



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

9. travnja 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava za registraciju žiga Zajednice MILANÓWEK CREAM FUDGE – Raniji nacionalni figurativni žigovi koji prikazuju kravu, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT i SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-623/11,

Pico Food GmbH, sa sjedištem u Tammu (Njemačka), koji zastupa M. Douglas, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupaju M. Vuijst i P. Geroulakos, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

Bogumił Sobieraj, sa stalnom adresom u Milanóweku (Poljska), kojeg zastupa O. Bischof, odvjetnica,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 8. rujna 2011. (predmet R 553/2010-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Pico Foda GmbH i Bogumiła Sobieraja,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: N. J. Forwood, predsjednik, F. Dehousse (izvjestitelj) i J. Schwarcz, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 30. studenoga 2011.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 3. travnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 30. ožujka 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 21. kolovoza 2012.,

* Jezik postupka: engleski

nakon rasprave održane 15. listopada 2013.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Bogumił Sobieraj, poslujući pod nazivom Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, podnio je 31. listopada 2007. Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice u skladu s Uredbom 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 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju je sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija su iz razreda 30. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a koji odgovaraju sljedećem opisu: „Voće u čokoladi i s čokoladnim preljevom, grožđe u čokoladi, lješnjaci u čokoladi i s čokoladnim preljevom, oraščići u čokoladi i s čokoladnim preljevom, voćni žele, slastičarski proizvodi i slatkiši, osobito bomboni, karamele, praline, čokolada, čokoladice, slatkiši preliveni čokoladom, čokoladne pločice, vafli, slastičarski proizvodi (piškote), slastičarski proizvodi (piškote) s čokoladnim preljevom“.
- 4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 22/2008 od 2. lipnja 2008.
- 5 Tužitelj Pico Food GmbH je 2. rujna 2008. podnio prigovor na registraciju žiga u skladu s člankom 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) za proizvode iz točke 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio, između ostalog, na sljedećim figurativnim žigovima registriranim u Njemačkoj (u daljnjem tekstu, uzeti zajedno: raniji žigovi):

— figurativni žig podnesen 14. travnja i registriran 30. svibnja 2005. pod brojem 30522224 (u daljnjem tekstu: prvi raniji žig), prikazan ispod:



— figurativni žig podnesen 20. travnja i registriran 8. lipnja 2005. pod brojem 30523439 (u daljnjem tekstu: drugi raniji žig), prikazan ispod:



— figurativni žig podnesen 10. siječnja i registriran 5. veljače 2007. pod brojem 30700574 (u daljnjem tekstu: treći raniji žig), prikazan ispod:



7 Raniji žigovi registrirani su između ostalog za proizvode iz razreda 30. i odgovaraju sljedećem opisu: „Čokoladne pločice, čokoladni proizvodi; slatkiši, bomboni, karamele, osobito proizvedene s mlijekom, vrhnjem i/ili maslacem“. Tužitelj je ograničio svoj prigovor na te proizvode.

- 8 Prigovor se također temeljio na drugim ranijim žigovima registriranim u Njemačkoj, sličnima drugom ranijem žigu, koji su sadržavali drukčije motive ili dodatne verbalne elemente.
- 9 Razlog koji se navodi u potporu prigovoru jest onaj iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009].
- 10 Odlukom od 12. veljače 2010. Odjel za prigovore odbio je prigovor tužitelja.
- 11 Dana 9. travnja 2010. tužitelj je podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.
- 12 Drugo žalbeno vijeće OHIM-a je odlukom od 8. rujna 2011. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu. Ono je u bitnome smatralo da su razlike između suprotstavljenih znakova dovoljne kako bi se izbjegla svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu u tom slučaju, unatoč istovjetnosti predmetnih proizvoda i možebitnom ugledu prvog i drugog ranijeg žiga. Taj je zaključak *a fortiori* primjenjiv na druge žigove navedene u prilog prigovoru koji su još manje slični zatraženom žigu.

Zahtjevi stranaka

- 13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - OHIM-u naloži snošenje troškova.
- 14 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - tužitelju naloži snošenje troškova.

