



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće)

21. listopada 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice LAGUIOLE – Raniji francuski poslovni naziv Forge de Laguiole – Članak 53. stavak 1. točka (c) i članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-453/11,

Gilbert Szajner, sa stalnom adresom u Niortu (Francuska), kojeg zastupa A. Lakits-Josse, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik,

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

Forge de Laguiole SARL, sa sjedištem u Laguioleu (Francuska), koji zastupa F. Fajgenbaum, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 1. lipnja 2011. (predmet R 181/2007-1) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između Forge de Laguiole SARL i Gilberta Szajnera,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

u sastavu: H. Kanninen, predsjednik, I. Pelikánová (izvjestiteljica) i E. Buttigieg, suci,

tajnik: C. Heeren, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 8. kolovoza 2011.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 25. studenoga 2011.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 12. prosinca 2011.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 20. travnja 2012.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na repliku podnesen tajništvu Općeg Suda 6. srpnja 2012.,

* Jezik postupka: francuski.

nakon rasprave održane 11. veljače 2014.,

uzimajući u obzir dodatna pisana očitovanja koja su stranke podnijele na poziv Općeg suda i koja su tajništvu tog suda podnesena 24. i 25. veljače, kao i 8. i 9. travnja 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Tužitelj Gilbert Szajner nositelj je verbalnog žiga Zajednice LAGUIOLE, prijavljenog za registraciju 20. studenoga 2001., koji je Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) registrirao 17. siječnja 2005. na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)].
- 2 Proizvodi i usluge za koje je žig LAGUIOLE registriran, nakon djelomičnog odricanja do kojeg je došlo u postupku pred OHIM-om, pripadaju razredima 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 i 38 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:
 - razred 8: „ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem; žlice; pile, odvijači, britve, oštrice brijaćih naprava; brijaći pribor; turpije i sjeckalice za nokte, škare za nokte; torbe za manikerski pribor“;
 - razred 14: „plemeniti metali i njihove legure; nakit, draguljarski proizvodi, drago kamenje; kovčežići za nakit od plemenitih metala; kronometarski instrumenti, puceta za manšete, igle za kravate, ukrasne igle, privjesci za ključeve; novčarke od plemenitih metala; satovi i narukvice za satove, kutije, svijećnjaci, kutije za cigare, pribor i posuđe za kućanstvo i kuhinju od plemenitih metala; posuđe od plemenitih metala“;
 - razred 16: „školska oprema; noževi za papir; olovke, mehaničke olovke, gumice za brisanje; omotnice; klaseri; albumi, knjige, godišnjaci, brošure, bilježnice, katalozi; kalendari, litografije, plakati“;
 - razred 18: „koža i imitacija kože; kovčezi, kovčežići i torbe; štapovi za hodanje; ručne torbe; torbe za plažu; putne torbe, neseseri i sanduci; lisnice; posjetnice (lisnice za posjetnice), torbe za spise; torbe (kožna galanterija); futrole za ključeve (kožna galanterija); novčarke od neplemenitog metala“;
 - razred 20: „okviri, umjetnički ili ukrasni predmeti od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morske zgure (stive), nadomjesci svih tih materijala ili plastični proizvodi“;
 - razred 21: „pribor za kuhinju i stakleno posuđe, porculansko i keramičko posuđe; posuđe koje nije od plemenitih metala; vadičepovi; otvarači za boce, kutije za papirnate ubruse; pješčani satovi; četkice za brijanje brade, toaletni neseseri“;
 - razred 28: „gimnastički i sportski predmeti (osim predmeta za plivanje, odjeće, sagova i obuće); rukavice za golf“;

- razred 34: „pribor za pušače; šibice, upaljači za pušače; kutije za cigare i cigarete koje nisu izrađene od plemenitih materijala; sjeckalice za vrškove cigara; lule; strugalice za čišćenje lula“;
 - razred 38: „telekomunikacije; obavijesti o telekomunikacijama; agencije za vijesti; prijenos poruka; prijenos poruka i slika računalom; komunikacije pomoću računalnih terminala; telefonske komunikacije; komuniciranje, prijenos informacija sadržanih u bazama podataka ili u telematskom serveru; telefonska, elektronička ili telematska pošta; komuniciranje i prijenos poruka, informacija i podataka, putem interneta ili uz odgodu, putem sustava za obradu podataka, informatičkih mreža, uključujući i svjetsku telekomunikacijsku mrežu zvanu ‘Internet’ i svjetsku mrežu zvanu ‘web’; prijenos informacija telekomunikacijskim mrežama, uključujući i svjetsku mrežu zvanu ‘Internet’“.
- 3 Intervenijent Forge de Laguiole SARL podnio je 22. srpnja 2005. zahtjev za djelomično proglašavanje žiga LAGUIOLE ništavim na temelju članka 52. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 40/94, u vezi s člankom 8. stavkom 4. iste uredbe [koji su postali članak 53. stavak 1. točka (c) i članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009].
 - 4 Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temeljio se na poslovnom nazivu Forge de Laguiole, koji intervenijent koristi za djelatnosti „proizvodnje i prodaje svih proizvoda u smislu noževa, škara, darovnih predmeta i suvenira – svih proizvoda povezanih s umijećem postavljanja stola“. Intervenijent tvrdi da mu sukladno francuskom pravu taj poslovni naziv - čija važnost nije samo lokalnog karaktera - daje pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga.
 - 5 Zahtjev za djelomično proglašavanje žiga ništavim postavljen je protiv svih proizvoda i usluga navedenih u gornjoj točki 2.
 - 6 Odjel za poništaje odbio je odlukom od 27. studenoga 2006. zahtjev za proglašavanje žiga ništavim.
 - 7 Intervenijent je OHIM-u 25. siječnja 2007. protiv odluke odjela za poništaje podnio žalbu na temelju članka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članci 58. do 64. Uredbe br. 207/2009).
 - 8 Prvo žalbeno vijeće djelomično je usvojilo žalbu odlukom od 1. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) i žig LAGUIOLE proglasilo ništavim za proizvode iz razreda 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 i 34. Isto je vijeće žalbu odbilo u odnosu na usluge iz razreda 38.
 - 9 Žalbeno je vijeće smatralo da je prema francuskoj sudskoj praksi poslovni naziv načelno zaštićen za sve djelatnosti koje obuhvaća njegov predmet poslovanja, jer je naime zaštita, kad predmet poslovanja nije dovoljno jasno određen ili kada djelatnosti koje se obavljaju nisu njime obuhvaćene, ograničena na djelatnosti koje se učinkovito i stvarno obavljaju. Međutim, intervenijentov predmet poslovanja dovoljno je jasno određen u ovom slučaju u pogledu „proizvodnje i prodaje svih „proizvoda u smislu noževa, škara“. Žalbeno vijeće dodalo je da, čak i pod pretpostavkom da se prizna da je tekst predmeta poslovanja „proizvodnje i prodaje svih darovnih predmeta i suvenira – svih proizvoda povezanih s umijećem postavljanja stola“ nedovoljno određen, poslovni naziv podnositelja zahtjeva zaslužuje zaštitu, barem za sektore u kojima je stvarno obavljao svoje djelatnosti prije podnošenja prijave žiga LAGUIOLE.
 - 10 U tom je smislu žalbeno vijeće smatralo da je intervenijent dokazao da je trgovačku djelatnost obavljao i prije podnošenja prijave za žig LAGUIOLE, trgujući proizvodima koji spadaju u „umijeće postavljanja stola“, „umijeće uređenja doma“, pribor za ispijanje vina, škare i pribor za pušače, igrače golfa, lovce i za slobodno vrijeme, kao i u druge dodatke. S druge strane, intervenijent nije dokazao obavljanje trgovačke djelatnosti u vezi s luksuznim proizvodima i proizvodima za putovanja, koji uostalom nisu obuhvaćeni njegovim predmetom poslovanja. Naposljetku, to je vijeće smatralo da svi proizvodi obuhvaćeni tim žigom, osim telekomunikacijskih usluga iz razreda 38, zadiru u intervenijentove sektore djelatnosti ili se nalaze u sektorima povezanih djelatnosti.

- 11 Kad je riječ o suprotstavljenim znakovima, žalbeno vijeće smatralo je da je pojam „laguiole“, iako deskriptivan i nerazlikovan za noževe, ipak bio prevladavajući ili barem suprevladavajući element poslovnog naziva Forge de Laguiole, čak i kad se potonji koristi za noževe. Pri općoj ocjeni, suprotstavljani su znakovi u određenoj mjeri slični na fonetskom, vizualnom i koncepcijskom planu, i ta se sličnost ne može izjednačiti pukim dodavanjem generičkog pojma „*forge de*“.
- 12 Iz toga je žalbeno vijeće s jedne strane zaključilo da bi za francuske potrošače postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu kad bi se žig LAGUIOLE koristio za istovjetne ili slične proizvode ili usluge, namijenjene istim kupcima, koji se prodaju u istim trgovinama kao i „noževi, škare, pokloni ili predmeti namijenjeni umijeću postavljanja stola“ koji spadaju u intervenijentov sektor djelatnosti. S druge je strane smatralo da bi postojao utjecaj na intervenijentove djelatnosti kad bi se navedeni žig koristio za komplementarne proizvode, neodvojivo povezane s tim djelatnostima, odnosno one koji spadaju u povezane sektore djelatnosti u kojima se te djelatnosti mogu normalno razvijati.
- 13 Naposljetku, žalbeno je vijeće smatralo da poslovni naziv Forge de Laguiole, zbog svog značaja odnosno ugleda, ima snažan razlikovni karakter i da može uživati iznimnu zaštitu čak i za sektore djelatnosti koji se razlikuju od onih koji spadaju u njegov predmet poslovanja.

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži intervenijentu snošenje vlastitih troškova kao i troškova tužitelja.
- 15 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 16 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- potvrdi odluku žalbenog vijeća;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

1. Dokumenti koji su po prvi puta podneseni pred Općim sudom

- 17 Valja utvrditi da su tužitelj i intervenijent, u okviru replike i odgovora na repliku podnijeli određen broj dokumenata koji nisu bili dio spisa u postupku pred OHIM-om.
- 18 Tužitelj je podnio:
- tri izvatka iz rječnika (prilozi 34, 35 i 39 replici);
 - izvadak iz kataloga dražbi (prilog 36 replici);
 - dva izvatka koja prikazuju rezultate internetskog pretraživanja (prilozi 37 i 40 replici);

- izvadak iz online enciklopedije (prilog 38 replici);
 - dva novinska članka (prilog 41 replici);
 - izvatke iz rezultata pretraživanja žigova u bazi podataka Francuskog nacionalnog instituta za intelektualno vlasništvo (INPI) (prilog 42 replici);
 - četiri primjerka odluka Odjela za prigovore OHIM-a (prilozi 34.a, 34.b, 37.a i 38.a replici).
- 19 Što se tiče intervenijenta, on je podnio:
- presude raznih francuskih sudova (prilozi 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 odgovoru na repliku);
 - tri odluke žalbenog vijeća i Odjela za prigovore OHIM-a (prilozi 56, 59 i 66 odgovoru na repliku);
 - izvatke iz OHIM-ovih smjernica o postupku povodom prigovora (prilog 60 odgovoru na repliku);
 - četiri novinska članka, izvatke s interneta (prilog 61 odgovoru na repliku);
 - tri izvatka stranica internetske prodaje (prilozi 63 do 65 odgovoru na repliku);
 - izvadak iz francuskog Zakonika o zaštiti potrošača (prilog 71 odgovoru na repliku);
 - izvatke iz godišnjeg izvješća za 2011. francuske Glavne uprave za tržišno natjecanje, potrošačka pitanja i sprječavanje prijevara (DGCCRF) (prilog 72 odgovoru na repliku).
- 20 Usto, OHIM je u svojim dodatnim očitovanjima od 21. veljače 2014. tvrdio da presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (C.Cass. Com., Cœur de princesse/Mattel France, br. 08-2012.010), na koju se tužitelj poziva, iz rasprava treba isključiti kao nedopuštenu.
- 21 U tom smislu valja podsjetiti da je svrha tužbi pred Općim sudom nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009, tako da funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti u odnosu na dokumente koji su pred njime po prvi put izneseni. Stoga valja odbiti priloge 34 do 42 replici, kao i priloge 61, 63 do 65 i 72 intervenijentovog odgovora na repliku, a da pritom nije potrebno ispitati njihovu dokaznu snagu (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., str. II-4891., t. 19. i navedenu sudsku praksu).
- 22 S druge strane, prilozi 34.a, 34.b, 37.a i 38.a replici i prilozi 56, 59, 60 i 66 odgovoru na repliku, iako su po prvi puta bili izneseni samo pred Općim sudom, nisu dokazi u pravom smislu riječi, ali se odnose na OHIM-ovu praksu donošenja odluka, na koju se stranka ima pravo pozivati čak i nakon okončanja postupka pred OHIM-om (presuda ARTHUR ET FELICIE, već citirana u t. 21. gore, t. 20.).
- 23 Isto vrijedi i za priloge 55, 57, 58, 67 do 71, 73 i 74 odgovoru na repliku i presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.), koje treba proglasiti dopuštenima jer se odnose na nacionalno zakonodavstvo, kao i na sudsku praksu nacionalnih sudova, na koju se stranka ima pravo pozivati, čak i nakon okončanja postupka pred OHIM-om. Naime, ni stranke ni sam Opći sud ne može se spriječiti da se pri tumačenju nacionalnog prava, na koje, kao što je to u ovom slučaju, upućuje pravo Unije (vidjeti točku 29. u nastavku), nadahnjuju elementima iz zakonodavstva ili nacionalne sudske prakse, s obzirom na to da nije riječ o tome da se žalbenom vijeću prigovara da nije uzelo u obzir činjenične elemente iz točno određene presude francuskog suda, već zato što se radi o pozivanju na zakonske odredbe ili presude u prilog tužbenog razloga koji se odnosi na pogrešnu

primjenu odredbe nacionalnog prava od strane žalbenih vijeća (vidjeti analogijom presudu Općeg suda od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., str. II-2211, t. 70. i 71.).

