Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

8. srpnja 2020.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije mediFLEX easySTEP – Raniji figurativni žig Europske unije Stepeasy – Relativni razlozi za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”

U predmetu T-21/19,

Pablosky, SL, sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koji zastupa M. Centell, odvjetnica,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju J. Crespo Carrillo, H. O’Neill i V. Ruzek, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

docPrice GmbH, sa sjedištem u Koblenzu (Njemačka), koji zastupa K. Landes, odvjetnica,

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. studenoga 2018. (predmet R 76/2018-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Pablosky i docPrice,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: V. Tomljenović, predsjednica, P. Škvařilová-Pelzl (izvjestiteljica) i I. Nõmm, suci,

tajnik: A. Juhász-Tóth, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 11. siječnja 2019.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 23. travnja 2019.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 17. travnja 2019.,

uzimajući u obzir odluku od 27. studenoga 2019. o spajanju predmeta T-20/19 i T-21/19 radi usmenog dijela postupka,

nakon rasprave održane 15. siječnja 2020., na kojoj su postavljena pitanja tužitelju i EUIPO-u,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu [1]

Okolnosti spora

1 Intervenijent, društvo docPrice GmbH, podnio je 3. kolovoza 2016. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)].

2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju bio je sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju žiga obuhvaćeni su razredima 10. i 25. 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 10.: „ortopedska obuća, ortopedski ulošci i ulošci za obuću, opruge za cipele; čizme za medicinske potrebe, ortopedski zavoji i šine”;

– razred 25.: „Odjeća, pokrivala za glavu; obuća i njezini dijelovi, konkretno potplate za cipele, kopče za cipele i pete za cipele, anatomska obuća”.

4 Tužitelj, društvo Pablosky, SL, podnio je 15. rujna 2016. prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava za sve proizvode iz točke 3. ove presude.

1 Navedene su samo one točke presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

5 Prigovor se temeljio na figurativnom žigu Europske unije prikazanom u nastavku, prijavljenom 4. veljače 2016. i registriranom 22. lipnja 2016. pod brojem 15076961 za „odjeću”, „obuću” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25.:



6 U prilog prigovoru tužitelj je naveo razloge iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001).

7 Odjel za prigovore 6. prosinca 2017. djelomično je prihvatio prigovor s obrazloženjem da je postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 i da zbog tog razloga treba odbiti prijavu za registraciju za „ortopedsku obuću” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. te za „odjeću”, „pokrivala za glavu”, „obuću” i „anatomsku obuću” iz razreda 25. (u daljnjem tekstu: sporni proizvodi), ali da se prijavljeni žig može registrirati za druge proizvode, tj. za „ortopedske uloške i uloške za obuću, opruge za cipele” kao i za „ortopedske zavoje i šine” iz razreda 10. i „[obuću] i njezine dijelove, konkretno potplate za cipele, kopče za cipele i pete za cipele” iz razreda 25.

8 Intervenijent je 11. siječnja 2018., u skladu s člancima 66. do 71. Uredbe 2017/1001, podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za prigovore u dijelu u kojem je potonji djelomično prihvatio prigovor koji se odnosi na sporne proizvode ili barem za „ortopedsku obuću” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10.

9 Odlukom od 8. studenoga 2018. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a ocijenilo je da za sve predmetne proizvode, čak i za one koji su istovjetni, nije postojala nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001. Stoga je žalbeno vijeće poništilo odluku Odjela za prigovore i odbilo prigovor u cijelosti, uključujući i za sporne proizvode.

Zahtjevi stranaka

10 Tužitelj od Općeg suda u biti zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– odbije prijavu za registraciju žiga za sve proizvode iz razreda 10. i 25. navedene u prijavi;

– naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.

11 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

12 Intervenijent od Općeg suda u biti zahtijeva da:

– potvrdi pobijanu odluku i odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

[*omissis*]

Meritum

23 U prilog svojim zahtjevima za poništenje i preinaku tužitelj u biti ističe samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

24 EUIPO i intervenijent zahtijevaju odbijanje tužbe u cijelosti zbog toga što je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno utvrdilo nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

25 Valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe 2017/1001, 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 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.

