Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

2. veljače 2017.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije TOSCORO – Ranija zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ‚Toscano' – Apsolutni razlog za odbijanje – Članak 142. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Članci 13. i 14. Uredbe (EEZ) br. 2081/92 – Djelomično proglašenje ništavosti"

U predmetu T-510/15,

Roberto Mengozzi, sa stalnom adresom u Monaku (Monako), kojeg zastupa T. Schuffenecker, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju A. Schifko i S. Crabbe, u svojstvu agenata,

tuženik,

koje podupire

Talijanska Republika, koju zastupa G. Palmieri, u svojstvu agentice,

intervenijent,

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

Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, sa sjedištem u Firenci (Italija), koji zastupa F. Albisinni, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. lipnja 2015. (predmet R 322/2014-2) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između Consorzijaper la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP i R. Mengozzija,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

u sastavu: V. Tomljenović, predsjednica, A. Marcoulli (izvjestitelj) i A. Kornezov, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 7. rujna 2015.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 5. studenoga 2015.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 17. studenoga 2015.,

uzimajući u obzir odluku predsjednice sedmog vijeća Općeg suda od 15. siječnja 2016. kojom se Talijanskoj Republici dopušta intervencija u potporu zahtjeva EUIPO-a,

uzimajući u obzir intervencijski podnesak Talijanske Republike podnesen tajništvu Općeg suda 1. ožujka 2016.,

uzimajući u obzir očitovanja tužitelja podnesena tajništvu Općeg suda 14. travnja 2016.,

uzimajući u obzir novu dodjelu predmeta sedmom vijeću,

uzimajući u obzir izmjenu sastava vijeća Općeg suda,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj R. Mengozzi podnio je Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 17. lipnja 2002. zahtjev za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)].

2 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak TOSCORO.

3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju u razrede 29. i 30. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a koji, za svaki od razreda, odgovaraju sljedećem opisu:

— razred 29.: „Ulja i masti; prehrambena biljna ulja, a osobito maslinovo ulje; prehrambene kreme, a osobito kreme od orašastih plodova, kreme od artičoka u soku od tartufa, kreme od zelenih i crnih maslina; gljive u umaku i suhe gljive”;

— razred 30.: „Kava, ekstrakti kave i pripravci na bazi kave; nadomjesci kave i ekstrakti nadomjestaka kave; čaj; ekstrakti čaja i pripravci na bazi čaja; kakao i pripravci na bazi kakaa, čokolada, proizvodi od čokolade, sladilo; žuti šećer; prirodni zaslađivači; pekarski proizvodi, kruh, kvasac, slastičarski proizvodi; keksi; torte, deserti, pudinzi; sladoledi, proizvodi za pripremanje sladoleda; med i nadomjesci meda; žitarice za doručak, riža, prehrambena tjestenina, prehrambeni proizvodi na bazi riže, brašno ili žitarice, također u obliku gotovih jela; začinski ili aromatični proizvodi za jela, umaci za salatu, ocat, majoneza, pizza, umaci, a osobito umaci od rajčice i biljni umaci”.

4 Verbalni znak TOSCORO registriran je 17. studenog 2003. kao žig Europske unije pod brojem 002752509.

5 Prijava spornog žiga objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 2004/001 od 5. siječnja 2004.

6 Intervenijent, Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, 10. prosinca 2012. podnio je zahtjev za proglašenje spornog žiga ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točaka (c), (g) i (k) u vezi s člankom 52. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009.

7 Zahtjev za proglašenje žiga ništavim temelji se na zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla (ZOZP) „Toscano" registriranog u Europskoj uniji na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 1992., L 208, str. 1.) koju je zamijenila Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 2006., L 93, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.), koju je također zamijenila Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.). Registriranje ZOZP-a „Toscano" učinjeno je za proizvod „maslinovo ulje" na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 644/98 od 20. ožujka 1998. o dopuni priloga Uredbe Komisije (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL 1998., L 87, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 2. str. 71.).

8 Zahtjev za proglašenje žiga ništavim odnosio se na sve proizvode obuhvaćene spornim žigom.

9 Odjel za poništaje usvojio je 29. studenog 2013. zahtjev za proglašenje žiga ništavim u odnosu na neke proizvode iz razreda 29. („ulja i masti; prehrambena biljna ulja, a osobito maslinovo ulje") i 30. („začinski ili aromatični proizvodi za jela, umaci za salatu").