- 24 Međutim, budući da se OHIM, kako bi osporio dopustivost presude francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (već citirana u t. 20.) kao dokaza, poziva na presudu Suda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM (C-263/09 P, Zb., str. I-5853., t. 46. do 57.), dovoljno je utvrditi da iz te presude ne proizlazi da je Opći sud spriječen uzeti u obzir elemente koje je stranka iznijela pred njim po prvi puta kako bi dokazala da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo nacionalno pravo na koje se stranka pred tim vijećem pozvala. Naime, Sud je u toj presudi samo ispitao je li Opći sud povrijedio nacionalno pravilo koje je primijenjeno na meritum spora i, s druge strane, je li Sud nadležan da utvrdi postojanje te povrede (gore navedena presuda Edwin/OHIM, t. 44.). Sud je u tom smislu uistinu naveo da je stranka koja zahtijeva primjenu nacionalnog pravila OHIM-u dužna predočiti elemente koji sačinjavaju njegov sadržaj (vidjeti gore navedenu presudu Edwin/OHIM, t. 50.). Međutim, to ne znači da Opći sud ne može nadzirati OHIM-ovu primjenu nacionalnog pravila u odnosu na nacionalnu presudu donesenu nakon OHIM-ove odluke, na koju se poziva jedna od stranaka u postupku.
- 25 Naposljetku, valja odbiti argument OHIM-a prema kojem činjenica da je tužitelj tek na raspravi, a ne ranije, predočio presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) predstavlja „odgađajuću postupovnu radnju“. Naime, najprije u tom pogledu valja podsjetiti da je ta presuda donesena nekoliko dana nakon što je intervenijent podnio odgovor na repliku, u trenutku kad je pisani dio postupka, iako još nije bio formalno okončan, načelno bio dovršen. Tužitelj se stoga u svojim podnescima nije mogao učinkovito pozvati na presudu od 10. srpnja 2012. Nadalje, valja istaknuti da se, suprotno tvrdnjama OHIM-a, tužitelj na presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012., već citiranu u t. 20., pozvao već u obrazloženju svog zahtjeva za održavanje rasprave, koji je tajništvu Općeg suda podnesen 23. kolovoza 2012., a OHIM-u priopćen 11. rujna 2012., a ne tek na raspravi.

2. Meritum

- 26 Tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog koji se odnosi na povredu članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 8. stavkom 4. te uredbe.
- 27 Na temelju tih dviju odredbi postojanje znaka koji nije žig omogućuje proglašavanje žiga Zajednice ništavim ako taj znak ispunjava četiri kumulativna uvjeta: on se mora rabiti u trgovačkom prometu; njegova važnost ne smije biti samo lokalnog karaktera; pravo na taj znak mora biti stečeno sukladno pravu države članice u kojoj je znak bio korišten prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga Zajednice; i naposljetku, taj znak mora svom nositelju dati pravo da zabrani uporabu kasnijeg žiga. Zbog ta četiri uvjeta ograničen je broj znakova koji nisu žigovi na koje je moguće pozvati se kako bi se osporila valjanost žiga Zajednice na cijelom području Zajednice, sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe br. 207/2009 (presuda Općeg suda od 24. ožujka 2009., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 do T-321/06, Zb., str. II-649., t. 32.).
- 28 Prva dva uvjeta, odnosno oni koji se odnose na uporabu i važnost navedenog znaka koja ne smije biti samo lokalnog karaktera, proizlaze iz samog teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 i treba ih stoga tumačiti u odnosu na pravo Unije. Time se Uredbom br. 207/2009 utvrđuju jedinstveni standardi za uporabu znakova i njihovu važnost, koji su u skladu s načelima kojima je nadahnut sustav uspostavljen tom uredbom (presuda GENERAL OPTICA, već citirana u t. 27. gore, t. 33.).
- 29 S druge strane, iz izraza „kad i u opsegu u kojem, prema propisu države članice koji se primjenjuje na taj znak“ proizlazi da druga dva uvjeta, u nastavku navedena u članku 8. stavku 4. točkama (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, predstavljaju uvjete utvrđene navedenom uredbom koji se za razliku od

prethodnih ocjenjuju u odnosu na kriterije određene pravom koje uređuje navedeni znak. Upućivanje na to pravo u potpunosti je opravdano, jer Uredba br. 207/2009 priznaje mogućnost pozivanja protiv žiga Zajednice na znakove izvan sustava žiga Zajednice. Zato je samo pravom koje uređuje navedeni znak moguće utvrditi je li taj znak stariji od žiga Zajednice i može li se njime opravdati zabrana uporabe kasnijeg žiga (presuda GENERAL OPTICA, već citirana u t. 27. gore, t. 34.).

- 30 U ovom slučaju nije osporeno da je poslovni naziv Forge de Laguiole znak koji se u trgovačkom prometu rabi u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, i da njegova važnost nadilazi lokalne okvire. Također, stranke nisu ni tijekom postupka pred OHIM-om ni u svojim podnescima pred Općim sudom osporavale da su, prema francuskom pravu, prava na taj poslovni naziv stečena prije 20. studenoga 2001., dana podnošenja prijave za žig LAGUIOLE.
- 31 Budući da je tužitelj na raspravi, upućivanjem na svoje francuske žigove LAGUIOLE za koje su prijave podnesene 1993., pokušao osporiti činjenicu da je intervenijentov poslovni naziv u njegovom trenutnom obliku stariji od žiga Zajednice LAGUIOLE, valja napomenuti da je u ovom slučaju mjerodavan samo datum podnošenja prijave navedenog žiga Zajednice, odnosno 20. studenoga 2001. (vidjeti gornju točku 1.).
- 32 S druge strane, stranke se ne slažu oko četvrtog uvjeta iz gornje točke 27., koji je vezan za pitanje omogućuje li istome i, ako jest takav slučaj, u kojoj mjeri intervenijentov poslovni naziv da tužitelju zabrani uporabu kasnijeg žiga LAGUIOLE. Sukladno sudskoj praksi iz gornje točke 29., odgovor na to pitanje ovisi jedino o francuskom pravu.
- 33 U ovome slučaju, žalbeno je vijeće, s obzirom na francusku sudsku praksu postojeću na dan donošenja pobijane odluke, svoje zaključke temeljilo na dvjema osnovama, od kojih se za svaku zasebno činilo da je dostatna da utemelji svoj zaključak prema kojem je intervenijentov poslovni naziv bio zaštićen za sve djelatnosti navedene u njegovom predmetu poslovanja.
- 34 Kao prvo, žalbeno vijeće smatralo je u biti da je tekst intervenijentova predmeta poslovanja dovoljno precizno određen da bi se moglo priznati da zaštita koju pruža njegov poslovni naziv obuhvaća sve djelatnosti koje su u njemu navedene (pobijana odluka, točke 87. do 90.). Kao drugo, to je vijeće smatralo da je intervenijent, čak i da se prizna da to nije slučaj za djelatnosti „proizvodnje i prodaje [...] svih darovnih predmeta i suvenira – svih proizvoda povezanih s umijećem postavljanja stola“, dokazao da je prije 20. studenoga 2001. bio proširio svoje djelatnosti na „umijeće postavljanja stola“, „umijeće uređenja doma“, „pribor za ispijanje vina“, škare, pribor za pušaće, igrače golfa, lovce i za slobodno vrijeme kao i na „druge dodatke“ (pobijana odluka, točke 91. do 94.).
- 35 Stoga valja ispitati svaku pojedinu od dviju osnova na kojima se temelji pobijana odluka.

Opseg zaštite koju pruža poslovni naziv Forge de Laguiole

- 36 Članci L. 714-3 i L. 711-4 francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: CPI) glase kako slijedi:

L. 714-3

„Sudskom odlukom proglasit će se ništavom registracija žiga koja nije u skladu s odredbama članaka L. 711-1 do L. 711-4.

[...]

Samo nositelj ranijeg prava može tražiti proglašenje ništavosti na temelju članka L. 711-4. Međutim, njegova tužba nije dopuštena ako je prijava žiga podnesena u dobroj vjeri i ako se kroz razdoblje od pet godina nije protivio njegovoj uporabi.

Odluka o poništenju je konačna.“

L. 711-4

„Ne može se prihvatiti kao žig znak koji šteti ranijim pravima, a osobito:

[...]

b) poslovnom nazivu ili tvrtci, ako postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu;

[...]“

- 37 Nije osporeno da pravo dobivanja poništaja kasnijeg žiga na temelju poslovnog naziva *a fortiori* podrazumijeva pravo usprotiviti se uporabi tog žiga u smislu četvrtog uvjeta navedenog u gornjoj točki 27.
- 38 Tužitelj ističe da u francuskom pravu zaštita poslovnog naziva obuhvaća samo djelatnosti koje se stvarno izvršavaju, posebice zbog toga što su djelatnosti navedene u predmetu poslovanja preširoko određene.
- 39 OHIM smatra da je u francuskom pravu opseg zaštite poslovnog naziva određen tekstem točno određenih djelatnosti u predmetu poslovanja, osim ako je taj tekst preopširan ili neodređen, i da je u tom slučaju taj opseg zaštite ograničen samo na konkretne djelatnosti koje dotično društvo obavlja.
- 40 Intervenijent u načelu ističe da je poslovni naziv zaštićen za sve djelatnosti koje su navedene u predmetu poslovanja, čak i ako je potonji preopširno sročan, i da ne ovisi o djelatnostima koje društvo stvarno obavlja. Dodaje da zaštita obuhvaća i djelatnosti koje ulaze u gospodarske sektore koje nositelj još ne obavlja, ali koje su povezane s onima navedenima u predmetu poslovanja.
- 41 Valja podsjetiti da je, sukladno tumačenju članka L. 711-4, točke (b) CPI-ja, koje je u pobijanoj odluci predložilo žalbeno vijeće, poslovni naziv načelno zaštićen za sve djelatnosti koje obuhvaća njegov predmet poslovanja jer je naime zaštita, kad predmet poslovanja nije dovoljno jasno određen ili kada djelatnosti koje se obavljaju nisu njime obuhvaćene, ograničena na djelatnosti koje se učinkovito i stvarno obavljaju.
- 42 Žalbeno vijeće temeljilo je svoje tumačenje na relevantnoj francuskoj sudskoj praksi, koja je postojala na dan donošenja pobijane odluke 1. lipnja 2011. Ta sudska praksa nije ujednačena i dovela je do rasprave u specijaliziranoj literaturi, na koju se stranke, kako pred OHIM-om tako i pred Općim sudom, pozivaju u velikoj mjeri.
- 43 Međutim ta raznovrsna sudska praksa i polemike koje je ona izazvala u literaturi preoblikovane su presudom francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.). Naime, u toj presudi, donesenoj nakon donošenja pobijane odluke, presuđeno je da „poslovni naziv zaštitu [uživa] samo za djelatnosti koje društvo stvarno obavlja, a ne za djelatnosti navedene u njegovom statutu“.
- 44 Suprotno onome što OHIM i intervenijent tvrde u svojim dodatnim pisanim očitovanjima, podnesenima 24. i 25. veljače 2014., načelo iz presude francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) nije ni u najmanjoj mjeri dvosmisleno u odnosu na opseg zaštite koju uživa poslovni naziv i treba se na općenit način primijeniti. Svakako je točno da se predmet u kojem je ta presuda

donesena ne odnosi na tužbu podnesenu na temelju članka L. 711-4 CPI-ja, već na proglašenje ništavim žiga zbog prijevarne prijave i na zahtjev u vezi s nepoštenim tržišnim natjecanjem. Međutim, valja istaknuti da se odlomak citiran u gornjoj točki 43. nalazi u dijelu te presude u kojem je odbijen tužbeni razlog istaknut protiv proglašenja ništavim žiga *cœur de princesse* zbog prijevarne prijave, koji se odnosi na činjenicu da je taj žig samo preuzeo poslovni naziv društva koje je podnijelo zahtjev, a koji je postojao prije nego što je društvo Mattel France počelo trgovati lutkama pod žigom *cœur de princesse*. Upravo je u tom kontekstu francuski Kasacijski sud sastavio navedeni odlomak, da bi potom istaknuo da proizvodi i usluge obuhvaćeni žigom *cœur de princesse* u velikoj mjeri nadilaze djelatnosti koje je dotično društvo do tada stvarno izvršavalo, odbivši pritom kao bespredmetan tužbeni razlog koji je potonje istaknulo. Zaključno, taj odlomak ni u svom tekstu, ni u svom činjeničnom niti postupovnom okviru, ne sadrži nikakvo ograničenje zbog kojega bi trebalo smatrati da se primjenjuje samo na posebne okolnosti predmeta o kojem se odlučivalo.