26 To što stranke koje zahtijevaju poništenje odluke žalbenog vijeća ne osporavaju određene osnovne čimbenike iz analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne dovodi u pitanje to da Opći sud može ili mora provesti nadzor njezine osnovanosti, s obzirom na to da ti čimbenici predstavljaju bitan stadij u razmatranju koje Opći sud mora provesti u izvršavanju navedenog nadzora. Stoga, kada jedna od stranaka koja zahtijeva poništenje odluke žalbenog vijeća dovodi u pitanje njegovu analizu u pogledu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, na temelju načela međuovisnosti čimbenika koji se uzimaju u obzir, posebno sličnosti između žigova i obuhvaćenih proizvoda i usluga, Opći sud je nadležan razmotriti ocjenu koju je navedeno vijeće dalo tim čimbenicima (vidjeti u tom smislu presudu od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 47.). Naime, kada se od njega zatraži da ocijeni zakonitost odluke žalbenog vijeća EUIPO-a, Opći sud nije vezan pogrešnom ocjenom činjenica tog vijeća jer je ta ocjena dio zaključaka čija se zakonitost osporava pred Općim sudom (presuda od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 48.).

[*omissis*]

Relevantna javnost i razina njezine pozornosti

32 U točki 11. pobijane odluke žalbeno vijeće istaknulo je da su proizvodi o kojima je riječ namijenjeni „prvenstveno široj javnosti, koja [bi] pokazala srednju razinu pozornosti u pogledu tih proizvoda, s obzirom na to da [bi] se radilo o trajnim proizvodima koji se u uobičajenim okolnostima ne [bi] kupovali posebno često”.

33 Tužitelj ne osporava da je relevantna javnost šira javnost, nego, čini se, smatra da je razina njezine pozornosti prilikom kupnje proizvoda o kojima je riječ niska, a ne srednja, kao što to smatra žalbeno vijeće u pobijanoj odluci, jer je riječ o proizvodima široke potrošnje čijem izboru prosječan potrošač posvećuje malo vremena.

34 EUIPO i intervenijent opovrgavaju tužiteljeve argumente ističući određene pogrešne ocjene činjenica žalbenog vijeća.

35 EUIPO potvrđuje da je relevantna javnost šira javnost, ali navodi da – iako se slaže sa žalbenim vijećem u pogledu srednje razine pozornosti te javnosti u odnosu na „odjeću”, „pokrivala za glavu” i „obuću” iz razreda 25. – ocjenjuje, suprotno tomu, da je razina pozornosti povišena kad je riječ o „anatomskoj obući” iz razreda 25., tj. obući koja ima zdravstvene koristi za stopala onih koji je nose, kao i kad je riječ o „ortopedskoj obući” i „čizmama za medicinske potrebe” iz razreda 10. Zbog posebnih potreba koje su razlog kupnje tih proizvoda i mogućnosti da se oni proizvedu po mjeri ili potrebe da ih se prilagodi osobnim poteškoćama njihovih kupaca, kao i sudske prakse koja se odnosi na razinu pozornosti šire javnosti prilikom kupnje proizvoda koji utječu na zdravlje, valja smatrati da navedena javnost pokazuje povišenu razinu pozornosti prilikom kupnje tih proizvoda.

36 Iako intervenijent ne osporava da je relevantna javnost šira javnost, čija je razina pozornosti srednja u odnosu na „odjeću”, „pokrivala za glavu” i „obuću” iz razreda 25., on ocjenjuje, kad je riječ o „anatomskoj obući” iz razreda 25. kao i „ortopedskoj obući” i „čizmama za medicinske potrebe” iz razreda 10., da oni nisu namijenjeni široj javnosti, već zdravstvenim radnicima specijaliziranima za ortopediju i posebnoj kategoriji potrošača koji pate od konkretnih fizičkih poteškoća koje zahtijevaju nošenje ortopedske obuće i čija je razina pozornosti povišena kad je riječ o proizvodima vezanima uz zdravlje.