10 Dana 27. siječnja 2014. tužitelj je protiv odluke Odjela za poništaje podnio žalbu EUIPO-u na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009. Intervenijent je protiv te odluke uložio protužalbu.

11 Odlukom od 5. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) drugo žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je usvojilo žalbu tužitelja i protužalbu intervenijenta. U prvom redu, navelo je da se članak 7. stavak 1. točka (k) Uredbe br. 207/2009 ne primjenjuje u predmetnom slučaju jer ta odredba nije bila na snazi na datum podnošenja prijave spornog žiga. Na drugom mjestu, pozivajući se na članak 142. Uredbe br. 40/94 žalbeno vijeće smatralo je da su članak 13. stavak 1. i članak 14. stavak 1. Uredbe br. 2081/92 bili izravno primjenjivi na predmetni slučaj. Na temelju toga, uzimajući u obzir vizualne i fonetičke sličnosti suprotstavljenih znakova, zaključilo je da uporaba znaka TOSCORO aludira na predmetni ZOZP za određene proizvode iz razreda 29. („ulja i masti; prehrambena biljna ulja, a osobito maslinovo ulje" i „kreme od zelenih i crnih maslina") te da valja poništiti pobijani žig u pogledu tih proizvoda.

Zahtjevi stranaka

12 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku jer je žalbeno vijeće smatralo da je sporni žig ništavan za proizvode „ulja i masti; prehrambena biljna ulja, a osobito maslinovo ulje" i „kreme od zelenih i crnih maslina";

— proglasi valjanost spornog žiga i zadrži ga u registru žigova Europske unije za navedene proizvode;

— naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova, uključujući troškove nastale pred žalbenim vijećem.

13 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— tužitelju naloži snošenje troškova.

14 Talijanska Republika od Općeg suda zahtijeva da odbije tužbu.

Pravo

15 Tužitelj u prilog tužbi iznosi tri tužbena razloga. Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 7. stavka 1. točke (k) Uredbe br. 207/2009 i članka 6. stavka 1. Uredbe br. 1151/2012. Drugi tužbeni razlog temelji se na pogrešci u ocjeni koja je učinjena prilikom analize sličnosti suprotstavljenih znakova u okviru članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 1151/2012. Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članka 15. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (SL 1994., L 336, str. 214.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 228.) (TRIPS sporazum) koji se nalazi u Prilogu 1 C Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) (SL 1994., L 336, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 5.).

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (k) Uredbe br. 207/2009 i članka 6. stavka 1. Uredbe br. 1151/2012

16 Tužitelj pojašnjava da ne prigovara primjeni članka 7. stavka 1. točke (k) Uredbe br. 207/2009 u predmetnom slučaju. Smatra, međutim, da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni prilikom primjene te odredbe. Osobito, tužitelj ističe da se pojam „toscano" odnosi na osobu koja živi u pokrajini Toskani, u Italiji. Prema tome, predmetni ZOZP opisuje sve proizvode koji potiču iz te pokrajine te je pojam „toscano" generičke naravi, primjerice, za maslinovo ulje. Tužitelj navodi da članak 6. stavak 1. Uredbe br. 1151/2012 propisuje da ZOZP-i „ne mogu postati generički". U tom smislu pojam „toscoro", koji ni na koji način ne podsjeća na pokrajinu Toskanu, ne može se zamijeniti s predmetnim ZOZP-om za maslinovo ulje ili slične proizvode.

17 EUIPO, koji podržava Talijanska Republika i intervenijent prigovaraju navodima tužitelja.

18 Najprije valja napomenuti da se pojam „ne mogu postati generički", za koji tužitelj navodi da se nalazi u članku 6. stavku 1. Uredbe br. 1151/2012, nalazi zapravo u članku 13. stavku 2. Uredbe br. 1151/2012 koji propisuje da „[z]aštićene oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla ne mogu postati generičke".

