Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

26. studenoga 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Alifoods – Raniji verbalni međunarodni žig i raniji verbalni žig Zajednice ALDI – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Nepostojanje sličnosti znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Pravilo 19. stavak 2. točka (a) podtočka ii. Uredbe (EZ) br. 2868/95“

U predmetu T-240/13,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, sa sjedištem u Essenu (Njemačka), koji zastupaju N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks i C. Fürsen, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

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

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a bila je:

Alifoods, SA, sa sjedištem u Alicanteu (Španjolska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 25. veljače 2013. (predmet R 407/2012-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG i Alifoods, SA,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: G. Berardis, predsjednik, O. Czúcz i A. Popescu (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 25. travnja 2013.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. srpnja 2013.,

uzimajući u obzir promjenu sastava vijećâ Općeg suda,

* Jezik postupka: njemački

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

donosi sljedeću

Presudu [1]

Okolnosti spora

1 Alifoods, SA podnio je 29. listopada 2010. 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 zatražena registracija jest sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 29., 32. i 35. Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidirana i izmijenjena, i odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

— razred 29.: „Meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine (želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni proizvodi; jestiva ulja i masti“;

— razred 32.: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka“;

— razred 35.: „Oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; upravljanje poduzećima; uredski poslovi; usluge organiziranja izložbi u komercijalnu svrhu ili u svrhu oglašavanja; usluge maloprodaje i/ili veleprodaje u trgovinama mesa, ribe, peradi i divljači, mesnih ekstrakata, konzerviranog, zamrznutog, sušenog i kuhanog voća i povrća, hladetina (želea), džemova, kompota, jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda, jestivih ulja i masti, piva, mineralnih i gaziranih voda te ostalih bezalkoholnih pića, pića od voća i voćnih sokova, sirupa i ostalih preparata za pripremanje napitaka; usluge maloprodaje i/ili veleprodaje i prodaje putem globalne računalne mreže mesa, ribe, peradi i divljači, mesnih ekstrakata, konzerviranog, zamrznutog, sušenog i kuhanog voća i povrća, hladetina (želea), džemova, kompota, jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda, jestivih ulja i masti, piva, mineralnih i gaziranih voda te ostalih bezalkoholnih pića, pića od voća i voćnih sokova, sirupa i ostalih preparata za pripremanje napitaka“.

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 4/2011 od 7. siječnja 2011.

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

5 Tužitelj, društvo Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, podnio je 7. travnja 2011., temeljem članka 41. Uredbe br. 207/2009, prigovor na prijavu za registraciju predmetnog žiga za proizvode i usluge iz točke 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima:

— međunarodni verbalni žig ALDI, registriran 11. kolovoza 2005. pod brojem 870896, koji proizvodi učinke u Europskoj uniji za proizvode i usluge iz razreda 35., 38. i 40. do 42., a koji za razred 35., jedini značajan za predmetnu tužbu (u daljnjem tekstu: međunarodni žig), odgovara sljedećem opisu: „Oglašavanje; vođenje komercijalnih poslova; uredski poslovi; maloprodaja svih vrsta proizvoda; mrežna maloprodaja svih vrsta proizvoda; vođenje veletrgovina, maloprodajnih mjesta i *outleta*; oglašavanje na internetu za druge; davanje informacija putem interneta, i to informacija o proizvodima široke potrošnje, informacija namijenjenih savjetovanju potrošača i informacija radi podrške korisnicima; organiziranje komercijalnih transakcija za druge, također na internetu; pregovaranje radi sklapanja ugovora o kupoprodaji i pružanju usluga za druge, također putem interneta“.

— [*omissis*]

7 Prigovor je istaknut iz razloga navedenog u članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009.

8 Odjel za prigovore 7. veljače 2012. odbio je prigovor u cijelosti.

9 Dana 22. veljače 2012. tužitelj je podnio žalbu OHIM-u protiv odluke odjela za prigovore na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

10 Četvrto žalbeno vijeće OHIM-a odlukom od 25. veljače 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo je žalbu.

11 U prvom redu, budući da je tužitelj priložio samo jedan izvadak iz OHIM-ova registra, žalbeno vijeće smatra da nije dokazao postojanje, valjanost i opseg zaštite međunarodnog žiga u skladu s pravilom 19. stavkom 1. i stavkom 2. točkom (a) podtočkom ii. 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.), kako je izmijenjena. Žalbeno vijeće stoga je odbilo prigovor u dijelu u kojem se temeljio na navedenom žigu (točke 10. do 13. pobijane odluke).

[*omissis*]

Zahtjevi stranaka

17 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

18 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo [*omissis*]

2. Meritum [*omissis*]

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu pravila 19. stavka 2. točke (a) podtočke .ii. Uredbe br. 2868/95

22 Tužitelj u biti smatra da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava odbijajući prigovor koji se zasniva na međunarodnom žigu zbog navodnog nedostatka dokaza o postojanju navedenog žiga.

23 OHIM osporava osnovanost tog argumenta.

24 Valja podsjetiti da se, u skladu s pravilom 20. stavkom 1. Uredbe br. 2868/95, prigovor odbija kao neosnovan ako prije proteka roka iz pravila 19. stavka 1. navedene uredbe podnositelj prigovora ne dokaže valjanost i opseg zaštite ranijeg žiga ili svojeg ranijeg prava te ovlaštenje na podnošenje prigovora.