37 Kada su suprotstavljeni žigovi registrirani ili je za njih podnesena prijava za registraciju za različite proizvode ili usluge, žalbeno vijeće mora odrediti potrošače koji na relevantnom području mogu koristiti svaki od tih proizvoda ili usluga (presuda od 17. veljače 2017., Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, neobjavljena, EU:T:2017:101, t. 44.).

38 Usto, prema sudskoj praksi, relevantnu javnost koju se mora uzeti u obzir za ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu čine samo potrošači koji mogu koristiti i proizvode ili usluge obuhvaćene ranijim žigom i one obuhvaćene žigom čija je registracija zatražena (vidjeti u tom smislu presude od 1. srpnja 2008., Apple Computer/OHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, neobjavljenu, EU:T:2008:238, t. 23. i od 30. rujna 2010., PVS/OHIM – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, neobjavljenu, EU:T:2010:419, t. 28.).

39 Nadalje, u okviru sveobuhvatne procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja uzeti u obzir prosječnog potrošača proizvoda ili usluga o kojima je riječ za kojeg se smatra da je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Također valja uzeti u obzir činjenicu da se razina pozornosti prosječnog potrošača može razlikovati u odnosu na proizvode ili usluge o kojima je riječ (vidjeti u tom smislu presudu od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

40 U tom pogledu, iz sudske prakse proizlazi da se „odjeća”, „obuća” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25. smatraju proizvodima široke potrošnje koji su namijenjeni široj javnosti koja prilikom njihove kupnje pokazuje srednju razinu pozornosti (vidjeti u tom smislu presude od 27. rujna 2012., Tuzzi fashion/OHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, neobjavljenu, EU:T:2012:495, t. 3., 6. i 29.; od 24. studenoga 2016., CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, neobjavljenu, EU:T:2016:677, t. 3., 6. i 27. i navedenu sudsku praksu i od 8. veljače 2019., Serendipity i dr./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, neobjavljenu, EU:T:2019:73, t. 3., 6., 20. i 21.).

41 Osim toga, u odnosu na ortopedske proizvode utvrđeno je da relevantnu javnost čine profesionalci u tom sektoru i pacijenti s malformacijama ili disfunkcijama kojima je potrebno ispravljanje nošenjem tih proizvoda, tako da se razina tehničkog znanja navedene javnosti treba smatrati povišenom (presuda od 16. prosinca 2010., Fidelio/OHIM (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, t. 42.). Također je utvrđeno da, ako „ortopedsku obuću” iz razreda 10. mogu kupiti potrošači koji su dio šire javnosti ili zdravstveni radnici, ti su se proizvodi uvijek pažljivo odabirali (presuda od 9. studenoga 2016., Birkenstock Sales/EUIPO (Prikaz uzorka međusobno prepletenih valovitih linija), T-579/14, EU:T:2016:650, t. 29. i 32.). Naime, proizvodi i usluge za zdravlje mogu biti namijenjeni i profesionalcima i krajnjim potrošačima koji pokazuju povišenu razinu pozornosti kad je riječ o proizvodima i uslugama povezanima s njihovim zdravstvenim stanjem (vidjeti presudu od 8. listopada 2014., Laboratoires Polive/OHIM – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, neobjavljenu, EU:T:2014:862, t. 25. i navedenu sudsku praksu).

42 Naposljetku, sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba se provesti uzimajući u obzir prosječnog potrošača koji ima najnižu razinu pozornosti (vidjeti u tom smislu presudu od 15. srpnja 2011., Ergo Versicherungsgruppe/OHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, neobjavljenu, EU:T:2011:392, t. 21. i navedenu sudsku praksu).

43 U okviru postupka povodom prigovora koji se temelji na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe 2017/1001 EUIPO može u obzir uzeti samo popis proizvoda za koje je bila podnesena prijava, kako je naveden u prijavi za registraciju predmetnog žiga, podložno njezinim mogućim izmjenama (vidjeti presudu od 16. rujna 2013., Oro Clean Chemie/OHIM – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, neobjavljenu, EU:T:2013:454, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

44 U ovom slučaju valja istaknuti, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 40. ove presude, da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da su „odjeća”, „pokrivala za glavu” i „obuća” iz razreda 25., obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima, proizvodi široke potrošnje namijenjeni široj javnosti koja prilikom njihove kupnje pokazuje srednju razinu pozornosti.