Pravo

- 15 Tužitelj navodi dva tužbena razloga u prilog svojoj tužbi. Prvi se temelji na povredi članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Drugi se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.
- Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009
- 16 Tužitelj osporava tvrdnju žalbenog vijeća iz točke 27. pobijane odluke prema kojoj su potrošači u Europskoj uniji „uključujući one u Njemačkoj“ naviknuti na to da se susreću s mnogim žigovima koji „sadrže prikaz krave“ i stoga tom elementu pridaju manje pozornosti. Kako bi izvelo taj zaključak, žalbeno vijeće se pozvalo na tridesetak žigova Zajednice na koje se pozvao intervenijent, koji sadrže prikaz krave za proizvode iz razreda 30. Prema mišljenju tužitelja, elementi koje je naveo intervenijent tijekom postupka ne pokazuju da su žigovi iz pobijane odluke bili korišteni za predmetne proizvode na relevantnom području, to jest u Njemačkoj. Stoga je pretpostavka žalbenog vijeća netočna. Tužitelj u stadiju replike dodaje da je argument žalbenog vijeća prema kojem su predmetni proizvodi pretežno proizvedeni s mlijekom netočan i da se ne temelji ni na jednom dokazu.
- 17 OHIM i intervenijent osporavaju argumente tužitelja.

- 18 Prema članku 76. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije žiga, kao što je to slučaj u ovom predmetu, ispitivanje OHIM-a ograničeno je na činjenice, dokaze i argumente te tužbene razloge što su ih podnijele stranke.
- 19 Stoga žalbeno vijeće, odlučujući o žalbi protiv odluke kojom se završava postupak povodom prigovora, može svoju odluku temeljiti samo na relativnim razlozima za odbijanje koje je predmetna stranka navela, kao i na povezanim činjenicama i dokazima koje su podnijele stranke (presuda Općeg suda od 22. lipnja 2004. Ruiz-Picasso i dr./OHIM – DaimlerCrysler (PICARO), T-185/02, Zb., str. II-1739, t. 28. i navedena sudska praksa). To međutim ne isključuje mogućnost da žalbeno vijeće, osim činjenica koje su stranke izričito navele u postupku povodnom prigovora, uzme u obzir i općepoznate činjenice (gore navedena presuda PICARO, t. 29.) ili ispita pravno pitanje na koje se nisu pozvale stranke ako je rješenje tog pitanja nužno kako bi se osigurala ispravna primjena relevantnih odredbi propisa (u tom smislu vidjeti presudu Općeg suda od 1. veljače 2005., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb., str. II-287, t. 21., 32. i 33.).
- 20 U ovom slučaju, kao što to proizlazi iz spisa, intervenijent je OHIM-u podnio dokumente koji se odnose na više od trideset žigova upisanih u registar žigova Zajednice za proizvode iz razreda 30. koji sadrže prikaz krave. Tužitelj je sam u svojim očitovanjima pred OHIM-om istaknuo da je intervenijent stoga tvrdio da prikaz krave ima slab razlikovni karakter. Posljedično se ne može zaključiti da je u predmetnom slučaju ispitivanje koje je provelo žalbeno vijeće bilo ograničeno samo na činjenice, dokaze i argumente stranaka te njihove tužbene razloge.
- 21 Činjenica da tužitelj ne dijeli zaključke žalbenog vijeća koje je ono izvelo iz činjenica na koje se pozivao intervenijent jest meritorno pitanje na koje se ne može pozivati u okviru ispitivanja tužbenog razloga kojim se tvrdi da je došlo do povrede članka 76. Uredbe br. 207/2009 (u tom smislu vidjeti presudu Općeg suda od 30. svibnja 2013., DHL International/OHIM – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T-218/10, t. 66.).
- 22 Osim toga, potrebno je istaknuti da je pozivanje žalbenog vijeća na žigove iz točke 20. ove presude bilo dodatak argumentu izloženom u točki 26. pobijane odluke, prema kojem prikaz krave upućuje na predmetne proizvode. Taj posljednji argument ne može se preispitivati prvim tužbenim razlogom tužitelja.
- 23 Utvrđenje žalbenog vijeća prema kojem su predmetni proizvodi vjerojatno proizvedeni s mlijekom ili mliječnim proizvodima rezultat je jednostavnog ispitivanja tih proizvoda koji su dio zahtjeva koje su podnijele stranke i činjenica dostupnih žalbenom vijeću. Stoga, bez potrebe da se odlučuje o zakašnjeloj naravi argumenata koje je tužitelj naveo u tom pogledu, ne može se smatrati da postoji povreda članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 u pogledu tog utvrđenja. Kao što je ranije navedeno, činjenica da tužitelj ne dijeli zaključke koje je žalbeno vijeće izvelo iz ispitivanja činjenica u predmetnom slučaju meritorno je pitanje koje se ne može postavljati u okviru ispitivanja tužbenog razloga kojim se tvrdi da je došlo do povrede članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.
- 24 Iz svega navedenoga proizlazi da prvi tužbeni razlog tužitelja valja odbiti.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009

