Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (četvrto vijeće)

25. ožujka 2015.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice English pink – Raniji verbalni žig Zajednice PINK LADY i raniji figurativni žigovi Zajednice Pink Lady – Obveza obrazlaganja – Dužna pažnja – Odluka suda o žigu Zajednice – Nepostojanje pravomoćne sudske presude“

U predmetu T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, sa sjedištem u Victoriji (Australija),

Star Fruits Diffusion, sa sjedištem u Caderousseu (Francuska),

koje zastupaju T. de Haan i P. Péters, odvjetnici,

tužitelji,

protiv

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

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a:

Carolus C. BVBA, sa sjedištem u Nieuwerkerkenu (Belgija),

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 29. svibnja 2013. (predmet R 1215/2011-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusiona, s jedne strane, i društva Carolus C. BVBA, s druge strane,

OPĆI SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: M. Prek (izvjestitelj), predsjednik, I. Labucka i V. Kreuschitz, suci,

tajnik: C. Heeren, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 23. srpnja 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 28. studenoga 2013.,

uzimajući u obzir odluku od 13. siječnja 2014. kojom se odbija odobrenje podnošenja replike,

* Jezik postupka: francuski

nakon rasprave održane 16. srpnja 2014., tijekom koje je strankama postavljeno jedno pitanje,

uzimajući u obzir pisane odgovore podnesene tajništvu Općeg suda 28. i 31. srpnja 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Društvo Carolus C. BVBA je 13. listopada 2009. podnijelo prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju verbalni je znak English pink.

3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju obuhvaćeni su razredom 31 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Poljoprivredni povrtni, šumski proizvodi (ni pripremljeni ni prerađeni) i sjemenke (sjeme) koji nisu obuhvaćeni drugim razredima: žive životinje; svježe voće i povrće, sjeme, biljke i svježe cvijeće; hrana za životinje; slad“.

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 2010/014 od 25. siječnja 2010.

5 Tužitelji Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion 20. travnja 2010. podnijeli su na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 prigovor protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za proizvode navedene u točki 3. gore.

6 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima:

— verbalnom žigu Zajednice PINK LADY, registriranom 27. veljače 2003. pod brojem 2042679, koji obuhvaća proizvode iz razreda 31, koji odgovaraju sljedećem opisu: „poljoprivredni, povrtni proizvodi uključujući voće, sjemenke, biljke i drveće, posebice jabuke i stabla jabuke“:

— figurativnom žigu Zajednice br. 4186169, registriranom 15. prosinca 2005., predstavljenom u nastavku, koji osobito obuhvaća proizvode iz razreda 31 i koji odgovara sljedećem opisu: „svježe voće; jabuke; voćke; stabla jabuke“:



— figurativnom žigu Zajednice br. 6335591, registriranom 30. srpnja 2008., predstavljenom u nastavku, koji obuhvaća proizvode iz razreda 31 i koji odgovara sljedećem opisu: „poljoprivredni, povrtni proizvodi uključujući voće, sjemenke, biljke i drveće, posebice jabuke i stabla jabuke“:



7 U obrazloženju prigovora pozivalo se na razloge iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 2007/2009.

8 Odjel za prigovore je odlukom od 27. svibnja 2011. odbio prigovor.

9 Tužitelj je 7. lipnja 2011. podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

10 Tribunal de commerce de Bruxelles (trgovački sud u Bruxellesu) (Belgija) je kao sud za žig Zajednice presudom od 28. lipnja 2012., donesenom povodom tužbe zbog povrede koju su tužitelji podnijeli na temelju ranijeg verbalnog i ranijih figurativnih žigova Zajednice i žiga Beneluksa br. 559177, proglasio žig Beneluksa ENGLISH PINK ništavim i zabranio društvu Carolus C. korištenje navedenog žiga u Europskoj uniji. Tužitelji su dopisom od 4. srpnja 2012. navedenu presudu priopćili OHIM-u. Dopisom od 29. kolovoza 2012. izvijestili su ga da je društvo Carolus C. prihvatilo presudu i da je ona, prema tome, postala konačna.

11 Četvrto žalbeno vijeće OHIM-a je odlukom od 29. svibnja 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu.