- 45 Osim toga, suprotno mišljenju OHIM-a, Opći sud prilikom ispitivanja zakonitosti pobijane odluke može uzeti u obzir presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) iako je donesena poslije te odluke.
- 46 Neovisno o postupovnim razmatranjima iz gornjih točaka 23. i 24., valja kao prvo istaknuti da ta presuda nije dovela do promjene u sudskoj praksi, već je samo pojasnila sporno pravno pitanje. Naime, kao što to svjedoče brojne prijašnje presude francuskih sudova koje su stranke podnijele OHIM-u i Općem sudu, sudska praksa nižih sudova koja prethodi presudi francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.), unatoč svojoj neujednačenosti, omogućuje zaključak da je zaštita poslovnog naziva ograničena na djelatnosti koje dotično društvo stvarno obavlja.
- 47 Kao drugo, čak i pod pretpostavkom da presudu francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) treba razumjeti kao promjenu sudske prakse, takve se promjene u načelu na postojeće situacije primjenjuju retroaktivno.
- 48 To je načelo opravdano tvrdnjom da se sudsko tumačenje neke odredbe u određenom trenutku ne može razlikovati ovisno o vremenu stvarnog činjeničnog stanja i da se nitko ne može pozivati na to da je stekao pravo na to da se sudska praksa ne izmjeni. Iako je točno da je to načelo moguće ublažiti time da sudovi u iznimnim slučajevima mogu odstupiti od te prakse kako bi promijenili vremenski učinak retroaktivnosti promjene sudske prakse, retroaktivnost promjene sudske prakse ostaje načelo. Međutim u ovom slučaju presuda francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) ne sadrži nijednu promjenu ili ograničenje u tom smislu.
- 49 U tom pogledu valja nadodati da slično načelo primjenjuju sudovi Unije (presuda Suda od 11. kolovoza 1995., *Roders i dr.*, C-367/93 do C-377/93, Zb., str. I-2229., t. 42. i 43.).
- 50 Stoga, iako je presuda francuskog Kasacijskog suda od 10. srpnja 2012. (gornja točka 20.) kao takva novost, u njoj se samo navodi francusko pravo koje je žalbeno vijeće trebalo primijeniti u pobijanoj odluci od 1. lipnja 2011., i koje sukladno načelu iz gornje točke 29. treba primijeniti Opći sud.
- 51 Iz toga slijedi da zaštita poslovnog naziva Forge de Laguiole u ovom slučaju obuhvaća isključivo djelatnosti koje je intervenijent stvarno izvršavao na dan prijave za registraciju žiga LAGUIOLE, odnosno 20. studenoga 2001.
- 52 Slijedom toga, pobijana odluka ne može se temeljiti na prvoj osnovi obrazloženja žalbenog vijeća, koje se temelji na djelatnostima navedenima u intervenijentovom predmetu poslovanja, a da se pritom ne dokaže da su navedene djelatnosti bile stvarno izvršavane.
- 53 Ostaje dakle ispitati osnovanost druge osnove obrazloženja žalbenog vijeća, koja se temelji na djelatnostima koje intervenijent stvarno izvršava.

Djelatnosti koje je intervenijent stvarno izvršavao prije dana podnošenja prijave žiga LAGUIOLE

- 54 U ovom je slučaju nesporno da se intervenijent bavi proizvodnjom i prodajom noževa.
- 55 Prema tvrdnjama žalbenog vijeća, intervenijent je osim toga dokazao da je prije dana podnošenja prijave žiga LAGUIOLE (odnosno prije 20. studenoga 2001.) proširio svoje djelatnosti i na sektore izvan sektora noževa.
- 56 Tužitelj u tom pogledu ističe s jedne strane da je intervenijentova djelatnost u stvarnosti ograničena samo na trgovinu noževima, jer se navodno proširenje sastoji od trgovine noževima s dodatkom, i da je s druge strane to proširenje u svakom slučaju u velikoj mjeri uslijedilo nakon dana kad je podnesena prijava žiga LAGUIOLE.
- 57 OHIM tvrdi da se područja djelatnosti nekog društva određuju u odnosu na kupce kojima je ono namijenilo svoje proizvode ili usluge. Međutim, noževi s dodatkom namijenjeni su kupcima koji se razlikuju od kupaca običnih noževa, što se očituje u raznovrsnosti distribucijskih kanala raznih noževa s dodatkom. Osim toga, proširenje intervenijentovih djelatnosti na sektore izvan sektora noževa počelo je prije podnošenja prijave žiga LAGUIOLE.
- 58 Intervenijent dodaje da proizvod može imati dvije različite funkcije i da funkcija noža ne isključuje funkciju dodatka.
- 59 Kad je riječ o dokazivanju proširenja intervenijentovih djelatnosti na sektore izvan sektora noževa, žalbeno se vijeće u točki 94. pobijane odluke oslonilo na određene dokumente koje je intervenijent podnio OHIM-u, koji su starijeg datuma od dana podnošenja prijave žiga LAGUIOLE, odnosno:
- intervenijentov cjenik od 1. siječnja 2001. (dokument 38.1), u kojem se nalaze noževi s raznim dodacima – i to s vadičepom, probijačem, otvaračem, sjeckalicom za vrškove cigara, tamperom za lulu, privjeskom za ključeve – i „vilice“ te model „lovački nož“,
 - dva računa od 15. listopada 1998. i od 30. ožujka 2000., ispostavljena kupcima u Luksemburgu i Austriji, u kojima se spominje model „Sommelier“, koji uključuje vadičep i otvarač, kao i „marker i vilice za golf“, model „Laguiole du routard“ i kožna „korica“,
 - račun od 22. studenoga 2000., ispostavljen kupcu u Francuskoj, u kojem se spominje „vilica“, kao i modeli „Sommelier“ i „Calumet“, koji uključuju lopaticu za struganje, tamper za lulu i šiljak kao i „etui“.
- 60 U tom pogledu, kao prvo, valja utvrditi da „poklon paketi“ i „kutije“ nisu spomenuti ni u jednom od tih dokumenata. S druge strane, na dnu pojedinih stranica intervenijentovog cjenika od 1. siječnja 2001. nalazi se napomena „Noževi se isporučuju u poklon ambalaži i s potvrdom o izvornosti.“ Iz dokumenata koje je žalbeno vijeće uzelo u obzir proizlazi da je dakle riječ o trgovini poklon ambalažom od strane intervenijenta samo radi zamatanja vlastitih proizvoda, a ne kao samostalnih proizvoda. U tim je okolnostima žalbeno vijeće, u točki 93. pobijane odluke, pogrešno smatralo da je intervenijent „poklon pakete“ i „kutije“ u prodaji nudio u okviru proširenja svojih djelatnosti na sektor „ostalih dodataka“.
- 61 Kao drugo, model „Laguiole du routard“ sastoji se od preklopnog noža bez dodatka. Isto tako, model „lovački nož“ je, prema opisu u cjeniku od 1. siječnja 2001, „[m]odel koji se ne zatvara i koji se isporučuje u kožnom etuiju“. Stoga valja smatrati da ti modeli ne mogu služiti kao dokaz proširenja intervenijentovih djelatnosti na sektore izvan sektora noževa, čak i pod pretpostavkom da su namijenjeni uporabi u „slobodno vrijeme“ ili uporabi lovaca, kao što je to žalbeno vijeće navelo u točki 93. pobijane odluke.

- 62 Kao treće, „korice“ i „etuiji“ navedeni u računima i u cjeniku namijenjene su isključivo - prema svom dizajnu i svom izgledu – za ulaganje noževa koje intervenijent proizvodi. U slučaju potrebe eventualno bi mogle poslužiti, ovisno o svojoj veličini i obliku, kao ambalaža za druge noževe, ali ne i za proizvode koji nisu noževi. Osim toga, te korice i etuiji prodaju se isključivo s noževima, a ne zasebno. U skladu s tim valja smatrati da one čine samo dodatke noževima kojima intervenijent trguje, nemajući karakter neovisnog asortimana proizvoda, pa stoga ne mogu poslužiti kao dokaz proširenja njegovih djelatnosti na druge sektore izvan sektora noževa.
- 63 Kao četvrto, vilice dakako ne pripadaju pod noževe. Međutim, činjenica da intervenijent prodaje vilice ne znači da obavlja djelatnost u cijelom sektoru „umijeća postavljanja stola“. Naime, premda se za vilice može smatrati da pripadaju u „umijeće postavljanja stola“, ipak je riječ o preširokoj kategoriji koja obuhvaća skupine proizvoda koje su previše različite da bi ih se radi ocjene njihove sličnosti moglo uspoređivati s proizvodima i uslugama obuhvaćenima žigom LAGUIOLE. S druge strane, trgovina vilicama dokazuje konkretno i stvarno proširenje intervenijentovih djelatnosti općenito prema jedaćem priboru, kao potkategorije „umijeća postavljanja stola“ (vidjeti analogijom presudu Općeg suda od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., str. II-449., t. 23.).
- 64 Kao peto, kad je riječ o raznim (drugim) proizvodima koji se sastoje od noža s jednim ili dvama dodacima (vadičepom, probijačem, otvaračem, sjeckalicom za vrškove cigara, tamperom za lulu, privjeskom za ključeve, markerom i vilicama za golf), žalbeno vijeće načelno je smatralo da ti višenamjenski proizvodi dokazuju proširenje intervenijentovih djelatnosti na druge sektore izvan sektora noževa.
- 65 Međutim, kao što to tužitelj s pravom tvrdi, višenamjenske proizvode kojima intervenijent trguje ne karakterizira funkcija dodatka, već se i dalje radi o noževima, unatoč postojanju jednog ili dvaju dodataka. Naime, dodavanje različitih dodataka ne mijenja njihove karakteristike proizvoda kao proizvoda koji spadaju u sektor noževa.
- 66 U tom pogledu, s jedne strane valja istaknuti da je među višenamjenskim proizvodima kojima intervenijent trguje nož prevladavajući proizvod i da određuje karakter proizvoda u cijelosti, kako u vezi s materijalom koji se koristi tako i s njegovim ukupnim izgledom, što je uostalom očito iz cjenika od 1. siječnja 2001. Iz tog dokumenta proizlazi da i sam intervenijent smatra navedene proizvode noževima. Naime, model koji uključuje vadičep i otvarač u njemu se nalazi pod nazivom „Couteau Sommelier-Décapsuleur“, a onaj koji uključuje marker i vilice za golf „Couteau du Golfleur“. Osim toga, dijelovi tih proizvoda koji nisu oštrice, poput probijača i vadičepa, u njemu su izričito predstavljeni pod nazivom „Dodaci“, dok su materijal oštrice i navedenih dodataka navedeni odvojeno, pri čemu se ističe kvaliteta čelika oštrice (model „Calumet“ s lopaticom za struganje, šiljkom i tamperom za lulu u tom je smislu iznimka). Naposljetku kao što je već navedeno u gornjoj točki 60., na dnu određenih stranica na kojima se nalaze modeli koji sadrže dodatke nalazi se napomena „Noževi se isporučuju u poklon ambalaži i s potvrdom o izvornosti.“
- 67 S druge strane, suprotno intervenijentovim tvrdnjama, kupci kojima su namijenjeni dotični višenamjenski proizvodi ne sastoje se od igrača golfa ili općenito pušača, već od kupaca noževa koji također igraju golf ili su pušači, ili pak od igrača golfa ili pušača koji se zanimaju za noževe. To vrijedi kako s funkcionalnog aspekta (marker i vilice za golf ili sjeckalica za vrškove cigara koji su dio noža manje su pogodni za rukovanje i praktični od jednakog proizvoda bez noža, pogotovo ako je nož sam za sebe vrhunski proizvod određene veličine, kao što je to slučaj s intervenijentovim proizvodima), tako i s financijskog aspekta (znatno viša cijena višenamjenskih proizvoda u odnosu na sam dodatak) ili pak sa aspekta izgleda (pušač ili igrač golfa kojeg ne zanimaju noževi obično neće razmišljati o intervenijentovim proizvodima da bi se opskrbio s proizvodima za pušače ili za golf, nego će se okrenuti specijaliziranim proizvođačima iz tih sektora).

