglasivši njegove zahtjeve za izmjenu odluke Odjela za prigovore nedopuštenima, povrijedilo članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96. Naime, tužitelj podsjeća da, u skladu s tom odredbom „u postupcima inter partes, tuženik može u svom odgovoru tražiti poništaj odluke ili izmjenu pobijane odluke po pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi“ i da „[t]akvi zahtjevi nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka“. Također, suprotno onomu što proizlazi iz točke 21. pobijane odluke žalbenog vijeća, spomenuta odredba nije protivna Uredbi br. 207/2009. Naposljetku, tužitelj ističe da bi njegov zahtjev za izmjenu odluke Odjela za prigovore, da je bio proglašen dopuštenim, imao meritorne posljedice.

19 OHIM priznaje da postoje odstupanja žalbenih vijeća kad je riječ o tumačenju članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96. U tom pogledu skreće pozornost Općem sudu na presudu od 7. travnja 2011., Intesa Sanpaolo/OHIM – MIP Metro (COMIT) (T-84/08, Zb., EU:T:2011:144). Međutim, smatra da o tom pitanju nije potrebno odlučiti, s obzirom na to da, s jedne strane, tužiteljev zahtjev koji se odnosi na usluge o kojima je riječ ne bi bio meritorno prihvaćen i, s druge strane, nisu povrijeđena tužiteljeva prava na obranu.

20 Intervenijent ističe da je žalbeno vijeće pravilno protumačilo Uredbu br. 216/96, s obzirom na Uredbu br. 207/2009, i tužiteljeve zahtjeve iz njegova odgovora proglasilo nedopuštenima.

21 Kao prvo, valja utvrditi da se, suprotno zaključku žalbenog vijeća iz točke 26. pobijane odluke, u tekstu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 ne spominju „zahtjevi“ u smislu zahtjeva dokaza uporabe, zahtjeva za prekid ili zahtjeva za raspravu.

22 U skladu sa sudskom praksom, iz formulacije članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 proizlazi da tuženik u okviru postupka pred žalbenim vijećem u svojem odgovoru može iskoristiti pravo osporavanja pobijane odluke. Sâmo njegovo svojstvo tuženika omogućava mu osporavanje osobito valjanosti odluke Odjela za prigovore. Nadalje, u toj odredbi to pravo nije ograničeno samo na razloge već iznesene u žalbi. Naime, predviđeno je da se zahtjevi odnose na pitanja koja nisu iznesena u žalbi. Usto, u toj se odredbi ne spominje okolnost da je tuženik mogao sam podnijeti žalbu protiv te odluke. Slijedom toga, ta se odluka može osporavati bilo zasebnom žalbom, poput one predviđene člankom 60. Uredbe br. 207/2009, bilo zahtjevima iz članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 (vidjeti u tom smislu presudu COMIT, t. 19. *supra*, EU:T:2011:144, t. 23.)

23 Kao drugo, suprotno pogrešnom zaključku žalbenog vijeća, proglasiti dopuštenost zahtjeva koje je tužitelj postavio u svojem odgovoru ne znači dopustiti tuženiku pred žalbenim vijećem da podnese tužbu ne poštujući rok i obvezu plaćanja pristojbe, propisane člankom 60. Uredbe br. 207/2009.

24 Naime, iz formulacije članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 jasno proizlazi da je mogućnost postavljanja zahtjeva za poništenje ili izmjenu pobijane odluke po pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi ograničena na postupke *inter partes*. Ti se zahtjevi trebaju postaviti u odgovoru podnesenom u okviru tih postupaka. Zbog toga je, kao što je to pravilno istaknuo tužitelj, tom odredbom predviđeno da takvi zahtjevi nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka. Slijedom toga, jedini pravni lijek za pobijanje odluke Odjela za prigovore kojim se prigovori sigurno mogu istaknuti jest zasebna žalba, predviđena člankom 60. Uredbe br. 207/2009. Iz toga proizlazi da su zahtjevi za poništenje ili izmjenu pobijane odluke po pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi u smislu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 različiti od žalbe iz članka 60. Uredbe br. 207/2009. Slijedom toga, kao što je to pravilno istaknuo tužitelj, na spomenute zahtjeve ne primjenjuju se pretpostavke iz članka 60. Uredbe br. 207/2009.