12 Žalbeno je vijeće analiziralo prigovor u mjeri u kojoj se on temeljio na ranijem verbalnom žigu. Početno, u pogledu usporedbe proizvoda, ono je istaknulo kako su proizvodi na koje se odnose suprotstavljeni žigovi u velikoj mjeri istovjetni. Zatim, smatralo je da se navedeni žigovi vizualno razlikuju. Istaknulo je da su verbalni elementi više ili manje iste duljine, da imaju istu „upadljivost“, da zajednički verbalni element „pink“ zauzima različit položaj u suprotstavljenim znakovima te da nijedan od dva sastavna elementa ne prevladava u odnosu na drugi. Preciziralo je da žig za koji je podnesena prijava prikazuje samo polovicu ranijeg verbalnog žiga tako da se zbog toga tužitelji ne mogu pozivati na presudu od 6. listopada 2005., Medion (C-120/04, Zb., EU:C:2005:594) i da verbalni element „pink“ nije razlikovan. Osim toga, to žalbeno vijeće je istaknulo da isto obrazloženje vrijedi i za fonetsku usporedbu i da se žigovi jednako tako razlikuju i u tom pogledu. Osim toga, ono je napomenulo kako nema konceptualne sličnosti suprotstavljenih žigova jer se njihovi koncepti odnose na različite stvari, odnosno u slučaju ranijeg verbalnog žiga na ženu s određenim osobinama, a u slučaju žiga za koji je podnesena prijava na određenu boju. Naposljetku, što se tiče opće procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, žalbeno je vijeće podsjetilo da nema vizualne, konceptualne ni fonetske sličnosti te je zaključilo da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

13 Žalbeno vijeće je smatralo da je zbog iscrpnosti korisno napomenuti da nisu dokazani ni ugled ranijeg žiga ni razlikovni karakter koji bi bio nešto veći od uobičajenog. Napomenulo je da je Odjel za prigovore ispravno sažeo sadržaj iscrpnih dokaza koje su podnijeli tužitelji te da je valjano obrazložio zaključak da su svi ti dokazi nedovoljni i neuvjerljivi. S tim u vezi ono je istaknulo da se moglo uzeti u obzir samo one dokumente koji su podneseni Odjelu za prigovore u prilogu dopisu od 7. rujna 2010., dok su dokumenti koji su priloženi dopisu od 23. rujna 2011. podneseni prekasno u skladu s pravilom 19. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL L 303, str. 1.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) te se prema tome ne mogu uzeti u obzir. Ono je zatim analiziralo dokumente priložene dopisu od 7. rujna 2010. podnesene Odjelu za prigovore te naznačilo da ipak smatra korisnim da se zbog iscrpnosti ispitaju i dokumenti priloženi dopisu od 23. rujna 2011. Iz ispitivanja tih dokumenata zaključilo je da iz dokaza o povećanom razlikovnom karakteru ne proizlazi jasno da izraz „pink lady“zapravo ne upućuje na vrstu jabuka te, osobito, na kojem se temelju prodaja jabuka nazvanih „pink lady“ može povezati s tužiteljima, za razliku od bilo kojeg drugog proizvođača jabuka posebne vrste.

Zahtjevi stranaka

14 Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

— pobijanu odluku izmijeni na način da ustanovi da je tužba osnovana te da posljedično prihvati njihov prigovor;

— podredno, poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

15 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— u cijelosti odbije tužbu za poništenje;

— naloži tužiteljima snošenje troškova.

Pravo

16 Početno valja podsjetiti da tužitelji svojim zahtjevom za izmjenu odluke od Općeg suda u biti traže da donese odluku koju je prema njima trebao donijeti OHIM, odnosno odluku kojom se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za prigovor. Izvršavanje ovlasti za izmjenu u načelu treba biti ograničeno na situacije u kojima Opći sud može donijeti, nakon izvršene ocjene žalbenog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, odluku koju je trebalo donijeti žalbeno vijeće (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, t. 72.).

17 Opći sud smatra da također valja izvršiti nadzor ocjene žalbenog vijeća, što u prvom redu podrazumijeva analizu tužiteljevih tužbenih razloga kojima se u biti zahtijeva poništenje pobijane odluke. Prema tome, tužbeni zahtjev za izmjenu pobijane odluke treba analizirati tek nakon toga.

O zahtjevu za poništenje pobijane odluke

18 U prilog tužbi tužitelji ističu sedam tužbenih razloga. Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009 i temelji se na tome da pobijana odluka nije obrazložena u pogledu posljedica koje proizlaze iz presude Tribunal de commerce de Bruxelles od 28. lipnja 2012. Drugi tužbeni razlog vezan je za povredu načela pravomoćno presuđene stvari. U okviru trećeg tužbenog razloga tužitelji se pozivaju na povredu općih načela pravne sigurnosti, dobrog upravljanja i zaštite legitimnih očekivanja. Četvrti tužbeni razlog se odnosi na povredu članka 76. Uredbe br. 207/2009. Peti i šesti tužbeni razlog odnose se na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) odnosno članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Sedmi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 75. iste uredbe jer je žalbeno vijeće svoju odluku utemeljilo na razlozima o kojima se stranke nisu izjasnile.

19 Opći sud smatra kako najprije treba analizirati prvi i treći tužbeni razlog.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009 zbog toga što pobijana odluka nije obrazložena u pogledu posljedica koje proizlaze iz presude Tribunal de commerce de Bruxelles od 28. lipnja 2012.

