Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

20. svibnja 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice ARIS – Raniji figurativni žig Zajednice ARISA ASSURANCES S. A. – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost znakova – Istodobno postojanje ranijih žigova na tržištu – Načelo američkog prava poznato pod nazivom ‚Morehouse defense' – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009"

U predmetu T-247/12,

Argo Group International Holdings Ltd, sa sjedištem u Hamiltonu, Bermudski otoci (Ujedinjena Kraljevina), koje zastupaju R. Hoy, S. Levine i N. Edbrooke, *solicitors*,

tužitelj,

protiv

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

tuženik,

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

Arisa Assurances SA, sa sjedištem u Luxembourgu (Luksemburg), koje zastupa H. Bock, *avocat*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. ožujka 2012. (predmet R 193/2011-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Arisa Assurances SA i Argo Group International Holdings Ltd,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

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

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 6. lipnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 21. rujna 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 3. rujna 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 18. prosinca 2012.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir odgovor na repliku intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 3. travnja 2013.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje ročišta u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, na temelju izvještaja suca izvjestitelja, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Art Risk Insurance and Information Services Corp. podnio je 13. studenoga 2008. prijavu Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) 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 Žig za koji je zatražena registracija jest sljedeći figurativni znak:



3 Usluge u odnosu na koje je zatražena registracija jesu usluge iz razreda 36. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a odgovaraju sljedećem opisu: „Osiguravateljske usluge; ugovaranje osiguranja za valjano pravo vlasništva na umjetninama, kulturnim umjetničkim djelima, antikvitetima i drugoj kolekcionarskoj materijalnoj pokretnoj imovini; usluge upravljanja financijskim rizikom za umjetničku industriju i industrije povezane s umjetnošću, uključujući umjetničke muzeje, umjetničke zaklade, kulturne i neprofitne institucije, privatne kolekcionare, umjetnike, trgovce umjetninama, kao i bankarske, skrbničke, osiguravajuće, pravne i neprofitne organizacije povezane s umjetnošću; usluge upravljanja financijskim rizikom povezane s drugim oblicima osiguranja, uključujući osiguranje imovine i osiguranje od štete za umjetničku industriju i industrije povezane s umjetnošću“.

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 10/2009 od 23. ožujka 2009.

5 Art Risk Insurance and Information Services već je bio nositelj verbalnog žiga Zajednice ARIS, koji je bio registriran 12. rujna 2005.

6 Intervenijent Arisa Assurances SA podnio je 18. lipnja 2009. prigovor na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za usluge navedene u točki 3. gore.

7 Prigovor se temeljio na ranijem figurativnom žigu Zajednice za koji je prijava podnesena 8. srpnja 1996., a registriran je 18. siječnja 2000. pod brojem 307470 za „osiguranje i reosiguranje“ iz razreda 36., čiji se prikaz donosi u nastavku:



8 U prilog prigovoru intervenijent se pozvao na razlog iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

9 Odjel za prigovore prihvatio je prigovor 23. studenoga 2010. te je odbio prijavu za registraciju žiga za koji je podnesena prijava.

10 Art Risk Insurance and Information Services podnio je 20. siječnja 2011. OHIM-u žalbu protiv odluke odjela za prigovore na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

11 Art Risk Insurance and Information Services zatražio je 3. ožujka 2011. upis prijenosa prijave žiga na društvo Argo Group International Holdings Ltd (u daljnjem tekstu: Argo Group ili tužitelj). Prijenos je upisan u registar žigova Zajednice 4. ožujka 2011.