25 U konkretnom slučaju valja istaknuti da je, u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 216/96, tužitelj, u svojstvu tužene strane pred žalbenim vijećem, pravodobno u svojem odgovoru podnio zahtjev za izmjenu odluke Odjela za prigovore koja se odnosi na usluge obuhvaćene razredom 43. Usto, kao što je to istaknuto u točkama 23. i 24. ove presude, tužitelj u tom kontekstu nije bio dužan poštovati rok i podmiriti pristojbu iz članka 60. Uredbe br. 207/2009. Slijedom toga, žalbeno je vijeće te zahtjeve pogrešno odbacilo kao nedopuštene.

26 Nadalje, kad je riječ o tvrdnjama tužitelja i OHIM-a o osnovanosti tužiteljeve argumentacije o uslugama obuhvaćenima razredom 43., valja podsjetiti da je nadzor koji Opći sud izvršava u skladu s člankom 65. Uredbe br. 207/2009 nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a. U okviru tog nadzora on može poništiti ili izmijeniti pobijanu odluku ako je u trenutku njezina donošenja postojao neki od razloga za poništenje ili izmjenu iz članka 65. stavka 2. te uredbe (presuda od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, Zb., EU:C:2008:739, t. 123.). Međutim, ta ovlast izmjene kojom raspolaže ne dodjeljuje Općem sudu ovlast provedbe procjene o kojoj spomenuto žalbeno vijeće još nije zauzelo stajalište (vidjeti u tom smislu presudu od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, t. 71. i 72.).

27 Slijedom toga, u ovom slučaju Opći sud nema ovlast ocjene osnovanosti argumentacije koju nije procijenilo žalbeno vijeće.

28 Zaključno, valja prihvatiti prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96, i, slijedom toga, djelomično poništiti pobijanu odluku, u dijelu u kojem su njome odbačeni tužiteljevi zahtjevi vezani uz usluge obuhvaćene razredom 43.

Drugi tužbeni razlog: povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009

29 Uvodno valja podsjetiti da se drugi tužbeni razlog odnosi na odbijanje prigovora kad je riječ o proizvodima obuhvaćenima razredom 29.

30 Tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo, najprije, da razlikovni karakter ranijeg žiga Zajednice nije bio iznadprosječan, zatim da je stupanj pažnje relevantne javnosti bio prosječan i, naposljetku, da između suprotstavljenih žigova nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu.

31 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve tvrdnje.

32 U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim 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.

33 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada javnost može vjerovati da proizvodi ili usluge o kojima je riječ potječu od istog poduzeća ili gospodarski povezanih poduzeća. Prema istoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu mora se procjenjivati sveobuhvatno, prema percepciji koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama i uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda i 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).

34 Za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova te istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga koje oni obuhvaćaju. Riječ je o kumulativnim uvjetima (vidjeti presudu od 22. siječnja 2009., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb., EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

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

Relevantna javnost

36 Tužitelj prije svega smatra da će, s obzirom na to da su proizvodi o kojima je riječ jeftini, stupanj pažnje javnosti prilikom njihove kupnje biti nizak. Nadalje, tužitelj ocjenjuje da žalbeno vijeće u svojoj ocjeni nije vodilo računa o talijanskoj javnosti i činjenici da je potrošač rijetko imao priliku izravno usporediti različite žigove.

37 Prema sudskoj praksi, u okviru sveobuhvatne procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja uzeti u obzir prosječnog potrošača predmetne kategorije proizvoda koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Valja uzeti u obzir i činjenicu da razina pažnje potrošača može varirati ovisno o kategoriji proizvoda ili usluga o kojima je riječ (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).

