Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

2. lipnja 2021.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije Hispano Suiza – Raniji verbalni žig Europske unije HISPANO SUIZA – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-177/20,

Erwin Leo Himmel, sa stalnom adresom u Walchwilu (Švicarska), kojeg zastupa A. Gomoll, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

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

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bio je

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, sa stalnom adresom u Barceloni (Španjolska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. siječnja 2020. (predmet R 67/2019-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između E. L. Himmela i G. A. Ramireza Monforta,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: A. M. Collins, predsjednik, Z. Csehi i G. Steinfatt (izvjestiteljica), suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 30. ožujka 2020.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 21. srpnja 2020.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od kada su obaviještene o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je odlučio, sukladno članku 106. stavku 3. Poslovnika Općeg suda, odluku donijeti bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

Okolnosti spora

1 Gonzalo Andres Ramirez Monfort, druga stranka u postupku pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), podnio je EUIPO-u 18. veljače 2017. prijavu za registraciju žiga Europske unije, 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.)).

2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju je verbalni znak Hispano Suiza.

3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 12. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Motorna vozila”.

4 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 2017/038 od 24. veljače 2017.

5 Tužitelj, Erwin Leo Himmel, podnio je 17. svibnja 2017., na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 46. Uredbe br. 2017/1001), prigovor na registraciju žiga za proizvode iz točke 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio na ranijem verbalnom žigu Europske unije HISPANO SUIZA, registriranom 1. kolovoza 2016. pod brojem 9184003, za proizvode iz razreda 14. i 25. koji odgovaraju, među ostalim, za svaki od tih razreda sljedećem opisu:

– razred 14.: „Urarski proizvodi i kronometarski instrumenti”;

– razred 25.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu”.

7 Razlozi na koje se pozvao u prilog prigovoru su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001).

8 Odlukom od 12. studenoga 2018. Odjel za prigovore odbio je prigovor s obrazloženjem da zbog nepostojanja sličnosti između osporavanih proizvoda i onih obuhvaćenih ranijim žigom ne može postojati nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

9 Dana 10. siječnja 2019. tužitelj je EUIPO-u, na temelju članaka 66. do 68. Uredbe br. 2017/1001, podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.

10 Prvo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu odlukom od 21. siječnja 2020. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

11 Žalbeno vijeće navelo je da se vozila poput motornih vozila, kao što je to objasnio Odjel za prigovore, ni u kojem slučaju ne mogu smatrati sličnima satovima, kronometrima, odjeći, obući i pokrivalima za glavu (točka 18. pobijane odluke). To je vijeće utvrdilo da se prvonavedeni proizvodi, koji su prijevozna sredstva, u svakom pogledu razlikuju od drugih proizvoda, koji su instrumenti za mjerenje vremena i proizvodi namijenjeni pokrivanju i zaštiti tijela (točka 19. pobijane odluke). Te dvije kategorije proizvoda jasno se razlikuju po svojoj naravi, namjeni i uporabi (točka 20. pobijane odluke). Ne radi se o konkurentnim proizvodima, s obzirom na to da očito služe različitim potrebama, kao ni o komplementarnim proizvodima, jer upravljanje vozilom, među ostalim, nije nužno za nekoga tko se

mora obući ili želi saznati koliko ima sati (točka 21. pobijane odluke). Osim toga, tužitelj nije tvrdio da su suprotstavljeni proizvodi slični po svojoj naravi, namjeni ili uporabi, pa čak ni da su konkurentni ili komplementarni (točka 22. pobijane odluke).

12 Nadalje, žalbeno vijeće odbilo je tužiteljevu argumentaciju prema kojoj, kao prvo, postoji „poslovna praksa" proizvođača automobila koja se sastoji od toga da proširuju uporabu svojeg dobro poznatog žiga na druge proizvode, poput odjeće, satova i drugih dodataka, kao drugo, da je šira javnost upoznata s tom praksom, kao treće, da šira javnost stoga pretpostavlja da uporaba istog žiga za suprotstavljene proizvode upućuje na to da potječu od istog poduzetnika i, kao četvrto, da se te proizvode, posljedično, doživljava kao „slične" (točke 23. i 26. pobijane odluke). Prema mišljenju žalbenog vijeća, tužitelj na taj način pokušava zamijeniti kriterije ustanovljene sudskom praksom, odnosno narav, namjenu, uporabu, moguću konkurentnost i odnos komplementarnosti (točka 24. pobijane odluke), novim kriterijem sličnosti, odnosno „poslovnim praksama". Međutim, tužitelj nije osporavao da motorna vozila, s jedne strane, i proizvodi obuhvaćeni ranijim žigom, s druge strane, nisu – na temelju potonjih kriterija – ni na koji način slični (točka 25. pobijane odluke).

13 Žalbeno vijeće smatra da poslovne prakse mogu biti relevantne samo za utvrđivanje postojanja „povezanosti" između žigova i proizvoda koje označavaju, u okviru razloga za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, na koji se tužitelj nije pozvao pred žalbenim vijećem (točka 27. pobijane odluke).