20 U okviru prvog tužbenog razloga tužitelji ističu kako je Tribunal de commerce de Bruxelles, kada je odlučivao kao sud za žig Zajednice, donio presudu kojom je utvrdio kako su žigom ENGLISH PINK povrijeđena subjektivna prava koja oni imaju kao nositelji ranijeg verbalnog žiga. Oni ističu kako je presuda, koja je u međuvremenu postala konačna, odlučujući činjenični i pravni element ili barem osobito relevantan u ovom predmetu, s jedne strane, zato što je donesena između istih stranaka u pogledu istih žigova Zajednice te zbog istih relativnih razloga na temelju Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, zato što je povreda nanesena žigom ENGLISH PINK priznata konačnom odlukom u Uniji. Međutim, oni navode kako pobijana odluka uopće ne spominje presudu Tribunal de commerce de Bruxelles. Prema tome, neobrazlaganjem svoje odluke u pogledu eventualnih posljedica navedene presude žalbeno je vijeće, prema mišljenju tužitelja, povrijedilo članak 75. Uredbe br. 2007/2009.

21 OHIM primjećuje kako je žalbeno vijeće vjerojatno uzelo u obzir presudu Tribunal de commerce de Bruxelles, ali nije smatralo da je povezana s ovim predmetom jer je proizašla iz tužbe zbog povrede. On ističe kako je pravno uređenje žigova Zajednice samostalni sustav koji se primjenjuje neovisno o bilo kojem nacionalnom sustavu.

22 Uvodno valja podsjetiti da sukladno članku 75. Uredbe br. 207/2009 odluke OHIM-a moraju biti obrazložene. Ta obveza obrazlaganja ima isti doseg kao i ona koja proizlazi iz članka 296. UFEU-a, prema kojem obrazloženje autora akta treba biti jasno i nedvosmisleno. Ono ima dvostruki cilj da, s jedne strane, omogući zainteresiranima da se upoznaju s opravdanjima za poduzetu mjeru kako bi

mogli zaštititi vlastita prava i, s druge strane, da omogući sudu Unije da izvrši nadzor zakonitosti odluke (vidjeti presudu od 12. srpnja 2012., Guccio Gucci/OHIM – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, t. 16. i navedenu sudsku praksu).

23 Zatim, iz teksta članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da, općenito i ako ne postoje odredbe koje se tome protive, stranke mogu podnijeti činjenice i dokaze nakon isteka za to određenih rokova na temelju odredbi Uredbe br. 207/2009 i da OHIM-u nipošto nije zabranjeno uzeti u obzir činjenice i dokaze koji su mu podneseni ili navedeni prekasno. Precizirajući kako potonji u takvom slučaju „ne mora“ uzeti u obzir takve činjenice, navedena odredba zapravo OHIM-u daje široku diskrecijsku ovlast da odluči, uz obrazloženje svoje odluke u tom pogledu, valja li ih ili ne uzeti u obzir (vidjeti u tom smislu presudu od 3. listopada 2013., Rintisch/OHIM, C-120/12 P, Zb., EU:C:2013:638, t. 22. i 23. te navedenu sudsku praksu).

24 Osim toga, važno je istaknuti kako članak 95. Uredbe br. 207/2009 predviđa da države članice na svojem državnom području određuju nacionalne sudove koji preuzimaju ulogu „sudova za žig Zajednice”, koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene tom uredbom. U tom pogledu, članak 96. Uredbe br. 207/2009 određuje da sudovi za žig Zajednice imaju isključivu nadležnost za postupke povodom tužbe zbog povrede i za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga Zajednice ništavim. Belgijski je zakonodavac odredio da Tribunal de commerce de Bruxelles bude prvostupanjski sud za žig Zajednice.

25 Osim toga, valja istaknuti kako, prema uvodnoj izjavi 16. Uredbe br. 207/2009, „odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova Zajednice moraju imati učinak na i pokrivati cijelo područje Zajednice, s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka od strane sudova i [OHIM-a], te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova Zajednice“. Jednako tako, u uvodnoj izjavi 17. Uredbe br. 207/2009 ističe se kako bi trebalo izbjegavati proturječne presude u postupcima u koje su uključene iste stranke, o istim činjenicama na temelju žiga Zajednice i usporednih nacionalnih žigova. Mehanizmi koje ustanovljava Uredba br. 207/2009 imaju prema tome za cilj zajamčiti jedinstvenu zaštitu žiga Zajednice na području cijele Unije. Zakonodavac na taj način potvrđuje jedinstveni karakter žiga Zajednice.

26 Konačno, valja podsjetiti da je, prema sudskoj praksi, sud za žig Zajednice nadležan za izricanje zabrana povreda ili opasnosti od povreda žigova Zajednice koje se protežu na cijelo područje Unije (vidjeti presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France, C-235/09, Zb., EU:C:2011:238, t. 38.). Sustav predviđen Uredbom br. 207/2009 omogućuje ograničenje takvog spora na jedan postupak kako bi se zajamčila jedinstvena zaštita žiga Zajednice na čitavom području Unije.