45 Suprotno tomu, valja utvrditi da je, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 41. ove presude, žalbeno vijeće počinilo pogrešku u pobijanoj odluci smatrajući da su „ortopedska obuća” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10., obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava, namijenjeni široj javnosti koja ima srednju razinu pozornosti, a ne zdravstvenim radnicima sa specijalizacijom iz ortopedije i potrošačima u široj javnosti koji pate od ortopedskih poteškoća koje zahtijevaju nošenje prilagođene obuće, a čija je razina pozornosti povišena kad je riječ o proizvodima koji su povezani s njihovom profesionalnom djelatnošću ili njihovim zdravstvenim stanjem. Isto vrijedi i za „anatomsku obuću” iz razreda 25., obuhvaćenu žigom za koji je podnesena prijava, koja je, kao što to proizlazi iz oznake izabrane u prijavi za registraciju, posebna kategorija cipela koja dodatno ima zdravstvene koristi za stopala onih koji je nose te je stoga kupuju potrošači u široj javnosti koji pate od zdravstvenih poteškoća ortopedske prirode i imaju povišenu razinu pozornosti.

Usporedba proizvoda o kojima je riječ

46 U točki 13. pobijane odluke žalbeno vijeće potvrdilo je ocjenu Odjela za prigovore prema kojoj su „odjeća”, „pokrivala za glavu” i „anatomska obuća” iz razreda 25., obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava, istovjetni „odjeći”, „pokrivalima za glavu” i „obući” iz istog razreda obuhvaćenima ranijim žigom, precizirajući da je „anatomska obuća” bila obuhvaćena širom kategorijom „obuća”. U točki 15. navedene odluke žalbeno vijeće također je potvrdilo ocjenu navedenog odjela prema kojoj su „ortopedska obuća” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava bili slični, barem u niskom stupnju, „obući” iz razreda 25. obuhvaćenoj ranijim žigom. Prema mišljenju žalbenog vijeća, potrošač je imao mogućnost kupiti ili običnu obuću, uključujući određene vrste anatomske obuće, ili specijaliziranu ortopedsku obuću, ili čizme za medicinske potrebe, ovisno o svojim ortopedskim ili medicinskim potrebama. Međutim, općenito, svi su ti proizvodi slični zbog toga što su slični po svojoj prirodi, upotrebi, načinu proizvodnje i krajnjim korisnicima te zato što jedni drugima mogu biti konkurencija zbog činjenice zajedničkog cilja, tj. zaštite stopala.

47 Tužitelj na temelju istih razloga koje je navelo žalbeno vijeće u pobijanoj odluci ističe postojanje „uske sličnosti” između „ortopedske obuće” i „čizama za medicinske potrebe” iz razreda 10. koji su obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava i „obuće” iz razreda 25. koja je obuhvaćena ranijim žigom. Međutim, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da utvrdi da su proizvodi o kojima je riječ – tj., s jedne strane, sporni proizvodi obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava i, s druge strane, „odjeća”, „obuća” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25. obuhvaćeni ranijim žigom – istovjetni. Neovisno o toj očitoj proturječnosti, čini se da tužitelj stoga dovodi u pitanje osnovanost ocjene žalbenog vijeća u pobijanoj odluci prema kojoj su „ortopedska obuća” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava samo slični, čak i u niskom stupnju, „obući” iz razreda 25. obuhvaćenoj ranijim žigom.

48 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljeve tvrdnje. Međutim, intervenijent ističe određene pogrešne ocjene činjenica žalbenog vijeća. Prema intervenijentovu mišljenju, „anatomska obuća” iz razreda 25. te „ortopedska obuća” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava ne mogu se smatrati sličnima proizvodima obuhvaćenima ranijim žigom.