14 Žalbeno vijeće je iz toga zaključilo da uporaba osporavanog žiga za motorna vozila ne uzrokuje vjerojatnost dovođenja u zabludu ili dovođenje u svezu s ranijim žigom koji je registriran za proizvode iz razreda 14. i 25., tako da je prigovor smatralo „očito neosnovanim".

Zahtjevi stranaka

15 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

16 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

17 U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi, s jedne strane, članka 46. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 u vezi s njezinim člankom 8. stavkom 1. točkom (b) i, s druge strane, obveze obrazlaganja.

18 Najprije, valja utvrditi da se na činjenice ovog spora, imajući u vidu datum podnošenja prijave za registraciju o kojoj je riječ, odnosno 18. veljače 2017., koji je presudan za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, primjenjuju materijalnopravne odredbe Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presude od 8. svibnja 2014., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, t. 12. i od 18. lipnja 2020., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, t. 2. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, postupovna pravila općenito se primjenjuju od datuma svojeg stupanja na snagu (vidjeti presudu od 11. prosinca 2012., Komisija/Španjolska, C-610/10, EU:C:2012:781, t. 45. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, u

ovom slučaju, što se tiče materijalnopravnih pravila, pozivanja žalbenog vijeća u pobijanoj odluci, kao i pozivanja tužitelja i EUIPO-a u iznesenoj argumentaciji na članak 8. stavke 1. i 5. Uredbe 2017/1001, valja razumjeti na način da se odnose na članak 8. stavke 1. i 5. Uredbe br. 207/2009, istog sadržaja. Što se tiče postupovnih pravila, s obzirom na to da je prigovor podnesen 17. svibnja 2017., tužiteljevo pozivanje na članak 46. stavak 1. točku (a) Uredbe 2017/1001, koji se osobito odnosi na rok u kojem treba podnijeti prigovor, valja razumjeti na način da se odnosi na članak 41. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009, istog sadržaja, a riječ je o uredbi koja je bila na snazi na dan podnošenja prigovora.

19 Tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da ne postoji sličnost između suprotstavljenih proizvoda. Tvrdi da to vijeće, naime, nije uzelo u obzir sve kriterije koji su s obzirom na okolnosti predmetnog slučaja relevantni za njihovu usporedbu, a nije ni razmotrilo sve relevantne argumente koje je iznio u prilog postojanja sličnosti između tih proizvoda.

20 Kao prvo, tužitelj tvrdi da popis kriterija koji su sudskom praksom utvrđeni u svrhu ocjene sličnosti proizvoda ili usluga nije iscrpan.

21 Iz točke 23. presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), proizlazi da za ocjenu sličnosti između suprotstavljenih proizvoda ili usluga valja uzeti u obzir sve relevantne kriterije. Ti kriteriji među ostalim podrazumijevaju njihovu narav, namjenu, uporabu, te njihov konkurentan ili komplementaran karakter (u daljnjem tekstu: kriteriji Canon). Iz izraza „među ostalim” proizlazi da je nabrajanje tih kriterija samo indikativne naravi jer im je moguće dodati druge relevantne kriterije, ili ih zamijeniti drugim relevantnim kriterijima, kao što je to ovdje slučaj. Sličnost proizvoda i usluga ne ovisi o određenom broju kriterija koji se mogu unaprijed utvrditi i primijeniti u svim slučajevima.

22 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, osim kriterija Canon, valja uzeti u obzir i druge kriterije, i to distribucijske kanale, relevantnu javnost, uobičajeno podrijetlo proizvoda, odnosno identitet proizvođača. Prilikom ocjene sličnosti proizvoda, usporedba se mora temeljiti na identifikaciji relevantnih kriterija koji precizno karakteriziraju proizvode koje treba usporediti, uzimajući osobito u obzir stvarni položaj određenog proizvoda na tržištu. Relevantnost određenog kriterija stoga ovisi o proizvodima koje treba usporediti. Uobičajeno podrijetlo proizvoda i određena dobro utvrđena tržišna praksa među proizvođačima automobila u Europskoj uniji odlučujući su kriteriji u ovom slučaju. Međutim, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir nijedan drugi kriterij osim kriterija Canon te se ograničilo na tvrdnju da je kriterij koji se odnosi na poslovnu praksu, na koji se tužitelj poziva, novi kriterij koji se ne nalazi u presudi od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), tako da nije dopušten.

23 Tužitelj ističe da se ocjena sličnosti suprotstavljenih proizvoda u ovom slučaju ne može ograničiti samo na kriterije Canon, na način da se zanemare relevantni elementi za ocjenu sličnosti proizvoda, kao što su uobičajena praksa većine proizvođača automobila u Uniji koja se sastoji od proizvodnje i prodaje odjeće u velikim količinama, s jedne strane, i činjenica da su potrošači upoznati s tom praksom i da su naviknuti na nju, s druge strane. Usto, ta je tržišna praksa u ovom slučaju dovela do određenog kognitivnog ponašanja, do određenog stanja svijesti.