38 Kad se zaštita ranijeg žiga odnosi na cijelu Europsku uniju, treba uzeti u obzir percepciju suprotstavljenih žigova koju na tom području imaju potrošači proizvoda ili usluga o kojima je riječ. Međutim, valja podsjetiti da je za odbijanje registracije žiga Zajednice dovoljno da u jednom dijelu Unije postoji relativni razlog za odbijanje u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 14. prosinca 2006., Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s okvirom i dr.), T-81/03, T-82/03 i T-103/03, Zb., EU:T:2006:397, t. 76. i navedenu sudsku praksu).

39 U ovom slučaju, kao što je to pravilno istaknuo OHIM, žalbeno je vijeće s pravom zaključilo da je, s obzirom na to da su proizvodi o kojima je riječ proizvodi široke potrošnje, relevantna javnost bila prosječni potrošač Unije koji je trebao biti uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan (vidjeti u tom smislu presudu od 13. prosinca 2007., Cabrera Sánchez/OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391, t. 38.).

40 Taj se zaključak ne može pobiti tužiteljevim argumentima. Naime, žalbeno vijeće nipošto nije propustilo voditi računa o talijanskoj javnosti. Iz točke 39. pobijane odluke proizlazi da ju je izričito uzelo u obzir, navevši da se pojam „mini“ u cijeloj Uniji, uključujući Italiju, shvaća kao „malen“. Jednako tako, u točki 45. spomenute odluke žalbeno je vijeće, nakon što je podsjetilo na sudsku praksu nastalu na temelju presude od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb., EU:C:1999:323), s pravom istaknulo da je, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, potrošač rijetko imao priliku izravno usporediti različite žigove, već se trebao pouzdati u njihovu nesavršenu predodžbu koju je imao u svojem pamćenju.

41 Slijedom navedenoga, valja odbaciti tužiteljeve tvrdnje koje se odnose na relevantnu javnost.

Usporedba proizvoda

42 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, prilikom ocjene sličnosti između proizvoda ili usluga o kojima je riječ valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni za njihov međusobni odnos. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu narav, namjenu, uporabu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost. Mogu se uzeti u obzir i drugi čimbenici kao što su kanali isporuke predmetnih proizvoda (vidjeti presudu od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb., EU:T:2007:219, t. 37. i navedenu sudsku praksu).

43 U ovom slučaju ranijim su žigom obuhvaćeni svi proizvodi na koje se odnosi žig za koji je podnesena prijava. Slijedom toga, valja zaključiti da su proizvodi o kojima je riječ istovjetni proizvodima na koje se odnosi raniji žig, što se, uostalom, i ne osporava.

Usporedba znakova

44 Tužitelj tvrdi da su prevladavajući elementi znakova o kojima je riječ, s jedne strane, za žig za koji je podnesena prijava, element „minimini“ i, s druge strane, za raniji žig, izraz „mini wini“. Smatra da su ti znakovi vrlo slični jer oba sadržavaju pojam „mini“ i slično se izgovaraju, s obzirom na to da u obama znakovima nakon pojma „mini“ slijedi skupina slova „ini“. Prema tužiteljevu mišljenju, ta dva elementa za svaki od žigova stvaraju rimu te su, slijedom toga, pamtljiviji i relevantna javnost lakše ih prepoznaje. Nadalje, tužitelj ističe da žalbeno vijeće nije vodilo računa o činjenici da je element „minimini“ zbog svoje veličine i istaknutog položaja bio središnji element žiga za koji je podnesena prijava. Naposljetku, ocjenjuje da se slovo „w“ ranijeg žiga može vizualno percipirati kao obrnuto slovo „m“.