12 Drugo žalbeno vijeće OHIM-a je odlukom od 9. ožujka 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu. Navedeno vijeće posebno je izrazilo stav da je žalba koju je podnio Art Risk Insurance and Information Services bila dopuštena premda je nije podnio Argo Group, nositelj prijave žiga, s obzirom na to da prijenos prijave žiga na Argo Group nije bio upisan u registar žigova Zajednice prije 20. siječnja 2011., kada je podnesena obavijest o žalbi (t. 17. do 23. pobijane odluke). U vezi s vjerojatnošću dovođenja u zabludu s obzirom na jedan i drugi suprotstavljeni znak, kao prvo, žalbeno vijeće pobliže je istaknulo da se relevantna javnost istodobno sastoji od šire javnosti koja je uredno obaviještena i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću te specijaliziranih potrošača koji postupaju s višom razinom pažnje (t. 45. i 46. pobijane odluke). Kao drugo, žalbeno vijeće ocijenilo je da su usluge obuhvaćene prijavom žiga i ranijim žigom istovjetne ili slične (t. 47. i 48. pobijane odluke). Kao treće, isto vijeće izrazilo je stav prema kojem su suprotstavljeni znakovi pretežno slični, s obzirom na to da su im razlikovni i dominantni elementi - „aris“u žigu za koji je podnesena prijava i „arisa“ u ranijem žigu – u vizualnom smislu gotovo istovjetni, a u fonetskom smislu vrlo slični (t. 49. do 55. i 58. pobijane odluke). Nakon što je odbilo žalbeni razlog koji se temeljio na istodobnom postojanju obaju predmetnih znakova u Europskoj uniji (t. 25. do 28. pobijane odluke), žalbeno vijeće je, poput odjela za prigovore, zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu (t. 58. pobijane odluke).

Zahtjevi stranaka

13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi ili preinači 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:

— odbaci tužbu kao nedopuštenu ili da je, podredno, odbije kao neosnovanu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Dopuštenost

16 Intervenijent tvrdi da predmetna tužba ne ispunjava pretpostavke iz članka 44. stavka 1. točke (c) Poslovnika Općeg suda jer se u tužbi ne navodi niti jedna konkretna pravna odredba koju je žalbeno vijeće navodno povrijedilo.

17 Treba podsjetiti na to da se u skladu s ustaljenom sudskom praksom od stranke ne zahtijeva izričito pozivanje na odredbe na kojima temelji istaknute tužbene razloge. Dovoljno je da stranka u tužbi dovoljno jasno izloži predmet tužbe kao i glavne činjenične i pravne elemente na kojima temelji tužbu (vidjeti presudu Općeg suda od 15. siječnja 2013., Gigabyte Technology/OHIM – Haskins (Gigabyte), T-451/11, neobjavljenu u Zborniku, t. 28. i navedenu sudsku praksu), što je slučaj u konkretnom predmetu.

18 Naime, iz tužbe dovoljno jasno proizlazi da se tužitelj u biti poziva na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da navodi da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo pravo kada je zaključilo da su predmetni znakovi slični i da stoga postoji vjerojatnost da bi ih se moglo zamijeniti. Tužitelj se također u svojoj replici izričito pozvao na navedenu odredbu.

19 Nadalje, tužiteljeva argumentacija dovoljno je jasna i precizna da bi OHIM i intervenijent mogli pripremiti obranu odnosno da bi Opći sud mogao provesti sudsku kontrolu (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Gigabyte, t. 29. i navedenu sudsku praksu). Naime, OHIM i intervenijent u cijelosti se protive argumentima tužitelja, dok se OHIM u svojem odgovoru na tužbu čak izričito osvrnuo na tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

20 Slijedom toga, valja odbiti argument intervenijenta u pogledu nedopuštenosti te razmotriti osnovanost jedinog tužbenog razloga koji je istaknuo tužitelj, a temelji se na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

Meritum

21 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 području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom.

22 Prema ustaljenoj sudskoj praksi vjerojatnost zablude postoji ako je moguće da bi javnost vjerovala da predmetni proizvodi i usluge potječu od istog ili ekonomski povezanog poduzetnika. Prema istoj sudskoj praksi vjerojatnost dovođenja u zabludu treba procijeniti globalno, sukladno poimanju koje relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u konkretnom slučaju, a posebno uzajamnu ovisnost između sličnosti znakova i

obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu Općeg suda od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., str. II-2821., t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu).

Relevantna javnost

23 Prema ustaljenoj sudskoj praksi prilikom globalne procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba uzeti u obzir prosječnog potrošača konkretne kategorije proizvoda koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću. Također treba uzeti u obzir činjenicu da se razina pažnje prosječnog potrošača može razlikovati ovisno o kategoriji proizvoda ili usluga o kojima je riječ (vidjeti presudu Općeg suda od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., str. II-449., t 42. i navedenu sudsku praksu).