24 Osim toga, određena tržišna praksa u nekom poslovnom sektoru općenito se smatra odlučujućim kriterijem, kao što to pokazuju odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. lipnja 2017. (predmet R 1447/2016-5, t. 54.), petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. studenoga 2017. (predmet R 968/2015-5, t. 49.) i drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. prosinca 2017. (predmet R 1527/2017-2, t. 26.).

25 Kao drugo, tužitelj ističe da bi žalbeno vijeće zaključilo da su suprotstavljeni proizvodi slični da je tu sličnost ocjenjivalo s obzirom na kriterij poslovne prakse, s kojim su potrošači upoznati, a koji se sastoji od toga da proizvođači automobila u Uniji ne nude samo motorna vozila te automobilske dijelove i opremu, nego i širok raspon odjeće i dodataka. Stvarni i potencijalni kupci odjeće i dodataka koji nose žig koji se koristi i za motorna vozila žele općenito pokazati da posjeduju motorno vozilo koje potječe od određenog proizvođača ili da su zainteresirani za njegova motorna vozila odnosno da im se dive, i stoga žele povezati te različite kategorije proizvoda. Osim toga, kad se jedan te isti žig koristi za

motorna vozila, kao i za urarske proizvode, kronometarske instrumente, odjeću, obuću i pokrivala za glavu, relevantna javnost je uvjerena da se svi ti proizvodi proizvode ili prodaju pod jedinstvenim nadzorom jednog poduzetnika ili barem poduzetnikâ koji su gospodarski povezani, iako ti proizvodi nisu ni konkurentni ni komplementarni.

26 Kao treće, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da ti proizvodi nisu slični i zato što nije uzelo u obzir činjenicu da suprotstavljeni proizvodi potječu od istih proizvođača i da se prodaju istim distribucijskim kanalima. U tom pogledu, kao prvo, tvrdi da stvarno mjesto proizvodnje nije toliko odlučujuće koliko pitanje uzima li relevantna javnost u obzir identitet subjekta koji upravlja ili nadzire proizvodnju ili isporuku proizvoda, i ističe da je Odjel za prigovore utvrdio da proizvođači automobila u današnje vrijeme pod svojim žigovima nude i proizvode poput onih iz razreda 14. i 25. Potonje vijeće je također priznalo da se motorna vozila, odjeća i urarski proizvodi često proizvode i isporučuju pod odgovornošću istih proizvođača, odnosno proizvođača automobila. Kao drugo, ističe da iz ispisanih internetskih stranica priloženih tužbi proizlazi da su odjeća i dodaci koje nude proizvođači automobila dostupni na njihovim internetskim stranicama, koje često sadržavaju i detaljne informacije o motornim vozilima koja su u ponudi. Osim toga, mnogi proizvođači nude svoju odjeću posredstvom svojih uobičajenih koncesionara automobila.

27 Stoga sličnost proizvoda o kojima je riječ proizlazi i iz činjenice da potječu od istog proizvođača i da se nude ili prodaju istim distribucijskim kanalima. Uporaba žiga za koji je podnesena prijava, a koji se odnosi na motorna vozila stoga je uzrok vjerojatnosti dovođenja u zabludu i u svezu s ranijim žigom registriranim za proizvode iz razreda 14. i 25.

28 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

29 Kao prvo, EUIPO tvrdi da, iako sudska praksa ne daje iscrpan popis relevantnih kriterija, njome se utvrđuje njihov određen broj koji se sustavno mora uzimati u obzir radi ocjene sličnosti predmetnih proizvoda ili usluga, a to su kriteriji Canon. Ovisno o posebnostima svakog slučaja, relevantnima se mogu pokazati i „dodatni” kriteriji, kao što su distribucijski lanci, relevantna javnost ili uobičajeno podrijetlo proizvoda ili usluga.

30 Međutim, tužitelj ne osporava da primjena kriterija Canon ne dovodi do utvrđenja bilo kakve sličnosti između motornih vozila, s jedne strane, i urarskih proizvoda, kronometarskih instrumenata, odjeće, obuće i pokrivala za glavu, s druge strane.

31 Kao drugo, EUIPO osporava relevantnost posebne poslovne prakse iz automobilskog sektora na koju se poziva tužitelj. Poslovne prakse mogu biti donekle relevantne u okviru ocjene povezanosti na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Međutim, one nisu relevantan, a još manje odlučujući, kriterij u okviru ocjene sličnosti proizvoda na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) iste uredbe. Naime, pojam povezanosti, u čijem uspostavljanju ulogu mogu imati poslovne prakse, širi je od koncepta sličnosti proizvoda ili usluga u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. EUIPO u tom pogledu primjećuje da se odluka njegova petog žalbenog vijeća od 8. lipnja 2017. (predmet R 1447/2016-5), na koju se poziva tužitelj, ne odnosi na sličnost proizvoda na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, nego na uspostavu povezanosti u okviru članka 8. stavka 5. iste uredbe. Budući da se tužitelj u ovom slučaju nije pozvao na povredu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, argument koji temelji na navodnoj važnosti poslovnih praksi kao odlučujućeg kriterija za ovaj predmet treba odbiti.