- 68 Stoga valja odbiti OHIM-ov argument da su sektori djelatnosti fizičke osobe u prvom redu određeni tržištima kojima ona namjenjuje svoje proizvode ili usluge. Naime, višenamjenski proizvodi kojima intervenijent trguje nisu namijenjeni izravno publici koja nema nikakve veze s ciljanom publikom za proizvode iz sektora noževa, već pušačima ili igračima golfa koji su ljubitelji navedenih proizvoda. U tom pogledu valja istaknuti da - suprotno onome što je žalbeno vijeće tvrdilo u točkama 96. i 97. pobijane odluke - okolnost da su višenamjenske proizvode kojima intervenijent trguje prodavali ne samo trgovci noževima već i trgovci oružjem, prodavaonice duhana, papirnice, trgovine „poklonima i predmetima za postavljanje stola“, robne kuće i druga poduzeća, ne može promijeniti svojstvo tih proizvoda kao proizvoda iz sektora noževa.
- 69 Kao šesto, kad je riječ o djelatnosti „proizvodnje i prodaje svih [...] darovnih predmeta i suvenira“, koja je navedena u intervenijentovom predmetu poslovanja, točno je da načelno svi proizvodi kojima potonji trguje mogu poslužiti kao poklon ili suvenir, kao što je to tužitelj ispravno tvrdio. Osim toga, kao što je to navedeno u gornjoj točki 60., najmanje jedan dio intervenijentovih proizvoda isporučuje se u poklon ambalaži, čime se nastoji potvrditi njihova namjena kao poklona. Iz toga proizlazi da se intervenijent stvarno bavi prodajom darovnih predmeta.
- 70 Međutim, valja istaknuti da intervenijent nije dokazao da proizvodi darovne predmete ili suvenire koji ne spadaju u noževe ili u jedaći pribor ili da ne trguje njima. Djelatnost koju obavlja na području poklona i suvenira očito je ograničena na ponudu uobičajenih proizvoda iz sektora noževa ili jedaćeg pribora u poklon ambalaži. Slijedom toga, valja ustvrditi da je, premda je intervenijent dokazao da obavlja djelatnost na području „proizvodnje i prodaje svih darovnih predmeta i suvenira“, ta djelatnost ograničena na poklone i suvenire iz sektora noževa ili jedaćeg pribora.
- 71 Slijedom toga, valja ustvrditi da, suprotno onome što je žalbeno vijeće tvrdilo u točki 93. pobijane odluke, proširenje intervenijentovih djelatnosti na druge sektore izvan sektora noževa, prije 20. studenoga 2001., nije dokazano za „škare“, „umijeće postavljanja stola“ – osim za jedaći pribor – „umijeće uređenja doma“, „pribor za ispijanje vina“, proizvode za pušače, proizvode za igrače golfa, proizvode za lovce, proizvode za slobodno vrijeme ili dodatke poput poklon paketa, etuija i kutija.
- 72 S druge strane, valja utvrditi da je proširenje intervenijentovih djelatnosti na druge sektore izvan sektora noževa dokazano za „jedaći pribor“ u koji spadaju „vilice“, navedene u cjeniku od 1. siječnja 2001., i za „darovne predmete i suvenire“ ako se radi o proizvodima iz sektora noževa ili jedaćeg pribora. Stoga intervenijent može zahtijevati zaštitu svog poslovnog naziva u odnosu na žig LAGUIOLE isključivo za te djelatnosti.
- 73 Slijedom toga pobijanu odluku treba poništiti u mjeri u kojoj je u njoj žalbeno vijeće utvrdilo postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka L. 711-4. CPI-ja, kad je riječ o „škarama“ i „svim proizvodima povezanim s umijećem postavljanja stola“, kao i o „svim [...] darovnim predmetima i suvenirima“, ako se radi o proizvodima koji ne spadaju u noževe ili u jedaći pribor.
- 74 Stoga će se sljedeće ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka L. 711-4. CPI-ja odnositi samo na djelatnosti proizvodnje i prodaje svih proizvoda iz sektora noževa ili jedaćeg pribora, kao i na poklone i suvenire ako se radi o proizvodima iz navedenih sektora.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 75 Najprije valja podsjetiti da sukladno sudskoj praksi, navedenoj u gornjoj točki 29., uvjet da znak mora svom nositelju dati mogućnost da zabrani uporabu kasnijeg žiga treba ocjenjivati u odnosu na kriterije određene pravom koje uređuje navedeni znak, odnosno francuskim pravom.

- 76 Na temelju članka L. 711-4. CPI-ja (naveden u gornjoj točki 36.), nositelj ranijeg poslovnog naziva ima pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga pod uvjetom da „postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu“.
- 77 Kao što to OHIM s pravom tvrdi, imajući u vidu narav proizvoda obuhvaćenih žigom LAGUIOLE, relevantna javnost je šira francuska javnost s prosječnim stupnjem pozornosti.
- 78 Prema francuskoj sudskoj praksi, ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu ovisi o više čimbenika, među kojima se nalaze stupanj sličnosti (vizualne, fonetske i značenjske) znakova o kojima je riječ, stupanj sličnosti gospodarskih sektora koje pokrivaju ti znakovi i o višem ili manjem stupnju razlikovnog učinka ranijega znaka (CA Versailles, presuda od 25. listopada 2001., Flex’cible/SOS Flexibles i Sofirop, i TGI Paris, presuda od 8. srpnja 2011., RG 09/11931).
- 79 Što veći razlikovni učinak ima raniji poslovni naziv, to je veća vjerojatnost dovođenja u zabludu, osobito zbog poznavanja tog naziva od strane javnosti. Šteta nastala iz vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne nastaje smo zbog preuzimanja kupaca. Može biti riječ i o šteti nastaloj povjerenju ili ugledu (CA Paris, presuda od 13. listopada 1962., Ann. propr. ind. 1963., str. 228.).
- 80 Rješenje spora između žiga i prijašnjeg poslovnog naziva ovisi o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, ako je prijava žiga podnesena za više proizvoda ili usluga različite naravi, poništaj tog žiga bit će djelomičan i vrijedit će samo za proizvode ili usluge za koje je utvrđena vjerojatnost dovođenja u zabludu s djelatnošću pravne osobe (CA Paris, presuda od 28. siječnja 2000., Revue Dalloz 2001, str. 470.).

Sličnost između gospodarskih sektora koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole i žig LAGUIOLE

- 81 Prema francuskoj sudskoj praksi, kako bi se odredilo jesu li gospodarski sektori koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole i žig LAGUIOLE slični, valja imati u vidu sve mjerodavne čimbenike koji karakteriziraju odnos između proizvoda ili usluga. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu narav, namjenu, uporabu, kao i njihovu konkurentnost ili komplementarnost (TGI Paris, presuda od 25. studenoga 2009., RG 09/10986).
- 82 Žalbeno vijeće smatralo je u ovom slučaju da proizvodi obuhvaćeni žigom LAGUIOLE, u velikom dijelu zadiru u intervenijentove sektore djelatnosti ili ulaze u povezane sektore djelatnosti, i to je vijeće tu tvrdnju detaljno pojasnilo u točkama 107. do 114. pobijane odluke.
- 83 Naime, ta tvrdnja proizlazi iz ispitivanja prilikom kojeg su uzeti u obzir svi sektori djelatnosti navedeni u intervenijentovom predmetu poslovanja. Naime, u vezi s vjerojatnošću dovođenja u zabludu, kao što je to istaknuto u gornjim točkama 71. do 74., potrebno je uzeti u obzir samo intervenijentove djelatnosti u sektorima noževa i jedaćeg pribora, kao i poklona i suvenira, ako se radi o proizvodima iz sektora noževa ili jedaćeg pribora.
- 84 U tim uvjetima, tvrdnje žalbenog vijeća iz točaka 107. do 114. pobijane odluke treba preispitati u odnosu na to ograničenje sektora djelatnosti zaštićenih poslovnim nazivom Forge de Laguiole.
- Odnos između intervenijentovih djelatnosti, s jedne strane, i „pila, britva, oštrica brijaćih naprava; turpija i sjeckalica za nokte, škara za nokte“, kao i „torbi za manikerski pribor, brijaćeg pribora“ iz razreda 8, „noževa za papir“ iz razreda 16, te „četkica za brijanje brade, toaletnih nesesera“ iz razreda 21, s druge strane
- 85 Kad je riječ o „pilama, britvama, oštricama brijaćih naprava; turpijama i sjeckalicama za nokte, škarama za nokte“ iz razreda 8, kao i o „noževima za papir“ iz razreda 16, žalbeno vijeće ispravno je smatralo da se radi o oštrim proizvodima koji spadaju u sektor „noževa“ iz intervenijentovog predmeta poslovanja.

Dakle, ti su proizvodi i intervenijentove djelatnosti u visokoj mjeri slični. Isto tako, „torbe za manikerski pribor, brijaći pribor“ iz razreda 8, kao i „četkice za brijanje brade, toaletni nesesei“ iz razreda 21, komplementarni su proizvodi ili dodatak tim oštrim predmetima zato što se zajedno koriste i općenito se zajedno prodaju u istoj vrsti trgovina i istim kupcima. Dakle, ti su intervenijentovi proizvodi i usluge slični.

– „Ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem“ i „odvijači“ iz razreda 8

- 86 Kad je riječ o „ručnim alatima i spravama s ručnim pokretanjem“ iz razreda 8, obuhvaćenima žigom LAGUIOLE, valja istaknuti da ta definicija uključuje i noževe.
- 87 Taj zaključak nije doveden u pitanje tužiteljevim i intervenijentovim argumentima iz njihovih dodatnih pisanih očitovanja, koja su podnesena 9. i 8. travnja 2014.
- 88 Kao prvo, činjenica da naziv razreda 8 Nicanske klasifikacije glasi „Ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem; noževi, vilice i žlice; hladno oružje; britve“ ne znači da se te kategorije među sobom ne preklapaju. Naime, Nicanska klasifikacija služi samo u administrativne svrhe i namijenjena je jedino olakšanju sastava i postupanja s prijavama žigova navođenjem određenih razreda i kategorija proizvoda i usluga. S druge strane, nazivi razreda čine sustav u kojem nije isključeno da neki proizvod ili usluga koja se nalazi u jednom razredu ili kategoriji bude i dio drugog razreda ili kategorije, kao što to osobito proizlazi iz pravila 2. stavka 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 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.).
- 89 Tako je i ispitivač OHIM-a u svojoj odluci od 14. svibnja 2003. u vezi sa žigom LAGUIOLE mogao s pravom navesti da „[je] nesporno da [je] hladno oružje ‘ručno oružje čija funkcija se [obavlja] s metalnim dijelom“ i da „taj pojam dakle [podrazumijeva] noževe“, iako se te dvije kategorije proizvoda nalaze u naslovu razreda 8 Nicanske klasifikacije.
- 90 Kao drugo, tužitelj se poziva na argument iz odluke ispitivača OHIM-a od 14. svibnja 2003. u vezi s time da je potonji pravio razliku između „hladnog oružja“, koje je izjednačio s noževima i za koje je taj žig odbio registrirati zbog njegovog deskriptivnog karaktera, i „ručnih alata i sprava s ručnim pokretanjem“, za koje je taj žig registrirao.
- 91 U tom pogledu valja navesti da odluka ispitivača OHIM-a od 14. svibnja 2003. ne može obvezivati Opći sud prilikom ocjene proizvoda koje ta kategorija obuhvaća (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb., str. I-3569., t. 65. i presudu ARTHUR ET FELICIE, već citirana u t. 21. gore, t. 71.). Osim toga valja istaknuti da je tužitelj, već tijekom postupka za proglašenje žiga ništavim pred OHIM-om, bio svjestan činjenice da bi noževi mogli biti dio kategorije „ručnih alata i sprava s ručnim pokretanjem“, jer se u više navrata oglasio spremnim tekst liste proizvoda iz razreda 8., obuhvaćenih žigom LAGUIOLE, precizirati na sljedeći način: „ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem, osim noževa“. Međutim, odluke Odjela za poništaje i žalbenog vijeća temeljile su se na razlozima koji nisu zahtijevali razmatranje tog pitanja i tužitelj nije na taj način stvarno precizirao listu proizvoda.
- 92 Stoga valja zaključiti da su „ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem“, ako se radi o noževima, izjednačeni s intervenijentovim djelatnostima u sektoru noževa – i to ne samo glede modela „Laguiole du routard“, kao što je to smatralo žalbeno vijeće.
- 93 S druge strane, suprotno onome što je žalbeno vijeće moglo smatrati, „odvijači“ iz razreda 8 nisu ni po čemu slični modelu „Laguiole du routard“ kojim intervenijent trguje, a koji je samo običan preklopni nož bez dodataka.