- 25 Kao prvo, tužitelj smatra da je žalbeno vijeće pogriješilo smatrajući da su okomite crte na ranijim žigovima sive. Opći sud je trebao priznati da, s obzirom na to da je žig registriran u crnoj i bijeloj boji, on pokriva sve kombinacije boja koje su sadržane u grafičkom prikazu. Posljedično, u ovom slučaju, suprotstavljeni znakovi se temelje na istovjetnim bojama. Vizualna sličnost navedenih znakova je stoga veća nego što je to utvrdilo žalbeno vijeće. Osim toga, figurativni elementi suprotstavljenih znakova koji prikazuju kravu vrlo su slični. Žalbeno vijeće je pridalo preveliku važnost verbalnim elementima tih znakova. Kao drugo, tužitelj ističe da vizualna sličnost ima mnogo veću važnost u ovom

slučaju, uzimajući u obzir način prodaje predmetnih proizvoda i to da je stupanj pozornosti relevantne javnosti ispodprosječan. Kao treće, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir elemente na koje se pozvao tužitelj kojima je želio pokazati da su raniji žigovi stekli razlikovni karakter uporabom. Kao četvrto, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir odluku njemačkog suda koja se odnosila na iste znakove kao što su oni suprotstavljeni u ovom slučaju. Kao peto, tužitelj u stadiju replike osporava zaključak žalbenog vijeća da je prikaz krave deskriptivan u pogledu proizvoda koji su zaštićeni ranijim žigovima i to posebice „slatkiša, bombona, karamela“.

- 26 OHIM i intervenijent osporavaju argumente tužitelja.
- 27 U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom. Osim toga, u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (a) ii) Uredbe br. 207/2009, pod ranijim žigovima podrazumijevaju se žigovi registrirani u državi članici s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice.
- 28 Prema ustaljenoj sudskoj praksi vjerojatnost dovođenja u zabludu podrazumijeva da bi javnost mogla smatrati da predmetni proizvodi ili usluge dolaze od istog poduzeća ili gospodarski povezanih poduzeća. Prema toj istoj sudskoj praksi vjerojatnost dovođenja u zabludu treba se procjenjivati općenito, u skladu s percepcijom koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i one obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu Općeg suda od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., str. II-2821., t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu). Prema tome, nizak stupanj sličnosti između naznačenih proizvoda ili usluga može se nadoknaditi povećanim stupnjem sličnosti između žigova i *vice versa* (presuda Suda od 13. rujna 2007., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P, Zb., str. I-7333., t. 48. i presuda Općeg suda od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb., str. II-4335, t. 25.).
- 29 Osim toga, opća ocjena postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu vizualne, auditivne ili konceptijske sličnosti suprotstavljenih znakova temelji se na dojmu koji oni ostavljaju, posebice uzimajući u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga igra odlučujuću ulogu u općoj ocjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječni potrošač redovito opaža žig kao cjelinu i ne ispituje njegove različite detalje (vidjeti presudu Općeg suda od 8. prosinca 2011., Aktieselskabet af 21. november 2001/OHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, neobjavljenu u Zb., t. 20. i navedenu sudsku praksu).
- 30 U svrhu opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu smatra se da je prosječni potrošač predmetnih proizvoda uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir da prosječan potrošač rijetko ima mogućnost izravno uspoređivati različite žigove, već se pouzda u njihovu nesavršenu sliku koju čuva u sjećanju. Također potrebno je uzeti u obzir činjenicu da stupanj pozornosti prosječnog potrošača varira ovisno o kategoriji predmetnih proizvoda ili usluga (presude Općeg suda od 23. listopada 2002., Oberhauser/OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb., str. II-4359., t. 28. i od 30. lipnja 2004., BMI Bertollo/OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb., str. II-1887., t. 38.).
- 31 Osim toga, što je razlikovni karakter ranijeg žiga veći, veća će biti vjerojatnost dovođenja u zabludu. Stoga žigovi koji imaju povećan razlikovni karakter bilo sami po sebi bilo zbog prepoznatljivosti na tržištu uživaju širu zaštitu od žigova sa slabijim razlikovnim karakterom. Razlikovni karakter ranijeg žiga, posebice njegov ugled, treba stoga biti uzet u obzir za ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja

u zabludu (vidjeti presudu Suda od 17. travnja 2008., Ferrero Deutschland/OHIM, C-108/07 P, neobjavljenu u Zborniku, t. 32. i 33. te navedenu sudsku praksu i presudu Općeg suda od 28. listopada 2010., Farmeco/OHIM – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, neobjavljenu u Zborniku, t. 67.).