32 Na trećemu mjestu, što se tiče, kao prvo, dodatnog kriterija o uobičajenom podrijetlu proizvoda, EUIPO smatra da je nužno prihvatiti restriktivan pristup kako bi se izbjeglo njegovo slabljenje. U ovom slučaju, kad bi se za sve vrste proizvoda ili usluga koji potječu od istog velikog poduzetnika ili društva smatralo da imaju isto podrijetlo, taj bi kriterij izgubio svoje značenje. Smatra da, iako nije neuobičajeno da proizvođači automobila stavljaju svoj žig motornog vozila na brojne druge proizvode, javnost jest svjesna da se općenito radi o djelatnosti koja se obavlja u kontekstu izvedenih proizvoda i dodataka koje proizvode drugi poduzetnici s namjerom promicanja glavnog proizvoda, odnosno

motornih vozila, a ne o glavnoj poslovnoj djelatnosti proizvođača automobila koji je nositelj žiga. Javnost je sasvim svjesna činjenice da se tržište odjeće i satova bitno razlikuje od tržišta motornih vozila i, prema tome, općenito ne očekuje da isti poduzetnik proizvodi i nudi suprotstavljene proizvode.

33 Kao drugo, EUIPO smatra da svi suprotstavljeni proizvodi mogu stvarno biti namijenjeni krajnjim potrošačima. Satovi ili odjeća mogu se također povremeno zajedno kretati istim distribucijskim lancima kao i motorna vozila, ako ih je moguće ponuditi na internetskim stranicama koncesionara automobila ili fizički u auto-kućama, kao izvedene proizvode. Međutim, taj eventualni odnos ne znači da proizvodi poput odjeće ili satova čine homogenu skupinu s motornim vozilima niti da se općenito nude i prodaju uz motorna vozila. U svakom slučaju, čak ni eventualne poveznice koje se odnose na relativno slabe dodatne kriterije, kao što su relevantna javnost ili distribucijski lanci, ne mogu ni u kojem slučaju prevladati nad nepostojanjem sličnosti s obzirom na narav, namjenu i uporabu proizvoda ili bilo koji drugi kriterij Canon.

34 Prema mišljenju EUIPO-a, iz toga slijedi da je žalbeno vijeće s pravom odbilo žalbu kao očito neosnovanu s obzirom na to da nije ispunjen jedan od uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, to jest sličnost proizvoda.

35 Najprije valja istaknuti da tužitelj, iako se u prilog svojoj tužbi poziva ne samo na članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, nego i na njezin članak 41. stavak 1. točku (a), ne iznosi nikakav poseban argument u vezi s potonjom odredbom, koja uostalom u bitnome predviđa određena pravila o podnošenju prigovora na registraciju žiga. Stoga valja smatrati da se ovaj tužbeni razlog temelji samo na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

36 U skladu s potonjom odredbom, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

37 Pojam vjerojatnost dovođenja u svezu nije alternativa pojmu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, nego služi preciziranju njegova opsega. Same odredbe članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 isključuju dakle mogućnost primjene pojma vjerojatnosti dovođenja u svezu ako kod relevantne javnosti ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu (vidjeti presudu od 11. rujna 2014., Continental Wind Partners/OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, neobjavljena, EU:T:2014:769, t. 75. i navedenu sudsku praksu).

38 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, opasnost da bi javnost mogla povjerovati da predmetni proizvodi ili usluge potječu od istog poduzetnika ili od poduzetnika koji su gospodarski povezani predstavlja vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu relevantne javnosti treba ocjenjivati u cjelini, uzimajući u obzir sve relevantne kriterije predmetnog slučaja, među kojima se osobito nalaze stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova i između predmetnih proizvoda ili usluga, te intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera, svojstvenog ili stečenog uporabom, ranijeg žiga (presude od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 64. i od 8. svibnja 2014., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, t. 20.; vidjeti također presudu od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, t. 30. do 32. i navedenu sudsku praksu).

39 Ta sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuovisnost kriterija koji su uzeti u obzir i osobito, sličnost suprotstavljenih znakova te sličnost proizvoda ili usluga o kojima je riječ. Stoga se nizak stupanj sličnosti između predmetnih proizvoda ili usluga može

nadoknaditi visokim stupnjem sličnosti između suprotstavljenih znakova i obratno (vidjeti presudu od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 46. i navedenu sudsku praksu).