– „Žlice“ iz razreda 8

- 94 Što se tiče „žlica“ iz razreda 8, one su dio „jedaćeg pribora“ kojim intervenijent trguje (vidjeti gornje točke 62. i 72.), pa stoga spadaju u gospodarski sektor koji je jednak jednom od gospodarskih sektora koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole.

– „Pribor za kuhinju i stakleno posuđe, porculansko i keramičko posuđe; posuđe koje nije izrađeno od plemenitih metala; vadičepovi; otvarači za boce, kutije za papirnate ubruse; pješčani satovi“, iz razreda 21, i „pribor i posuđe za kućanstvo i kuhinju od plemenitih metala; posuđe od plemenitih metala“ iz razreda 14

- 95 Kada je riječ o tim proizvodima, žalbeno vijeće ih je povezalno s „umijećem pripremanja i serviranja hrane“ i iz toga zaključilo da zadiru u intervenijentove djelatnosti na tom području.
- 96 U tom smislu valja podsjetiti da je kategorija „umijeća pripremanja i serviranja hrane“, kao što je to navedeno u gornjoj točki 63., preširoka i nedovoljno određena da bi poslužila kao osnovica za utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Stoga ti proizvodi, suprotno zaključcima do kojih je došlo žalbeno vijeće, nisu slični gospodarskim sektorima koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole.
- 97 Međutim „vadičepovi; otvarači za boce“ su vrlo slični modelu „Sommelier“ koji uključuje vadičep i otvarač i drugim modelima noževa koji uključuju vadičep, a kojima trguje intervenijent. Naime, iako trgovina tim proizvodima, kao „derivatima“ proizvoda koji spadaju u sektor noževa, ne može dokazati proširenje intervenijentovih djelatnosti na područja „umijeća postavljanja stola“ ili „pribora za ispijanje vina“, kao što je to navedeno u gornjim točkama 65. i 69., i dalje ostaje činjenica da su ti proizvodi kao zasebni proizvodi, po pitanju svoje funkcionalnosti, jednaki „vadičepovima; otvaračima za boce“ koje obuhvaća žig LAGUIOLE. Ta je činjenica, uz činjenicu da se prodaju u istim trgovinama, dovoljna da dovede do zaključka da ti proizvodi spadaju u gospodarski sektor koji je jednak gospodarskim sektorima koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole.

– „Plemeniti metali i njihove legure“, „drago kamenje“ i „kutije, svijećnjaci“ iz razreda 14

- 98 Što se tiče „plemenitih metala i njihovih legura“ i „dragog kamenja“ iz razreda 14, žalbeno je vijeće smatralo da su ti proizvodi „vrlo cijenjeni“ za škarne bolje kvalitete i brojne predmete koji spadaju u područje „umijeća postavljanja stola“ i da se stoga snažno nadopunjuju s intervenijentovim djelatnostima. Osim toga, „kutije, svijećnjaci“ iz razreda 14 prodaju se u istoj vrsti prodavaonica namijenjenih „umijeću postavljanja stola i ukrašavanja“ kao i neki proizvodi kojima intervenijent navodno trguje.
- 99 U tom smislu najprije valja podsjetiti da u ovom slučaju proizvodnja „škara“ i područje „umijeća postavljanja stola“ nisu dio gospodarskih sektora koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole (vidjeti gornje točke 73. i 74.). Nadalje, sama činjenica da se plemeniti metali i drago kamenje mogu upotrijebiti za intervenijentove djelatnosti povezane s noževima ne dovodi do zaključka da spadaju u gospodarski sektor koji po shvaćanju francuskih potrošača slični jednom od sektora pokrivenih poslovnim nazivom Forge de Laguiole. Naime, s jedne su strane plemeniti metali i drago kamenje namijenjeni prvenstveno proizvodnji, a ne krajnjim potrošačima, kao što su to noževi. S druge strane će se ti materijali na nožu upotrijebiti samo u dekorativne svrhe i kao dodatak koji nema veze s njegovom funkcijom.

– „Koža i imitacije kože“ i „kovčezi, kovčežići i torbe“ iz razreda 18 te „kutije“

100 Što se tiče „kože i imitacija kože“ i „kovčežića i torbi“ iz razreda 18, žalbeno vijeće istaknulo je da se oni obično upotrebljavaju za proizvodnju etuija, korica i kutija kojima intervenijent trguje, ali da se mogu koristiti i za zamatanje i prijevoz proizvoda koji spadaju u sektor noževa, pogotovo ako se radi o luksuznim proizvodima koji služe kao „darovni predmeti“. Iz toga je zaključilo da su ti proizvodi komplementarni s intervenijentovim djelatnostima i da „su povezani s razvojem njegove ponude dodataka“.

101 U tom smislu, najprije valja podsjetiti da su u ovom slučaju „darovni predmeti“ dio gospodarskih sektora koje poslovni naziv Forge de Laguiole pokriva samo ako se radi o noževima ili jedaćem priboru (vidjeti gornje točke 71. do 74.). Kao drugo, činjenica da se „koža i imitacija kože“ mogu koristiti kao materijali za proizvodnju etuija i korica kojima intervenijent trguje zajedno s nekima od svojih noževa ne može biti dostatna da bi se stvorila poveznica sličnosti u odnosu na intervenijentove djelatnosti u sektoru noževa, s obzirom na to da su sirovine namijenjene proizvođačima a noževi krajnjem potrošaču. Kao treće, kada je riječ o „kutijama“ kojima intervenijent navodno trguje, valja podsjetiti da dokumenti na kojima je žalbeno vijeće temeljilo svoja utvrđenja u vezi s intervenijentovim djelatnostima na dan 20. studenoga 2001. (vidjeti gornju točku 59.) ne sadrže te proizvode i da u svakom slučaju, zato što isključivo služe da se u njih stave intervenijentovi noževi, mogu imati samo karakter dodatka, dapače čak i samo ambalaže, u odnosu na intervenijentove djelatnosti u sektoru noževa.

102 Slijedi da djelatnosti „koža i imitacija kože“ i „kovčezi, kovčežići i torbe“ iz razreda 18 nisu slični intervenijentovim djelatnostima u sektoru noževa.

– „Školska oprema; olovke, mehaničke olovke, gumice za brisanje; omotnice; klaseri; albumi, knjige, godišnjaci, brošure, bilježnice, katalogi; kalendari, litografije, plakati“ iz razreda 16

103 Kada je riječ o ovim proizvodima, žalbeno vijeće navelo je da se oni obično prodaju u papirnicama i da se upotrebljavaju u istom okviru kao i intervenijentovi „noževi za papir“, naime za pisanje i čitanje, te da stoga zadiru u taj intervenijentov sektor djelatnosti. Osim toga, svi se ti proizvodi obično koriste u trgovačkom prometu za komunikaciju nekog poduzeća s njegovim klijentima i u njegovim poslovnim odnosima, ili se poklanjaju kao poslovni darovi. Navedeni žig treba poništiti u dijelu u kojem bi tiskanice obuhvaćene žigom LAGUIOLE zbog svog sadržaja mogle uzrokovati vjerojatnosti dovođenja u zabludu s poslovnim nazivom Forge de Laguiole.

104 U tom smislu, kao prvo, valja istaknuti da je, suprotno onome što je žalbeno vijeće utvrdilo, povezanost tih proizvoda s „noževima za papir“ kojima intervenijent trguje preslaba da bi se moglo govoriti o postojanju sličnosti. Naime, s jedne strane, jedina poveznica koja se sastoji od činjenice da se oni prodaju na djelomično istim prodajnim točkama nije dostatna da bi činila noževe za papir sličnima skupini proizvoda koji više spadaju u sektor papirnatih proizvoda, imajući u vidu da papirnice načelno nude velik izbor različitih proizvoda namijenjenih javnosti koja nije specijalizirana. S druge strane, uporaba noževa za papir kojima intervenijent trguje obično je ograničena samo na otvaranje omotnica. To znači dakle postojanje samo slabe veze u pogledu sličnosti, zbog komplementarne upotrebe s „omotnicama“, ali ne i s drugim proizvodima navedenima u gornjoj točki 103. Kao drugo, sama činjenica da se svi ti proizvodi obično koriste u trgovačkom prometu za komunikaciju nekog poduzeća s njegovim klijentima i u drugim poslovnim odnosima ili da se poklanjaju kao poslovni darovi ne znači postojanje ikakve sličnosti s intervenijentovim djelatnostima u sektoru noževa, uzimajući u obzir da se oni prema svojoj namjeni potpuno razlikuju od tih djelatnosti. Kao treće, tvrdnja žalbenog vijeća u vezi s vjerojatnošću dovođenja u zabludu koju bi mogle prouzrokovati tiskanice obuhvaćene žigom LAGUIOLE bit će obrađena u nadolazećoj točki 166., u okviru cjelokupne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

– Različiti proizvodi određeni kao „darovni predmeti“ iz razreda 14, 18 i 20

105 Što se tiče „nakita, draguljarskih proizvoda; kovčežića za nakit od plemenitih metala; kronometarskih instrumenata, puceta za manšete, igli za kravate, ukrasnih igli, privjesaka za ključeve; novčarki od plemenitih metala; satova i narukvica za satove“ iz razreda 14, „štapova za hodanje; ručnih torbi; torbi za plažu; putnih torbi, nesesera i sanduka; lisnica; posjetnica (lisnica za posjetnice), torbi za spise; torbi (kožna galanterija); futrola za ključeve (kožna galanterija); novčarki od neplemenitih metala“ iz razreda 18, i „okvira, umjetničkih ili ukrasnih predmeta od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morske zgure (stive), nadomjestaka svih tih materijala ili plastičnih proizvoda“ iz razreda 20, žalbeno se vijeće samo ograničilo na tvrdnju da se radi o „darovnim predmetima“ koji se obično nalaze u svim vrstama trgovina ili koji se poklanjaju kao poslovni darovi, te je samo zaključilo da bi se stoga mogli naći u istim prodavaonicama poput onih u kojima intervenijent prodaje vlastite proizvode.

106 U tom pogledu valja podsjetiti da je s jedne strane intervenijentova djelatnost „proizvodnje i prodaje darovnih predmeta“ dio gospodarskih sektora koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole samo ako se radi o noževima ili jedaćem priboru (vidjeti gornje točke 71. do 74.). Međutim, proizvodi iz prethodne točke ne spadaju u noževe ili jedaći pribor niti su povezani s tim područjem. S druge strane, čak i pod pretpostavkom da se ti proizvodi prodaju kao pokloni u istim trgovinama s noževima kojima trguje intervenijent, ta okolnost ne stvara sličnost među njima i potonjima, jer trgovine s poklonima nude mnogo različitih proizvoda namijenjenih širokoj javnosti.

– „Rukavice za golf“ i „proizvodi za sport“ iz razreda 28, „kutije za cigare“ iz razreda 14. i „šibice, upaljači za pušalice; kutije za cigare i cigarete koje nisu izrađene od plemenitih metala; sjeckalice za vrškove cigara; lule; strugalice za čišćenje lula“ iz razreda 34

107 Kad je riječ o „rukavicama za golf“ i „proizvodima za sport“ iz razreda 28, „kutijama za cigare“ iz razreda 14 i o „priboru za pušalice, šibice, upaljačima za pušalice; kutijama za cigare i cigarete koje nisu izrađene od plemenitih metala; lulama“ iz razreda 34, žalbeno vijeće smatralo je da su namijenjeni istim kupcima, da se kupuju u istim trgovinama i da se upotrebljavaju u istom kontekstu kao i određeni „darovni predmeti“ koje je intervenijent razvio. To je primjerice slučaj za model „Couteau du golfleur“, kojim intervenijent trguje, u odnosu na „rukavice za golf“ ili na druge „proizvode za sport“, kao i za model „Calumet“ (sa lopaticom za struganje, šiljkom i tamperom za lulu) i sjeckalicu za vršak cigare, kojima trguje intervenijent, u odnosu na „kutije za cigare“ i na „šibice, upaljače za pušalice, kutije za cigare i cigarete, lule“, obuhvaćene žigom LAGUIOLE.