19 Treba podsjetiti na to da na temelju članka 21. stavka 1. Statuta Suda, koji se primjenjuje na postupak pred Općim sudom sukladno članku 53. istoga statuta, i članka 177. stavka 1. točke (d) Poslovnika Općeg suda tužba mora sadržavati sažet prikaz tužbenih razloga. Taj prikaz treba biti dovoljno jasan i precizan kako bi omogućio tuženiku da se pripremi za obranu, a Općem sudu da odluči o tužbi, prema potrebi, bez drugih podataka u njezin prilog (vidjeti presudu od 29. ožujka 2012., Omya/OHIM – Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, neobjavljena, EU:T:2012:178, t. 19. i navedena sudska praksa).

20 No, premda se u predmetnom slučaju tužitelj u prilog svojeg tužbenog razloga poziva na članak 6. stavak 1. Uredbe br. 1151/2012, on navodi odredbe članka 13. stavka 2. iste uredbe. Nadalje, nigdje u zahtjevu tužitelj jasno ne navodi na što bi žalbeno vijeće trebalo primijeniti odredbe na koje se on poziva i iz kojeg razloga je, u tom kontekstu, povrijedilo odredbu članka 7. stavka 1. točke (k) Uredbe

br. 207/2009, na koju se također poziva tužitelj. Usto, kao što jasno proizlazi iz točke 21. pobijane odluke, žalbeno vijeće je smatralo da se članak 7. stavak 1. točka (k) Uredbe br. 207/2009 ne primjenjuje na predmetni slučaj. Iz pobijane odluke također proizlazi da je žalbeno vijeće primijenilo relevantne odredbe Uredbe br. 2081/92, a ne odredbe Uredbe br. 1151/2012 na koje se tužitelj poziva pred Općim sudom. Prema tome, kao što ističe EUIPO u podnescima, prikaz prvog tužbenog razloga ne zadovoljava uvjete iz članka 177. stavka 1. točke (d) Poslovnika.

21 Podredno valja podsjetiti na to da je svrha tužbi koje se podnose Općem sudu nadzor zakonitosti odlukâ žalbenih vijeća, u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009 i da se u sporovima za poništenje zakonitost pobijanog akta mora ocjenjivati s obzirom na činjenice i pravo koji vrijede na dan kada je akt donesen. Prema tome, uloga Općeg suda nije preispitati činjenične okolnosti s obzirom na dokazne elemente koji su prvi put istaknuti pred tim sudom (vidjeti presudu od 24. lipnja 2014., Unister/OHIM (Ab in den Urlaub), T-273/12, neobjavljenu, EU:T:2014:568, t. 43. i navedenu sudsku praksu). Činjenični elementi koji su istaknuti pred Općim sudom a da prije toga nisu isticani pred odjelima EUIPO-a mogu utjecati na zakonitost takve odluke samo ako ih je EUIPO trebao uzeti u obzir po službenoj dužnosti (vidjeti presudu od 6. veljače 2013., Maharishi Foundation/OHIM (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, neobjavljenu, EU:T:2013:63, t. 36. i navedenu sudsku praksu). K tomu, na temelju članka 188. Poslovnika, podnesci koje su stranke podnijele u okviru postupka pred Općim sudom ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.

22 No, kao što ističe EUIPO u podnescima, tužitelj pred odjelima EUIPO-a nije naveo da je predmetni ZOZP postao generički niti je u tom smislu naveo odredbe Uredbe br. 1151/2012 na koje se pozvao pred Općim sudom. Nadalje, niti jedan element ne dopušta zaključak da je EUIPO trebao po službenoj dužnosti uzeti u obzir činjenice istaknute pred Općim sudom, što ne tvrdi ni tužitelj.

23 S obzirom na sve navedeno, prvi tužbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na pogrešci u ocjeni koja je učinjena prilikom analize sličnosti suprotstavljenih znakova