- 32 S obzirom na prethodna razmatranja, potrebno je ispitati ocjenu žalbenog vijeća u pogledu vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova.
- 33 U ovom slučaju raniji žigovi su žigovi registrirani u Njemačkoj. Stoga, kao što je to utvrdilo žalbeno vijeće u točki 14. pobijane odluke, a da to nije osporio tužitelj, relevantno područje je Njemačka.
- 34 Osim toga, kao što je to istaknulo žalbeno vijeće u točki 15. pobijane odluke, proizvodi o kojima je riječ su proizvodi široke potrošnje. Stoga se relevantna javnost sastoji od prosječnih potrošača, uobičajeno obaviještenih, razumno pažljivih i opreznih. U tom pogledu potrebno je odbaciti argumente tužitelja prema kojima je stupanj pozornosti relevantne javnosti znatno niži od prosjeka. Tužitelj navodi da su raniji žigovi korišteni za bombone i da je u tom smislu kupovina koju je obavljao potrošač bila impulzivna. Potrebno je istaknuti da suprotstavljeni žigovi štite i druge proizvode osim bombona. Tužiteljeva opaska se stoga ne može odnositi na sve proizvode zaštićene suprotstavljenim žigovima. Osim toga, čak i ako bi potrošač pod određenim okolnostima impulzivno kupovao bombone, ništa ne navodi na zaključak da bi to bio redovit slučaj. Konačno, sama činjenica da relevantna javnost kupuje impulzivno ne znači da je njezin stupanj pozornosti niži od onoga prosječnog potrošača.
- 35 Na prvom mjestu, u pogledu sličnosti predmetnih proizvoda potrebno je ustvrditi, kao što je to ispravno istaknulo žalbeno vijeće u točki 17. pobijane odluke bez tužiteljeva osporavanja, da su proizvodi iz razreda 30. obuhvaćeni prijavom žiga i oni obuhvaćeni ranijim žigovima istovjetni.
- 36 Na drugom mjestu, u pogledu sličnosti suprotstavljenih znakova, potrebno je podsjetiti na to da se ocjena sličnosti između dva žiga ne može ograničiti na to da se uzme u obzir samo jedan dio složenog žiga te ga se uspoređi s drugim žigom. Upravo suprotno, usporedba se treba provesti ispitivanjem svakog od predmetnih žigova kao cjeline, što ne isključuje mogućnost da pod određenim okolnostima jedan ili više njegovih elemenata dominira nad dojmom cjeline koji složeni žig ostavlja na relevantnu javnost (vidjeti presudu Suda od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., str. I-4529., t. 41. i navedenu sudsku praksu). Samo se u slučaju da su svi drugi elementi žiga zanemarivi ocjena sličnosti može provesti samo na temelju dominantnog elementa (gore navedena presuda Suda OHIM/Shaker, t. 42. i od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena u Zborniku, t. 42.). Osobito je o tome riječ kada takav element može sam za sebe dominirati nad slikom žiga koju relevantna javnost ima u svijesti tako da su svi ostali elementi zanemarivi u općem dojmu koji taj žig ostavlja (gore navedena presuda Nestlé/OHIM, t. 43.).
- 37 Kao prvo, što se tiče vizualnog plana potrebno je odbaciti argumente tužitelja prema kojima registracija „crno-bijelog“ žiga pokriva „sve kombinacije boja koje su sadržane u grafičkom prikazu žiga“ i “[p]osljedično, [tužitelj] može zahtijevati zaštitu bilo koje kombinacije okomitih crta koja se sastoji od bijelih i obojenih crta, bilo da su one crne, narančaste ili žute“. Tužitelj iz toga zaključuje da „se treba smatrati da [predmetni] žigovi uključuju iste boje“.
- 38 Naime, u spisu ne postoji nijedan element koji bi sugerirao da su raniji žigovi registrirani s naznakom određene boje, što je tužitelj potvrdio na raspravi. U tom pogledu, činjenica da je žig registriran u boji ili suprotno, bez posebne naznake boje, ne može se smatrati potpuno nevažnim elementom u očima potrošača (u tom smislu vidjeti presudu Suda od 18. srpnja 2013., Specsavers International Healthcare i dr., C-252/12, t. 37.; u tom smislu također vidjeti presude Općeg suda od 17. siječnja 2012., Hell Energy Magyarország/OHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, 49. i 50. i od 24. siječnja 2012., El Corte Inglés/OHIM – Ruan (B), T-593/10, t. 29.]. Također potrebno je podsjetiti na to da se

