Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

7. svibnja 2025.*

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Figurativni žig Europske unije RTL – Nepostojanje stvarne uporabe žiga – Članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 – Podnošenje činjenica i dokaza prvi put pred žalbenim vijećem – Članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001 – Članak 27. stavak 4. Delegirane uredbe (EU) 2018/625 – Zloporaba prava”

U predmetu T-1088/23,

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, sa sjedištem u Kölnu (Njemačka), koji zastupaju W. Prinz i I. Leroux, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Ringelhann, u svojstvu agenta,

tuženika,

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

Marcella Örtl, sa stalnom adresom u Selbu (Njemačka), koju zastupa J. Pröll, odvjetnik,

OPĆI SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: K. Kowalik-Bańczyk, predsjednica, E. Buttigieg (izvjestitelj) i B. Ricziová, suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

nakon rasprave održane 24. listopada 2024.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

1 Svojom tužbom koja se temelji na članku 263. UFEU-a tužitelj, društvo RTL Group Markenverwaltungs GmbH, traži poništenje ili preinaku odluke drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 19. rujna 2023. (predmet R 86/2023-2) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

Okolnosti spora

2 Tužitelj je 26. svibnja 2016., na temelju Uredbe 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.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1)), ishodio registraciju figurativnog žiga Europske unije registriranog pod brojem 14884911, prikazanog u nastavku:



3 Proizvodi i usluge za koje je žig registriran pripadaju razredima 3., 6., 8., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 28., 30., 32., 33., 35., 38., 41., 42., 43. i 45. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

4 Intervenijentica Marcella Örtl podnijela je 7. lipnja 2021. zahtjev za opoziv osporavanog žiga na temelju članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 jer se navedeni žig nije stvarno rabio za proizvode i usluge za koje je registriran tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina.

5 Tužitelj je 27. kolovoza 2021. podnio očitovanja Odjelu za poništaje te je podnio dokaze o ugledu i uporabi osporavanog žiga.

6 Odlukom od 16. studenoga 2022. Odjel za poništaje djelomično je prihvatio zahtjev za opoziv za određene proizvode i usluge za koje je sporni žig bio registriran.

7 Tužitelj je 13. siječnja 2023. podnio žalbu EUIPO-u zahtijevajući djelomično poništenje odluke Odjela za poništaje u dijelu u kojem je potonji proglasio opoziv osporavanog žiga za proizvode i usluge iz razreda 3., 9., 16., 24., 25., 32., 35., 41., 42. i 45. koji odgovaraju sljedećem opisu:

– razred 3.: „sapuni; mirisi; kozmetika”;

– razred 9.: „uređaji za snimanje zvuka i slike; uređaji za prijenos zvuka ili slike; uređaji za reprodukciju zvuka ili slike; uređaji za videa na zahtjev (VOD); uređaji za ostale usluge na upit; uređaji za pretplatničku televiziju; uređaji za interaktivnu televiziju; uređaji za televizijsku prodaju; kinematografski uređaji; fotoaparati; mehanizmi automata koji se pokreću uz prethodno plaćanje, uključujući u razredu 9.; akustične ploče; optičke memorijske kartice (zvuk i slika), svi navedeni proizvodi bez obzira na to jesu li registrirani”;

– razred 16.: „tiskarski proizvodi; knjige; novine; časopisi; papir, karton; listovi papira za bilješke”;

– razred 24.: „platno, uključujući tkanine, tekstilne proizvode i nadomjeske za tekstil”;

– razred 25.: „odjeća”;

– razred 32.: „piva i pivski proizvodi; mineralne vode [pića]; gazirane vode; bezalkoholna pića; napitci od voća; sokovi”;

– razred 35.: „usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe”;

– razred 41.: „usluge u okviru promidžbe talenata, i to traženje talenata za račun trećih osoba organiziranjem seminara, tečajeva, konferencija, obuka i umjetničkih predstava”;

– razred 42.: „razvoj softvera baza podataka (programiranje) za pružanje informacija na internetu te u ostalim audiovizualnim medijima kao i izrada početnih stranica i web stranica na internetu te u drugim audiovizualnim medijima; tehnički savjeti u području razvoja, osmišljavanja, produkcije i emitiranja televizijskih i radijskih sadržaja te baza podataka kao i predstavljanje na internetu te u ostalim audiovizualnim medijima”;

– razred 45.: „usluge online društvene mreže; usluge online društvenog upoznavanja; organiziranje svadbenih primanja”.

8 EUIPO je zaprimio obrazloženje žalbe 15. ožujka 2023. Intervenijentica nije iznijela očitovanje na taj podnesak. Tužitelj je dostavio dodatne primjedbe 15. rujna 2023.

9 Pobijanom odlukom žalbeno vijeće je, s jedne strane, proglasilo zahtjev za opoziv dopuštenim i, s druge strane, djelomično poništilo odluku Odjela za poništaje u dijelu u kojem je proglasio opoziv osporavanog žiga za „optičke memorijske kartice” iz razreda 9., usluge „emitiranja oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija” iz razreda 35. i „usluge online društvene mreže; usluge online društvenog upoznavanja” iz razreda 45., a u preostalom dijelu tužbu je odbilo.

Zahtjevi stranaka

10 S obzirom na pojašnjenje njegovih zahtjeva iznesenih na raspravi, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku ili je po potrebi izmijeni na način da se zahtjev za opoziv osporavanog žiga odbije za proizvode iz razreda 3., razreda 9., osim za „optičke memorijske kartice (zvuk i slika)” i razreda 16., 24., 25. i 32. i za sve usluge iz razreda 35., 41. i 42. za koje je taj žig bio registriran (vidjeti točku 7. ove presude);

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

11 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– ako se održi rasprava, naloži tužitelju snošenje troškova.

12 Intervenijentica od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

13 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga. Prvi, drugi i treći tužbeni razlog temelje se na povredi članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 jer je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u ocjeni time što je potvrdilo opoziv osporavanog žiga za proizvode i usluge iz različitih razreda za koje je on bio registriran, i, u biti, na povredi članka 95. stavka 2. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe 2017/1001 i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.). Četvrti tužbeni razlog odnosi se, u biti, na povredu članka 63. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 jer je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da zlouporaba prava koju je intervenijentica navodno počinila podnošenjem zahtjeva za opoziv nije bila relevantna kad je riječ o ispitivanju tih zahtjeva.

14 Opći sud smatra svrsishodnim najprije ispitati četvrti tužbeni razlog, zatim prvi tužbeni razlog i naposljetku zajedno drugi i treći tužbeni razlog.