45 Sveobuhvatna ocjena postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu vizualne, fonetske ili koncepcijske sličnosti suprotstavljenih znakova mora se temeljiti na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i prevladavajuće elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga odlučujuća je u sveobuhvatnoj ocjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječni potrošač redovito opaža žig kao cjelinu i ne ispituje njegove različite detalje (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

46 Ocjena sličnosti dvaju žigova ne može se ograničiti na uzimanje u obzir samo jednog dijela složenog žiga te njegovu usporedbu s drugim žigom. Naprotiv, usporedbu valja provesti ispitivanjem svakog od predmetnih žigova u cjelini, što ne isključuje da u ukupnom dojmu koji složeni žig ostavlja na relevantnu javnost u određenim okolnostima može prevladavati jedan ili više njegovih sastavnih dijelova (vidjeti presudu OHIM/Shaker, t. 45. *supra*, EU:C:2007:333, t. 41. i navedenu sudsku praksu). Ocjena sličnosti isključivo na temelju prevladavajućeg elementa može se provesti samo ako su svi drugi sastavni dijelovi žiga zanemarivi (presude OHIM/Shaker, t. 45. *supra*, EU:C:2007:333, t. 42. i od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, t. 42.). To bi osobito mogao biti slučaj kad

taj sastavni dio može sâm prevladavati na prikazu žiga kojega se relevantna javnost sjeća tako da su u ukupnom dojmu koji žig ostavlja svi njegovi ostali sastavni dijelovi zanemarivi (gore navedena presuda Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, t. 43.).

47 Usto, u skladu sa sudskom praksom, valja uočiti da javnost u pravilu neće opisni element koji čini dio složenog žiga smatrati razlikovnim elementom i elementom koji prevladava ukupnim dojmom žiga (presude od 3. srpnja 2003., Alejandro/OHIM – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb., EU:T:2003:184, t. 53.; od 6. listopada 2004., New Look/OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, Zb., EU:T:2004:293, t. 34. i od 7. srpnja 2005., Miles International/OHIM – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Zb., EU:T:2005:276, t. 44.).

– Vizualna usporedba

48 Najprije valja upozoriti da prilikom ocjene razlikovnog karaktera sastavnog elementa žiga treba ispitati koliko taj element može doprinijeti prepoznavanju da proizvodi ili usluge za koje je žig registriran potječu od određenog poduzeća i razlikovanju tih proizvoda ili usluga od onih drugih poduzeća. Prilikom te ocjene osobito valja voditi računa o značajkama svojstvenima elementu o kojem je riječ s obzirom na pitanje posjeduje li on ikakav opisni karakter proizvoda za koje je žig registriran (vidjeti presudu od 13. lipnja 2006., Inex/OHIM – Wiseman (Prikaz kravlje kože), T-153/03, Zb., EU:T:2006:157, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

49 U ovom slučaju valja istaknuti da oba znaka o kojima je riječ sadržavaju pojam „mini“, koji aludira na značajku proizvoda o kojima je riječ. Naime, kao što je to točno analiziralo žalbeno vijeće u točki 39. pobijane odluke, spomenuti pojam upućuje na malu veličinu proizvoda, što, uostalom, ni tužitelj ne osporava. Slijedom toga, taj pojam sadržava opisni prizvuk te stoga može manje doprinijeti prepoznavanju da proizvodi za koje je žig registriran potječu od određenog poduzeća.

50 Nadalje, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, ponavljanje pojma „mini“ u elementu „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava ne čini taj element više razlikovnim. Naime, čak i pod pretpostavkom da taj element treba analizirati kao cjelinu, kao što to tvrdi tužitelj, relevantna javnost percipirat će ga samo kao ponavljanje pojma „mini“. Ona će u tom elementu stoga vidjeti samo oznaku vrlo male veličine proizvoda o kojima je riječ. Ta javnost neće element o kojem je riječ percipirati kao razlikovni element.

51 Usto, javnost u pravilu neće opisni element koji čini dio složenog žiga smatrati razlikovnim elementom i elementom koji prevladava ukupnim dojmom žiga. Međutim, slab razlikovni karakter elementa složenog žiga ne znači nužno da on ne može biti prevladavajući element, s obzirom na to da se, osobito zbog svojeg položaja u znaku ili svoje veličine, može nametnuti u percepciji i pamćenju potrošača (vidjeti u tom smislu presudu Prikaz kravlje kože, t. 48. *supra*, EU:T:2006:157, t. 32. i navedenu sudsku praksu).