49 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 prirodu, namjenu, uporabu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost. Drugi čimbenici mogu se također uzeti u obzir, poput kanala za distribuciju proizvoda ili usluga o kojima je riječ (vidjeti presudu od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, t. 37. i navedenu sudsku praksu).

50 Kada proizvodi ili usluge obuhvaćeni ranijim žigom uključuju proizvode obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, ti proizvodi ili te usluge smatraju se istovjetnima (vidjeti presudu od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, t. 34. i navedenu sudsku praksu).

51 U ovom slučaju žalbeno vijeće pravilno je u pobijanoj odluci smatralo da su „odjeća”, „pokrivala za glavu” i „obuća” iz razreda 25. obuhvaćeni obama suprotstavljenim žigovima bili istovjetni proizvodi.

52 Isto tako, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 50. ove presude, žalbeno vijeće pravilno je u pobijanoj odluci smatralo da je „anatomska obuća” iz razreda 25. obuhvaćena žigom za koji je podnesena prijava istovjetna „obući” iz istog razreda obuhvaćenoj ranijim žigom. Naime, za razliku od ortopedske obuće, koja je ponajprije napravljena kao medicinski proizvod, anatomska obuća posebna je

kategorija proizvoda koja dodatno ima zdravstvene koristi za stopala onih koje je nose. Tako je „anatomska obuća” stvarno uključena u općenitiju kategoriju „obuća”, kao što to ističe navedeno vijeće u toj odluci.

53 Suprotno tomu, zanemarujući pogrešnu ocjenu žalbenog vijeća u tom pogledu u pobijanoj odluci, valja utvrditi da su „ortopedska obuća” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava i „obuća” iz razreda 25. obuhvaćena ranijim žigom slični u niskom stupnju, a ne, kao što to navodi žalbeno vijeće, „barem u niskom stupnju”, na temelju čega bi se moglo zaključiti da bi sličnost mogla biti višeg stupnja od „niskog”.

54 Takvo rješenje opravdano je iz više razloga.

55 Najprije, neovisno o činjenici da je Nicanska klasifikacija donesena isključivo u upravne svrhe, napomene s objašnjenjem koje se odnose na njezine različite razrede relevantne su u svrhu određivanja prirode i namjene proizvoda i usluga koji se uspoređuju (vidjeti u tom smislu presude od 23. siječnja 2014., Sunrider/OHIM – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, neobjavljenu, EU:T:2014:25, t. 31.; od 10. rujna 2014., DTM Ricambi/OHIM – STAR (STAR), T-199/13, neobjavljenu, EU:T:2014:761, t. 36. i od 8. lipnja 2017., Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, neobjavljenu, EU:T:2017:380, t. 45.). Naime, posebno kada je opis proizvoda ili usluga za koje je žig registriran općenit, tako da može obuhvatiti vrlo različite proizvode i usluge, ne može se isključiti, u svrhu tumačenja ili kao pokazatelj preciznosti kad je riječ o označavanju proizvoda ili usluga, uzimanje u obzir razreda koje su podnositelji prijave žigova izabrali u navedenoj klasifikaciji (vidjeti u tom smislu presude od 25. siječnja 2018., Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, neobjavljenu, EU:T:2018:28, t. 50. i od 19. lipnja 2018., Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, neobjavljenu, EU:T:2018:353, t. 33.). U ovom slučaju činjenica da napomena s objašnjenjem koja se odnosi na razred 25. navedene klasifikacije precizira da taj razred obuhvaća uglavnom „odjeću za ljude” – a ne obuhvaća, među ostalim, „ortopedsku obuću”, koja je obuhvaćena drugim razredom, tj. razredom 10., koji obuhvaća uglavnom „kirurške, medicinske, zubarske i veterinarske aparate, instrumente i proizvode koji se općenito upotrebljavaju za dijagnozu, liječenje ili poboljšanje funkcije ili stanja osoba i životinja” – dovodi do zaključka da ortopedsku obuću ili čizme za medicinske potrebe treba ponajprije smatrati medicinskim aparatom, a ne odjevnim predmetom, što oni također jesu, ali dodatno. Naime, iako ortopedska obuća ili čizme za medicinske potrebe dodatno omogućavaju, kao i sva „obuća”, pokrivanje i zaštitu stopala, njihova je primarna funkcija ispravljanje fizičkih poteškoća ortopedske prirode.