40 Međutim, za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova te istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga koje oni obuhvaćaju. Riječ je o kumulativnim uvjetima (vidjeti presudu od 22. siječnja 2009., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

41 Stoga, čak i kad postoji istovjetnost sa žigom čiji je razlikovni karakter osobito jak, potrebno je podnijeti dokaz o sličnosti obuhvaćenih proizvoda ili usluga (rješenje od 9. ožujka 2007., Alecansan/OHIM, C-196/06 P, neobjavljeno, EU:C:2007:159, t. 24.). Suprotno onom što je primjerice predviđeno člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, koji se izričito odnosi na slučaj kad proizvodi ili usluge nisu slični, članak 8. stavak 1. točka (b) te uredbe predviđa da vjerojatnost dovođenja u zabludu pretpostavlja istovjetnost ili sličnost između obuhvaćenih proizvoda ili usluga (presuda od 7. svibnja 2009., Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) i OHIM, C-398/07 P, neobjavljena, EU:C:2009:288, t. 34.).

42 U ovom slučaju žalbeno je vijeće smatralo da za relevantnu javnost ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu samo na temelju usporedbe suprotstavljenih proizvoda, pri čemu nije ispitalo druge uvjete navedene u točki 38. ove presude, među kojima osobito sličnost između znakova, ni provelo sveobuhvatnu ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu uzimanjem u obzir svih relevantnih kriterija. Međutim, zbog sličnosti, čak i slabe, između navedenih proizvoda žalbeno vijeće moralo je provjeriti je li visok stupanj sličnosti, pa čak i njihove istovjetnosti, između znakova bio takav da u svijesti potrošača stvori vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu podrijetla proizvoda (presuda od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, t. 40.).

43 Stoga valja ispitati je li žalbeno vijeće s pravom zaključilo da proizvodi obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima nisu slični.

Relevantnost kriterija „poslovne prakse”

44 Prema sudskoj praksi, iz točke 23. presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), kako bi se izvršila usporedba između proizvoda ili usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, valja uzeti u obzir sve relevantne kriterije koji karakteriziraju njihov međusobni odnos. Ti kriteriji osobito uključuju njihovu narav, namjenu, uporabu, kao i njihov konkurentan ili komplementaran karakter. U obzir se mogu uzeti i drugi kriteriji, kao što su distribucijski kanali predmetnih proizvoda ili usluga, ili okolnost da se navedeni proizvodi ili usluge često prodaju na istim specijaliziranim prodajnim mjestima, što predmetnom potrošaču olakšava percepciju uske povezanosti koja postoji među njima i povećava dojam da je za njihovu proizvodnju odnosno pružanje odgovoran isti poduzetnik (presude od 21. siječnja 2016., Hesse/OHIM, C-50/15 P, EU:C:2016:34, t. 21. do 23, i od 10. lipnja 2015., AgriCapital/OHIM – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, t. 29.; vidjeti također presudu od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740, t. 37. i navedenu sudsku praksu).

45 Formulacija prema kojoj valja „uzeti u obzir sve relevantne kriterije koji karakteriziraju odnos između proizvoda ili usluga” i da „[t]i kriteriji osobito uključuju njihovu narav, namjenu, uporabu, kao i njihov konkurentan ili komplementaran karakter”, jasno upućuje na to da taj popis kriterija nije iscrpan, kao što to tužitelj pravilno tvrdi. Taj popis je uostalom naknadno dopunjen objavom presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), dodavanjem drugih kriterija (presuda od 21. srpnja 2016., Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, neobjavljena, EU:T:2016:431, t. 58.), među

kojima se nalazi i uobičajeno podrijetlo predmetnih proizvoda (presude od 26. rujna 2017., Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, neobjavljena, EU:T:2017:662, t. 64., i od 13. studenoga 2018., Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, neobjavljena, EU:T:2018:775, t. 76. i 91.) i, kao što je to navedeno u točki 44. ove presude, njihovi distribucijski kanali. Osim toga, presuđeno je da je okolnost da se suprotstavljeni proizvodi promoviraju u istim specijaliziranim časopisima također kriterij koji predmetnom potrošaču olakšava percepciju uske povezanosti koja postoji među njima i povećava dojam da je za njihovu proizvodnju odgovoran isti poduzetnik (presuda od 13. veljače 2014., Demon International/OHIM – Big Line (DEMON), T-380/12, neobjavljena, EU:T:2014:76, t. 42.).

46 U tim je okolnostima žalbeno vijeće u točkama 24. i 27. pobijane odluke počinilo pogrešku koja se tiče prava time što je načelno isključilo ocjenu sličnosti suprotstavljenih proizvoda s obzirom na kriterij poslovnih praksi, koji je iznio tužitelj. Naime, nije isključeno da i kriteriji koji se razlikuju od onih koje je žalbeno vijeće navelo u točki 17. pobijane odluke, što su uz kriterije Canon kriteriji distribucijskih kanala i istovjetnosti prodajnih mjesta, mogu općenito biti relevantni u okviru ocjene sličnosti proizvoda ili usluga te posebno suprotstavljenih proizvoda.