znakovi uspoređuju onako kako su bili registrirani ili kako su podneseni u prijavi za registraciju (presuda Općeg suda od 8. prosinca 2005., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb., str. II-5309., t. 57.).

- 39 U pogledu presude Općeg suda od 18. lipnja 2009., LIBRO/OHIM – Causley (LiBRO) (T-418/07, neobjavljene u Zborniku), koju je tužitelj spomenuo u replici i u kojoj je navedeno da se „zaštita ranijeg žiga za koji nije naznačena nijedna posebna boja također proteže na kombinacije boja“ (t. 65.), može se tumačiti u smislu da kada žig Zajednice nije registriran u nekoj posebnoj boji, nositelj žiga može ga koristiti u boji ili kombinaciji boja i u takvom slučaju dobiti zaštitu u skladu s relevantnim primjenjivim odredbama, osobito ako je ta boja ili kombinacija boja uporabom od strane nositelja postala ona koja je povezana s tim ranijim žigom u svijesti značajnog dijela javnosti (u tom smislu vidjeti presudu Specsavers International Healthcare i dr., t. 38. *supra*, t. 41.). To međutim ne znači, suprotno onome što tužitelj tvrdi u svojim pisanim očitovanjima, da registracija žiga u kojoj nije naznačena neka određena boja pokriva „sve kombinacije boja koje su sadržane u grafičkom prikazu“.
- 40 Posljedično, žalbeno vijeće nije pogriješilo ustvrdivši da je u predmetnom slučaju jedna razlika između žiga za koji je podnesena prijava i prvog i drugog ranijeg žiga u tome da se žig za koji je podnesena prijava djelomično sastoji od žute pozadine s bijelim okomitim prugama. Osim toga, pruge na prvom i drugom ranijem žigu postavljene su okomito, ali je jedna od njih horizontalna, kao što je to ispravno istaknulo žalbeno vijeće. U tom pogledu postoje također značajne razlike između trećeg ranijeg žiga i žiga za koji je podnesena prijava jer raniji žig ima samo četiri okomite pruge te dvije sa svake strane figurativnog elementa predmetnog znaka.
- 41 Potrebno je dodatno istaknuti da se suprotstavljeni znakovi razlikuju i vizualno, pri čemu žig za koji je podnesena prijava ima dva okvira, jedan koji sadrži figurativan prikaz krave i drugi koji sadrži verbalne elemente „zpc ° milanówek“. Okvir koji sadrži figurativan prikaz krave razlikuje se po obliku od okvira korištenih na ranijim žigovima. On također sadrži četiri ornamente, kao što je to točno utvrdilo žalbeno vijeće. Okvir koji sadrži verbalne elemente „zpc ° milanówek“ prekriva okvir koji sadrži figurativan prikaz krave. Vizualna percepcija okvira koji sadrži „zpc ° milanówek“ je stoga pojačana.
- 42 Osim toga, suprotstavljeni znakovi se razlikuju i po tome što žig za koji je podnesena prijava sadrži verbalne elemente „milanówek“, „zpc ° milanówek“ i „cream fudge“, koji se ne nalaze na ranijim žigovima, osim izraza „cream fudge“ na trećem žigu. U tom pogledu potrebno je istaknuti da kada se žig sastoji od verbalnih i figurativnih elemenata, prvi su načelno razlikovni u većoj mjeri od drugih jer će prosječni potrošač lakše upućivati na predmetne proizvode navodeći ime nego opisujući figurativni element žiga (vidjeti presudu Općeg suda od 2. veljače 2011., Oyster Cosmetics/OHIM – Kadabell (Oyster cosmetics), T-437/09, neobjavlenu u Zborniku, t. 36. i navedenu sudsku praksu). U pogledu izraza „cream fudge“ koji se nalazi i u trećem ranijem žigu, potrebno je istaknuti da postoje značajne vizualne razlike između tog žiga i žiga za koji je podnesena prijava, kao što je to istaknuto u točki 40. ove presude. On također sadrži druge verbalne elemente koji se ne nalaze na žigu za koji je podnesena prijava, to jest „sahne toffe“ i izraz „luxury“.
- 43 Konačno, svakako je točno da postoji određena vizualna sličnost između suprotstavljenih žigova jer se na svim žigovima pojavljuje figurativni element koji prikazuje kravu. U tom pogledu potrebno je ustvrditi, kao što je to primijetilo i žalbeno vijeće, da postoje male razlike u prikazu krave na suprotstavljenim žigovima iako, kao što to u biti ističe tužitelj u svojim pisanim očitovanjima i bez potrebe da se odlučuje o dopuštenosti činjenica koje je on podnio u tom pogledu, male razlike između predmetnih figurativnih elemenata ne mogu izmijeniti činjenicu da će potrošač u svojoj svijesti sačuvati sliku krave (u tom smislu vidjeti presudu Općeg suda od 18. svibnja 2011., Glenton España/OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09, neobjavlenu u Zborniku, t. 33.).
- 44 Međutim, kao što je to žalbeno vijeće ispravno istaknulo u točki 26. pobijane odluke, prikaz krave u ovom slučaju upućuje na predmetne proizvode. U ovom slučaju taj element ima slab razlikovni karakter. Tužitelj u replici osporava zaključak žalbenog vijeća u tom pogledu, posebno glede „slatkiša,