25 Temeljem pravila 19. navedene uredbe:

„1. [OHIM] daje podnositelju prigovora mogućnost da predoči činjenice, dokaze i argumente koji će poduprijeti njezin [njegov] prigovor ili da dopuni činjenice, dokaze ili argumente koji su već podneseni sukladno s pravilom 15. stavkom 3. u roku koji odredi Ured, a koji ne može biti kraći od 2 mjeseca, računajući od dana kada se smatra da počinje postupak povodom prigovora […]

2. U roku iz stavka 1. podnositelj prigovora također podnosi dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njezina [njegova] ranijeg znaka [žiga] ili ranijeg prava […]. Podnositelj prigovora osobito osigurava sljedeće dokaze:

(a) ako se prigovor temelji na žigu koji nije žig Zajednice, dokaz da je za njega podnesena prijava ili dokaz o registraciji, podnoseći:

i. […];

ii. ako je žig registriran, presliku odgovarajuće potvrde o registraciji i, ovisno o slučaju, potvrdu o zadnjem produljenju registracije kojom se dokazuje da razdoblje zaštite žiga traje dulje od vremenskog roka iz stavka 1. i svako produljenje tog razdoblja ili jednakovrijedne dokumente koje je izdalo tijelo pred kojim je žig registriran;

[…]“

26 Žalbeno vijeće u točki 13. pobijane odluke navelo je da je tužitelj, iako je verbalni žig ALDI, registriran pod brojem 870896, međunarodni žig, priložio samo izvadak iz OHIM-ova registra. Slijedom navedenog, žalbeno vijeće smatralo je da taj izvadak ne predstavlja presliku relevantne potvrde o registraciji ili jednakovrijedan dokument koji je izdalo tijelo pred kojim je žig registriran, odnosno Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

27 Valja navesti da tužitelj ne osporava činjenicu da je priložio samo izvadak iz OHIM-ova registra i da u tužbi navodi da je priložio „službeni izvadak iz registra dostupnog putem OHIM-ovih mrežnih stranica“, što također proizlazi iz upravnog spisa u postupku pred OHIM-om.

28 Prema tome, valja utvrditi da, s obzirom da to da OHIM nije nadležan za provođenje međunarodnih registracija niti je tijelo pred kojim je žig registriran u smislu pravila 19. stavka 2. točke (a) podtočke ii. Uredbe br. 2868/95, dokument koji je tužitelj priložio ne predstavlja, u smislu navedene odredbe, dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite međunarodnog žiga. Stoga se valja složiti s ocjenom žalbenog vijeća u tom pogledu.

29 Potpunosti radi, valja istaknuti, kako navodi žalbeno vijeće u točki 13. pobijane odluke pozivajući se na svoju raniju praksu u odlučivanju, da je navedena ocjena sukladna teleološkom tumačenju relevantne uredbe. Naime, temeljem članka 152. Uredbe br. 207/2009, objava koja se odnosi na registraciju međunarodnog žiga u kojoj je naznačena Europska zajednica odnosi se samo na neke podatke, što uključuje reprodukciju žiga kao i brojeve razreda proizvoda odnosno usluga za koje se zahtijeva zaštita, ali ne i popis tih proizvoda i usluga. Navedeni popis OHIM ne prevodi pa je on dostupan samo na trima jezicima na kojima je WIPO objavio međunarodnu prijavu, odnosno engleskom, španjolskom i francuskom.

30 Ako bi se takva informacija koju je objavio OHIM smatrala dostatnim dokazom o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite dotičnog žiga i ako bi se međunarodna registracija u kojoj je naznačena Zajednica smatrala u tom smislu kao žig Zajednice, proizlazilo bi da bi takva registracija uživala povlašten položaj. Naime, budući da u svim postupcima povodom prigovora, uključujući one vođene na jeziku različitom od onih na kojima WIPO objavljuje međunarodne registracije, dokumenti koji dokazuju postojanje ranijih prava moraju biti dostupni na jeziku postupka za sve vrste navedenih prava, međunarodne registracije koje naznačuju Zajednicu okoristile bi se u tom smislu iznimkom ako bi jezik postupka povodom prigovora bio jedan od drugih dvaju službenih jezika OHIM-a, odnosno njemački ili talijanski. U tim slučajevima popis traženih proizvoda ili usluga ne bi bio dostupan na jeziku postupka. Međutim, takvo povlašteno postupanje nije predviđeno ni Uredbom br. 207/2009 ni Uredbom br. 2868/95.

31 Nadalje, situacija u kojoj bi informacija koju je objavio OHIM bila smatrana dostatnim dokazom o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite dotičnog žiga samo u postupcima po prigovoru u kojima je jezik postupka jedan od triju jezika na kojima WIPO objavljuje međunarodne registracije ne samo da bi bila protivna tekstu i tumačenju dotične uredbe već bi i u pravnom smislu stvorila pravnu nesigurnost i nejednakost.

32 Iz navedenog proizlazi da je žalbeno vijeće ispravno zaključilo u točki 13. pobijane odluke da prigovor treba odbiti kao neosnovan u dijelu u kojem se temeljio na međunarodnom žigu.

33 Iz svega navedenog proizlazi da prvi tužbeni razlog treba odbiti.

[*omissis*]

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG nalaže se snošenje troškova.

Berardis Czúcz Popescu

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 26. studenoga 2014.

Potpisi