24 Žalbeno vijeće je u pobijanoj odluci izrazilo stav prema kojem se relevantna javnost u konkretnom slučaju istodobno sastoji od prosječnih potrošača osiguravateljskih usluga koji su uredno obaviješteni i postupaju s dužnom pažnjom i razboritošću te specijaliziranih potrošača, poput trgovaca umjetninama, pravnih organizacija i poreznih tijela, koji postupaju s višom razinom pažnje (t. 45. i 46. pobijane odluke). U sklopu analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu žalbeno vijeće zaključilo je da takva vjerojatnost postoji s obzirom na „nesavršeno pamćenje“ relevantne javnosti u odnosu na predmetne znakove koje čuva u sjećanju, uključujući i potrošače koji postupaju s povećanom pažnjom (t. 58. pobijane odluke).

25 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo pravo kada je u svojem zaključku u vezi s vjerojatnošću dovođenja u zabludu zanemarilo povećani stupanj pažnje specijaliziranog potrošača usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava. Prema njegovom shvaćanju razlike u stupnju pažnje kod relevantne javnosti za te usluge i relevantne javnosti za usluge obuhvaćene ranijim žigom smanjuju vjerojatnost dovođenja u zabludu.

26 S tim u svezi, s jedne strane valja istaknuti da, suprotno navodima tužitelja, usluge obuhvaćene ranijim žigom nisu namijenjene isključivo tipičnom prosječnom potrošaču uobičajenih oblika osiguranja, poput osiguranja automobila ili putnog osiguranja. Naime, kako je OHIM ispravno istaknuo, navedeni žig zaštićen je u pogledu svih usluga osiguranja i reosiguranja bez obzira na narav osiguranog predmeta i neovisno o efektivnoj uporabi tog žiga, koja je eventualno ograničena samo na usluge osiguranja automobila i putnog osiguranja, s obzirom na to da se stvarno korištenje ranijeg žiga nikada nije dovelo u pitanje (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 16. lipnja 2010., Kureha/OHIM – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T-487/08, neobjavljenu u Zborniku, t. 71.). Na taj način ovisno o osiguranom predmetu usluge obuhvaćene ranijim žigom mogu biti namijenjene široj javnosti ili specijaliziranijim potrošačima.

27 S druge strane, iako su neke od osiguravateljskih usluga koje su obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava doista namijenjene specijaliziranijim potrošačima u području umjetnosti, popis predmetnih usluga obuhvaća i opće osiguravateljske usluge koje su upućene široj javnosti.

28 Slijedom toga, usluge koje oba suprotstavljena žiga obuhvaćaju namijenjene su istoj relevantnoj javnosti, koja se istodobno sastoji od šire javnosti i poslovnih subjekata u području umjetnosti.

29 U tim okolnostima, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu mora se uzeti u obzir javnost s najnižom razinom pažnje (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 15. srpnja 2011., Ergo Versicherungsgruppe/OHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, neobjavljenu u Zborniku, t. 21. i navedenu sudsku praksu).

30 Slijedom toga, čak i ako bi se pretpostavilo da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir potrošače koji postupaju s povećanom pažnjom, takav prigovor protiv OHIM-a se u konkretnom slučaju ne može prihvatiti.

31 Iz tih razloga žalbeno vijeće nije pogriješilo ni prilikom definiranja relevantne javnosti u konkretnom slučaju ni uzimanjem u obzir te definicije prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Sličnost znakova

32 U skladu s ustaljenom sudskom praksom globalna procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu s obzirom na vizualnu, fonetsku ili konceptualnu sličnost suprotstavljenih znakova mora se temeljiti na cjelokupnom dojmu koji proizlazi iz tih znakova, uzimajući u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga ima presudnu ulogu u globalnoj procjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (vidjeti presudu Suda od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., str. I-4529., t. 35. i navedenu sudsku praksu).