56 Nadalje, i kao što to pravilno ističe intervenijent, opće je poznato da ortopedsku obuću ili čizme za medicinske potrebe propisuje izravno liječnik ili se prodaju u specijaliziranim prodavaonicama ortopedskih i medicinskih proizvoda.

57 Konačno, također je općepoznato da se ortopedska obuća ili čizme za medicinske potrebe ne proizvode, poput obuće općenito, na industrijski ili standardiziran način, već se proizvode po mjeri ili ih barem ortopedski tehničari prilagođavaju potrebama svakog pacijenta (vidjeti u tom smislu presude od 24. ožujka 1994., 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, t. 10. i 12.; od 7. studenoga 2002., Lohmann i Medi Bayreuth, C-260/00 do C-263/00, EU:C:2002:637, t. 42. i od 11. lipnja 2009., Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, t. 2.).

[*omissis*]

Opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu

98 U točkama 27. i 28. pobijane odluke žalbeno vijeće ocijenilo je da za sve proizvode o kojima je riječ, čak i za one koji su bili istovjetni, nije postojala nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 zbog činjenice da postojanje niskog stupnja sličnosti između suprotstavljenih žigova proizlazi iz podudarnosti koja se ne odnosi na njihove razlikovne ili dominantne elemente, tj. element „mediflex” žiga za koji je podnesena prijava i pojam „step” ranijeg žiga, te da zbog tipičnog i vizualno upadljivog figurativnog prikaza, boja i uzorka u obliku potplata koji su prisutni u ranijem žigu potonji odaje izrazito drukčiji ukupan dojam od onoga koji odaje žig za koji je podnesena prijava.

99 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je za sve proizvode o kojima je riječ, čak i za one koji su bili istovjetni, ocijenilo da nije postojala nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 zbog činjenice da postojanje niskog stupnja sličnosti između suprotstavljenih žigova proizlazi iz podudarnosti koja se ne odnosi na njihove razlikovne ili dominantne elemente. Prema tužiteljevu mišljenju, ti žigovi imaju visok vizualni i fonetski stupanj sličnosti u dijelu u kojem se podudaraju u elementu koji je u obama žigovima razlikovan i dominantan. Uzimajući u obzir podudarnost riječi „easy” i „step” u navedenim žigovima i visok stupanj sličnosti ili istovjetnosti, osim toga, između navedenih proizvoda, žig za koji je podnesena prijava mogao bi se percipirati kao jednostavnija varijanta ranijeg žiga. Navedeno vijeće stoga je u pobijanoj odluci trebalo zaključiti da bi vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu navedene odredbe postojala barem samo u svijesti dijela relevantne javnosti koji ne poznaje osnovni engleski rječnik, poput šire poljske ili španjolske javnosti.

100 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljeve tvrdnje. Intervenijent posebno ističe da raniji žig ima slab razlikovni karakter zbog opisnog karaktera elementa „stepeasy” i potpuno ukrasnog ili opisnog karaktera (potplat cipele) figurativnih elemenata, dok je onaj žiga za koji je podnesena prijava barem srednji, s obzirom na to da element „mediflex” nema značenje u engleskom ili u drugom jeziku Unije.

101 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada relevantna javnost može vjerovati da proizvodi ili usluge o kojima je riječ potječu od istog poduzetnika ili gospodarski povezanih poduzetnika. Prema toj istoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocjenjivati sveobuhvatno, 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 one obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu). Tako nizak stupanj sličnosti između obuhvaćenih proizvoda ili usluga može biti nadomješten visokim stupnjem sličnosti između žigova i obrnuto (vidjeti presudu od 23. listopada 2002., Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, t. 27. i navedenu sudsku praksu).