24 Tužitelj smatra da, čak i ako ZOZP nije postao generički, što on ne tvrdi, žalbeno vijeće je počinilo pogrešku u ocjeni prilikom analize sličnosti suprotstavljenih znakova u okviru članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 1151/2012. U fonetičkom smislu, pojam „toscoro" izgovara se, barem na engleskom, talijanskom i španjolskom, s naglaskom na posljednji slog. Pojam „toscano" izgovara se, barem na engleskom, s naglaskom na srednjem slogu. Suprotstavljeni znakovi se, dakle, u tom smislu razlikuju. Također se razlikuju u vizualnom smislu, uzevši u obzir njihovu pripadajuću ortografiju. Konačno, u konceptualnom smislu, pojam „toscoro" je izmišljen pojam, dok se predmetnim ZOZP-om prenosi predodžba o maslinovu ulju iz Toskane. Suprotstavljeni znakovi se također u tom smislu razlikuju. Žalbeno vijeće nije trebalo podijeliti sporni žig i predmetni ZOZP. Osim toga, tužitelj navodi da predmetni ZOZP nije široko poznat. U tom smislu, prosječni potrošač neće zamijeniti suprotstavljene znakove i tužitelj prigovara zaključku žalbenog vijeća prema kojem sporni žig podsjeća na predmetni ZOZP. Tužitelj dodaje da je žalbeno vijeće počinilo pogreške u ocjeni zato što je, s jedne strane, odbilo njegov navod prema kojem su pri EUIPO-u bili registrirani žigovi velike sličnosti s predmetnim ZOZP-om i zato što je, s druge strane, smatralo da je krema od maslina usporediva s maslinovim uljem.

25 EUIPO, koji podržava Talijanska Republika i intervenijent prigovaraju navodima tužitelja.

26 Najprije valja navesti da u okviru drugog tužbenog razloga tužitelj prigovara, s jedne strane, usporedbi suprotstavljenih znakova koju je učinilo žalbeno vijeće i, s druge strane, zaključku prema kojem su maslinovo ulje i kreme od zelenih i crnih maslina proizvodi iste vrste.

27 Osim toga, valja naglasiti da, suprotno tužiteljevim navodima, žalbeno vijeće nije primijenilo članak 13. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 1151/2012. Naime, nakon što je smatralo da je članak 7. stavak 1. točka (k) Uredbe br. 207/2009 neprimjenjiv na predmetni slučaj (točka 21. pobijane odluke), pojasnilo je da je ta odredba samo kodificirala pravila koja proizlaze iz članka 13. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Uredbe br. 2081/92, koja su izravno primjenjiva na predmetni slučaj na temelju članka 142. Uredbe br. 40/94. Žalbeno vijeće nadodalo je da je razlog apsolutne ništavnosti trebalo primijeniti ne samo u skladu s prigovorima stranke u postupku, već i na temelju zakonodavstva na snazi na datum podnošenja prijave spornog žiga (točke 27. i 28. pobijane odluke). No, pred Općim sudom tužitelj ne prigovara obrazloženju koje je u tom smislu dalo žalbeno vijeće.

28 U odnosu na zakonodavstvo koje se primjenjuje u sporu, valja podsjetiti da članak 142. Uredbe br. 40/94, kako se primjenjuje na predmetni slučaj, propisuje da „[o]va uredba ne utječe na odredbe Uredbe […] br. 2081/92 […], i osobito njezin članak 14.". Članak 14. stavak 1. podstavak 1. Uredbe br. 2081/92, kako se primjenjuje na predmetni slučaj propisuje, među ostalim, da „[k]ada su […] oznaka zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s ovom Uredbom, prijava za registraciju žiga koji odgovara jednoj od situacija iz članka 13. i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda odbija se ako je prijava za registraciju žiga predana nakon dana objave iz članka 6. stavka 2. [iste uredbe]". Članak 14. stavak 1. podstavak 2. Uredbe br. 2081/92 propisuje da su „[ž]igovi koji su registrirani u suprotnosti s prvim stavkom [te uredbe] […] ništavi".

29 Iz navedenog proizlazi da EUIPO mora primjenjivati Uredbu br. 40/94 na način da ne utječe na zaštitu koju ZOZP-u pruža Uredba br. 2081/92. Osobito, EUIPO mora na temelju članka 14. stavka 1. Uredbe br. 2081/92 odbiti prijavu za registraciju svakog žiga koji odgovara jednoj od situacija iz članka 13. te uredbe i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda te, ako je žig već registriran, proglasiti ništavost (vidjeti u tom smislu presudu od 12. rujna 2007., Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHIM – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, t. 53. do 56.).