33 U pobijanoj odluci žalbeno vijeće zauzelo je stav prema kojem su dominantni elementi suprotstavljenih žigova verbalni elementi „aris“, u žigu za koji je podnesena prijava, i „arisa“, u ranijem žigu. Žalbeno vijeće ocijenilo je da elementi „assurances s.a.“ u ranijem žigu nisu dominantni s obzirom na manju veličinu slova, niži položaj u žigu i nedostatak razlikovnoga karaktera u odnosu na nezanemariv broj potrošača, kao i to da stilski efekti i boja dvaju žigova nisu dovoljno upečatljivi da bi umanjili dominantnost elemenata „aris“ i „arisa“ (t. 49. i 50. pobijane odluke). Prilikom usporedbe suprotstavljenih znakova žalbeno vijeće utvrdilo je da su elementi „aris“ i „arisa“ na vizualnoj razini gotovo istovjetni i da se ta dva znaka razlikuju samo u dodatnom slovu „a“ i nerazlikovnim elementima „assurances s.a.“ u ranijem žigu te stilskim efektima i boji (t. 52. pobijane odluke). Žalbeno vijeće ocijenilo je da su suprotstavljeni znakovi vrlo slični na fonetskoj razini, s obzirom na to da se žig za koji je podnesena prijava i raniji žig izgovaraju „a-ris“ odnosno „a-ri-sa“, dok se nerazlikovni elementi „assurances s.a.“ ne izgovaraju (t. 53. pobijane odluke). Žalbeno vijeće zauzelo je stav prema kojem nije moguće provesti konceptualnu usporedbu s obzirom na to da nijedan od znakova nema značenje na relevantnom području (t. 54. pobijane odluke). Žalbeno vijeće zaključilo je da su suprotstavljeni znakovi pretežno slični (t. 55. i 58. pobijane odluke).

34 Kao prvo, tužitelj osporava utvrđenje dominantnih elemenata suprotstavljenih znakova. Posebno smatra da, kada je riječ o figurativnim žigovima poput žigova u konkretnom slučaju, njihovi verbalni elementi ne mogu biti dominantniji od figurativnih elemenata. Tim više što riječ „aris“ nema nikakvo značenje.

35 S tim u svezi potrebno je uputiti na ustaljenu sudsku praksu prema kojoj za ocjenu dominantnosti jednog ili više određenih sastavnih dijelova složenog žiga treba uzeti u obzir osobito bitne značajke svakog pojedinog sastavnog dijela uspoređujući ih s bitnim značajkama drugih sastavnih dijelova. Osim toga, kao pomoćno sredstvo, moguće je uzeti u obzir relativan položaj različitih sastavnih dijelova u izgradnji složenog žiga (presude Općeg suda od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb., str. II-4335., t. 35. i od 23. studenoga 2010., Codorniu Napa/OHIM – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T-35/08, Zb., str. II-5405., t. 35.).

36 Slijedom toga, utvrđenje dominantnosti jednog od elemenata složenog žiga ovisi o konkretnoj ocjeni različitih sastavnih elemenata znaka pa je stoga neovisno o naravi predmetnog figurativnog ili verbalnog znaka. Na taj način figurativni elementi figurativnog žiga nisu nužno dominantni elementi tog žiga.

37 U konkretnom slučaju, znak za koji je podnesena prijava sastoji se od verbalnog elementa „aris“, napisanoga velikim tiskanim slovima svijetlosive boje, dok određeni dijelovi tih slova nisu prikazani.

38 Suprotno tvrdnjama tužitelja, ne može se prihvatiti stav prema kojem grafički prikaz verbalnog elementa „aris“ dominira u ukupnom dojmu žiga za koji je podnesena prijava. Naime, to je samo tipografija kojom se želi istaknuti verbalni element „aris“. U tom smislu, iako taj grafički prikaz, kako ističe sam tužitelj, žigu za koji je podnesena prijava daje uglađen izgled koji stvara osjećaj elegantne

profinjenosti, privlačan subjektima iz umjetničke industrije, i odgovara vrsti usluga koje su obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, relevantna javnost ima tendenciju da prilikom pozivanja na konkretan žig izgovara element „aris“, a ne da opisuje grafički prikaz žiga. Osim toga, činjenica da element „aris“ nema nikakvo značenje, pa tim više ne opisuje obuhvaćene usluge, daje mu u konkretnom slučaju bitan razlikovni karakter u odnosu na navedene usluge, što povećava njegovu dominantnost u ocjeni cjelokupnog znaka za koji je podnesena prijava (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 16. rujna 2013., Gitana/OHIM – Teddy (GITANA), T-569/11, t. 57. i navedenu sudsku praksu).