Uvodna očitovanja

15 U skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001, prava nositelja žiga Europske unije proglašavaju se opozvanima ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u Europskoj uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

16 Žig je u stvarnoj uporabi ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode ili usluge, iz čega su isključene uporabe simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (vidjeti presudu od 3. srpnja 2019., Viridis Pharmaceutical/EUIPO, (C-668/17 P, EU:C:2019:557, t. 38. i navedenu sudsku praksu).

17 Osim toga, iz zajedničkog tumačenja članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 i članka 58. stavka 2. navedene uredbe proizlazi da se dokaz stvarne uporabe načelno mora odnositi na sve proizvode ili usluge za koje je osporavani žig registriran. Ako je dokaz o stvarnoj uporabi podnesen samo za dio proizvoda ili usluga za koje je osporavani žig registriran i ako su ispunjeni drugi uvjeti iz članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001, prava nositelja žiga mogu se opozvati za proizvode ili usluge za koje nije podnio dokaz o stvarnoj uporabi, odnosno nikakav dokaz o uporabi (presuda od 18. listopada 2016., August Storck/EUIPO) – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, neobjavljena, EU:T:2016:615, t. 21.).

18 Ako je žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, dokaz o stvarnoj uporabi žiga za jedan dio tih proizvoda ili usluga daje zaštitu samo za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se taj žig stvarno rabio (presude od

14. srpnja 2005., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, t. 45. i od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 23.).

19 Ocjena karaktera stvarnosti uporabe žiga treba se zasnivati na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje kakva je doista njegova tržišna uporaba, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, narav tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (presuda od 8. srpnja 2004., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, t. 40.; vidjeti također po analogiji presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.).

20 Usto, stvarna uporaba žiga ne može se dokazati vjerojatnošću ili pretpostavkama, nego se mora temeljiti na konkretnim elementima i ciljevima koji dokazuju djelotvornu i dovoljnu uporabu žiga na tržištu o kojem je riječ (presude od 12. prosinca 2002., Kabushiki Kaisha Fernandes/OHIM) – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, t. 47. i od 6. listopada 2004., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, t. 28.).

21 S obzirom na ta načela valja ispitati je li žalbeno vijeće potvrdilo djelomičan opoziv osporavanog žiga u pogledu proizvoda i usluga iz razreda 3., 9., 16., 24., 25., 32., 35., 41. i 42. a da pritom nije počinilo pogrešku koja se tiče prava ili pogrešku u ocjeni.

22 U ovom su slučaju i Odjel za poništaje i žalbeno vijeće smatrali razdoblje od 7. lipnja 2016. do 6. lipnja 2021. razdobljem od pet godina za koje je tužitelj bio dužan dokazati stvarnu uporabu osporavanog žiga, što on ne osporava.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na zlouporabi prava

23 Žalbeno je vijeće u točkama 18. i 19. pobijane odluke smatralo da se člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 od podnositelja zahtjeva za opoziv ne zahtijeva da dokaže pravni interes. Tako je istaknulo da takav pravni interes ili gospodarski interes nisu relevantni za ocjenu dopuštenosti zahtjeva za opoziv. Osim toga, u točkama 20. i 21. pobijane odluke žalbeno vijeće istaknulo je da se na temelju niti jedne indicije ne može zaključiti da je intervenijentica podnijela zahtjev za opoziv na način koji predstavlja zlouporabu prava.

24 Tužitelj osporava taj zaključak žalbenog vijeća i, oslanjajući se na sudsku praksu i odluku koju je donijelo veliko žalbeno vijeće EUIPO-a, tvrdi da u određenim okolnostima zloporabnost zahtjeva za opoziv može dovesti do njegove nedopuštenosti. Tužitelj također osporava zaključak žalbenog vijeća prema kojem nisu postojale indicije na temelju kojih bi se moglo zaključiti da je zahtjev za opoziv podnesen u svrhu zloporabe.

25 EUIPO i intervenijentica osporavaju tužiteljeve tvrdnje.

26 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001, zahtjev za opoziv žiga Europske unije EUIPO-u u slučajevima definiranima u člancima 58. i 59. te uredbe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja interesa proizvođača, pružatelja usluga, trgovaca ili potrošača, koji sukladno uvjetima mjerodavnog prava mogu podnijeti tužbu i biti tuženi.

27 Prema sudskoj praksi, iako relativni razlozi za odbijanje registracije štite interese nositelja određenih ranijih prava, apsolutni razlozi za odbijanje registracije i razlozi za opoziv imaju za cilj zaštitu općeg interesa na kojem se temelje, što objašnjava da se člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 od podnositelja zahtjeva ne zahtijeva da dokaže pravni interes (vidjeti presudu od 16. studenoga 2017., Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, neobjavljenu, EU:T:2017:812, t. 33. i navedenu sudsku praksu).

28 Ta je analiza potkrijepljena uvodnom izjavom 24. Uredbe 2017/1001, koja predviđa zaštitu žigova Europske unije samo ako se oni stvarno rabe. Naime, s obzirom na takvo razmatranje, očito je da je svrha članka 63. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 ponuditi mogućnost osporavanja žiga Europske unije koji tijekom određenog razdoblja nije bio u stvarnoj upotrebi u najširem rasponu osoba, a da se pritom ne zahtijeva da dokažu pravni interes (vidjeti presudu od 16. studenog 2017., Carrera, T-419/16, neobjavljenu, EU:T:2017:812, t. 34. i navedenu sudsku praksu).

29 Budući da na temelju članka 63. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 „svaka fizička ili pravna osoba” može podnijeti zahtjev za opoziv zbog neuporabe ili nedovoljne uporabe žiga, pitanje moguće zlouporabe prava nije relevantno za analizu dopuštenosti zahtjeva za opoziv podnesenog u skladu s tom odredbom (vidjeti presudu od 7. rujna 2022., Peace United/EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN), T-699/21, neobjavljenu, EU:T:2022:528, t. 24. i navedenu sudsku praksu; vidjeti u tom smislu i rješenje od 19. siječnja 2021., Leinfelder Uhren München/EUIPO, C-401/20 P, neobjavljeno, EU:C:2021:31, t. 21.).