47 Žalbeno je vijeće u točki 17. pobijane odluke dakako podsjetilo na kriterije koji su relevantni za ocjenu sličnosti proizvoda, pri čemu je pojasnilo da se u obzir mogu uzeti i drugi kriteriji. Ono, međutim, nije ocijenilo sličnost suprotstavljenih proizvoda s obzirom na te druge kriterije. Što se konkretno tiče poslovne prakse na koju se poziva tužitelj, žalbeno vijeće je u točki 24. pobijane odluke pojasnilo da se tužiteljevo rasuđivanje ne može prihvatiti jer on pokušava novim kriterijem sličnosti – poslovnim praksama – zamijeniti one utvrđene sudskom praksom, odnosno narav, namjenu, uporabu, konkurentnost i odnos komplementarnosti. Prema mišljenju žalbenog vijeća, tužiteljev argument koji se temelji na poslovnoj praksi trebalo je odbiti (točke 25. i 26. pobijane odluke) jer ne postoji sličnost s obzirom na potonje kriterije. To vijeće smatra da poslovne prakse mogu biti relevantne samo za utvrđivanje postojanja povezanosti između žigova u okviru razloga za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (točka 27. pobijane odluke).

48 Točke 24. do 27. pobijane odluke ne mogu se tumačiti na način da je žalbeno vijeće smatralo da njegovu analizu, koja proizlazi iz primjene kriterija Canon, ne može dovesti u pitanje sam kriterij poslovne prakse. Naime, takvo razmatranje bilo bi protivno zaključku koji proizlazi iz točaka 21. i 23. presude od 21. siječnja 2016., Hesse/OHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34), prema kojem nije isključeno da relevantan kriterij može sam po sebi biti temelj za postojanje sličnosti između proizvoda ili usluga, unatoč okolnosti da bi primjena drugih kriterija prije upućivala na nepostojanje takve sličnosti. U svakom slučaju, nemoguće je ocijeniti utjecaj dodatnog kriterija poput poslovne prakse, na analizu koja je već izvršena na temelju kriterija koji proizlaze iz presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), prije nego što se taj kriterij ispita na odgovarajući način. Međutim, žalbeno vijeće nije provelo takvo ispitivanje.

49 Osim toga, ne postoji ništa u tekstu točke 27. pobijane odluke na temelju čega bi bilo moguće zaključiti da je žalbeno vijeće na okolnosti ovog slučaja namjeravalo ograničiti utvrđenje prema kojem „poslovne prakse mogu biti relevantne samo za utvrđivanje postojanja ‚povezanosti' između žigova (i proizvoda koje označavaju), odnosno u okviru razloga za odbijanje iz članka 8. stavka 5. [Uredbe br. 207/2009]". Stoga to utvrđenje, sastavljeno na tako neosporiv način, jasno izražava da poslovne prakse, prema mišljenju žalbenog vijeća, ni u kojem slučaju ne mogu ni na koji način biti relevantne za ispitivanje sličnosti proizvoda u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Valja naglasiti da je EUIPO u odgovoru na tužbu potvrdio da poslovne prakse, prema njegovu shvaćanju, nisu relevantan kriterij u okviru ocjene sličnosti proizvoda na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

50 Točno je da se tužitelj pogrešno oslanja na tri odluke žalbenih vijeća EUIPO-a kako bi tvrdio da je potonji u svojoj praksi odlučivanja već prihvatio taj kriterij kao relevantan za ocjenu sličnosti proizvoda u okviru primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 24. ove

presude). S jedne strane, kao što to EUIPO pravilno ističe, odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. lipnja 2017. (predmet R 1447/2016-5) nije donesena na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, već na temelju stavka 5. tog članka. S druge strane, uzimanje u obzir poslovne prakse u odlukama petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. studenoga 2017. (predmet R 968/2015-5, t. 49.) i drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. prosinca 2017. (predmet R 1527/2017-2, t. 26.) ulazilo je u okvir sveobuhvatne ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu, a ne u okvir ocjene sličnosti proizvoda.

51 Međutim, čak i bez izričitog navođenja, kriterij poslovne prakse već je bio uzet u obzir radi ocjene sličnosti suprotstavljenih proizvoda ili usluga. Tako se primjerice vodilo računa o činjenici da se suprotstavljeni proizvodi i usluge često stavljaju na tržište zajedno kako bi se iz toga izveo zaključak da postoji sličnost između navedenih proizvoda i usluga (presuda od 4. lipnja 2015., Yoo Holdings/OHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, neobjavljena, EU:T:2015:363, t. 27.). Također je istaknuto da je važno ocijeniti smatraju li potrošači uobičajenim to da se suprotstavljeni proizvodi stavljaju na tržište pod istim žigom, što bi inače podrazumijevalo da je velik dio proizvođača i distributera tih proizvoda isti (presude od 9. srpnja 2015., Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHIM – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, neobjavljena, EU:T:2015:479, t. 35. i od 10. listopada 2018., Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, neobjavljena, EU:T:2018:669, t. 41.; vidjeti također presudu od 13. veljače 2020., Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, neobjavljena, EU:T:2020:65, t. 59. i 60. i navedenu sudsku praksu).