39 Kada je riječ o ranijem znaku, on se sastoji od prvog verbalnog elementa „arisa“, napisanoga velikim plavim tiskanim slovima uz iznimku noge početnog slova „a“, koja je napisana crvenom bojom. Navedeni prvi verbalni element postavljen je iznad i odvojen je plavom crtom od drugog verbalnog elementa „assurances s.a.“, koji je napisan manjim velikim tiskanim slovima također plave boje.

40 Treba zaključiti da verbalni element „assurances s.a.“, s obzirom na manju veličinu slova i niži položaj u odnosu na element „arisa“, nije dominantan element ranijeg znaka. Taj zaključak potvrđuje opisni karakter izraza „assurances s.a.“ u odnosu na obuhvaćene osiguravateljske usluge (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 27. studenoga 2007., Gateway/OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, neobjavljena u Zborniku, t. 47. i navedenu sudsku praksu). Isto vrijedi i za figurativne elemente ranijeg žiga, poput tipografije, boje i podcrtavanja koji, kako navodi sam tužitelj, odgovaraju osnovnom grafičkom uređenju i običnim bojama. Navedeni verbalni i figurativni elementi slijedom toga ne mogu dovesti u pitanje dominantan karakter verbalnog elementa „arisa“, koji je napisan većim slovima i postavljen iznad drugog verbalnog elementa.

41 U skladu s time žalbeno vijeće nije pogriješilo u utvrđenju dominantnih elemenata suprotstavljenih znakova pa prvi argument tužitelja treba odbiti.

42 Kao drugo, tužitelj predbacuje žalbenom vijeću da nije provelo ocjenu cjeline jednog i drugog žiga te da je prilikom ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova, kao i kad je tu sličnost uzelo u obzir radi procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, samo usporedilo dominantne verbalne elemente „aris“ i „arisa“.

43 Iz ustaljene sudske prakse doista proizlazi da se ocjena sličnosti dvaju žigova ne smije ograničiti samo na razmatranje isključivo jednog sastavnog dijela složenog žiga te njegovu usporedbu s drugim žigom. Nasuprot tomu, potrebno ju je provesti razmatrajući predmetne žigove, uzimajući u obzir svaki žig kao posebnu cjelinu, što ne znači da u dojmu cjeline koji složeni žig ostavlja u pamćenju relevantne javnosti ne može prevladavati jedan ili više sastavnih dijelova (vidjeti gore navedenu presudu OHIM/Shaker, t. 41. i navedenu sudsku praksu). O tome može biti riječ samo ako su ostali sastavni dijelovi žiga zanemarivi te se ocjena sličnosti može provesti samo na temelju dominantnog elementa (gore navedena presuda Suda OHIM/Shaker, t. 42. i presuda od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena u Zborniku, t. 42.). To može biti slučaj ako navedeni sastavni dio može sam dominirati u slici tog žiga koju relevantna javnost pamti u tolikoj mjeri da su svi ostali sastavni dijelovi žiga zanemarivi u dojmu cjeline koji taj žig ostavlja (gore navedena presuda Nestlé/OHIM, t. 43.).

44 U konkretnom slučaju žalbeno vijeće zauzelo je stav prema kojem su određeni sastavni elementi suprotstavljenih znakova dominantni, dok ostale elemente nije ocijenilo zanemarivima u tolikoj mjeri da ih se ne treba uzeti u obzir prilikom usporedbe dvaju znakova. Zato je na temelju gore navedene sudske prakse bilo nužno provesti usporedbu uzimajući u obzir sve sastavne dijelove suprotstavljenih znakova.

45 Međutim, žalbeno vijeće je u skladu s tom obvezom, prilikom ocjene vizualne sličnosti suprotstavljenih znakova, istodobno uzelo u obzir dominantne elemente koje je utvrdilo, i to verbalne elemente „aris“i „arisa“, koje je ocijenilo gotovo istovjetnima, verbalni element „assurances s.a.“ i figurativne elemente za koje je utvrdilo da su različiti (t. 52. pobijane odluke).