30 Usto, članak 63. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 2017/1001 ne uvjetuje dopuštenost ni utemeljenost zahtjeva za proglašenje ništavosti dobrom vjerom podnositelja zahtjeva. Opoziv zbog neuporabe žiga tijekom predviđenog razdoblja od pet godina pravna je posljedica koja se nalaže člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 i člankom 64. stavkom 2. te uredbe, a da njegov nositelj nema pravo zadržati njegovu registraciju zbog toga što je podnositelj zahtjeva za opoziv poduzimao radnje nepoštenog tržišnog natjecanja (vidjeti u tom smislu i po analogiji rješenje od 2. rujna 2020., DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, neobjavljeno, EU:T:2020:383, t. 38. i navedenu sudsku praksu).

31 Točno je, kao što to ističe tužitelj, da iz sudske prakse proizlazi da se pojedinci ne mogu pozivati na pravna pravila Europske unije u svrhu utaje ili zlouporabe (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, t. 37.).

32 Tužitelj smatra da, primjenom načela utvrđenog tom sudskom praksom, podnošenje zahtjeva za opoziv može, u iznimnim i posebnim okolnostima, poput onih u predmetu u kojem je donesena odluka velikog žalbenog vijeća od 1. veljače 2020. (predmet R 2445/2017-G, u daljnjem tekstu: predmet Sandra Pabst), predstavljati zlouporabu ili biti dio takve prakse.

33 Međutim, kao što je to žalbeno vijeće u biti pravilno istaknulo u točki 21. pobijane odluke, činjenice u ovom predmetu nisu usporedive s onima u predmetu Sandra Pabst jer je potonji bio obilježen iznimnim okolnostima koje nisu bile prisutne u ovom predmetu. Naime, kao prvo, predmet Sandra Pabst odnosio se na društvo umjetno osnovano s jedinim ciljem podnošenja višestrukih zahtjeva za opoziv, što nije slučaj s intervenijenticom u ovom predmetu. Kao drugo, on se odnosio na to da je samo jedno društvo gotovo istodobno podnijelo 37 zahtjeva za opoziv protiv iste stranke, kao i višestruke zahtjeve za opoziv pred EUIPO-om (850 zahtjeva tijekom razdoblja od dvije godine), dok se u ovom slučaju tužitelj poziva samo na dva zahtjeva za opoziv podnesena EUIPO-u koji se odnose na njegove žigove.

34 Kao treće, veliko žalbeno vijeće je u predmetu Sandra Pabst istaknulo da su neki od brojnih predmetnih zahtjeva za opoziv bili osuđeni na neuspjeh i da su se upotrebljavali samo u svrhu izvršavanja pritisaka ili kao „mjera odmazde” kao odgovor na neuspjeh pregovora čiji je cilj da podnositelj zahtjeva za opoziv stekne predmetne žigove i stoga stekne neopravdanu prednost na način da se nositelja tih žigova prisili da sklopi sporazum o njihovu prijenosu. Tužitelj nije dokazao da su takve okolnosti postojale u ovom slučaju. Naime, intervenijentičino saznanje o uporabi spornog žiga u medijskom sektoru, na koje se poziva tužitelj, zbog njegova ugleda ne može samo po sebi dokazati da je zahtjev za opoziv tog žiga za proizvode i usluge koji nisu očito povezani s medijskim sektorom bio osuđen na neuspjeh i stoga je služio jedino tomu da ga se neopravdano optereti ili da se na njega izvrši bilo kakav pritisak. Naprotiv, činjenica da intervenijentica namjerava upotrebljavati žig koji može stvoriti zabludu zbog sličnosti sa spornim žigom, koja proizlazi iz spora o tužiteljevu prigovoru na registraciju žiga koji je intervenijentica podnijela pred Deutsche Patent- und Markenamtom (njemački Ured za patente i žigove), dokazuje njezin stvarni interes da se registar žigova „ažurira” u pogledu opsega tužiteljeva monopola na osporavani žig, i to u skladu s uvodnom izjavom 24. Uredbe 2017/1001, prema kojoj je opravdano zaštititi žigove Europske unije samo u mjeri u kojoj se oni stvarno rabe.

35 S obzirom na prethodno navedeno, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku koja se tiče prava ili pogrešku u ocjeni kada je odbilo tužiteljev navod o nedopuštenosti zahtjeva za opoziv zbog navodne zlouporabe tog zahtjeva. Stoga četvrti tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 u pogledu opoziva osporavanog žiga za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe, osim „emitiranja oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija” iz razreda 35. i članka 95. stavka 2. te uredbe

36 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 58. stavak 1. točku (a) Uredbe 2017/1001 time što je zaključilo da on nije dokazao stvarnu uporabu osporavanog žiga za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe koje nisu „emitiranje oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija” iz razreda 35.

37 U tom okviru tužitelj osporava i to što je žalbeno vijeće odbilo uzeti u obzir očitovanja i dokaze koje mu je podnio 15. rujna 2023. (vidjeti točku 8. ove presude). Tužitelj je na raspravi potvrdio da te argumente treba shvatiti, kao što ih je EUIPO protumačio, na način da se njima želi istaknuti da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001, kako je pojašnjen člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe 2018/625.

38 Najprije valja ispitati osnovanost zaključka žalbenog vijeća da se iz njegova ispitivanja isključe očitovanja i dokazi koje je tužitelj podnio 15. rujna 2023.

Odbijanje da se uzmu u obzir očitovanja i dokazi koje je tužitelj podnio 15. rujna 2023.

39 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće počinilo postupovnu pogrešku time što nije uzelo u obzir očitovanja i dokaze koje mu je podnio 15. rujna 2023., kojima su dopunjeni dokazi koji su već podneseni Odjelu za poništaje i u podnesku u kojem se iznose žalbeni razlozi. Konkretno, žalbeno vijeće nije izvršilo svoju diskrecijsku ovlast u tom pogledu.

40 EUIPO osporava tužiteljeve argumente i tvrdi da se mogućnost da žalbeno vijeće uzme u obzir činjenice i dokaze koji su mu prvi put podneseni, u smislu članka 27. stavka 4. Delegirane uredbe 2018/625, nužno odnosi samo na dokaze koji su podneseni u skladu s, među ostalim, odredbama članaka 22., 24. i 26. te iste uredbe. Budući da je tužitelj podnio predmetna očitovanja i dokaze izvan obrazloženja žalbe ili eventualne replike, žalbeno vijeće nije bilo dužno ispitati njihovu dopuštenost u skladu s odredbama članka 95. stavka 2. Uredbe 2017/1001 i članka 27. stavka 4. Delegirane uredbe 2018/625.

41 Intervenijentica tvrdi da, s obzirom na to da su očitovanja od 15. rujna 2023. podnesena izvan postupovnih rokova određenih za podnošenje očitovanja, žalbeno ih vijeće pravilno nije uzelo u obzir u svojoj odluci.