52 Slijedom toga, treba ispitati može li se element „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava zbog svoje veličine ili svojeg položaja nametnuti kao prevladavajući element tog žiga.

53 U tom pogledu valja upozoriti da se složeni žig može smatrati sličnim drugom žigu, istovjetnom ili sličnom jednom od sastavnih dijelova složenog žiga, samo ako predstavlja prevladavajući element u ukupnom dojmu složenog žiga. O tome je riječ kad taj sastavni dio može sâm prevladavati na prikazu žiga kojega se relevantna javnost sjeća tako da su u ukupnom dojmu koji žig ostavlja svi njegovi ostali sastavni dijelovi zanemarivi (presuda od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb., EU:T:2002:261, t. 33.). Slijedom toga, ocjena sličnosti samo na temelju prevladavajućeg elementa može se provesti samo u slučaju da su svi drugi elementi žiga zanemarivi.

54 U ovom slučaju valja utvrditi da, s obzirom na riječi „stick“, „fratelli“, „beretta“, „1812“ i „gli originali“ koje ga okružuju, element „minimini“ ne predstavlja prevladavajući element žiga za koji je podnesena prijava, u smislu sudske prakse navedene u točki 53. ove presude.

55 Točno je, kao što je to navelo žalbeno vijeće, da će riječi „fratelli“, „1812“ i „gli originali“ žiga za koji je podnesena prijava zbog svoje male veličine privući manje pažnje relevantne javnosti, dok će se element „stick“ uklopiti u ukupan dojam anglofone javnosti koja će smatrati da se njime opisuje oblik proizvoda o kojima je riječ.

56 Međutim, pažnju javnosti zaokupit će element „beretta“ žiga za koji je podnesena prijava, koji, za razliku od pojma „mini“, nema značenje u relevantnim jezicima. Valja pojasniti, kao što je to učinilo i žalbeno vijeće u točki 41. pobijane odluke, da činjenica da prosječni talijanski potrošač taj element može prepoznati kao patronim nije relevantna, s obzirom na to da on nema ekvivalent u ranijem znaku te s njime nema nikakve sličnosti. Valja naglasiti da je taj element ispisan bijelom bojom unutar tamnog ovalnog oblika, što ga čini vizualno uočljivim.

57 Slijedom toga, svi elementi koji čine žig za koji je podnesena prijava, a osobito element „beretta“, doprinose određivanju slike tog žiga koju relevantna javnost pamti te stoga nisu zanemarivi. Stoga valja zaključiti da vizualnu usporedbu znakova o kojima je riječ treba provesti na temelju svih njihovih elemenata, a ne samo na temelju elemenata „minimini“ za spomenuti žig i „mini wini“ za raniji žig.

58 Vodeći računa o svemu navedenom, pobijanu odluku valja potvrditi u dijelu u kojem se u točki 41. zaključuje da znakovi o kojima je riječ imaju samo malu vizualnu sličnost.

59 Usto, čak i pod pretpostavkom da se slovo „w“ ranijeg žiga može percipirati kao obrnuto slovo „m“, ta tužiteljeva tvrdnja nema utjecaja na navodni prevladavajući karakter elementa „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava i ne može povećati stupanj sličnosti žigova o kojima je riječ.

– Fonetska usporedba

60 Kad je riječ o fonetskoj usporedbi, valja potvrditi utvrđenja žalbenog vijeća sukladno kojima postoji mala sličnost žigova o kojima je riječ.

61 Naime, valja utvrditi, kao što je to zaključilo i žalbeno vijeće u točki 42. pobijane odluke, da će relevantna javnost svoju pažnju usmjeriti na element „beretta“ žiga za koji je podnesena prijava, koji je više razlikovan, i u određenoj mjeri na element „stick“ tog žiga, za dio javnosti koji ne razumije njegovo značenje. Nijedan od tih dvaju elemenata nema ekvivalent u ranijem žigu. Slijedom toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, znakovi o kojima je riječ ne izgovaraju se jednako.