27 U kontekstu tih elemenata valja ispitati tužbeni razlog vezan za povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009.

28 Podsjetimo da su tužitelji tužbom od 8. lipnja 2010. od Tribunal de commerce de Bruxelles zahtijevali poništenje žiga Beneluksa ENGLISH PINK zbog toga što se njime povrjeđuje, osobito, ranije verbalne i figurativne žigove Zajednice i žig Beneluksa br. 559177. Presudom od 28. lipnja 2012. navedeni je sud poništio žig Beneluksa ENGLISH PINK i zabranio društvu Carolus C. da ga koristi u Uniji.

29 Tribunal de commerce de Bruxelles je u pogledu merituma početno istaknuo da se prag vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba postaviti vrlo nisko jer su proizvodi dotičnih žigova istovjetni. Nadalje, podsjetio je da jedan ili više žigova koji su isključivo verbalni mogu dovesti do vjerojatnosti dovođenja u zabludu zbog složenog žiga. Osim toga, on je smatrao da korištenje određene boje, posebnog načina pisanja slova, posebne vrste i velikih slova na početku svake riječi „ni po čemu ne umanjuje mjerilo cjelokupne slike žiga“. Smatrao je da za prosječno pažljive potrošače postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između žigova ENGLISH PINK i PINK LADY. Osim toga, napomenuo je da su, uzimajući u

obzir sadržaj spisa, tužitelji u dovoljnoj mjeri dokazali da izraz „pink lady“ u pogledu jabuka uživa velik ugled koji usto ulazi u „common knowledge“. Također je smatrao da žigu PINK LADY valja dodijeliti povećani stupanj zaštite.

30 Dopisom od 4. srpnja 2012. tužitelji su OHIM-u priopćili presudu od 28. lipnja 2012. Engleski prijevod presude mu je također dostavljen dopisom od 15. srpnja 2012. Dopisom od 29. kolovoza 2012. tužitelji su obavijestili OHIM da je društvo Carolus C. prihvatilo presudu i da je ona prema tome postala konačna. Tužitelji su 25. rujna 2012. naveli da je Ured Beneluksa za žigove izbrisao žig ENGLISH PINK iz registra žigova Beneluksa.

31 Iz prethodno iznesenoga proizlazi da je žalbeno vijeće propisno i u više navrata obaviješteno nekoliko mjeseci prije donošenja pobijane odluke o pojavi nove činjenice, odnosno presude Tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Valja utvrditi da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci uopće nije spomenulo postojanje presude Tribunal de commerce de Bruxelles i, *a fortiori*, nije obrazložilo svoju ocjenu toga treba li se ta nova činjenica uzeti u obzir ili ne.

33 Međutim, iz točaka 22. i 24. ove presude također proizlazi da je žalbeno vijeće bilo obvezno u pobijanoj odluci naznačiti razloge za svoju odluku o tome treba li se uzeti u obzir ta nova činjenica.

34 Prema tome, valja smatrati da žalbeno vijeće nije ni izričito ni implicitno ispunilo uvjet obrazlaganja kako je preciziran u točki 33. ove presude.

35 U tom je kontekstu bitno istaknuti da u okolnostima slučaja argumenti OHIM-a navedeni u njegovim dopisima, prema kojima je „žalbeno vijeće vjerojatno uzelo u obzir presudu Tribunal [de commerce de Bruxelles]“, ali „nije smatralo da je povezana s ovim predmetom jer je proizašla iz tužbe zbog povrede na temelju članka [96.] [Uredbe br. 207/2009]“, čine zakašnjeli pokušaj obrazloženja pobijane odluke koji je pred Općim sudom nedopušten. Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi obrazloženje odluke zainteresiranoj osobi mora načelno biti dostavljeno istodobno s odlukom koja ima negativan učinak, s time da nepostojanje obrazloženja ne može biti ispravljeno činjenicom da je zainteresirana osoba razloge odluke saznala tijekom postupka pred sucem Unije (presude od 26. studenoga 1981., Michel/Parlament, 195/80, Zb., EU:C:1981:284, t. 22.; od 28. lipnja 2005., Dansk Rørindustri i dr./Komisija, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P, Zb., EU:C:2005:408, t. 463. i od 13. studenoga 2012., Antrax It/OHIM – THC (Radijatori za grijanje), T-83/11 i T-84/11, Zb., EU:T:2012:592, t. 90.).

36 Posljedično, neobrazlaganjem svoje ocjene o tome treba li uzeti u obzir novi činjenični element koji čini presuda Tribunal de commerce de Bruxelles koja se pojavila u razdoblju između donošenja odluke Odjela za prigovore i donošenja pobijane odluke žalbeno je vijeće prekršilo članak 75. Uredbe br. 207/2009.

37 S obzirom na sve prethodno izneseno, valja prihvatiti prvi tužbeni razlog vezan za povredu članka 75. Uredbe br. 207/2009.