30 U ovom slučaju žalbeno vijeće primijenilo je članak 13. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 2081/92 koji propisuje da su „[r]egistrirani nazivi zaštićeni […] od […] bilo kakve zloupotrebe, oponašanja ili podsjećanja [aluzije], čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako mu je dodan izraz poput „stil", „tip", „metoda", „kako se proizvodi u", „imitacija" ili slično". Imajući u vidu vizualne i fonetičke sličnosti suprotstavljenih znakova, zaključilo je da je uporaba znaka TOSCORO aludira na predmetni ZOZP za određene proizvode iz razreda 29.

31 Pojam aluzije koji spominje članak 13. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 2081/92 podrazumijeva situaciju u kojoj pojam koji se koristi za označavanje proizvoda uključuje dio zaštićenog naziva, tako da se u mislima potrošača koji se susretne s imenom proizvoda kao referentna slika pojavi proizvod s tom oznakom (presude od 4. ožujka 1999., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, t. 25. i od 26. veljače 2008., Komisija/Njemačka, C-132/05, EU:C:2008:117, t. 44.). U tom smislu, Sud je uzeo u obzir fonetsku i vizualnu sličnost koja može postojati između trgovačkih naziva. Sud je također naveo da je, u slučaju potrebe, trebalo uzeti u obzir „konceptualnu bliskost" koja postoji između pojmova iz različitih jezika. Naposljetku, Sud je već utvrdio da aluzija na naziv proizvoda može postojati čak i ako ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu glede proizvoda o kojima je riječ što je posebice važno jer javnost nije stvorila asocijaciju u odnosu na podrijetlo proizvoda, a ni gospodarski subjekt ne iskorištava neopravdano ugled ZOZP-a (vidjeti analogijom presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, t. 33., 35. i 45. i navedenu sudsku praksu).

32 Osim toga, imajući u vidu ciljeve Uredbe br. 2081/92 koji se sastoje osobito u osiguranju zaštite potrošača (presuda od 25. lipnja 2002., Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, t. 31.), treba uzeti u obzir predmnijevana očekivanja prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan (vidjeti analogijom presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, t. 24. i 25.). Valja također podsjetiti da taj potrošač redovito opaža žig kao cjelinu i ne ispituje njegove

različite detalje (presuda od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, t. 35.). Konačno, uzimajući u obzir sve suprotstavljene znakove, pojam potrošača odnosi se na potrošača Unije (vidjeti analogijom presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, t. 27.).

33 Što se tiče usporedbe suprotstavljenih znakova, navodi tužitelja se zapravo, u biti, zasnivaju na okolnosti da su znakovi različiti i da, slijedom navedenog, sporni žig ne aludira na predmetni ZOZP.

34 Međutim, kao što ispravno navodi žalbeno vijeće, početak obaju znakova je istovjetan, odnosno sastoji se od elementa „tosc". U tom smislu, valja podsjetiti da u načelu potrošač polaže više pažnje na početak znaka nego na njegov kraj (presude od 16. ožujka 2005., L'Oréal/OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, t. 64. i 65. i od 15. srpnja 2015.,Westermann Lernspielverlag/OHIM – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, neobjavljena, EU:T:2015:490, t. 26.).

35 Usto, posljednja slova obaju suprotstavljenih znakova su istovjetna odnosno sastoje se od slova „o".

36 Suprotstavljeni znakovi koji se sastoje od sedam slova i tri sloga imaju zajedničkih pet slova koji slijede na istovjetan način.

37 Prema tome, žalbeno vijeće nije pogriješilo u ocjeni kada je smatralo da su suprotstavljeni znakovi jako slični u vizualnom smislu neovisno o postojećoj razlici koja se sastoji u postojanju elemenata „or", odnosno, „an" u jednom, odnosno, drugom znaku. Naime,kao što ispravno navodi žalbeno vijeće, ta razlika koja se tiče dvaju slova koja se nalaze u sredini suprotstavljenih znakova ne umanjuje veliku sličnost istaknutu ranije koja se tiče početka i kraja spomenutih znakova.