62 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da je fonetska sličnost znakova o kojima je riječ mala.

– Koncepcijska usporedba

63 Kad je riječ o koncepcijskoj usporedbi, žalbeno je vijeće pravilno zaključilo za postoji samo mala sličnost znakova o kojima je riječ, s obzirom na to da im je zajednički samo element „mini“, koji samo opisuje značajku proizvoda o kojima je riječ.

64 Slijedom toga, valja zaključiti da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da postoji mala sličnost znakova o kojima je riječ na koncepcijskom planu.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

65 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da iz dokaza koje je on podnio nije izvelo zaključak o postojanju povećanog razlikovnog karaktera ranijeg žiga. Prigovara mu i da se prilikom svoje ocjene nije dovoljno usredotočilo na talijanskog potrošača. Nadalje, ocjenjuje da će relevantna javnost prilikom pamćenja ili imenovanja proizvoda o kojima je riječ biti sklona skraćivanju žiga za koji je podnesena prijava. Usto, ocjenjuje da se riječi „stick“, „gli originali“ i „fratelli beretta 1812“ žiga za koji je podnesena prijava neće percipirati jednako važnima kao element „minimini“ tog žiga. Naime, prema tužiteljevu mišljenju, potonji je element, uz to što nema nikakvo značenje, najčitljiviji element tog žiga. Slijedom toga, žalbeno je vijeće trebalo element o kojem je riječ smatrati elementom koji najviše prevladava ukupnim dojmom žiga za koji je podnesena prijava ili barem priznati njegovu nezavisnu razlikovnu ulogu. Žalbeno je vijeće stoga počinilo pogrešku isključivši postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

66 Sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir te osobito sličnosti žigova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga. Na taj se način nizak stupanj sličnosti obuhvaćenih proizvoda ili usluga može nadomjestiti višim stupnjem sličnosti između žigova i obrnuto (presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., EU:C:1998:442, t. 17. i VENADO s okvirom i dr., t. 38. *supra*, EU:T:2006:397, t. 74.).

67 Kad je riječ o dokazima koje je podnio tužitelj, valja podsjetiti na to da iznadprosječni razlikovni karakter, zbog prepoznatljivosti žiga na tržištu od strane javnosti, nužno pretpostavlja da je taj žig poznat barem značajnom dijelu javnosti o kojoj je riječ (vidjeti presudu od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., EU:T:2006:202, t. 34. i navedenu sudsku praksu). U konkretnom slučaju utvrđeno je da je relevantna javnost potrošač Unije.

68 Kako bi se ispitalo ima li određeni žig zbog svoje prepoznatljivosti kod javnosti jak razlikovni karakter, valja uzeti u obzir sve relevantne elemente predmeta, i to osobito tržišni udio žiga, intenzitet, zemljopisni doseg i trajanje uporabe žiga, značaj ulaganja poduzeća u njegovu promidžbu, udio zainteresirane javnosti koja zahvaljujući žigu prepoznaje da proizvod ili usluge potječu od određenog poduzeća kao i izjave gospodarskih i industrijskih komora ili drugih strukovnih udruga (vidjeti presudu VITACOAT, t. 67. *supra*, EU:T:2006:202, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

69 U konkretnom slučaju tužitelj je žalbenom vijeću podnio iste dokaze koje je podnio i Odjelu za prigovore. Riječ je o sljedećim dokazima:

— potvrdi tužiteljeva glavnog direktora o obujmu prodaje i prometu u razdoblju od 2006. do 2009.;

— preslikama deklaracija proizvoda;

— dopisu tužiteljeve marketinške agencije o iznosima utrošenima za televizijsko oglašavanje između 2005. i 2009. (358 700 eura do 476 300 eura, 668 do 934 oglasa godišnje);

— promotivnim brošurama za suhomesnate proizvode;

— CD-u s primjerima televizijskog oglašavanja;