38 Valja smatrati da ta povreda sama za sebe predstavlja temelj za poništenje pobijane odluke. Međutim, imajući u vidu posebne okolnosti ovog spora u kojem je odluka suda za žig zajednice donesena prije pobijane odluke, Opći sud smatra da je ipak potrebno analizirati treći tužbeni razlog vezan za povredu općih načela pravne sigurnosti, dobrog upravljanja i zaštite legitimnih očekivanja.

Treći tužbeni razlog, vezan za povredu općih načela pravne sigurnosti, dobrog upravljanja i zaštite legitimnih očekivanja

39 U okviru trećeg tužbenog razloga tužitelji ističu da su povrijeđena opća načela pravne sigurnosti, dobrog upravljanja i zaštite legitimnih očekivanja. Oni smatraju kako je, imajući u vidu Uredbu Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.) i važnost načela pravomoćno presuđene stvari i pravne sigurnosti, konačna odluka suda za žig Zajednice stvorila legitimna očekivanja da će povreda nanesena žigom ENGLISH PINK njihovim subjektivnim pravima biti konačno priznata u Uniji.

40 Oni također ističu kako načelo dobrog upravljanja zabranjuje OHIM-u da prilikom odlučivanja u postupku povodom prigovora donese odluku koja negativno utječe na pravnu sigurnost i legitimna očekivanja vezana za raniju konačnu odluku suda za žig Zajednice. To načelo od OHIM-a zahtijeva da posveti posebnu pažnju presudama suda za žig Zajednice.

41 OHIM ističe kako nije došlo do povrede načela pravne sigurnosti, dobrog upravljanja i zaštite legitimnih očekivanja jer nije utvrđeno da je on prilikom izvršavanja svojih nadležnosti u području prijave žiga Zajednice vezan pravomoćnom sudskom presudom u pogledu odluka sudova za žig Zajednice.

42 Uvodno valja istaknuti da ovaj tužbeni razlog zapravo sadrži dva prigovora. U okviru prvog prigovora tužitelji u biti ističu kako je žalbeno vijeće, imajući u vidu važnu ulogu koju sudovima za žig Zajednice dodjeljuje Uredba br. 207/2009, trebalo uzeti u obzir presudu Tribunal de commerce de Bruxelles. Zanemarivši tu presudu, žalbeno vijeće nije s punom potrebnom pažnjom ocijenilo podnesene mu činjenične elemente te nije poštovalo načelo dobrog upravljanja, odnosno dužnu pažnju.

43 U okviru drugog prigovora tužitelji u biti ističu da je presuda Tribunal de commerce de Bruxelles utvrdila prava stranaka konačno zaštitivši raniji verbalni žig od negativnog utjecaja žiga ENGLISH PINK. Donošenjem odluke koja je suprotna prethodno navedenoj presudi žalbeno je vijeće, prema mišljenju tužitelja, povrijedilo i legitimna očekivanja i pravnu sigurnost koji su nastali tom presudom.

44 Što se tiče prvog prigovora prema kojem žalbeno vijeće nije s punom potrebnom pažnjom ocijenilo podnesene mu činjenične elemente, valja podsjetiti da je OHIM obvezan izvršavati svoje nadležnosti u skladu s općim načelima prava Unije, kao što je načelo dobrog upravljanja (presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb., EU:C:2011:139, t. 73.).

45 Valja istaknuti da zbog razloga pravne sigurnosti i, točnije, dobrog upravljanja, ispitivanje svih prijava za registraciju mora biti potpuno i cjelovito ne bi li se izbjegla nevaljana registracija žigova. Stoga takvo ispitivanje treba provoditi u svakom konkretnom slučaju. Naime, registracija znaka kao žiga ovisi o specifičnim kriterijima primjenjivim u okviru činjeničnih okolnosti predmetnog slučaja koji služe tomu da se provjeri sadrži li predmetni znak razlog za odbijanje (u tom smislu vidjeti presudu Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, t. 44. *supra*, EU:C:2011:139, t. 77.).

46 U istom smislu valja podsjetiti kako članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 predviđa da „[OHIM] po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke“. Ta je odredba izraz dužne pažnje prema kojoj je nadležna institucija dužna pažljivo i nepristrano ispitati sve činjenične i pravne elemente relevantne za predmetni slučaj (vidjeti presudu od 15. srpnja 2011., Zino Davidoff/OHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Zb., EU:T:2011:391, t. 19. i navedenu sudsku praksu).