bombona, karamela“ obuhvaćenih ranijim žigovima. Bez potrebe da se odlučuje o zakašnjelosti tužiteljevog argumenta, potrebno je ustvrditi da taj argument nije utemeljen. U pogledu proizvoda obuhvaćenih prijavom žiga, tužitelj nije naveo nijedan poseban argument koji bi doveo u pitanje zaključak žalbenog vijeća. U pogledu proizvoda obuhvaćenih ranijim žigovima koji su predmet tužiteljevih argumenata, osim činjenice da se čokoladice i proizvodi od čokolade mogu proizvesti s mlijekom ili od mliječnih proizvoda, opis proizvoda obuhvaćenih navedenim žigovima sadrži, posebice u pogledu slatkiša, bombona i karamela koje je naveo tužitelj u svojim pisanim očitovanjima, i sljedeće informacije: „proizvedeni osobito s mlijekom, vrhnjem i/ili maslacem“. Iz toga proizlazi da, suprotno onome što tvrdi tužitelj u svojim pisanim očitovanjima, slatkiši, bomboni i karamele obuhvaćeni ranijim žigovima mogu biti proizvedeni s mlijekom ili mliječnim proizvodima. Ta prosudba je također potvrđena izjavom danom pod prisegom koja je priložena tužbi u kojoj je precizirano da karamele koje proizvodi tužitelj sadrže vrhnje, maslac i mlijeko. Žalbeno vijeće stoga nije pogriješilo u tom pogledu. Uzevši u obzir taj zaključak, nije potrebno utvrditi je li žalbeno vijeće pogriješilo smatrajući na temelju elemenata koje je naveo intervenijent pred OHIM-om da su potrošači u Uniji, uključujući one u Njemačkoj, navikli susretati se sa žigovima koji sadrže prikaz krave za proizvode iz razreda 30. Čak i ako je žalbeno vijeće pogriješilo u tom pogledu, to ne utječe na zaključak prema kojem prikaz krave u tom slučaju upućuje na predmetne proizvode.