52 Konačno, suprotno načinu na koji bi se moglo razumjeti točku 27. pobijane odluke, kao i argumente EUIPO-a iznesene u točki 31. ove presude, okolnost da se kriterij smatra relevantnim u okviru primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, sama po sebi ne podrazumijeva da on to ne može biti u okviru primjene stavka 1. točke (b) istog članka (vidjeti u tom smislu presudu od 12. veljače 2015., Compagnie des montres Longines, Francillon/OHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, t. 47. i 48.).

53 Isto tako, valja odbiti EUIPO-ove argumente prema kojima, s jedne strane, iz sudske prakse proizlazi da se kriteriji Canon moraju sustavno uzimati u obzir radi ocjene sličnosti proizvoda ili usluga, dok bi dodatni kriteriji mogli biti relevantni ovisno o posebnostima svakog slučaja i prema kojima su, s druge strane, potonji kriteriji „slabi”, tako da ni u kojem slučaju ne mogu prevladavati nad nepostojanjem sličnosti s obzirom na kriterije Canon. Naime, iz presude od 21. siječnja 2016., Hesse/OHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34, t. 23.), proizlazi, kao prvo, da je svaki od kriterija utvrđenih sudskom praksom, neovisno o tome radi li se o jednom od izvornih kriterija ili o onima koji su mu dodani, samo jedan od više postojećih kriterija, kao drugo, da su kriteriji samostalni i, kao treće, da se sličnost između suprotstavljenih proizvoda ili usluga može temeljiti samo na jednom od tih kriterija (vidjeti točku 48. ove presude). Osim toga, iako je EUIPO dužan uzeti u obzir sve relevantne kriterije koji karakteriziraju odnos između predmetnih proizvoda, on može ne uzeti u obzir kriterije koji nisu relevantni za odnos između navedenih proizvoda (vidjeti presudu od 23. studenoga 2011., Pukka Luggage/OHIM – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, neobjavljena, EU:T:2011:692, t. 28. i navedenu sudsku praksu).

54 Valja dodati da i iz EUIPO-ovih smjernica za ispitivanje žigova Europske unije proizlazi da utvrđena komercijalna uporaba koja se sastoji od toga da proizvođači svoje područje djelatnosti proširuju na susjedna tržišta ima posebnu važnost prilikom donošenja zaključka da proizvodi ili usluge različite naravi imaju isto podrijetlo. U skladu s tim smjernicama, u takvim situacijama valja utvrditi je li to proširivanje uobičajeno u sektoru.

55 Iz toga slijedi da postojanje određene poslovne prakse može biti relevantan kriterij za ispitivanje sličnosti između proizvoda ili usluga u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

56 Stoga je žalbeno vijeće u okviru svojeg ispitivanja sličnosti suprotstavljenih proizvoda načelno pogrešno isključilo relevantnost kriterija koji se temelji na poslovnoj praksi. Budući da to vijeće zbog vlastite pogreške nije konkretno ispitalo relevantnost, a potom po potrebi utjecaj tog kriterija pri ocjeni sličnosti između suprotstavljenih proizvoda, sam Opći sud ne može donijeti odluku o tom pitanju (presude od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.; od 12. srpnja 2018., Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Prikaz koale), T-41/17, neobjavljena, EU:T:2018:438, t. 54. i 55., i od 5. prosinca 2019., Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, neobjavljena, EU:T:2019:841, t. 91.).

Kriteriji istovjetnosti proizvođača i distribucijskih kanala

57 Tužitelj je pred žalbenim vijećem tvrdio da su suprotstavljeni proizvodi slični i kad se primijene kriteriji uobičajenog podrijetla, odnosno identiteta proizvođača, te kriterij distribucijskih kanala. Međutim, iako su ta dva kriterija priznata u sudskoj praksi (vidjeti osobito sudsku praksu navedenu u točki 45. ove presude) kao relevantni za ocjenu sličnosti proizvoda ili usluga na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, kakvim ih je priznalo i samo žalbeno vijeće u točki 17. pobijane odluke, to vijeće u ovom slučaju nije ispitalo ta dva kriterija niti je, uostalom, navelo razloge zbog kojih oni ne mogu imati ulogu u okviru te ocjene, kao što to pravilno ističe tužitelj (vidjeti točku 19. ove presude).

58 Iako se u točki 17. pobijane odluke nalazi „standardni” podsjetnik na sudsku praksu o relevantnim kriterijima koje treba uzeti u obzir pri ocjeni sličnosti proizvoda, treba utvrditi da se u točki 24. te odluke, odnosno u okviru primjene pravila na ovaj slučaj, u njoj upućuje samo na pet kriterija Canon, pri čemu se ne navode kriteriji na koje se posebno pozvao tužitelj. Iz točaka 23. i 24. pobijane odluke među ostalim proizlazi da je žalbeno vijeće ocijenilo argumente koje je tužitelj iznio pred njim samo u odnosu na pitanje može li se poslovna praksa na koju se potonji pozvao smatrati relevantnim kriterijem koji treba uzeti u obzir u okviru ocjene sličnosti suprotstavljenih proizvoda.