47 Međutim, valja utvrditi da je presuda Tribunal de commerce de Bruxelles na prvi pogled činjenični element koji je relevantan za rješenje predmetnog slučaja. Naime, žalbeno vijeće mora priznati kako postoje bitne dodirne točke između činjeničnih elemenata koji su predmet postupka pokrenutog tužbom zbog povrede i onih koji su predmet postupka pokrenutog prigovorom protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava. U tim postupcima nisu iste samo stranke, već su isti i raniji verbalni žig na koji se pozivalo u prilog tužbi pred Tribunal de commerce de Bruxelles te onaj na koji se pozivalo u prilog prigovoru pred tijelima OHIM-a. Također treba istaknuti da su žig Beneluksa ENGLISH PINK koji je navedeni sud proglasio ništavim i žig za koji je podnesena prijava izuzetno slični.

48 Jednako tako valja istaknuti kako je to presuda suda za žig Zajednice, donesena na temelju Uredbe br. 207/2009, koji na tom temelju intervenira u okviru samostalnog sustava koji čini pravno uređenje žigova Zajednice jer je zadužen na cijelom području Unije štititi žigove Zajednice koji su predmet povrede ili opasnosti od povrede i jer se također vodi ciljevima koji su posebnost tog sustava.

49 Osim toga, kao što proizlazi iz točaka 24. do 26. ove presude, volju zakonodavca Unije treba shvatiti na način da mehanizmi koje ustanovljava uredba imaju za cilj zajamčiti jedinstvenu zaštitu žiga Zajednice na području cijele Unije.

50 Uzimajući u obzir sve te okolnosti, valja smatrati da je u ovom slučaju presuda Tribunal de commerce de Bruxelles *prima facie* relevantni činjenični element te da je žalbeno vijeće trebalo uzeti u obzir njezin eventualni utjecaj na rješenje podnesenog mu spora.

51 Propustivši to učiniti žalbeno vijeće nije s punom potrebnom pažnjom ocijenilo podnesene mu relevantne činjenične elemente.

52 U okolnostima slučaja taj manjak pažnje može dovesti do poništenja pobijane odluke tako da treba prihvatiti prigovor koji se odnosi na povredu načela dobrog upravljanja.

53 Prema tome, iz analize prvog tužbenog razloga i prvog prigovora iz trećeg tužbenog razloga proizlazi da je žalbeno vijeće prekršilo, s jedne strane, članak 75. Uredbe br. 207/2009 – ne spomenuvši u pobijanoj odluci postojanje presude Tribunal de commerce de Bruxelles te njezin eventualni utjecaj na rješenje spora –i, s druge strane, dužnu pažnju, ne ocijenivši dovoljno pažljivo podnesene mu relevantne činjenične elemente.

54 Slijedi da pobijanu odluku treba poništiti bez ispitivanja drugog prigovora iz trećeg tužbenog razloga kao ni pet ostalih tužbenih razloga koje su istaknuli tužitelji.

O zahtjevu za izmjenu pobijane odluke kojim se predlaže prihvaćanje prigovora

55 S obzirom na to da je potrebno poništiti pobijanu odluku te na zahtjev za izmjenu koji su postavili tužitelji, valja ocijeniti je li u ovom slučaju Opći sud nadležan za izvršavanje svoje ovlasti za izmjenu na temelju članka 65. stavka 3. Uredbe br. 207/2009. U prilog tom zahtjevu tužitelji u biti ističu kako presuda Tribunal de commerce de Bruxelles ima snagu pravomoćne sudske presude te se kao takva nameće žalbenom vijeću odnosno Općem sudu. On tako može i dužan je izmijeniti pobijanu odluku usklađujući je s navedenom presudom i prihvaćajući prigovor. U tom pogledu oni preciziraju, u okviru svojeg drugog tužbenog razloga, kako se pravomoćnost sudske presude ne odnosi samo na izreku već i na obrazloženje sudske odluke i pozivaju se na jedinstveni karakter žiga Zajednice kao i na potrebu dosljednih odluka od strane sudova za žig Zajednice i OHIM-a, kako je potvrđena člankom 56. stavkom 3., člankom 100. stavcima 2., 6. i 7., člankom 104. stavcima 1. i 2. i člankom 109. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i odredbama Uredbe br. 44/2001.

56 Valja podsjetiti da ovlast Općeg suda za izmjenu ne daje mu mogućnost za ocjenu o nečemu o čemu se žalbeno vijeće još nije izjasnilo. Izvršavanje ovlasti za izmjenu stoga treba biti ograničeno u načelu na situacije u kojima Opći sud može donijeti, nakon izvršene ocjene spomenutog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (presuda Edwin/OHIM, t. 16. *supra*, EU:C:2011:452, t. 72.).

57 Osim toga, valja napomenuti kako odluka nacionalnog suda koji postupa kao sud za žig Zajednice u okviru tužbe zbog povrede žiga Zajednice nema snagu pravomoćne sudske odluke u odnosu na odluke OHIM-a u okviru postupka prigovora protiv registracije žiga Zajednice iako je identičan nacionalnom žigu koji je predmet povrede (vidjeti u tom smislu presudu od 10. svibnja 2011., Emram/OHIM – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, t. 76. i navedenu sudsku praksu). Posljedica postojanja takve odluke, kao što je u predmetnom slučaju ona Tribunal de commerce de Bruxelles, jest da, čak i ako je postala konačna, ona sama po sebi nije dovoljna da bi Opći sud mogao odrediti kakvu je odluku trebalo donijeti žalbeno vijeće.