— fakturama i narudžbama za proizvode za koje je utvrđeno da je riječ o suhomesnatim proizvodima koji se prodaju pod žigom MINI WINI;

— snimkama zaslona internetskih stranica koje se bave maloprodajom prehrambenih proizvoda putem interneta, a koje nude suhomesnate proizvode koji se prodaju pod žigom MINI WINI;

— izvatku iz registra Deutsche Patent-und Markemamta (njemački ured za patente i žigove) o verbalnom žigu MINI WINI;

— snimke zaslona internetske stranice s oglasom za suhomesnate proizvode koji se prodaju pod žigom MINI WINI;

— preslici fotografije tužiteljevih proizvoda u staklenci i tužiteljevoj izjavi o različitim aspektima njegovih proizvoda, poput njihovih sastojaka.

70 Prije svega treba istaknuti da se dokazi o obujmu prodaje i oglašivačkom materijalu za raniji žig ne mogu smatrati izravnim dokazima postojanja većeg razlikovnog karaktera zbog eventualne prepoznatljivosti žiga kod javnosti. Naime, obujam prodaje i oglašivački materijal ne dokazuju kao takvi da javnost kojoj su namijenjeni proizvodi o kojima je riječ percipira znak kao oznaku komercijalnog porijekla (vidjeti po analogiji presudu od 12. rujna 2007., Glaverbel/OHIM (Tekstura staklene površine), T-141/06, EU:T:2007:273, t. 41.).

71 Kad je riječ o stvaranju i emitiranju televizijskih oglasa, tužitelj je, među ostalim, podnio dopis marketinške agencije u kojem su u tabličnom obliku naznačeni broj emitiranja i iznosi utrošeni za televizijske oglase za promidžbu proizvoda na koje se odnosi raniji žig u razdoblju između 2005. i 2009. Iz te tablice proizlazi da su televizijski oglasi o kojima je riječ u navedenom razdoblju dosegnuli broj od 668 do 934 godišnje, za što su bili potrebni troškovi od 358 700 do 476 300 eura godišnje. Na temelju tih iznosa, ako su oni relevantni, ne može se izvesti zaključak da je raniji žig prepoznatljiv za barem jedan značajan dio relevantne javnosti. Ipak, ti brojevi jesu indicija. Međutim, oni nisu dovoljni da se na temelju njih samih utvrdi postojanje iznadprosječnog razlikovnog karaktera, s obzirom na to da nisu potkrijepljeni, osobito elementima koji upućuju na to da su televizijski oglasi o kojima je riječ imali učinak kod javnosti na koju se odnosi raniji žig (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2009., Lange Uhren/OHIM (Geometrijska polja na brojčaniku sata), T-152/07, EU:T:2009:324, t. 145. i navedenu sudsku praksu).

72 Naposljetku valja utvrditi da tužitelj nije podnio nijedan dokaz, poput ispitivanja javnog mnijenja, ispitivanja tržišta ili izjava strukovnih udruženja, koji bi upućivao na udio relevantne javnosti koji zahvaljujući tom žigu prepoznaje da proizvodi potječu od tužitelja. Nadalje, kao što je to istaknulo žalbeno vijeće, podneseni dokazi ne sadržavaju nikakav podatak o tužiteljevu tržišnom udjelu.

73 Slijedom toga, žalbeno je vijeće u točki 50. pobijane odluke pravilno zaključilo da, iako su podneseni dokazi upućivali na uporabu ranijeg žiga u Njemačkoj za suhomesnate proizvode, na temelju njih nije bilo moguće zaključiti da je razlikovni karakter tog žiga bio iznadprosječan. Naime, činjenica da se žig nekoliko godina upotrebljavao u Uniji nije sama po sebi dovoljna da se utvrdi da relevantna javnost zahvaljujući tom žigu prepoznaje da proizvodi potječu od određenog poduzeća.

74 Iz prethodno navedenog proizlazi da tužiteljeve tvrdnje o povećanom razlikovnom karakteru ranijeg žiga treba odbiti. Slijedom toga, žalbeno je vijeće u točki 47. pobijane odluke pravilno zaključilo da je, zbog nepostojanja značenja znaka MINI WINI, promatranog u njegovoj cjelini, razlikovni karakter ranijeg žiga bio prosječan.