108 U tom pogledu valja podsjetiti da djelatnost „proizvodnje i prodaje darovnih predmeta“ čini dio gospodarskih sektora koje poslovni naziv Forge de Laguiole obuhvaća samo ako se radi o noževima ili jedaćem priboru (vidjeti gornje točke 71. do 74.), što nije slučaj kod proizvoda navedenih u gornjoj točki 107.

109 Međutim, „sjeckalice za vrškove cigara“ i „strugalice za čišćenje lula“ iz razreda 34 slične su modelima „sjeckalica za vrškove cigara“ i „Calumet“ (s lopaticom za struganje, šiljkom i tamperom za lulu) kojima trguje intervenijent. Naime, iako trgovina tim modelima, kao „derivatima“ noževa, ne može dokazati proširenje intervenijentovih djelatnosti općenito prema „proizvodima za pušalice“, kao što je to navedeno u gornjim točkama 65. do 68. i 71., činjenica je da su oni, kao zasebni proizvodi, s funkcionalnog aspekta jednaki „sjeckalicama za vrškove cigara“ i „strugalicama za čišćenje lula“ obuhvaćenih žigom LAGUIOLE. Ta činjenica, uz prodaju u istim trgovinama dovoljna je da se donese zaključak da postoji visok stupanj sličnosti.

110 S druge strane, „rukavice za golf“ iz razreda 28 ne sliče modelu „couteau du Golfleur“ (s markerom i vilicama za golf) kojim trguje intervenijent. Točno je da se potonji može koristiti zajedno s „rukavicama za golf“ obuhvaćenima žigom LAGUIOLE. Međutim, ovdje nije riječ o odnosu

komplementarnosti zbog kojeg bi postojala sličnost, jer se ti proizvodi mogu upotrebljavati odvojeno i jer su obično osmišljeni neovisno jedan od drugome, a ne prema kriterijima koji proizlaze iz zajedničke uporabe – suprotno onome što bi se primjerice moglo smatrati za rukavice za golf u odnosu na štapove za golf.

– Usluge iz razreda 38

111 Kad je riječ o uslugama s područja „telekomunikacija“ i srodnih sektora iz razreda 38, žalbeno vijeće ustvrdilo je u točki 114. pobijane odluke da one nisu nimalo slične intervenijentovim djelatnostima. Ta tvrdnja, koja ide u prilog tužitelju, a koju intervenijent nije osporio, nije u stvarnosti dio predmeta ovog spora, tako da je Opći sud ne treba ispitivati.

– Zaključak o sličnosti između gospodarskih sektora obuhvaćenih poslovnim nazivom Forge de Laguiole i žigom LAGUIOLE

112 Zaključno valja ustvrditi da, kao prvo, postoji identičnost za „ručne alate i sprave s ručnim pokretanjem“ i „žlice“ iz razreda 8 u odnosu na sektore obuhvaćene poslovnim nazivom Forge de Laguiole, kao i visok stupanj sličnosti u odnosu na intervenijentove djelatnosti za „pile, britve, oštrice brijućih aparata; turpije i sjeckalice za nokte, škare za nokte“ iz razreda 8, „noževe za papir“ iz razreda 16, „vadičepove; otvarače za boce“ iz razreda 21, te „sjeckalice za vrškove cigara“ i „strugalice za čišćenje lula“ iz razreda 34.

113 Kao drugo, za „torbe za manikerski pribor, brijajući pribor“ iz razreda 8, kao i za „četkice za brijanje brade, toaletne nesesere“ iz razreda 21 postoji srednji stupanj sličnosti u odnosu na sektore obuhvaćene poslovnim nazivom Forge de Laguiole.

114 Kao treće, za „omotnice“ iz razreda 16 postoji nizak stupanj sličnosti u odnosu na sektore obuhvaćene poslovnim nazivom Forge de Laguiole.

115 Naposljetku, kao četvrto valja zaključiti da za sve ostale proizvode i usluge obuhvaćene žigom LAGUIOLE ne postoji sličnost u odnosu na sektore obuhvaćene poslovnim nazivom Forge de Laguiole.

Sličnost suprotstavljenih znakova

116 Žalbeno vijeće smatralo je da je pojam „laguiole“, premda deskriptivan i nerazlikovan za noževe, kao što je to Cour d'appel de Paris ustvrdio u svojoj presudi od 3. studenoga 1999. (G. T. I.-G. I. L. Technologies internationales/Commune de Laguiole i Association Le couteau de Laguiole), ipak bio prevladavajući ili barem suprevladavajući element poslovnog naziva Forge de Laguiole, čak i kad je potonji bio korišten za noževe. Stoga su pri općoj ocjeni, prema mišljenju tog vijeća, suprotstavljeni znakovi slični u određenoj mjeri na fonetskom, vizualnom i značenjskom planu, i ta se sličnost ne može izjednačiti pukim dodavanjem generičkog pojma „forge de“.

117 Tužitelj u biti ističe da se suprotstavljeni znakovi razlikuju na vizualnom, fonetskom i značenjskom planu.

118 OHIM tvrdi da je pojam „laguiole“ - unatoč svojem generičkom karakteru - prevladavajući u poslovnom nazivu Forge de Laguiole. Imajući u vidu da je žig LAGUIOLE u cijelosti ponovljen u tom poslovnom nazivu, stupanj sličnosti između dvaju znakova je visok.

119 Intervenijent tvrdi da suprotstavljeni znakovi slični jedan drugome na vizualnom, fonetskom i značenjskom planu.

- 120 Najprije valja ispitati je li, kao što je to smatralo žalbeno vijeće, a s čime su se složili i OHIM i intervenijent, pojam „laguiole“ prevladavajući element u poslovnom nazivu Forge de Laguiole, iako je za noževe deskriptivan, pa čak i generičan, kao što je to utvrdio Cour d'appel de Paris u svojoj presudi od 3. studenoga 1999. (gornja točka 116.), i iako označava mjesto poslovnog nastana i proizvodnje intervenijenta.
- 121 Na prvome mjestu, kao što je to žalbeno vijeće potvrdilo u točki 119. pobijane odluke, točno je da deskriptivni i nerazlikovni karakter pojma „laguiole“ za noževe ne znači nužno da je taj pojam deskriptivan i nerazlikovan i za proizvode koji nisu noževi.
- 122 Potrebno je naime u tom pogledu podsjetiti da se ovo ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu odnosi isključivo na djelatnosti proizvodnje i prodaje noževa i jedaćeg pribora, kao i na darovne predmete i suvenire, ako se radi o noževima ili jedaćem priboru (vidjeti gornju točku 74.). Naime, djelatnosti koje intervenijent stvarno obavlja usmjerene su gotovo isključivo na područje proizvodnje noževa, uključujući tu još neke proizvode koji pored funkcija noža sadržavaju i druge funkcije, tako da trgovina ostalim proizvodima – osobito jedaćim priborom – ima samo dodatni, štoviše marginalni karakter. To proizlazi kako iz ispitivanja proizvoda koji se nalaze na intervenijentovom cjeniku od 1. siječnja 2001. tako i iz raznih novinskih članaka koji se nalaze u *press-booku* koji je dostavio intervenijent – ako se jasno odnose na razdoblje koje prethodi 20. studenome 2001. – u kojima se intervenijent sustavno predstavlja kao proizvođač noževa, specijaliziran za proizvodnju noževa vrste „Laguiole“, a da pritom u njima nije spomenuto obavljanje drugih djelatnosti. Iako je točno da neki od tih proizvoda ukazuju na namjeru proširenja aktivnosti od strane intervenijentovih upravitelja, potonji nije dokazao, kao što je to gore navedeno, da je ona i bila provedena prije 20. studenoga 2001.
- 123 U tim uvjetima valja zaključiti da pojam „Laguiole“ ima deskriptivni, čak i generički karakter za sve intervenijentove djelatnosti koje su mjerodavne za ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 124 Na drugome mjestu, valja potvrditi stajalište žalbenog vijeća da deskriptivni element nekog znaka može također činiti njegov prevladavajući ili suprevladavajući element ako su na primjer i drugi elementi jednako deskriptivni ili se čine jednako slabi ili čak još slabiji. U tom pogledu, točno je da element „Forge de“ sam za sebe predstavlja deskriptivni karakter, kada je riječ o djelatnostima u sektorima noževa i jedaćeg pribora koje intervenijent obavlja. Međutim suprotno onome što je žalbeno vijeće smatralo, taj element nije „semantički podređen imenu ‘Laguiole’, koje označava posebnu željezaru o kojoj je riječ“. Naime, deskriptivni element mjesta – i djelatnosti koje se obavljaju – nije prevladavajući u odnosu na deskriptivni element naravi trgovine. U tim okolnostima u poslovnom nazivu Forge de Laguiole nije moguće odrediti prevladavajući element, koji je u cijelosti sastavljen od elemenata deskriptivne, čak i generičke naravi, u odnosu na intervenijentove djelatnosti i/ili mjesto poslovnog nastana.
- 125 Na trećemu mjestu, kad je riječ o vizualnoj usporedbi, poslovni naziv Forge de Laguiole sastoji se od tri riječi koje čine cjelinu od petnaest slova, dok žig LAGUIOLE ima samo osam slova. Dakako, element „laguiole“ prisutan je u svakom od suprotstavljenih znakova, ali se međutim nalazi na kraju tog poslovnog naziva, tako da element „forge de“ smanjuje njegov vizualni dojam koji stvara ta djelomična jednakost. Zbog toga valja zaključiti da postoji prosječna vizualna sličnost između suprotstavljenih znakova.
- 126 Na četvrtome mjestu, što se tiče fonetskog plana, valja istaknuti da poslovni naziv Forge de Laguiole ima pet, dapače šest slogova, dok ih žig LAGUIOLE ima dva, odnosno tri, ovisno o izgovoru pojma „laguiole“. Kad je riječ o utjecaju djelomične jednakosti suprotstavljenih znakova, razmatranja o vizualnoj sličnosti primjenjuju se *mutatis mutandis*, pa stoga treba zaključiti da postoji prosječna fonetska sličnost.

127 Na petome mjestu, što se tiče značenjske usporedbe, poslovni naziv Forge de Laguiole - kao što je to tužitelj s pravom tvrdio – znači radionicu smještenu u općini Laguiole (Francuska), ali istovremeno i radionicu koja proizvodi noževe vrste Laguiole. Što se tiče žiga LAGUIOLE, on upućuje na tu općinu i na nož vrste Laguiole. Stoga je žalbeno vijeće s pravom ustvrdilo da su suprotstavljeni znakovi, u mjeri u kojoj upućuju na iste pojmove, odnosno na grad ili nož, slični na značenjskom planu. Opći sud čak smatra da konceptualni stupanj sličnosti treba ocijeniti visokim.

Visok razlikovni karakter poslovnog naziva Forge de Laguiole zbog činjenice da su prepoznatljivi kod javnosti

128 Žalbeno vijeće smatralo je u točki 130. pobijane odluke da poslovni naziv Forge de Laguiole ima velik razlikovni učinak zbog svog značaja odnosno ugleda koji intervenijent uživa u Francuskoj i inozemstvu zbog kvalitete svojih noževa.

129 Tužitelj smatra da u spisu ne postoji ništa što bi dokazalo navodnu prepoznatljivost poslovnog naziva Forge de Laguiole i da je riječ o glasovitosti noža vrste Laguiole, a ne naziva „Forge de Laguiole“.

130 OHIM tvrdi da je poslovni naziv Forge de Laguiole stekao ugled u području noževa, a intervenijent potvrđuje da je taj ugled vrlo poznat u Francuskoj i inozemstvu.

131 Najprije valja podsjetiti da francusko pravo o žigovima uređuju direktive o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima [Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.), zamijenjena Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)]. Slijedom toga, načelo prema kojem će vjerojatnost dovođenja u zabludu biti veća što je razlikovni karakter ranijeg žiga veći, i prema kojem stoga žigovi koji imaju visok razlikovni karakter - primjerice zato što su prepoznatljivi javnosti - uživaju širu zaštitu od žigova sa slabijim razlikovnim karakterom (presude Suda od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, Zb., str. I-6191., t. 24.; od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., str. I-5507., t. 18., i od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb., str. I-3819., t. 20.), primjenjuje se i u francuskom pravu o žigovima. Kao što proizlazi iz sudske prakse iz gornje točke 79., to se načelo u francuskom pravu primjenjuje i prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na poslovni naziv, i to od stupanja na snagu direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.