58 Istina je da je zakonodavac Unije, kao što se podsjeća u točkama 24. i 25. navedene presude, putem Uredbe br. 207/2009 uspostavio mehanizme čiji je cilj zajamčiti jedinstvenu zaštitu žiga Zajednice na području cijele Unije, potvrđujući tako jedinstveni karakter žiga Zajednice. U tom kontekstu, on je uspostavio sudove za žig Zajednice kojima je dana nadležnost za izricanje zabrana povreda ili opasnosti od povreda žiga Zajednice koje se protežu na cijelo područje Unije.

59 Međutim, prema ustaljenoj sudskoj praksi, zakonitost odluka žalbenih vijeća ocjenjuje se isključivo na temelju Uredbe br. 207/2009, koju tumače sudovi Unije, a ne na temelju prethodne prakse odlučivanja (u tom smislu vidjeti presudu Općeg suda od 24. travnja 2005., Grupo Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb., EU:C:2007:252, t. 65.), što također vrijedi i za postupak povodom prigovora pokrenut na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. To tim više vrijedi i za učinak ranijih nacionalnih odluka na rješenje dotičnog spora. Naime, pravni sustav žiga Zajednice samostalan je sustav sastavljen od skupine pravila, koji teži ostvarenju vlastitih specifičnih ciljeva, dok je njegova primjena neovisna o bilo kojem nacionalnom sustavu. Iz tog slijedi da se odbijanje registracije mora ocjenjivati samo na temelju relevantnih propisa Unije te da ranije nacionalne odluke ni u kojem slučaju ne mogu dovesti u pitanje zakonitost sporne odluke (u tom smislu vidjeti rješenje od 22. ožujka 2012., Emram/OHIM, C-354/11 P, EU:C:2012:167, t. 92. i 93.).

60 Jednako tako valja istaknuti da Uredba br. 207/2009 ne sadrži nijednu odredbu na temelju koje bi OHIM bio vezan odlukom suda za žig Zajednice donesenom u okviru postupka zbog povrede prilikom izvršavanja svoje isključive nadležnosti u području registracije žigova Zajednice i prilikom, u tom kontekstu, ispitivanja prigovora protiv prijava žigova Zajednice.

61 Odredbe kojima se primjenjuje načelo pravomoćno presuđene stvari tiču se, naime, drugih situacija. Članak 56. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 odnosi se na dopuštenost zahtjeva za opoziv ili za proglašavanje ništavosti pred OHIM-om ako je o istom žigu Zajednice već odlučivao neki sud u državi članici. U istom smislu članak 100. stavci 2., 6. i 7. Uredbe br. 207/2009 obuhvaćaju slučaj protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga Zajednice ništavim pred OHIM-om ili sudom za žig Zajednice kad je o istom pitanju već odlučivao OHIM odnosno spomenuti sud. Članak 109. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predviđa da sud koji vodi postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju žiga Zajednice odbacuje tužbu ako je konačna presuda o meritumu donesena u postupku koji se vodio zbog istih razloga za podnošenje tužbe i između istih stranaka na temelju istovjetnog nacionalnog žiga koji se odnosi na istovjetne proizvode ili usluge. Jednako tako, članak 109. stavak 3. iste uredbe određuje da sud koji vodi postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju nacionalnog žiga odbacuje tužbu ako je konačna presuda o meritumu donesena u postupku koji se vodio zbog istih razloga za podnošenje tužbe i između istih stranaka na temelju istovjetnog žiga Zajednice koji se odnosi na istovjetne proizvode ili usluge.

62 Nadalje, zahtjev jedinstvenoga karaktera žiga Zajednice, kako je istaknut u uvodnim izjavama 16. i 17. Uredbe br. 207/2009, ne podrazumijeva da tijela OHIM-a i, posljedično, suda Unije ne mogu u ime načela pravomoćno presuđene stvari ispitati eventualno postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u okviru postupka prigovora protiv registracije novog žiga Zajednice čak i kad je identičan nacionalnom žigu za koji je sud za žig Zajednice presudio da povređuje raniji žig Zajednice.

63 Valja, naime, istaknuti kako je OHIM jedino tijelo koje je zakonodavac Unije ovlastio za ispitivanje zahtjeva za registraciju i, prema tome, za odobravanje ili odbijanje registracije žiga Zajednice. U okviru te nadležnosti odluke koje žalbena vijeća donose primjenjujući Uredbu br. 207/2009 u pogledu registracije ili zaštite znaka kao žiga Zajednice pripadaju izvršavanju povezane nadležnosti, a ne izvršavanju diskrecijske ovlasti. Zbog toga zakonitost odluka žalbenih vijeća treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe kako je tumači sud Unije. Međutim, kako se ističe u točkama 60. i 61. ove presude, Uredba br. 207/2009 ne predviđa odredbu koja OHIM-u nameće usklađivanje, uslijed načela pravomoćno presuđene stvari, s odlukom suda za žig Zajednice kojom je utvrđena povreda žiga Zajednice nacionalnim žigom.