46 Isto tako, prilikom ocjene fonetske sličnosti suprotstavljenih znakova žalbeno vijeće usporedilo je, istina, samo elemente „aris“ i „arisa“. Na temelju toga se ipak ne može izvesti zaključak da žalbeno vijeće nije provelo ocjenu cjeline navedenih znakova s obzirom na to da je uzelo u obzir jedini preostali element koji je moguće izgovoriti, „assurances s.a.“, ocijenivši da ga relevantna javnost ne izgovara zbog nedostatka razlikovnoga karaktera (t. 53. pobijane odluke).

47 Prilikom ocjene konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova žalbeno vijeće također je provelo ocjenu cjeline navedenih znakova kada je ocijenilo da „nijedan od žigova“, to jest, bez drugog pojašnjenja, nijedan od dvaju žigova promatranih u cjelini, što obuhvaća sve verbalne i figurativne elemente, nema nikakvo značenje na relevantnom području (t. 54. pobijane odluke).

48 Na kraju, u sklopu analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu, žalbeno vijeće je uzelo u obzir svaki od sastavnih dijelova suprotstavljenih žigova, bilo da su dominantni ili ne, kako bi provelo ukupnu ocjenu sličnosti znakova, pri čemu je veću važnost dalo dominantnim elementima, a manju nedominantnim elementima (t. 58. pobijane odluke).

49 Slijedom toga, odbija se drugi argument tužitelja.

50 Kao treće, tužitelj upućuje kritiku glede zaključka žalbenog vijeća u vezi s postojanjem sličnosti suprotstavljenih znakova, s obzirom na to da je utvrđen nizak stupanj vizualne i fonetske sličnosti tih znakova.

51 S tim u svezi, dovoljno je istaknuti da je nizak stupanj vizualne i fonetske sličnosti utvrdio odjel za prigovore, a ne žalbeno vijeće. Zbog toga, uzimajući u obzir ustaljenu sudsku praksu prema kojoj tužba pred Općim sudom uključuje nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009, a ne nadzor zakonitosti odluka odjela za prigovore (vidjeti presudu Općeg suda od 31. svibnja 2005., Solo Italia/OHIM – Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Zb., str. II-1881., t. 25. i navedenu sudsku praksu), treći argument odbija se kao promašen.

52 Stoga u skladu s prethodnim utvrđenjima tužitelj nije uspio dokazati da je žalbeno vijeće pogriješilo kada je u pobijanoj odluci došlo do zaključka da su suprotstavljeni znakovi slični.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

53 Globalna procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuzavisnost 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 kompenzirati većim stupnjem sličnosti žigova, kao i obrnuto (presuda Suda od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., str. I-5507., t. 17. i presuda Općeg suda 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., str. II-5409., t. 74.).

54 U konkretnom slučaju, žalbeno vijeće pravilno je zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu suprotstavljenih žigova uzimajući u obzir, s jedne strane, sličnost ili istovjetnost usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima (t. 48. pobijane odluke), procjenu koju tužitelj nije osporavao i, s druge strane, utvrđenje sličnosti dvaju suprotstavljenih znakova koje nije zahvaćeno pogreškom (vidjeti t. 52. gore).

55 Navedeni zaključak ne može se dovesti u pitanje argumentom tužitelja kojim on predbacuje žalbenom vijeću da nije uzelo u obzir istodobno postojanje na tržištu ranijeg žiga, s jedne strane, i verbalnog žiga Zajednice ARIS, s druge strane, ili znaka za koji je podnesena prijava i koji je registriran u Sjedinjenim Američkim Državama. Naglašavajući da žalbeno vijeće nije pravilno ocijenilo podnesene dokaze u tom pogledu, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da primjeni načelo američkog prava poznato kao „Morehouse

defense“, na temelju kojeg se ne može smatrati da se osobi koja se protivi registraciji žiga tom registracijom nanosi šteta ako je u odnosu na istovjetne ili vrlo slične proizvode i usluge podnositelj prijave žiga već prije dao registrirati žig istovjetan ili vrlo sličan žigu za koji je podnesena prijava.