38 Jednako tako, žalbeno vijeće nije pogriješilo u ocjeni kada je smatralo da su suprotstavljeni znakovi jako slični u fonetskom smislu. Naime, suprotstavljeni znakovi imaju zajednički prvi i zadnji slog. Razlika koja se odnosi na slog u sredini nije takve naravi da bi dovela u pitanje važnu sličnost koja postoji između znakova, kao što ispravno navodi žalbeno vijeće. Okolnost koju navodi tužitelj, prema kojoj se suprotstavljeni znakovi na engleskom izgovaraju s naglaskom na različitim mjestima također ne može dovesti u pitanje fonetičku sličnost koja postoji među njima, kao ni okolnost da se na drugim jezicima izgovaraju s istovjetnim toničnim naglaskom.

39 S obzirom na navedeno, treba smatrati da postoji vizualna i fonetska sličnost između suprotstavljenih znakova.

40 Navod tužitelja, ako pretpostavimo da je osnovan, kojim se želi stvoriti uvjerenje da je pojam „toscoro" izmišljen pojam, bez određenog značenja, dok predmetni ZOZP prenosi predodžbu o maslinovu ulju iz Toskane, ne navodi na zaključak da sporni žig ne aludira na predmetni ZOZP. Naime, pored okolnosti da narav te činjenice ne dovodi u pitanje vizualnu i fonetičku sličnost između suprotstavljenih znakova, veza koja postoji između nekog ZOZP-a i zaštićenog proizvoda svojstvena je samoj naravi ZOZP-a i ne može imati kao posljedicu slabljenje zaštite koju imaju u skladu s pravom Unije.

41 S obzirom na sve navedeno, a osobito vizualnu i fonetičku sličnost koja postoji između suprotstavljenih znakova, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući da pojam „toscoro" može aludirati na ZOZP „Toscano" u slučaju u kojem je potrošač u doticaju s istom kategorijom proizvoda poput onih na koje se odnosi navedeni ZOZP. Naime, vizualne i fonetske sličnosti su takve naravi da se u mislima potrošača kao referentna slika javlja maslinovo ulje na koje se odnosi ZOZP „Toscano" u slučaju u kojem se susretne s istom kategorijom proizvoda sa spornim nazivom „toscoro" (vidjeti u tom smislu presudu od 26. veljače 2008., Komisija/Njemačka, C-132/05, EU:C:2008:117, t. 48.).

42 Što se tiče dotičnih proizvoda, tužitelj ne prigovara zaključku žalbenog vijeća koje, štoviše, ne sadržava pogrešku u ocjeni prema kojoj maslinovo ulje potpada pod proizvode „ulja i masti; prehrambena biljna ulja, a osobito maslinovo ulje" obuhvaćene spornim žigom, koji se nalaze u razredu 29. Prema tome, radi se o istoj kategoriji proizvoda kao maslinovo ulje koje je zaštićeno predmetnim ZOZP-om.

43 Suprotno tomu, tužitelj prigovara zaključku žalbenog vijeća prema kojem sporni žig aludira na predmetni ZOZP za proizvode „kreme od zelenih i crnih maslina" koji se također nalaze u razredu 29.

44 Valja podsjetiti da članak 14. stavak 1. Uredbe br. 2081/92, kako se primjenjuje u predmetnom slučaju, propisuje da će se odbiti prijava za registraciju svakog žiga koji odgovara jednoj od situacija iz članka 13. te uredbe i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda. Predmetni proizvod ne mora nužno biti istovjetan proizvodu na koji se odnosi ZOZP, nego treba s njim dijeliti određene zajedničke karakteristike.

45 U tom smislu, potrebno je navesti da kreme od maslina, s jedne strane, i maslinovo ulje, s druge strane, imaju važnu zajedničku karakteristiku, a to je da su prehrambeni proizvodi od masline. Dakle, njihova osnovna namirnica je istovjetna. Treba, osim toga, odbiti očito neosnovane navode tužitelja prema kojem su u biti kreme od maslina u suštini „kozmetički proizvodi". Naime, pored okolnosti da taj navod nije ničim potkrijepljen, on je u suprotnosti s nazivom i obrazloženjem uz proizvode iz razreda 29. Nicanske klasifikacije koji se u suštini odnosi na prehrambene proizvode. Uz to, žalbeno vijeće je ispravno smatralo, a da tužitelj nije u tom smislu dostavio podrobnije dokaze, da je pojam „kreme od maslina" dovoljno neodređen da obuhvati kreme od maslinova ulja te da stoga postoji određena sličnost između krema od maslina i maslinova ulja. Nadalje, treba u tom smislu navesti da elementi koje je izložio intervenijent pred EUIPO-om, osobito očitovanjem od 5. srpnja 2013., pokazuju da određeni kulinarski pripravci u staklenci, pripremljeni na osnovi maslina, uključuju kao namirnicu maslinovo ulje, i da se prema potrebi na njih odnosi predmetni ZOZP. Prema tome, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući da su kreme od maslina proizvodi iste kategorije kao maslinovo ulje koje je zaštićeno predmetnim ZOZP-om.