64 Slijedi da se u ovom slučaju pravomoćna sudska presuda, odnosno presuda Tribunal de commerce de Bruxelles ne nameće ni žalbenom vijeću u izvršavanju njegove nadležnosti da donese odluku o tome može li se znak English pink registrirati kao žig Zajednice ni sudu Unije u okviru izvršavanja nadzora zakonitosti i ovlasti izmjene na temelju članka 65. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.

65 Usto valja navesti da, iako su stranke u postupcima pred Tribunal de commerce de Bruxelles i pred OHIM-om iste, predmeti, odnosno zahtjevi u postupcima koji se vode pred navedenim sudom odnosno OHIM-om naprotiv nisu isti. Naime, predmet tužbe zbog povrede pred belgijskim sudom jest poništenje žiga Beneluksa ENGLISH PINK i zabrana korištenja tog žiga na području Unije, dok je predmet postupka pred OHIM-om prigovor registraciji žiga Zajednice English pink.

66 Pravne osnove odnosno temelji zahtjeva u ta dva predmeta također su različiti. S jedne strane, u okviru postupka pred Tribunal de commerce de Bruxelles temelj zahtjeva tužitelja koji se odnosi na donošenje naloga s ciljem da se onemogući povreda žigova Zajednice iz točke 6. ove presude jest članak 9. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 207/2009. Jednako tako, temelj zahtjeva za poništenje žiga Beneluksa ENGLISH PINK nalazi se u članku 2.3. i članku 2.28. stavku 3. točki (b) Konvencije Beneluksa u području intelektualnog vlasništva (žigovi i dizajni ili modeli), koja je potpisana u Den Haagu 25. veljače 2005. Navedeni je sud utvrdio da postoji povreda navedenih žigova Zajednice. Također je proglasio žig Beneluksa ENGLISH PINK ništavim i zabranio korištenje tog znaka na čitavom području Unije. S druge strane, u okviru postupka pred OHIM-om tužitelji prigovaraju registraciji novog žiga Zajednice i pozivaju se na druge odredbe Uredbe br. 207/2009, odnosno na članak 8. stavak 1. točku (b) i na članak 5. te uredbe.

67 S druge strane, nesporno je da su žig Beneluksa i žig za koji je podnesena prijava dva pravno različita žiga. Učinak presude Tribunal de commerce de Bruxelles jest zaštita ranijeg verbalnog žiga u odnosu na učinke žiga Beneluksa ENGLISH PINK.

68 Zbog tih se razloga, različitosti predmeta i pravnih osnova postupaka koji se vode pred OHIM-om i Tribunal de commerce de Bruxelles, tužitelji ne mogu pozivati na pravomoćnost presude navedenog suda u okviru ovog postupka.

69 Zbog istih je razloga bez važnosti pozivanje tužitelja na primjenu Uredbe br. 44/2001 jer ne postoji istovjetnost stranaka, predmeta i pravne osnove.

70 Iz prethodnih razmatranja proizlazi kako tužitelji pogrešno tvrde kako je primjenom načela pravomoćno presuđene stvari žalbeno vijeće bilo vezano presudom Tribunal de commerce de Bruxelles i kako je uslijed toga trebalo utvrditi postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova.

71 Neovisno o prethodno iznesenome, kao što proizlazi iz razmatranja navedenih u okviru ispitivanja prvog i trećeg tužbenog razloga, žalbeno vijeće je u ovom slučaju propustilo uzeti u obzir presudu Tribunal de commerce de Bruxelles i ocijeniti eventualni utjecaj te presude na ishod spora. Prema tome, Opći sud na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata ne može odrediti koju je odluku trebalo donijeti žalbeno vijeće i prema tome ne može izvršiti svoju ovlast izmjene. Posljedično valja odbiti zahtjev tužiteljâ za izmjenu pobijane odluke.

Troškovi

72 U skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima, Opći sud može podijeliti troškove ili odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove. U ovom slučaju valja odlučiti da OHIM snosi vlastite troškove kao i polovicu troškova tužitelja.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (četvrto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 29. svibnja 2013. (predmet R 1215/2011-4).**

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

3. **OHIM snosi vlastiti trošak kao i polovicu troškova društava Apple and Pear Australia Ltd-a i Star Fruits Diffusiona.**

4. **Društvo Apple and Pear Australia i društvo Star Fruits Diffusion snose polovicu vlastitih troškova.**

Prek Labucka Kreuschitz

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 25. ožujka 2015.

Potpisi