56 Prije svega valja istaknuti da je u skladu s ustaljenom sudskom praksom, u vezi s pozivanjem na gore navedeno načelo američkog prava, sustav žiga Zajednice samostalan sustav sastavljen od skupine pravila, koji teži ostvarenju vlastitih specifičnih ciljeva, dok je njegova primjena neovisna o bilo kojem nacionalnom sustavu te se zakonitost odluka žalbenih vijeća ocjenjuje isključivo na temelju Uredbe br. 207/2009, koju tumače sudovi Unije (vidjeti presudu Općeg suda od 11. svibnja 2005., Grupo Sada/OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Zb., str. II-1667., t. 84. i navedenu sudsku praksu).

57 Zatim treba podsjetiti na to da doista u skladu sa sudskom praksom nije isključeno da u nekim slučajevima istodobno postojanje ranijih žigova na tržištu može umanjiti vjerojatnost dovođenja u zabludu koju su tijela OHIM-a utvrdila u postupku u odnosu na dva suprotstavljena žiga. Ipak, takva mogućnost može se uzeti u obzir samo ako je nositelj osporavanog žiga Zajednice, barem tijekom postupka pred OHIM-om zbog relativnih razloga za odbijanje, uspješno dokazao da se to istodobno postojanje temeljilo na činjenici da nije bilo vjerojatno da bi relevantna javnosti došla u zabludu u odnosu na ranije žigove na kojima on temelji svoja prava i raniji žig intervenijenta na kojem se temelji njegov prigovor, kao i pod uvjetom da su predmetni žigovi i suprotstavljeni žigovi istovjetni (gore navedena presuda Općeg suda GRUPO SADA, t. 86. i presuda od 14. studenoga 2007., Castell del Remei/OHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, neobjavljena u Zborniku, t. 76.).

58 U konkretnom slučaju, s jedne strane, dokazna sredstva podnesena kako bi se utvrdilo da je tužitelj koristio verbalni žig Zajednice ARIS ne mogu se uzeti u obzir jer se taj žig razlikuje od suprotstavljenih žigova, od kojih su oba figurativni žigovi. S druge strane, podnesena dokazna sredstva koja prikazuju znak za koji je podnesena prijava kako je registriran u Sjedinjenim Američkim Državama, a sastoje se od dijelova ispisanih internetskih stranica bivšeg nositelja žiga za koji je podnesena prijava i članka od 21. srpnja 2010. koji posebno spominje osiguravateljske usluge tog bivšeg nositelja koje se pružaju u sklopu tog žiga, odnose se isključivo na znak za koji je podnesena prijava i ne pružaju nikakvu naznaku o prisutnosti tog znaka na tržištu Unije, što je u ovom slučaju relevantno, niti *a fortiori* o načinu na koji je relevantna javnost bila izložena suprotstavljenim žigovima na tom tržištu.

59 Slijedom toga, u skladu sa stavom žalbenog vijeća u pobijanoj odluci (t. 27. i 28.), dokazi koje je podnio tužitelj ne omogućuju zaključak da su žigovi istovjetni suprotstavljenim žigovima istodobno postojali, a time i *a fortiori* da je takvo istodobno postojanje umanjivalo vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na te žigove u smislu gore navedene sudske prakse te nije potrebno odlučiti o dopuštenosti priloga 11. tužbi, u kojem se izlaže načelo „Morehouse defense“, i priloga I.1 b) odgovoru intervenijenta, koji ga je podnio radi osporavanja argumentacije tužitelja u vezi s navodnim istodobnim postojanjem žigova.

60 Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, zbog čega je odbilo žalbu protiv odjela za prigovore.

61 Iz tih razloga, potrebno je odbiti jedinstveni tužbeni razlog tužitelja, zbog čega se tužba odbija u cijelosti, bez potrebe za odlučivanjem o osnovanosti argumenta intervenijenta u vezi s nedopuštenošću žalbe podnesene žalbenom vijeću.

Troškovi

62 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen.

63 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Tužba se odbija.**

2. **Argo Group International Holdings Ltd nalaže se snošenje troškova.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu, 20. svibnja 2014.

Potpisi