42 Žalbeno vijeće odlučilo je u točki 13. pobijane odluke da ne treba uzeti u obzir tužiteljev podnesak od 15. rujna 2023. obrazloživši taj zaključak upućivanjem na članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001, članak 68. stavak 1. četvrtu rečenicu te iste uredbe i članak 26. Delegirane uredbe 2018/625.

43 Iz tog obrazloženja u biti proizlazi, kao što je to EUIPO potvrdio na raspravi u odgovoru na pitanje Općeg suda, da je žalbeno vijeće smatralo da ga, s obzirom na to da podnesak od 15. rujna 2023. nije pravodobno podnesen (vidjeti članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001), odnosno u roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o odluci Odjela za poništaje (vidjeti članak 68. stavak 1. četvrtu rečenicu Uredbe 2017/1001) ili, na obrazložen zahtjev, u replici na odgovor na žalbu druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem (vidjeti članak 26. Delegirane uredbe 2018/625), valja isključiti iz njezina ispitivanja.

44 U tom pogledu valja istaknuti da, na temelju članka 95. stavka 2. Uredbe br. 2017/1001, EUIPO ne mora uzeti u obzir dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele.

45 Iz teksta te odredbe proizlazi kao opće pravilo, i ako nije drukčije određeno, da stranke mogu činjenice i dokaze podnositi nakon isteka rokova koji su za to predviđeni odredbama Uredbe br. 2017/1001 te da EUIPO-u ni na koji način nije zabranjeno uzeti u obzir činjenice i dokaze koji su kasno podneseni ili predočeni (vidjeti presudu od 26. rujna 2013., Centrotherm Systhemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 77. i navedenu sudsku praksu).

46 Članak 95. stavak 2. Uredbe br. 2017/1001, navodeći da EUIPO u takvom slučaju „ne mora” uzeti u obzir takve dokaze, dodjeljuje Uredu široku diskrecijsku ovlast da odluči, temeljeći svoju odluku na toj odredbi, hoće li ih uzeti u obzir ili neće (vidjeti presudu od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 78. i navedenu sudsku praksu; presudu od 24. siječnja 2018., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, t. 56.)

47 Eventualno uzimanje u obzir takvih dodatnih dokaza nikako ne predstavlja „uslugu“ jednoj ili drugoj stranci, nego ono mora na objektivan i obrazložen način odražavati ishod izvršavanja diskrecijske ovlasti koja je EUIPO-u dana člankom 95. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 (vidjeti presudu od 24. siječnja 2018., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, t. 58. i navedenu sudsku praksu).

48 Izvršavanje diskrecijske ovlasti EUIPO-a predviđene člankom 95. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 uređeno je člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe 2018/625, čiji je cilj, u skladu s uvodnom izjavom 8. te delegirane uredbe, točno utvrditi granice diskrecijske ovlasti žalbenih vijeća EUIPO-a u pogledu ispitivanja nepravodobno podnesenih dokaza.

49 U skladu sa sudskom praksom, na Općem je sudu da ocijeni je li žalbeno vijeće na učinkovit način primijenilo široku diskrecijsku ovlast kojom raspolaže kako bi odlučilo, na obrazložen način i uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, je li trebalo uzeti u obzir činjenice ili dokaze koji su mu podneseni prvi put u svrhu donošenja odluke koju je trebalo donijeti (vidjeti u tom smislu presudu od 30. studenoga 2022., ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Pribor za bežični daljinski upravljač), T-611/21, EU:T:2022:739, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

50 U ovom slučaju valja istaknuti da, kao što to priznaje tužitelj, njegova očitovanja od 15. rujna 2023. i s njima povezani dokazi nisu podneseni ni Odjelu za poništaje ni u roku određenom za podnošenje podneska o obrazloženju žalbe. Tužitelj nije mogao zatražiti ni odobrenje za podnošenje eventualne replike u skladu s člankom 26. Delegirane uredbe 2018/625, s obzirom na to da druga stranka nije odgovorila na podnesak s obrazloženjem.

51 Međutim, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točkama 44. do 47. ove presude, s obzirom na to da činjenice i dokazi nisu bili istaknuti i podneseni u rokovima koji su u tu svrhu dodijeljeni tužitelju na temelju odredbi Uredbe 2017/1001, ni, prema tome, pravodobno u smislu članka 95. stavka 2. navedene uredbe, žalbeno vijeće trebalo je izvršavati svoju marginu prosudbe, kako je određena člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe 2018/625, kako bi odlučilo treba li uzeti u obzir te elemente u svrhu odluke koju je trebalo donijeti.

52 Međutim, takvog objektivnog i obrazloženog izvršavanja diskrecijske ovlasti na temelju članka 95. stavka 2. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe 2018/625, u smislu sudske prakse navedene u točki 47. ove presude, očito u ovom slučaju nije bilo jer je žalbeno vijeće odbacilo činjenice i dokaze koje je tužitelj podnio 15. rujna 2023. samo zato što nisu podneseni s jednim od podnesaka iz članaka 22., 24. i 26. Delegirane uredbe 2018/625, a da pritom nije ispitalo jesu li u ovom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 27. stavka 4. Delegirane uredbe 2018/625, pod kojima se takve činjenice i dokazi koji su mu prvi put podneseni mogu prihvatiti.

53 Suprotno onomu što proizlazi iz tog razloga pobijane odluke i onomu što tvrdi EUIPO, ispitivanje dopuštenosti očitovanja i dokaza koji su prvi put podneseni pred žalbenim vijećem ne može se ograničiti na činjenice i dokaze podnesene u podnescima iz članaka 22., 24. i 26. Delegirane uredbe 2018/625.

54 Takvo ograničenje ne proizlazi ni iz članka 95. stavka 2. Uredbe 2017/1001 ni iz članka 27. stavka 4. Delegirane uredbe 2018/625. Potonjom se odredbom, kojom se uređuje diskrecijska ovlast žalbenog vijeća u odnosu na mogućnost odbijanja činjenica i dokaza koji su mu prvi put podneseni, u tom pogledu predviđaju dva uvjeta, odnosno, s jedne strane, njihova *prima facie* relevantnost i, s druge strane, pravodobno navođenje valjanih razloga za nepravodobno podnošenje. EUIPO u odgovoru na usmeno pitanje Općeg suda nije mogao navesti nijednu drugu odredbu kojom bi se moglo smatrati da je „drukčije određeno” u smislu sudske prakse navedene u točki 45. ove presude i koja bi žalbenom vijeću omogućila da ne izvršava svoju diskrecijsku ovlast i odbije činjenice i dokaze koji su prvi put podneseni pred njim samo zato što su podneseni izvan podnesaka predviđenih Delegiranom uredbom 2018/625.