132 Stoga treba smatrati da postojanje razlikovnog karaktera koji je veći od uobičajenog zbog prepoznatljivosti poslovnog naziva na tržištu kod javnosti nužno pretpostavlja da barem značajan dio dotične javnosti taj poslovni naziv poznaje, a da on pritom ne mora nužno imati ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Ne može se na općenit način navoditi, primjerice koristeći se određenim postocima stupnja prepoznatljivosti tog poslovnog naziva kod javnosti u dotičnim sredinama, da taj poslovni naziv ima visok razlikovni karakter. Međutim, valja priznati da postoji određena međuovisnost između poznavanja poslovnog naziva od strane javnosti i njegovog razlikovnog karaktera u smislu da je razlikovni karakter poslovnog naziva izraženiji što je ciljanoj javnosti poznatiji. Kako bi se ispitalo ima li neki poslovni naziv visok razlikovni karakter zbog prepoznatljivosti kod javnosti, valja uzeti u obzir sve relevantne elemente tog predmeta, i to osobito dio tržišta koje obuhvaća dotično poduzeće, intenzivnost, zemljopisni opseg i trajanje uporabe tog žiga, obujam ulaganja koje je poduzeće izvršilo kako bi ga unaprijedilo, udio zainteresirane javnosti koja zahvaljujući poslovnom nazivu prepoznaje da proizvodi ili usluge potječu od određenog poduzeća, kao i izjave gospodarskih i industrijskih komora ili drugih strukovnih udruženja (vidjeti analogijom presudu VITACOAT, već citiranu u t. 23. gore, t. 34. i 35., i navedenu sudsku praksu).

- 133 U tim uvjetima, kako bi se u ovom slučaju dokazala prepoznatljivost poslovnog naziva Forge de Laguiole kod javnosti, potrebno je dokazati da je značajan dio relevantne javnosti – odnosno prosječan francuski potrošač – upoznat s tim poslovnim nazivom.
- 134 Žalbeno je vijeće, kako bi utvrdilo velik razlikovni učinak poslovnog naziva Forge de Laguiole koja postoji zbog značaja i ugleda koji intervenijent navodno uživa u Francuskoj, svoju odluku temeljilo na podacima iz spisa u postupku pred njime, koji su navedeni u točkama 63. do 66. pobijane odluke.
- 135 Na prvome mjestu radi se o članku koji je u listopadu 2004. pod nazivom „Laguiole – tradicionalna proizvodnja koja je postala trend“ objavljen u jednom francuskom gospodarskom časopisu.
- 136 U tom pogledu, valja podsjetiti da je relevantni trenutak za ocjenu prepoznatljivosti poslovnog naziva Forge de Laguiole kod javnosti dan podnošenja prijave žiga LAGUIOLE, odnosno 20. studenoga 2001. Međutim, članak iz 2004. o kojemu je riječ, ne sadrži nijednu informaciju koja bi ukazivala na to da je javnost taj poslovni naziv osobito poznavala prije 20. studenoga 2001.
- 137 Na drugome mjestu, žalbeno vijeće poziva se na dopis od 9. ožujka 1999., za koji je pogrešno navedeno da datira od 20. ožujka 1999. U tom dopisu intervenijentov upravitelj potvrđuje postojanje „sporazuma o stvaranju novog kalupa koji će omogućiti veću proizvodnju i dijelove bolje kvalitete“, pojašnjavajući financijske uvjete.
- 138 S jedne strane valja istaknuti da adresat dopisa od 9. ožujka 1999. nije jasno određen. S druge strane, s obzirom na to da se žalbeno vijeće pozvalo na taj dopis kako bi potkrijepilo svoju tvrdnju da je intervenijent započeo suradnju s poznatim vlasnikom restorana, valja ustvrditi da se u njemu samo spominje sastanak „u prisutnosti gospode [B. i C.]“, što nije dovoljno za identifikaciju dotičnog vlasnika restorana ni za potvrdu njegove stvarne suradnje s intervenijentom ili vrste te suradnje.
- 139 Slijedom toga, dopis od 9. ožujka 1999. ne može služiti kao dokaz, makar i neizravan, da je poslovni naziv Forge de Laguiole bio prepoznatljiv kod javnosti.
- 140 Na trećemu mjestu, žalbeno vijeće u točki 65. pobijane odluke potvrđuje da su intervenijentovi proizvodi 1992. i 1996. dobili brojne nagrade i odlikovanja na europskoj i međunarodnoj razini. OHIM je kao odgovor na pisano pitanje Općeg suda naveo da se žalbeno vijeće u tom pogledu oslonilo na napomene iz članka navedenog u gornjoj točki 135., o predstavljanju intervenijentove „stvaralačke strategije“ koja je 2005. preuzeta s njegove internetske stranice (stranica 234. spisa postupka pred OHIM-om), i drugih objava vezanih uz intervenijenta (stranica 169. spisa postupka pred OHIM-om).
- 141 Stranica 169. spisa postupka pred OHIM-om sadrži izvadak iz članka na talijanskom jeziku bez datuma u kojem se navodi da je nož koji je osmislio poznati dizajner dio dizajnerske kolekcije Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku (MoMA), i da je model „Sommelier“ 1996. dobio nagradu „Design plus“ na izložbi „Ambiente“ u Frankfurtu.
- 142 Najpotpuniji popis nagrada i odlikovanja nalazi se u izvatku s internetske stranice, sa stranice 234. spisa postupka pred OHIM-om, u kojem se osim noža iz MoMA-e i nagrade „Design plus“ iz 1996. spominje i „Grand prix français de l’objet design“ iz 1991. (bez jasne napomene za koji je predmet dodijeljena), „Blade Magazine Award“ 1992. za model koji je osmislio poznati arhitekt, te „Prix européen du Design“ 1992. za intervenijentov „kreativni pristup“, koje su sve također navedene u pobijanoj odluci.
- 143 Opći sud smatra da su te nagrade i odlikovanja pokazatelj koji upućuje na prepoznatljivost intervenijentovih proizvoda od strane javnosti, a time i na prepoznatljivost njegovog poslovnog naziva, s obzirom na to da dodjela nagrada i odlikovanja poduzeću za njegove proizvode može privući pažnju široke javnosti. Međutim treba imati u vidu i činjenicu da je reklama koja nastane zbog tih nagrada ograničena na javnost koja je posebno zainteresirana za dizajn i da je njezin utjecaj na širu francusku

javnost - jedinu koja je mjerodavna u ovom slučaju (vidjeti gornju točku 77.) - ograničen. Ta primjedba još više vrijedi za nagradu „Blade Magazine Award“, koju dodjeljuje specijalizirani časopis iz Sjedinjenih Država, a koja će biti poznata samo francuskim potrošačima s posebnim interesom za kolekciju noževa.

- 144 Na četvrtome mjestu, žalbeno vijeće ukazuje na „katalog“ iz „dokumenta 21“ koji je intervenijent podnio OHIM-u kao dokaz činjenice da je ulagao stalne napore kako bi se istaknuo kvalitetom i slikom svojih proizvoda, a posebice zapošljavanjem visoko kvalificiranog osoblja i suradnjom s prestižnim crtačima i kreatorima. U tom se dokumentu spominju i modeli koji su nacrtani ili osmišljeni u okviru suradnje s dva poznata partnera.
- 145 Naime, iz spisa, kao i iz intervenijentovog odgovora na pisano pitanje Općeg suda proizlazi da „dokument 21“ zapravo obuhvaća tri različita dokumenta, i to prospekt koji se dijelio od 1997., promotivni dokument koji se dijelio od 2004. i katalog objavljen 2000.
- 146 Budući da se poznati vlasnik restorana spominje samo u promotivnom dokumentu iz 2004., a ne i u druga dva dokumenta, nije moguće dokazati da je suradnja s njime postojala na dan 20. studenoga 2001.
- 147 S druge strane, slavni dizajner spominje se u katalogu iz 2000., što dakle potvrđuje suradnju s njime i prije 20. studenoga 2001. Osim toga, iz elemenata ispitanih u gornjoj točki 143. proizlazi da je do suradnje s poznatim arhitektom došlo i prije tog datuma.
- 148 Valja zaključiti da suradnja s partnerima koji i sami uživaju određen značaj i ugled može donijeti intervenijentu, i poslovnom nazivu pod kojim on trguje tim proizvodima, pažnju barem onog dijela javnosti koja te partnere poznaje. Međutim, ta okolnost nije dovoljna da bi se dokazalo da je šira javnost općenito poznavala taj poslovni naziv.
- 149 Na petome mjestu, žalbeno vijeće navodi članak koji je objavljen u prosincu 1999. u jednom francuskom časopisu pod nazivom „Péril sur le mythe du couteau Laguiole“ (Ugrožen mit o nožu Laguiole).
- 150 Žalbeno vijeće smatralo je da se u tom članku „osobita pažnja posvetila ugledu koji je [poslovni] naziv Forge de Laguiole stekao prije podnošenja prijave [žiga LAGUIOLE]“, jer se čitatelju u članku savjetovalo da se pri izboru noža Laguiole pouzda u marku. U članku se zatim spominju tri „marke“ koje uživaju najveći ugled, među kojima se nalazi i intervenijentov poslovni naziv, te se još ukratko opisuje povijest njegova razvoja.
- 151 Valja utvrditi da je taj članak doista pokazatelj koji upućuje na prepoznatljivost poslovnog naziva Forge de Laguiole kod javnosti, ali da on sam za sebe nije dostatan kako bi je i dokazao. Treba naime uzeti u obzir činjenicu da se u tom članku samo spominje da intervenijent i druga dva proizvođača uživaju veći ugled od ostalih. Međutim, to mišljenje autora članka ne omogućuje bez dodatnih podataka izvođenje zaključka o stupnju prepoznatljivosti tog poslovnog naziva kod šire javnosti, osobito ne bez naznaka o nakladi i distribuciji časopisa u kojemu je objavljen.
- 152 Na šestome mjestu, žalbeno vijeće navodi članak koji je objavljen u jednom besplatnom francuskom časopisu u veljači 1999. pod nazivom „L’Aveyron : un terroir en ébullition“ (Aveyron: regija u vrenju), u kojem se tvrdi da „Laguiole, made in Laguiole, čije se tržište povećalo dvadeset puta, počinje stjecati dobar ugled u inozemstvu“.
- 153 U tom smislu valja, kao prvo, istaknuti da dotična rečenica, koju je žalbeno vijeće nije u cijelosti prenijelo, zapravo glasi kako slijedi: „Laguiole ‘made in Laguiole’, čije se tržište s pojavom malih lokalnih obrta povećalo dvadeset puta, počinje stjecati dobar ugled u inozemstvu.“ Iz toga slijedi da se rečenica koju je žalbeno vijeće navelo, iako se u tom članku intervenijent izričito spominje, odnosi na sveukupnu proizvodnju noževa u općini Laguiole, a ne samo na intervenijentove proizvode. Kao

drugo, ta se rečenica odnosi na ugled koji u inozemstvu imaju noževi koji se proizvode u toj općini, a ne na prepoznatljivost poslovnog naziva kod francuske javnosti, koja je jedina mjerodavna u ovom slučaju (vidjeti gornju točku 133.).