102 Za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, 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, EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

103 Iz sudske prakse proizlazi da, što je razlikovni karakter ranijeg žiga veći, to je veća vjerojatnost dovođenja u zabludu (presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 24. i od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, t. 18.).

104 Usto, vjerojatnost dovođenja u zabludu ovisi o razini pozornosti relevantne javnosti. Dakle, prema sudskoj praksi, ako relevantna javnost samo rijetko ima priliku izravno uspoređivati različite žigove, već se mora pouzdati u „njihovu nesavršenu sliku koju čuva u sjećanju”, povišena razina pozornosti relevantne javnosti može dovesti do zaključka da ona ne bi zamijenila žigove o kojima je riječ, unatoč

nepostojanju izravne usporedbe između različitih žigova (vidjeti presudu od 13. srpnja 2017., Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, neobjavljenu, EU:T:2017:488, t. 86. i navedenu sudsku praksu).

105 U ovom slučaju valja utvrditi da su predmetni proizvodi u jednom dijelu istovjetni, tj. kad je riječ o „odjeći", „pokrivalima za glavu" i „obući" iz razreda 25. koji su obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima i „anatomskoj obući" iz razreda 25. obuhvaćenoj žigom za koji je podnesena prijava, a u drugom dijelu u niskom stupnju slični, tj. kad je riječ o „obući" iz razreda 25. obuhvaćenoj ranijim žigom i „ortopedskoj obući" i „čizmama za medicinske potrebe" iz razreda 10. obuhvaćenima žigom za koji je podnesena prijava.

106 Nadalje, utvrđeno je da su za dio relevantne javnosti koji ne poznaje osnovni engleski rječnik suprotstavljeni žigovi bili vizualno, fonetski i konceptualno različiti, a da su za preostali dio navedene javnosti bili vizualno i fonetski u srednjem stupnju slični, a konceptualno u niskom stupnju slični. Uzimajući u obzir činjenicu da se proizvodi o kojima je riječ općenito biraju vizualno u dućanima, katalozima ili na internetu (presude od 6. listopada 2004., New Look/OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, EU:T:2004:293, t. 50.; od 8. veljače 2007., Quelle/OHIM – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, neobjavljena, EU:T:2007:45, t. 69. i od 18. svibnja 2011., IIC/OHIM – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, neobjavljena, EU:T:2011:223, t. 50. i 51.) ili se propisuju ili usmeno preporučuju (vidjeti točku 56. ove presude), u ovom je slučaju vizualan i fonetski aspekt najvažniji, tako da se stupanj sličnosti koji postoji između navedenih žigova, ocjenjujući sveobuhvatno, može smatrati srednjim za onaj dio javnosti koji je anglofon ili poznaje osnovni engleski rječnik.

107 Stoga u ovom slučaju nisu ispunjeni potrebni uvjeti za utvrđivanje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu, osim u odnosu na onaj dio relevantne javnosti koji je anglofon ili poznaje osnovni engleski rječnik.

108 U dijelu u kojem intervenijent tvrdi da raniji žig ima svojstveno slab razlikovni karakter zbog opisnog karaktera elementa „stepeasy" i zbog samo ukrasnog ili opisnog karaktera (potplat cipele) figurativnih elemenata, valja istaknuti da žalbeno vijeće nije u pobijanoj odluci izričito zauzelo stajalište o stupnju svojstvenog razlikovnog karaktera navedenog žiga. U ovom slučaju on će varirati u odnosu na dio relevantne javnosti koji je anglofon ili poznaje osnovni engleski rječnik, od slabog za „obuću", za koju će apstraktni rešetkasti crtež u plavoj i narančastoj boji, isto kao i prethodno navedeni element, biti aludirajući ili će podsjećati, do srednjeg za „odjeću" i „pokrivala za glavu", u odnosu na koje apstraktni crtež neće biti aludirajući ili neće podsjećati.