55 Iz toga valja zaključiti da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku time što je iz svojeg ispitivanja odbilo očitovanja i dokaze koje je tužitelj podnio 15. rujna 2023. a da pritom, s obzirom na uvjete predviđene člankom 27. stavkom 4. Delegirane uredbe 2018/625, nije izvršilo diskrecijsku ovlast koja mu je dodijeljena člankom 95. stavkom 2. Uredbe 2017/1001.

Ocjena stvarne uporabe osporavanog žiga za usluge iz razreda 35.

56 U točkama 33. do 39. pobijane odluke žalbeno vijeće smatralo je da dokazi koje je podnio tužitelj dokazuju uporabu osporavanog žiga za potkategoriju usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe iz razreda 35. za koje je taj žig bio registriran, odnosno za „emitiranje oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija”. Slijedom toga, poništilo je odluku Odjela za poništaje u dijelu u kojem je njome proglašen opoziv spornog žiga za te usluge i odbilo zahtjev za opoziv tih usluga.

57 S druge strane, žalbeno vijeće istaknulo je da uporaba osporavanog žiga nije dokazana za druge potkategorije usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe iz razreda 35. Istaknulo je, s jedne strane, da ne postoji pružanje usluga oglašavanja za trećeg klijenta (točka 41. pobijane odluke) i, s druge strane, da je uporaba osporavanog žiga na oglasnim plakatima trećih osoba upućivala na to da se emisija prikazana na tim plakatima može promatrati na televizijskom kanalu grupe kojoj tužitelj pripada, ali nije upućivala na to da se taj žig rabi u svrhu pružanja usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe (točka 42. pobijane odluke).

58 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 58. stavak 1. točku (a) Uredbe 2017/1001 time što je zaključilo da on nije dokazao stvarnu uporabu osporavanog žiga za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe koje nisu „emitiranje oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija” iz razreda 35. Upućujući osobito na djelatnosti društva Ad Alliance (prije IP Deutschland), društva koje djeluje kao „društvo za marketing” i kao oglašivača grupe kojoj pripada, tužitelj tvrdi da usluge koje se pružaju oglašivačima koje se odnose na televizijsko oglašavanje uključuju osmišljavanje strategija oglašavanja i stvaranje oglašavanja s ciljem njihova emitiranja na jednom od televizijskih kanala navedene grupe.

59 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće, time što nije uzelo u obzir posebnosti usluga oglašavanja, osobito onih koje se odnose na televiziju, a koje su povezane s intervencijom oglašivačkih agencija kao što je Ad Alliance, i time što je smatralo da usluge oglašavanja pružaju isključivo agencije za oglašavanje, povrijedilo funkcioniranje tržišta televizijskog oglašavanja.

60 EUIPO ističe da se dokazi na koje se poziva tužitelj odnose na uporabu osporavanog žiga za usluge „emitiranja i prijenosa televizijskih sadržaja” iz razreda 38. i „emitiranja oglašavanja putem televizije, radija i elektroničkih medija” iz razreda 35. U svakom slučaju, ti dokazi, osobito dokumenti koji upućuju na Ad Alliance i IP Deutschland, ne dokazuju da su usluge oglašavanja pružene trećim osobama.

61 Intervenijentica ističe da tužitelj ne pruža usluge oglašavanja, nego samo stavlja na raspolaganje svoje televizijske i radijske kanale putem kojih oglašivači emitiraju svoje reklame, što je obuhvaćeno uslugama iz razreda 38. Usluge oglašavanja sastoje se od proizvodnje reklamnih spotova, razvoja strategija oglašavanja i stavljanja na raspolaganje oglasnog prostora ili vremena. Međutim, te usluge koje su obuhvaćene klasičnom djelatnošću agencija za oglašavanje tužitelj ne pruža. Podneseni dokazi odnose se u najboljem slučaju na oglašavanje koje je provedeno u vlastitom interesu, odnosno kako bi se privukli klijenti za usluge emitiranja oglašavanja koje pruža tužitelj.

62 U tom pogledu najprije valja podsjetiti, kao prvo, kao što su to u biti učinili Odjel za poništaje na stranici 34. svoje odluke i žalbeno vijeće u točki 31. pobijane odluke, na to da se pretpostavlja da je to što je društvo koje je gospodarski povezano s nositeljem tog žiga rabilo predmetni žig uporaba navedenog žiga uz odobrenje njegova nositelja te ga stoga treba smatrati izvršenim od strane samog nositelja, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu presudu od 30. siječnja 2015., Now Wireless/OHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, neobjavljenu, EU:T:2015:57, t. 38.).

63 Međutim, u ovom slučaju, to što su društva grupe kojoj pripada tužitelj, poput Ad Alliance, rabila osporavani žig, treba smatrati kao da su to činila s tužiteljevim pristankom i prema tome kao da je to činio on sam. Dokaze koji se odnose na to da su ta društva eventualno rabila osporavani žiga treba dakle uzeti u obzir u svrhu ocjene stvarne uporabe tog žiga.

64 Kao drugo, prema sudskoj praksi, „usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe” iz razreda 35. u biti se odnose na djelatnost savjetovanja i specijalizirane podrške poduzetnicima koji žele promicati i razvijati svoje proizvode ili usluge. Stoga one uključuju usluge čiji je cilj poduprijeti treće poduzetnike i pomoći im u poboljšanju njihovih djelatnosti povećanjem njihove vidljivosti ili ostvarivanjem boljih prihoda (vidjeti u tom smislu presude od 2. lipnja 2016., Staywell Hospitality Group/EUIPO – Sheraton International IP (PARK REGIS) i Sheraton International IP/EUIPO – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), T-510/14 i T-536/14, neobjavljenu, EU:T:2016:333, t. 54. i od 31. siječnja 2024., ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, neobjavljenu, EU:T:2024:47, t. 45.).

65 Kako bi se dokazala uporaba usluge, ona se mora ponuditi trećim osobama i općenito podrazumijevati ekonomsku protučinidbu (vidjeti u tom smislu i po analogiji rješenje od 30. rujna 2016., Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, neobjavljena, EU:T:2016:591, t. 37. i 38. i od 7. prosinca 2022., Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, neobjavljena, EU:T:2022:773, t. 90.).