- 45 Tužiteljevo navođenje odluke Odjela za prigovore OHIM-a koja se odnosi na jedan drugi znak koji sadrži prikaz krave ne dovodi u pitanje zaključak žalbenog vijeća u ovom slučaju. Naime, i bez potrebe da se odluči o argumentima OHIM-a kojima se taj argument želi proglasiti nedopuštenim, potrebno je podsjetiti na to da se odluke o registraciji znaka kao žiga Zajednice koje žalbeno vijeće treba donijeti u skladu s Uredbom br. 207/2009 donose na temelju ograničenih ovlaštenja, a ne diskrecijskih ovlasti. Stoga se zakonitost odluka žalbenih vijeća treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe, kako je tumače suci u Europskoj uniji, a ne na temelju ranije prakse navedenih vijeća (presude Suda od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb., str. I-3569., t. 65. i Općeg suda od 2. svibnja 2012., Universal Display/OHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, t. 37.). Osim toga, ako se tim argumentima tužitelj poziva na povredu načela jednakog postupanja i dobre uprave, potrebno je podsjetiti na to da se poštovanje tih načela treba uskladiti s poštovanjem načela zakonitosti (presuda Suda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb., str. I-1541, t. 75.). Štoviše, zbog razloga pravne sigurnosti i dobre uprave, ispitivanje svih prijava za registraciju mora biti strogo i potpuno te se provoditi u svakom pojedinom slučaju (gore navedena presuda Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, t. 77.). U ovom je slučaju potrebno istaknuti da se grafički prikaz krave u ranijem slučaju koji je naveo tužitelj znatno razlikuje od prikaza u predmetnom slučaju. Osim toga, specifična obilježja povezana s grafičkim prikazom te krave dovela su do toga da je Odjel za prigovore mogao zaključiti da je u tom slučaju taj figurativni element imao nesumnjiv razlikovni karakter. U ovom slučaju dovoljno je ustvrditi da figurativni elementi koji prikazuju kravu ne sadrže posebna svojstva koja dopuštaju da im se prizna razlikovni karakter koji je nesumnjiv ili može ublažiti činjenicu da ti elementi upućuju na predmetne proizvode.
- 46 Uzimajući u obzir sve elemente, žalbeno vijeće nije pogriješilo smatrajući u biti da iako suprotstavljeni znakovi imaju određene sličnosti, pogotovo u pogledu postojanja figurativnog elementa koji prikazuje kravu, navedeni znakovi imaju značajne vizualne razlike.
- 47 Kao drugo, što se tiče auditivnog plana, žalbeno vijeće je opravdano istaknulo da žig za koji je podnesena prijava nema zajedničke verbalne elemente s prvim i drugim ranijim žigom. U pogledu trećeg ranijeg žiga žalbeno vijeće je ispravno istaknulo da mu je sa žigom za koji je podnesena prijava zajednički samo izraz „cream fudge“, ali da se od tog žiga razlikuje jer sadrži druge verbalne elemente koji nisu sadržani u žigu za koji je podnesena prijava, to jest izraz „sahne toffee“ i riječ „luxury“. Slično tome, žig za koji je podnesena prijava sadrži verbalne elemente koji se ne nalaze na trećem ranijem žigu, to jest „milanówek“ i „zpc[®] milanówek“. Tužitelj ne osporava utvrđenja žalbenog vijeća u tom pogledu. On međutim smatra da je s obzirom na to da prvi raniji žig ne sadrži verbalne elemente svaka usporedba na auditivnom planu nemoguća. Dovoljno je utvrditi da postoji razlika na auditivnom

planu koja proizlazi iz činjenice da se žig za koji je podnesena prijava za registraciju može usmeno izraziti izgovaranjem njegovih verbalnih elemenata. Osim toga, čak i ako nije moguće provesti auditivnu usporedbu, to ne znači da predmetni žigovi imaju sličnosti na tom planu.