46 Drugi navodi tužitelja ne mogu dovesti u pitanje te zaključke.

47 Što se tiče okolnosti da je EUIPO registrirao žigove koji su vrlo slični predmetnom ZOZP-u, valja podsjetiti da se odluke o registraciji znaka kao žiga Zajednice koje žalbeno vijeće treba donijeti u skladu s Uredbom br. 40/94 donose na temelju ograničene nadležnosti, a ne diskrecijske ovlasti. Prema tome, kao što ispravno navodi žalbeno vijeće, zakonitost odluka žalbenih vijeća treba se ocjenjivati samo na temelju te uredbe, kako je tumače suci u Europskoj uniji, a ne na temelju ranije prakse navedenih vijeća (presuda od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, t. 65.). Osim toga, pod pretpostavkom da se u svojim navodima tužitelj zapravo poziva na povredu načela jednakog postupanja, valja podsjetiti da poštivanje tog načela mora biti u skladu s poštovanjem načela jednakosti. Uostalom, radi pravne sigurnosti i dobre uprave, ispitivanje svakog zahtjeva za registraciju treba biti temeljito i potpuno i treba se provesti u svakom pojedinom slučaju (presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 75. i 77.). Iz razloga koji prethode žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni. Iz navedenog proizlazi da se tužitelj ne može uspješno pozvati na ranije odluke EUIPO-a radi osporavanja zaključka žalbenog vijeće u pobijanoj odluci (vidjeti u tom smislu presudu od 2. svibnja 2012., Universal Display/OHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, neobjavljena, EU:T:2012:210, t. 39.). Osim toga, valja naglasiti da se odluke EUIPO-a na koje se tužitelj poziva odnose na znakove koji se razlikuju od onih iz ovog predmeta.

48 Tužiteljev navod prema kojem predmetni ZOZP nije široko poznat, uz pretpostavku da je dopušteno isticanje takvog navoda pred Općim sudom, irelevantan je s obzirom na to da, kao što u podnescima ističe EUIPO, ugled nekog ZOZP-a nije pretpostavka njegove zaštite.

49 S obzirom na sve navedeno, drugi tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 15. TRIPS sporazuma

50 Tužitelj smatra da sporni žig ispunjava pretpostavke iz članka 15. TRIPS sporazuma, a predmetni ZOZP one iz članka 22. navedenog sporazuma. Budući da se dva sustava registracije međusobno isključuju, prema tužitelju sporni žig treba nadalje biti upisan u registar žigova Unije.

51 EUIPO, koji podržava Talijanska Republika i intervenijent prigovaraju navodima tužitelja.

52 Valja podsjetiti da na temelju članka 188. Poslovnika, podnesci koje su stranke podnijele u okviru postupka pred Općim sudom ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.

53 Kao što ispravno u svojim podnescima navodi EUIPO, tužitelj se nikad nije pozvao na članak 15. TRIPS sporazuma u vezi s člankom 22. istog sporazuma pred odjelima EUIPO-a.

54 Prema tome, treći žalbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten.

55 Slijedom navedenog, valja odbiti tužbu u cijelosti a da nije nužno očitovati se o dopuštenosti drugog dijela zahtjeva.

Troškovi

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

57 Usto, u skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, države članice koje su intervenirale u postupak snosit će vlastite troškove.

58 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje vlastitih troškova i troškova EUIPO-a i intervenijenta, sukladno njihovim zahtjevima.

59 Republici Italiji nalaže se snošenje vlastitih troškova.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1) Tužba se odbija.

2) R. Mengozziju nalaže se, pored vlastitih troškova, snošenje troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i troškova Consorzija per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP.

3) Republici Italiji nalaže se snošenje vlastitih troškova.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 2. veljače 2017.

Potpisi