66 Stoga valja ispitati može li se na temelju dokaza koje je tužitelj podnio tijekom upravnog postupka, a koji se osobito odnose na djelatnosti društava grupe kojoj pripada, među kojima je Ad Alliance, dokazati, kao što to tvrdi Ad Alliance, uporaba osporavanog žiga za usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga iz razreda 35. za koje je registriran, a koje nisu usluge oglašavanja.

67 U tom pogledu tužitelj tvrdi da se usluge oglašavanja, koje se pružaju pod krinkom osporavanog žiga, osobito od strane Ad Alliancea, sastoje od usluga savjetovanja, komunikacije, stvaranja i provedbe reklama.

68 Upućujući na argumente i dokaze podnesene, među ostalim, u podnescima od 27. kolovoza 2021. (vidjeti točku 5. ove presude) i od 15. ožujka 2023. (vidjeti točku 8. ove presude), koji su podneseni tijekom upravnog postupka, tužitelj navodi da društvo Ad Alliance, kao usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga iz razreda 35., među ostalim, pruža usluge koje se odnose na isplativost medija za oglašavanje ili reklamne kampanje, usluge savjetovanja kojima se nastoje utvrditi televizijske emisije s kojima se oglasi mogu povezati, kao i usluge koje se odnose na dizajn oglasa, osobito kad je riječ o televizijskom oglašavanju („koncepti izrađeni po mjeri”). Takve su usluge usporedive s djelatnošću „klasične” agencije za oglašavanje.

69 U tom pogledu valja istaknuti da, suprotno onomu što je žalbeno vijeće utvrdilo u pobijanoj odluci, dokazi koje je tužitelj podnio tijekom upravnog postupka dokazuju da je grupa kojoj pripada, posredstvom društava grupe, osobito društva Ad Alliance, trećim osobama tijekom relevantnog razdoblja pružala usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga iz razreda 35 različitih od emitiranja oglašavanja.

70 Naime, kao prvo, tužitelj je dokazao da su društva grupe kojoj je pripadao oglašivačima pružila usluge koje se odnose na stvaranje i provedbu osobito televizijskih oglasa.

71 U tom je pogledu dostavio „prezentacije poslane oglašivačima” (vidjeti osobito priloge 90. do 94. podnesku od 27. kolovoza 2021.), koji sadržavaju osporavani žig, u obliku u kojem je registriran ili u drugim oblicima koji, međutim, ne mijenjaju njegov razlikovni karakter, u kojima se iznose ponude za usluge za oblike specijaliziranog oglašavanja („Special Creations” ili „Special Ads”). Takvo specijalizirano oglašavanje emitira se tijekom televizijske emisije iznad slike emisije koja je u tijeku i mogu se sastojati, među ostalim, od horizontalne ili vertikalne trake („cut in”), od oglašavanja velikih dimenzija u obliku okvira osmišljenog pojedinačno ili od oglašavanja koji se tijekom tekućeg programa umeće bez separatora („framesplit” ili „programmesplit”) ili od oglašavanja koje se pojavljuje na zaslonu („skyscraper”).

72 Oblik specijaliziranog oglašavanja ponuđenog u predmetnim ponudama mogao je osmisliti i tužitelj isticanjem proizvoda oglašivača pomoću koncepta u vezi s uspješnom televizijskom emisijom emitiranom na kanalu grupe RTL, primjerice, proizvoda „naknađenog” „golden buzzerom” (vidjeti osobito priloge 92. i 93. podnesku od 27. kolovoza 2021.).

73 Taj oblik specijaliziranog oglašavanja, koji oglašivaču omogućuje da izravno iskoristi uspjeh televizijske emisije, podrazumijeva kreativni doprinos u dizajnu oglašavanja koji je specifičan za emisije koje emitira grupa kojoj tužitelj pripada.

74 Osim toga, iz dokumenta naslovljenog „Uvjeti rezervacije Special Ads” proizlazi (vidjeti Prilog 90. podnesku od 27. kolovoza 2021.) da „troškove proizvodnje [za ‚Special Ads’ ili ‚Special Creations’] zasebno obračunava marketinški odjel grupe RTL”, što potvrđuje da se takvi specijalizirani oglasi ne nude kao emitiranje reklamnog sadržaja, nego predstavljaju dodatnu uslugu uz to emitiranje.

75 U okviru podneska od 15. ožujka 2023. tužitelj je također podnio reklamne spotove iz 2020. i 2021. za promidžbu proizvoda oglašivača u kojima se osporavani žig upotrebljavao kao element reklamnog sadržaja. Na primjer, oglašavanje koje je iznio tužitelj sastojalo se od približavanja (zoom-in) slova osporavanog žiga do otkrivanja da se pozadina velikog slova „T” koje čini taj žig sama „sastoji” od umnožavanja proizvoda obuhvaćenog oglašavanjem.

76 Pružanje usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe, osim emitiranja oglašavanja oglašivačima pod krinkom osporavanog žiga, potkrijepljeno je drugim podnesenim dokazima, osobito dokumentom naslovljenim „Opći uvjeti prodaje” ili tehničkim listovima priloženima ponudama za pružene usluge (vidjeti osobito priloge 111. i 134. podnesku od 27. kolovoza 2021.) iz kojih proizlazi da medijski proizvodni odjeli grupe kojoj tužitelj pripada prate oglašivače osmišljavanjem i izradom reklamnog materijala, uključujući zvučne i audiovizualne reklamne spotove.

77 Takve usluge podrazumijevaju kreativni doprinos društava grupe kojoj tužitelj pripada prilikom osmišljavanja oglasa. Slijedom toga, suprotno onomu što je istaknulo žalbeno vijeće, te se usluge ne ograničavaju samo na širenje reklamnog sadržaja koji je stvorila treća osoba.

78 Kao drugo, iz podnesenih dokaza također proizlazi (vidjeti osobito priloge 92. do 94. podnesku od 27. kolovoza 2021.) da je tužitelj oglašivačima ponudio svoje usluge u području razvoja strategija oglašavanja u medijima koji mu pripadaju, time što im je ponudio mogućnost sudjelovanja u promidžbenim aktivnostima koje je stvorila grupa kojoj on pripada, kao što je pokroviteljstvo u vezi s posebnim televizijskim emisijama ili plasman proizvoda u potonje.