- 154 U tim okolnostima valja ustvrditi da dotični članak svakako predstavlja indiciju o ugledu noževa vrste Laguiole, proizvedenih „u samom mjestu“ – premda ipak valja imati u vidu činjenicu, utvrđenu sudskom praksom iz gornje točke 86., da se noževi te vrste već odavno i na tradicionalan način proizvode u općini Thiers (Francuska) – i u manjoj mjeri indiciju o ugledu poslovnog naziva Forge de Laguiole.
- 155 Zaključno valja ustvrditi da dokumenti na koje se žalbeno vijeće pozvalo uistinu prikazuju određena intervenijentova nastojanja u reklamne i komunikacijske svrhe, s ciljem da ga upozna šira francuska javnost i da se među svojim konkurentima istakne slikom kvalitete i luksuza. Imajući u vidu da je u tim nastojanjima ustrajao tijekom više godina, čini se da nije isključeno da je poslovni naziv Forge de Laguiole na području noževa vrste Laguiole mogao steći određenu prepoznatljivost kod javnosti.
- 156 Međutim, valja također imati u vidu činjenicu da se određeni elementi na kojima je žalbeno vijeće temeljilo svoju odluku općenito više tiču noževa vrste Laguiole, nego intervenijentovog poslovnog naziva.
- 157 Usto, novinski članci na koje se žalbeno vijeće poziva u smislu indicije koja upućuje na prepoznatljivost poslovnog naziva Forge de Laguiole kod javnosti tiču se bilo specijaliziranih medija – poput članka spomenutog u gornjoj točki 135., koji je namijenjen stručnjacima u upravi poduzeća, i časopisa „Blade Magazine“, koji je namijenjen uglavnom američkim kolekcionarima noževa – bilo medijima čiji opseg rasprostranjenosti nije dokazan – poput članka spomenutog u gornjoj točki 150. – ili pak časopisima koji uglavnom imaju reklamnu svrhu i koji zbog toga ne privlače toliko pozornost čitatelja – poput članka spomenutog u gornjoj točki 153. Uostalom, po toj se okolnosti ovaj predmet razlikuje od predmeta u kojem je donesena presuda Općeg suda od 16. prosinca 2010., Rubinstein i L’Oréal/OHIM – Allergan (BOTOLIST i BOTOCYL), T-345/08 i T-357/08, neobjavljena u Zborniku, na koju se OHIM poziva u svom odgovoru na pisana pitanja Općeg suda. Naime, iako je točno da se Opći sud, u točkama 50. do 53. te presude, oslonio na novinske članke da bi utvrdio postojanje velike medijske pokrivenosti dotičnog proizvoda, ipak je riječ o medijima koji su široko rasprostranjeni i koji uživaju ugled u međunarodnim okvirima.
- 158 Stoga iako elementi koje je žalbeno vijeće uzelo u obzir doista predstavljaju indicije koje upućuju na određenu prepoznatljivost poslovnog naziva Forge de Laguiole kod javnosti, oni ipak nisu dovoljni da potonju sa sigurnošću i dokažu. Valja u tom pogledu naglasiti da po tom pitanju odlučujuću ulogu ne igra intervenijentov reklamni trud u cilju povećanja svoje prepoznatljivosti kod javnosti, već stvarna prepoznatljivost kod javnosti koja proizlazi iz tog truda, koja se utvrđuje pomoću mjerila navedenih u sudskoj praksi VITACOAT, citiranoj u gornjoj točki 132.
- 159 Međutim, pobijana odluka ne sadrži nijednu naznaku koja bi u ovom slučaju dokazala postojanje tih mjerila, osobito u vezi s dijelom francuske javnosti koja je upoznata s poslovnim nazivom Forge de Laguiole, u vezi s dijelom tržišta koje intervenijent drži općenito na tržištu noževa ili, uže govoreći, na tržištu noževa vrste Laguiole, u vezi s obujmom intervenijentovih ulaganja za unapređenje prepoznatljivosti svog poslovnog naziva kod javnosti, u vezi s udjelom zainteresirane javnosti koja zahvaljujući poslovnom nazivu prepoznaje da proizvodi ili usluge potječu od intervenijenta, ili u vezi s izjavama gospodarskih i industrijskih komora ili drugih strukovnih udruženja neovisnih o intervenijentu. Te naznake ne proizlaze ni iz ostalih dokumenata u spisu, niti iz elemenata koje je dostavio intervenijent.
- 160 U tim je okolnostima žalbeno vijeće pogrešno smatralo da je poslovni naziv Forge de Laguiole na dan 20. studenoga 2001. zbog svoje prepoznatljivosti kod francuske javnosti za noževe stekao razlikovni karakter veći od uobičajenoga.

Zaključak o vjerojatnosti dovođenja u zabludu

- 161 Zaključno, suprotstavljeni znakovi slični su u određenoj mjeri na vizualnom i fonetskom planu, dok na značenjskom postoji visoka sličnost. Valja imati u vidu činjenicu da je poslovnom nazivu Forge de Laguiole svojstven nizak razlikovni karakter jer se sastoji samo od opisnih elemenata intervenijentovih djelatnosti. Taj nizak razlikovni karakter nije protuteža prepoznatljivosti koju je stekao kod dotične javnosti.
- 162 Što se tiče identičnosti – u odnosu na intervenijentove djelatnosti – „ručnih alata i sprava s ručnim pokretanjem“ i „žlica“ iz razreda 8, kao i visokog stupnja sličnosti – u odnosu na intervenijentove djelatnosti – „pila, britvi, oštrica brijaćih aparata; turpija i sjeckalica za nokte, škara za nokte“ iz razreda 8, „noževa za papir“ iz razreda 16, „vadičepova; otvarača za boce“ iz razreda 21, te „sjeckalica za vrškove cigara“ i „strugalica za čišćenje lula“ iz razreda 34 obuhvaćenih žigom LAGUIOLE, valja utvrditi da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između potonjeg i poslovnog naziva Forge de Laguiole jer bi dotična javnost mogla pomisliti da ti proizvodi imaju isto trgovačko porijeklo kao noževi i jedaći pribor kojima trguje intervenijent.
- 163 Isto tako, uzimajući u obzir srednji stupanj sličnosti – u odnosu na intervenijentove djelatnosti – „torbi za manikerski pribor, brijaći pribor“ iz razreda 8, kao i „četkica za brijanje brade, toaletnih nesesera“ iz razreda 21 obuhvaćenih žigom LAGUIOLE, valja utvrditi da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između potonjeg i poslovnog naziva Forge de Laguiole jer bi dotična javnost mogla pomisliti da ti proizvodi imaju isto trgovačko porijeklo kao noževi i jedaći pribor kojima trguje intervenijent.
- 164 S druge strane, imajući u vidu nizak stupanj sličnosti – u odnosu na intervenijentove djelatnosti – „omotnica“ iz razreda 16 obuhvaćenih žigom LAGUIOLE, valja utvrditi da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u tom pogledu jer dotična javnost neće misliti da ti proizvodi mogu imati isto trgovačko porijeklo kao noževi ili jedaći pribor kojima trguje intervenijent.
- 165 Isto tako, imajući u vidu nepostojanje sličnosti – u odnosu na intervenijentove djelatnosti – za sve ostale proizvode i usluge obuhvaćene žigom LAGUIOLE, valja ustvrditi da u tom pogledu ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Naime, žalbeno vijeće pogrešno je u točki 111. pobijane odluke utvrdilo da bi tiskalice (albumi, knjige, godišnjaci, brošure, katalozi, kalendari, litografije, plakati iz razreda 16) koje taj žig obuhvaća mogle „zbog svog sadržaja“ prouzrokovati vjerojatnost dovođenja u zabludu s poslovnim nazivom Forge de Laguiole. Naime, nije jasno kako bi „tiskalice“ obuhvaćene tim žigom, neovisno o svojoj naravi ili sadržaju, mogle kod dotične javnosti stvoriti dojam da imaju isto trgovačko porijeklo kao noževi i jedaći pribor kojima trguje intervenijent, osim u slučaju kad bi predmet tih tiskalica bili upravo intervenijentovi proizvodi. Međutim, takav poseban i izniman slučaj ne može utemeljiti vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na cijelu kategoriju proizvoda. Suprotno tomu, za „tiskalicu“ obuhvaćenu žigom koji je sličan drugome žigu treba smatrati da predstavlja vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na bilo koji proizvod obuhvaćen tim drugim žigom.
- 166 Iz toga slijedi da tužiteljjev jedini tužbeni razlog treba usvojiti i poništiti pobijanu odluku u dijelu u kojem je žalbeno vijeće utvrdilo postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu između poslovnog naziva Forge de Laguiole i žiga LAGUIOLE za sve proizvode osim „ručnih alata i sprava s ručnim pokretanjem; žlica; pila, britvi, oštrica brijaćih naprava; brijaćeg pribora; turpija i sjeckalica za nokte, škara za nokte; torbi za manikerski pribor“ iz razreda 8, „noževa za papir“ iz razreda 16, „vadičepova; otvarača za boce“ i „četkica za brijanje brade, toaletnih nesesera“ iz razreda 21, te „sjeckalica za vrškove cigara“ i „strugalica za čišćenje lula“ iz razreda 34.
- 167 U preostalom dijelu tužbu valja odbiti.

Troškovi

- 168 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen. Usto, sukladno članku 87. stavku 3. prvom podstavku Opći sud može podijeliti troškove ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima.
- 169 U ovom slučaju OHIM i intervenijent uspjeli su djelomično u svojim zahtjevima, u dijelu u kojem pobijanu odluku treba djelomično poništiti, sukladno tužiteljevom zahtjevu. Međutim, tužitelj nije postavio zahtjev da se naloži snošenje troškova OHIM-u, već intervenijentu.
- 170 U tim okolnostima intevenijentu valja naložiti snošenje jedne četvrtine tužiteljevih troškova i tri četvrtine vlastitih troškova. Tužitelj će snositi jednu četvrtinu intervenijentovih i OHIM-ovih troškova, kao i tri četvrtine vlastitih troškova. Naposljetku, OHIM će snositi tri četvrtine vlastitih troškova.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (prvo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 1. lipnja 2011. (predmet R 181/2007-1) u dijelu u kojem je to vijeće proglasilo žig Zajednice LAGUIOLE ništavim za sve proizvode osim „ručnih alata i sprava s ručnim pokretanjem; žlica; pila, britvi, oštrica brijaćih naprava; brijaćeg pribora; turpija i sjeckalica za nokte, škara za nokte; torbi za manikerski pribor“ iz razreda 8, „noževa za papir“ iz razreda 16, „vadičepova; otvarača za boce“ i „četkica za brijanje brade, toaletnih nesesera“ iz razreda 21, te „sjeckalica za vrškove cigara“ i „strugalica za čišćenje lula“ iz razreda 34.
2. U preostalom dijelu tužba se odbija.
3. Forge de Laguiole SARL snosit će četvrtinu troškova tužitelja i tri četvrtine vlastitih troškova.
4. Gilbert Szajner snosit će četvrtinu troškova Forge de Laguiolea i četvrtinu troškova OHIM-a, kao i tri četvrtine vlastitih troškova.
5. OHIM će snositi tri četvrtine vlastitih troškova.

Kaninnen

Pelikánová

Buttigieg

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 21. listopada 2014.

Potpisi

Sadržaj

Okolnosti spora	2
Zahtjevi stranaka	4
Pravo	4
1. Dokumenti koji su po prvi puta podneseni pred Općim sudom	4
2. Meritum	6
Opseg zaštite koju pruža poslovni naziv Forge de Laguiole	7
Djelatnosti koje je intervenijent stvarno izvršavao prije dana podnošenja prijave žiga LAGUIOLE ...	10
Vjerojatnost dovođenja u zabludu	12
Sličnost između gospodarskih sektora koje obuhvaća poslovni naziv Forge de Laguiole i žig LAGUIOLE	13
– Odnos između intervenijentovih djelatnosti, s jedne strane, i „pila, britva, oštrica brijućih naprava; turpija i sjeckalica za nokte, škara za nokte“, kao i „torbi za manikerski pribor, brijućeg pribora“ iz razreda 8, „noževa za papir“ iz razreda 16, te „četkica za brijanje brade, toaletnih nesesera“ iz razreda 21, s druge strane	13
– „Ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem“ i „odvijači“ iz razreda 8	14
– „Žlice“ iz razreda 8	15
– „Pribor za kuhinju i stakleno posuđe, porculansko i keramičko posuđe; posuđe koje nije izrađeno od plemenitih metala; vadičepovi; otvarači za boce, kutije za papirnate ubruse; pješčani satovi“, iz razreda 21, i „pribor i posuđe za kućanstvo i kuhinju od plemenitih metala; posuđe od plemenitih metala“ iz razreda 14	15
– „Plemeniti metali i njihove legure“, „drago kamenje“ i „kutije, svijećnjaci“ iz razreda 14	15
– „Koža i imitacije kože“ i „kovčezi, kovčežići i torbe“ iz razreda 18 te „kutije“	16
– „Školska oprema; olovke, mehaničke olovke, gumice za brisanje; omotnice; klaseri; albumi, knjige, godišnjaci, brošure, bilježnice, katalozi; kalendari, litografije, plakati“ iz razreda 16 ...	16
– Različiti proizvodi određeni kao „darovni predmeti“ iz razreda 14, 18 i 20	17
– „Rukavice za golf“ i „proizvodi za sport“ iz razreda 28, „kutije za cigare“ iz razreda 14. i „šibice, upaljači za pušaće; kutije za cigare i cigarete koje nisu izrađene od plemenitih metala; sjeckalice za vrškove cigara; lule; strugalice za čišćenje lula“ iz razreda 34	17
– Usluge iz razreda 38	18
– Zaključak o sličnosti između gospodarskih sektora obuhvaćenih poslovnim nazivom Forge de Laguiole i žigom LAGUIOLE	18
Sličnost suprotstavljenih znakova	18

Visok razlikovni karakter poslovnog naziva Forge de Laguiole zbog činjenice da su prepoznatljivi kod javnosti	20
Zaključak o vjerojatnosti dovođenja u zabludu	24
Troškovi	25