- 48 Kao treće, u koncepcijskom pogledu, žalbeno vijeće je ispravno istaknulo da, nakon što je podsjetilo na to da suprotstavljeni znakovi dijele figurativni element koji prikazuje kravu, žig za koji je podnesena prijava sadrži između ostalog i verbalni element „milanówek“, reproduciran dvaput, od čega jednom jasno vidljivo. Kao što je to istaknulo žalbeno vijeće, taj element je naziv grada u Poljskoj. Relevantna javnost će stoga ili poznavati naziv tog grada ili smatrati da je riječ o izmišljenom pojmu. U takvim uvjetima ništa ne dopušta zaključak da je žalbeno vijeće pogriješilo smatrajući da sličnosti među suprotstavljenim znakovima nisu dovoljne kako bi se utvrdilo postojanje koncepcijske sličnosti. Tužitelj ne osporava zaključak žalbenog vijeća u tom pogledu. U stadiju replike tvrdi da je s obzirom na to da prvi raniji žig ne sadrži nikakav verbalni element svaka koncepcijska usporedba nemoguća. Bez potrebe da se odlučuje o zakašnjoj naravi argumenta koji je tužitelj podnio u tom pogledu, taj argument je očito neosnovan jer figurativni žig može imati koncepcijsko značenje za relevantnu javnost čak i ako ne sadrži verbalni element.
- 49 Na trećem mjestu, u pogledu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, najprije je potrebno istaknuti da, suprotno onome što smatra OHIM, žalbeno vijeće u svojim pismenim očitovanjima nije smatralo da su suprotstavljeni žigovi općenito različiti jer je u točkama 35. do 37. pobijane odluke provelo ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 50 Nadalje, potrebno je podsjetiti, kao što je upravo utvrđeno, da suprotstavljeni znakovi imaju značajne razlike. U tom pogledu, čak i ako u ovom slučaju vizualna sličnost ima veću važnost, uzimajući u obzir način prodaje predmetnih proizvoda, kao što to smatra tužitelj, to ne bi imalo učinka na ranije navedenu činjenicu prema kojoj suprotstavljeni znakovi imaju značajne vizualne razlike.
- 51 Stoga, čak i ako raniji žigovi imaju povećan stupanj razlikovnosti stečen uporabom na relevantnom području, kao što to smatra tužitelj, žalbeno vijeće nije pogriješilo smatrajući da u ovom slučaju nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantne javnosti unatoč istovjetnosti predmetnih proizvoda. Potrebno je istaknuti, suprotno onome što tvrdi tužitelj u svojim pisanim očitovanjima, da je žalbeno vijeće uzelo u obzir činjenicu da su raniji žigovi mogli steći povećani razlikovni karakter uporabom na relevantnom području. Kao što je upravo rečeno, žalbeno vijeće je ispravno ustvrdilo da ako je to slučaj, to ne bi vodilo do zaključka da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u ovom slučaju. U tom pogledu potrebno je istaknuti da, suprotno onome što se čini da tužitelj želi sugerirati u svojim pisanim očitovanjima, postoji razlika između utvrđenja prilikom usporedbe znakova kada jedan od elemenata od kojih se sastoji složeni žig ima slabu razlikovnost i utvrđenja prilikom opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu kada raniji žig ima ili nema povećani stupanj razlikovnosti stečen uporabom.
- 52 Naposljetku, žalbeno vijeće nije pogriješilo smatrajući da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu s drugim ranijim nacionalnim žigovima navedenima u prilog prigovoru jer se oni još i više razlikuju od žiga za koji je podnesena prijava.
- 53 Ostali tužiteljevi argumenti ne dovode u pitanje taj zaključak.
- 54 Posebice u pogledu činjenice da je njemački nacionalni sud donio odluku o istim suprotstavljenim znakovima i da je žalbeno vijeće nije uzelo u obzir, dovoljno je podsjetiti na to da je sustav žigova Zajednice neovisan i da OHIM stoga nije vezan nacionalnim registracijama (vidjeti u tom smislu presude Općeg suda od 30. lipnja 2004., Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Zb., str. II-1915., t. 35. i od 12. prosinca 2007., DeTeMedien/OHIM (suchen.de), T-117/06, neobjavljenu u Zborniku, t. 45. i navedenu sudsku praksu). Osim toga, tužitelj je sam u svojem obrazloženju pred žalbenim vijećem istaknuo da OHIM nije vezan predmetnom odlukom. Tužitelj se ograničio na upućivanje na to da ta odluka sadrži navod o postojanju vjerojatnosti dovođenja u

zabludu u predmetnom slučaju. Osim toga, iz pobijane odluke kao cjeline jasno je da je žalbeno vijeće prihvatilo analizu Odjela za prigovore. On je već utvrdio da OHIM nije bio vezan predmetnom odlukom pozivajući se osobito na gore navedenu presudu Mehr für Ihr Geld. Uzimajući u obzir sve navedene elemente, ne može se prigovoriti žalbenom vijeću što nije izričito spomenulo predmetnu odluku u pobijanoj odluci.

- 55 Slijedom svega navedenoga, drugi tužbeni razlog koji je postavio tužitelj valja odbiti, a time i tužbu u cijelosti.

Troškovi

- 56 U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova ako je postavljen takav zahtjev.
- 57 Budući da je tužitelj izgubio spor, treba mu se naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevu OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Pico Foodu GmbH nalaže se snošenje troškova.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 9. travnja 2014.

Potpisi