79 Kao treće, tužitelj se također pravilno poziva, kako bi dokazao uporabu osporavanog žiga za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe, na svoje djelatnosti savjetovanja kojima se utvrđuju televizijske emisije s kojima se može povezati oglašavanje. Naime, te djelatnosti mogu pridonijeti učinkovitosti oglašivačeve strategije oglašavanja i jamčiti zaštitu njegova žiga od negativnih učinaka koji proizlaze iz njegove povezanosti s neželjenim sadržajima (*brand safety*). Grupa kojoj pripada tužitelj stoga koncipira „okružje oglašavanja” na način da nudi veću privlačnost oglašivača doprinoseći tako isplativosti medija za oglašavanje koji mu nudi.

80 Naposljetku, dokazi koje je podnio tužitelj dokazuju da su društva grupe kojoj on pripada, kao što je društvo Ad Alliance, pružila savjetodavne usluge u vezi sa stavljanjem na tržište televizijskog oglašavanja, osobito iskorištavajući podatke o tržištu televizijskog oglašavanja koje je prikupio tužitelj, i to osobito kako bi prilagodila promidžbenu strategiju različitim sektorima ili različitim ciljanim skupinama.

81 Takve su usluge obuhvaćene uslugama savjetovanja i specijalizirane podrške poduzećima koja nastoje promicati i razvijati svoje strategije oglašavanja i imaju za cilj pomoći tim poduzećima da poboljšaju svoje djelatnosti povećanjem njihove vidljivosti ili boljim povratom na ulaganja u oglašavanje u smislu sudske prakse navedene u točki 64. ove presude.

82 Iz točaka 70. do 81. ove presude proizlazi da, suprotno onomu što je utvrdilo žalbeno vijeće, dokazi koje je podnio tužitelj, čak i bez uzimanja u obzir dokaza podnesenih u podnesku od 15. rujna 2023., koje je žalbeno vijeće isključilo iz svojeg ispitivanja (vidjeti točku 42. ove presude) dokazuju da je grupa kojoj on pripada trećim osobama pod krinkom osporavanog žiga i tijekom relevantnog razdoblja pružala usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga, koje nisu bile ograničene na emitiranje oglašavanja, nego im je cilj bio aktivno pridonijeti razvoju oglašivačke strategije navedenih trećih osoba, i to uzimajući u obzir znanje kojim su raspolagala društva grupe kojoj on pripada u pogledu funkcioniranja sektora oglašavanja u medijima.

83 U tom kontekstu valja još istaknuti da iz dokaza koje je tužitelj podnio u okviru upravnog postupka proizlazi da je godišnji prihod od televizijskog oglašavanja grupe kojoj pripada iznosio nekoliko milijardi eura tijekom relevantnog razdoblja i da je ta grupa imala znatne udjele na tržištu oglašavanja u različitim državama članicama Unije, osobito u Njemačkoj. Budući da je tužitelj dokazao da je rabio osporavani žig za usluge oglašavanja, promidžbe i marketinga različite od emitiranja oglašavanja, za dio tih prihoda i tih tržišnih udjela stoga treba smatrati da potječe od pružanja tih usluga.

84 S obzirom na prethodno navedeno, valja prihvatiti prvi tužbeni razlog i stoga izmijeniti pobijanu odluku na način da se odbije zahtjev za opoziv osporavanog žiga za sve predmetne usluge iz razreda 35.

Drugi i treći tužbeni razlog, koji se temelje na povredi članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 u pogledu opoziva osporavanog žiga za proizvode iz razreda 3., 9., 16., 24., 25. i 32. i usluga iz razreda 41. i 42.

85 Žalbeno vijeće proglasilo je opoziv osporavanog žiga za proizvode koji nisu „optičke memorijske kartice” iz razreda 9. kao i za proizvode i usluge iz razreda 3., 16., 24., 25., 32., 41. i 42. za koje je sporni žig bio registriran. U tom je pogledu istaknulo da tužitelj nije podnio dokaz o stvarnoj uporabi osporavanog žiga prema van za te proizvode i usluge i da ugled tog žiga, na koji se tužitelj oslanja, nije bio relevantan u okviru te ocjene. Naime, prema mišljenju žalbenog vijeća, žig koji ima ugled može, kao i svi drugi žigovi Europske unije, biti opozvan u javnom interesu zbog neuporabe. Prema mišljenju žalbenog vijeća, opseg zaštite takvog uglednog žiga u slučaju sukoba s drugim pravima intelektualnog vlasništva nije povezan s pitanjem vlastite uporabe kojom se osigurava zadržavanje prava takvog uglednog žiga za proizvode i usluge za koje je registriran.

86 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 58. stavak 1. točku (a) Uredbe 2017/1001 time što u okviru ocjene dokaza o stvarnoj uporabi osporavanog žiga za proizvode iz razreda 3., 9., 16., 24., 25. i 32. i za usluge iz razreda 41. i 42. nije uzelo u obzir izvanredni ugled koji taj žig uživa kao „medijski žig” u Uniji, s obzirom na to da potonji mora, s obzirom na načelo jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, uživati široku zaštitu prilikom primjene pravila o opozivu.

87 Naime, prema tužiteljevu mišljenju, određeni proizvodi i usluge iz razreda 3., 9., 16., 24., 25., 32., 41. i 42., koji imaju istovjetnu javnost kao i usluge oglašavanja, televizijskog emitiranja i zabave za koje je osporavani žig vrlo poznat, mogu imati koristi od njegove privlačnosti. Budući da postoji izravna, „materijalna” ili „mentalna” veza između tih proizvoda i tužiteljeve srži djelatnosti, uporaba znaka, čak i nejasno sličnog za takve proizvode i usluge, dovodi javnost u zabludu u pogledu mogućih poslovnih veza, što ugrožava vrijednost žiga RTL i dovodi do njegova slabljenja.

88 Tužitelj tvrdi da se u takvim okolnostima člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 ne zahtijeva dokaz o uporabi za svaki proizvod i uslugu za koju je ugledni žig registriran. Tvrdi da „takva uporaba postoji u odnosu na proizvode u pogledu kojih nositelj žiga može ostvariti svoja prava s obzirom na zaštitu ugleda”.

89 EUIPO i intervenijentica osporavaju tužiteljeve tvrdnje.

90 U tom pogledu, kao prvo, valja istaknuti da tužitelj svojom argumentacijom u biti tvrdi da se načelo prema kojem se, kako bi se izbjegao opoziv, mora dokazati uporaba žiga Europske unije za svaki proizvod i uslugu za koju je registriran ne primjenjuje kada osporavani žig ima ugled u odnosu na druge proizvode ili usluge.