59 Okolnost da žalbeno vijeće prilikom analize koja je dovela do donošenja pobijane odluke nije uzelo u obzir kriterije uobičajenog podrijetla, odnosno identiteta proizvođača, te kriterij distribucijskih kanala potkrijepljena je i točkom 7. te odluke u kojoj su sažeti argumenti koje je tužitelj iznio u prilog svojoj tužbi. Naime, u tom sažetku nisu navedeni tužiteljevi argumenti koji se odnose na potonje kriterije.

60 Osim toga, u točkama 19. do 21. pobijane odluke žalbeno vijeće je sâmo izvršilo ocjenu sličnosti suprotstavljenih proizvoda, ali samo s obzirom na kriterije Canon, a tužitelj nije osporavao ishod te ocjene. U tim okolnostima, i u nedostatku bilo kakvih EUIPO-ovih argumenata u tom smislu, pobijana odluka ne može se tumačiti na način da je žalbeno vijeće namjeravalo potvrditi odluku Odjela za prigovore s obzirom na dva predmetna kriterija koja je tužitelj posebno istaknuo, i to na uobičajeno podrijetlo proizvoda, odnosno identitet proizvođača, i distribucijske kanale, nego da je namjeravalo istovremeno razviti svoju analizu samo s obzirom na kriterije koji nisu obuhvaćeni žalbom koja mu je podnesena, a da pritom nije izvršilo vlastitu izričitu analizu upravo s obzirom na kriterije na kojima se temelji tužiteljeva argumentacija. Naime, iako se žalbeno vijeće u točki 18. pobijane odluke pozvalo na konačni zaključak do kojeg je u svojoj odluci došao Odjel za prigovore, ono nije uputilo ni na jednu konkretnu točku ili odlomak te odluke, što bi omogućilo zaključak da je u vlastitu odluku namjeravalo uključiti razmatranja Odjela za prigovore kako bi izbjeglo ponavljanja.

61 EUIPO u točki 19. odgovora na tužbu tvrdi da su kriteriji koji su dodani kriterijima Canon, poput kriterija distribucijskih lanaca, „relativno slabi” i da ne mogu prevladati nad činjenicom da u ovom slučaju nije ispunjen nijedan od kriterija Canon. Međutim, s jedne strane, kao što je to navedeno u točki 45. ove presude, popis kriterija izričito navedenih u presudi od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), nije iscrpan. S druge strane, svaki kriterij utvrđen sudskom praksom proizašlom iz te presude je samostalan, tako da se ocjena sličnosti između suprotstavljenih proizvoda ili usluga može temeljiti samo na jednom od njih (točka 53. ove presude).

62 Slijedom toga, valja utvrditi da žalbeno vijeće, time što nije navelo razloge zbog kojih nije uzelo u obzir kriterij uobičajenog podrijetla, odnosno identiteta proizvođača, kao i kriterij distribucijskih kanala, nije izložilo sve činjenice i pravna razmatranja koja su od ključne važnosti za zaključak da proizvodi nisu slični, tako da je pobijana odluka zahvaćena nedostatkom u obrazloženju (vidjeti u tom smislu presudu od 21. srpnja 2016., Tropical, T-804/14, neobjavljena, EU:T:2016:431, t. 178.).

63 EUIPO pred Općim sudom iznosi različite argumente prema kojima primjena tih kriterija u ovom slučaju ne bi dovela do utvrđenja sličnosti između suprotstavljenih proizvoda (vidjeti točke 32. i 33. ove presude).

64 U tom pogledu valja primijetiti da se takva ocjena ne nalazi u pobijanoj odluci. Međutim, s jedne strane, nije na Općem sudu da u okviru svojeg nadzora nad zakonitošću pobijane odluke izvrši ocjenu o kojoj žalbeno vijeće nije zauzelo stajalište (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.) a, s druge strane, EUIPO pred Općim sudom ne može potkrijepiti pobijanu odluku elementima koji u njoj nisu uzeti u obzir (vidjeti presudu od 8. rujna 2017., Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, neobjavljena, EU:T:2017:591, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

65 Stoga je ta argumentacija nedopuštena (presuda od 24. rujna 2019., Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, t. 49.).

66 S obzirom na pogrešku koja se tiče prava i nedostatak u obrazloženju koji su utvrđeni u točkama 56. i 62. ove presude istaknuti tužbeni razlog je osnovan.

67 Iz toga slijedi da pobijanu odluku treba poništiti.

Troškovi

68 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da EUIPO nije uspio u postupku, treba mu naložiti da, osim vlastitih, snosi i troškove tužitelja, u skladu sa zahtjevom potonjeg.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (predmet R 67/2019-1) od 21. siječnja 2020. se poništava.**

2. **EUIPO-u se nalaže snošenje troškova.**

Collins Csehi Steinfatt

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 2. lipnja 2021.

Potpisi