109 U odnosu na širu anglofonu javnost ili onu koja poznaje osnovni engleski rječnik i koja bi mogla kupiti „obuću" iz razreda 25. obuhvaćenu obama suprotstavljenim žigovima, čak i ako su proizvodi o kojima je riječ istovjetni, uzimajući u obzir srednju razinu pozornosti predmetne javnosti i slab svojstven razlikovni karakter ranijeg žiga u odnosu na „obuću", srednji stupanj općenite sličnosti koji postoji između navedenih žigova u ovom slučaju nije dovoljan za utvrđenje da bi navedena javnost mogla vjerovati da navedeni proizvodi potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzetnika.

110 U odnosu na širu anglofonu javnost ili onu koja poznaje osnovni engleski rječnik i koja bi mogla kupiti „odjeću" ili „pokrivala za glavu" iz razreda 25. obuhvaćene obama suprotstavljenim žigovima, uzimajući u obzir srednju razinu pozornosti predmetne javnosti, istovjetnost proizvoda o kojima je riječ i srednji svojstven razlikovni karakter ranijeg žiga u odnosu na te proizvode, srednji stupanj općenite sličnosti koji postoji između navedenih žigova u ovom je slučaju dovoljan za utvrđenje da bi navedena javnost mogla smatrati da navedeni proizvodi potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzetnika.

111 U odnosu na nezanemariv dio šire anglofone javnosti ili one koja poznaje osnovni engleski rječnik i koja bi mogla kupiti „anatomsku obuću” iz razreda 25. ili „ortopedsku obuću” i „čizme za medicinske potrebe” iz razreda 10. obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava i „obuću” iz razreda 25. obuhvaćenu ranijim žigom, čak i za one proizvode o kojima je riječ koji su istovjetni, a ne samo u niskom stupnju slični, uzimajući u obzir povišen stupanj pozornosti predmetne javnosti i slab svojstven razlikovni karakter ranijeg žiga u odnosu na „obuću”, srednji stupanj općenite sličnosti koji postoji između navedenih žigova u ovom slučaju nije dovoljan za utvrđenje da bi navedena javnost mogla smatrati da navedeni proizvodi potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzetnika.

112 U tim okolnostima, tužitelj osnovano smatra da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pogrešno zaključilo da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, poništilo odluku Odjela za prigovore od 6. prosinca 2017. i odbilo prigovor koji se odnosio na „odjeću” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25. koji su obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava.

113 Stoga u tom dijelu valja prihvatiti zahtjev za poništenje pobijane odluke koji je podnio tužitelj, a u preostalom dijelu odbiti ga kao neosnovan.

114 Osim toga, u odnosu na tužiteljev zahtjev kojim od Općeg suda zahtijeva preinačenje pobijane odluke, valja podsjetiti na to da ovlast preinačavanja koja mu je priznata ne daje Općem sudu ovlast da vlastitom ocjenom zamijeni ocjenu žalbenog vijeća ni da provede ocjenu o kojoj se žalbeno vijeće još nije izjasnilo, ta ovlast treba se izvršiti u situacijama u kojima Opći sud može donijeti, nakon nadzora izvršene ocjene žalbenog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.).

115 U ovom slučaju valja istaknuti da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci zauzelo stajalište da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova za „odjeću” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25., tako da je Opći sud ovlašten preinačiti navedenu odluku u tom pogledu.

116 Doista, kao što to proizlazi posebno iz točaka 105. do 112. ove presude, navedeno vijeće trebalo je smatrati da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 za navedene proizvode.

117 U tim okolnostima valja, preinakom pobijane odluke, odbiti žalbu koju je žalbenom vijeću podnio intervenijent u dijelu u kojem se odnosi na te proizvode. U preostalom dijelu zahtjev za preinačenje pobijane odluke valja odbiti kao neosnovan.

[*omissis*]

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 8. studenoga 2018. (predmet R 76/2018-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Pablosky, SL i docPrice GmbH u dijelu u kojem se odnosi na „odjeću” i „pokrivala za glavu” iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma.**

2. **Žalba koju je društvo docPrice podnijelo žalbenom vijeću EUIPO-a odbija se u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz točke 1.**

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

4. **Svakoj stranci nalaže se snošenje vlastitih troškova.**

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 8. srpnja 2020.

Potpisi