91 Međutim, takva je argumentacija u suprotnosti ne samo sa samim tekstom članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 nego i sa svrhom te odredbe kako je navedena u uvodnoj izjavi 24. te uredbe (vidjeti točku 28. ove presude). Naime, ustanovljujući u članku 18. stavku 1. i u članku 58. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 2017/1001 pravilo o opozivu žiga Europske unije zbog izostanka petogodišnje uporabe, zakonodavac Unije odlučio je uvjetovati osiguranje prava vezanih uz žig Europske unije na način da se on stvarno upotrebljava (presuda od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, t. 25.).

92 Taj je uvjet objašnjen stavom da nije opravdano da žig koji se ne koristi stvara prepreku tržišnom natjecanju ograničavajući niz znakova koje bi drugi mogli registrirati kao žig te time lišavajući konkurente mogućnosti korištenja znaka koji je istovjetan ili sličan tomu žigu tijekom stavljanja

na zajedničko tržište proizvoda ili usluga koji su istovjetni ili slični onima koji su zaštićeni odnosnim žigom. Slijedom toga, neuporaba žiga Europske unije također može ograničiti slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga (presude od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32. i od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 54.).

93 *Ratio legis* zahtjeva prema kojem žig mora biti u stvarnoj uporabi da bi bio zaštićen na temelju prava Unije zasniva se na činjenici da se registar EUIPO-a ne može smatrati strateškim i statičnim upisnikom koji neaktivnom imatelju daje zakonski monopol neodređenog trajanja. Naprotiv, navedeni bi registar morao vjerno prikazivati oznake koje poduzeća stvarno rabe na tržištu za razlikovanje svojih proizvoda i usluga u gospodarskom svijetu (vidjeti presudu od 8. lipnja 2022., Muschaweck/EUIPO) – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, t. 48. i navedenu sudsku praksu).

94 Osim toga, sudovi Unije već su presudili da odredbe o proširenoj zaštiti dodijeljenoj žigovima koji uživaju ugled ili opću poznatost u Uniji imaju drukčiji cilj od onih koji zahtijevaju dokazivanje stvarne uporabe žiga Europske unije, što bi moglo imati za posljedicu opoziv žiga (vidjeti, u tom pogledu, presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, t. 53. i od 3. rujna 2015., Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, t. 21.). Dok se članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001 odnosi na uvjete proširene zaštite izvan kategorija proizvoda i usluga za koje je žig Europske unije registriran, pojam „stvarna uporaba” odnosi se na minimalni uvjet uporabe koji svi žigovi moraju ispunjavati kako bi bili zaštićeni. Iz navedenog slijedi da se odredbe kojima se nalaže stvarna uporaba žiga Europske unije i posebno kriteriji koje je u svrhu utvrđivanja te stvarne uporabe uspostavila sudska praksa razlikuju od odredaba i kriterija koji se odnose na ugled takvog žiga. Stoga te dvije vrste odredbi treba tumačiti autonomno (vidjeti presudu od 4. listopada 2017., Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, neobjavljenu, EU:T:2017:687, t. 46. i navedenu sudsku praksu).

95 Stoga, pod pretpostavkom da osporavani žig ima ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001 u medijskom sektoru, ta okolnost sama po sebi ne omogućuje da se dokaže postojanje njegove stvarne uporabe za predmetne proizvode i usluge iz razreda 3., 9., 16., 24., 25., 32., 41. i 42.

96 Nijedan drugi zaključak ne može se izvesti iz jedinstvenog karaktera žiga Europske unije.

97 Naime, u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe 2017/1001, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 4., jedinstveni karakter žiga Europske unije odražava se samo u činjenici da žig uživa jedinstvenu zaštitu i da ima jednak učinak na cijelom području Unije.

98 Osim toga, tužitelj se ne može s uspjehom pozvati na uvodnu izjavu 7. Delegirane uredbe 2018/625, koja se uostalom odnosi samo na postupovna pravila koja se odnose, među ostalim, na postupak opoziva, u svrhu tumačenja materijalnih odredbi Uredbe 2017/1001.

99 Kao drugo, tužitelj tvrdi da je proširena zaštita spornog žiga koja navodno uživa ugled nužna kako bi se omogućilo njegovo korištenje u okviru budućih sporazuma o licenciji u pogledu proizvoda i usluga iz drugog i trećeg tužbenog razloga. Čak i pod pretpostavkom da taj argument treba smatrati različitim od onoga na koji je odgovoreno u točkama 90. do 98. ove presude, valja istaknuti da tužitelj nije podnio nijedan dokaz, kao što je sporazum o licenciji koji je potpisan s trećom osobom za uporabu osporavanog žiga za predmetne proizvode, kojim se može dokazati, s jedne strane, stvarna uporaba osporavanog žiga u okviru licencija za žig dodijeljenih trećim osobama tijekom relevantnog razdoblja i, s druge strane, važnost takve uporabe.

100 Osim toga, tužitelj upućuje na upravni spis i, konkretnije, na nekoliko fotografija knjižica, ručnika za plažu, kombinezona za dojenčad ili limenki za pivo koje nose oblik osporavanog žiga, popraćene računima i porukama elektroničke pošte izdanima RTL-u kao klijentu poduzetnika koji ih podnosi na njegov zahtjev. U nedostatku drugih dokaza koji se odnose na stavljanje tih proizvoda na tržište trećim osobama, tim se fotografijama ne može dokazati ni stvarna uporaba prema van spornog žiga u svrhu stvaranja poslovnih mogućnosti za proizvode iz razreda 16., 24., 25. i 32. ni, *a fortiori*, važnost takve uporabe (vidjeti u tom smislu presudu od 7. srpnja 2016., Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, neobjavljenu, EU:T:2016:395, t. 55.).

101 Stoga je žalbeno vijeće pravilno potvrdilo opoziv osporavanog žiga u odnosu na proizvode i usluge iz razreda 3., 9., 16., 24., 25., 32., 41. i 42.

102 S obzirom na prethodna razmatranja, valja odbiti drugi i treći tužbeni razlog.

Troškovi

103 U skladu s člankom 134. stavcima 1. i 3. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima, svaka stranka snosi vlastite troškove.

104 Budući da su stranke u ovom slučaju djelomično uspjele u svojim zahtjevima, svakoj stranci valja naložiti snošenje vlastitih troškova.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Mijenja se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 19. rujna 2023. (predmet R 86/2023-2) na način da se odbija zahtjev za opoziv za sve usluge iz razreda 35. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe”.**

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

3. **RTL Group Markenverwaltungs GmbH, EUIPO i Marcella Örtl snosit će svaki svoje troškove.**

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Ricziová

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 7. svibnja 2025.

Potpisi