75 Usto, valja upozoriti na to da je, kad je raniji žig žig Zajednice, relevantno područje za analizu vjerojatnosti dovođenja u zabludu cjelokupna Unija. Slijedom toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku ne usredotočivši se više na talijansku javnost. Također treba upozoriti na to da je prethodno utvrđeno da je relevantna javnost, uključujući talijansku javnost, element „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava shvaćala samo kao ponavljanje pojma „mini“.

76 Usto, iako je točno da se žig može skratiti (vidjeti u tom smislu presudu od 6. listopada 2015., Monster Energy/OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, EU:T:2015:750, t. 55. i navedenu sudsku praksu), u točkama 56. i 61. ove presude već je utvrđeno da je element „minimini“ žiga za koji

je podnesena prijava manje razlikovan od elementa „beretta“ spomenutog žiga te stoga privlači manje pažnje relevantne javnosti. Slijedom navedenog, valja odbiti tužiteljeve tvrdnje o sklonosti potrošača skraćivanju žiga za koji je podnesena prijava i pamćenju samo elementa „minimini“, zanemarujući ostale elemente.

77 Naposljetku, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, element „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava nije jedini savršeno čitljiv tekstualni element u smislu presude od 20. listopada 2009., Aldi Einkauf/OHIM – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (T-307/08, EU:T:2009:409). Naime, kao što je to utvrđeno u točkama 56. i 61. ove presude, element „beretta“ spomenutog žiga nije manje uočljiv od njegova elementa „minimini“. Stoga tužiteljev argument valja odbiti.

78 Također valja utvrditi, vodeći računa o svemu prethodno navedenom, da znak za koji je podnesena prijava nije sastavljen od naziva poduzeća intervenijenta i ranijeg žiga koji je bio upotrebljavan praktično na istovjetan način. Slijedom toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, nije dokazano da je element „minimini“ žiga za koji je podnesena prijava imao nezavisnu razlikovnu ulogu u smislu presude od 6. listopada 2005. Medion (C-120/04, Zb., EU:C:2005:594).

79 Zaključno valja naglasiti, kao prvo, da je stupanj pažnje relevantne javnosti u odnosu na proizvode o kojima je riječ prosječan. Kao drugo, zbog razloga navedenih u točki 74. ove presude, raniji žig prosječnog je razlikovnog karaktera. Kao treće, valja podsjetiti da su proizvodi na koje se odnose znakovi o kojima je riječ istovjetni. Kao četvrto, iz točaka 44. do 64. ove presude proizlazi da na vizualnom, fonetskom i koncepcijskom planu između tih znakova postoji samo nizak stupanj sličnosti.

80 Iz svih tih razmatranja proizlazi da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da stoga nije bilo potrebno ispitati dokaz o uporabi.

81 Slijedom navedenog, drugi tužbeni razlog valja odbiti.

82 Iz prethodno navedenog proizlazi da pobijanu odluku valja poništiti u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbacilo tužiteljeve zahtjeve za izmjenu odluke Odjela za prigovore o uslugama iz razreda 43.

Troškovi

83 U skladu s člankom 134. stavkom 3. podstavkom 1. Poslovnika Općeg suda, ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima, Opći sud može odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove. Budući da su stranke u ovom slučaju djelomično uspjele u svojim zahtjevima, svakoj stranci valja naložiti snošenje vlastitih troškova.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (šesto vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. **Odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 14. veljače 2014. (predmet R 1159/2013-4) poništava se u dijelu u kojem su odbačeni zahtjevi društva Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG za izmjenu odluke Odjela za prigovore o uslugama iz razreda 43.**

2. **U preostalom dijelu tužba se odbija.**

3. Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) i Salumificio Fratelli Beretta SpA snosit će vlastite troškove.

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 4. veljače 2016.

Potpisi