



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

5. svibnja 2015.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice SPARITUAL – Raniji verbalni i figurativni žigovi Beneluxa SPA i LES THERMES DE SPA – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-131/12,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, sa sjedištem u Spau (Belgija), koji zastupaju L. De Brouwer, E. Cornu i É. De Gryse, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupaju J. Crespo Carrillo i A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

Orly International, Inc., sa sjedištem u Van Nuysu, Kalifornija (Sjedinjene Američke Države), koji zastupaju P. Kremer i J. Rotsch, odvjetnici,

povodom tužbe protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. siječnja 2012. (predmet R 2396/2010-1), u vezi s postupkom povodom prigovora između društava Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV i Orly International, Inc.,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. E. Martins Ribeiro, predsjednica, S. Gervasoni i L. Madise (izvjestitelj), suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 23. ožujka 2012.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu koji je tajništvu Općeg suda podnesen 24. srpnja 2012.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu koji je tajništvu Općeg suda podnesen 14. kolovoza 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 6. prosinca 2012.,

* Jezik postupka: engleski.

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na repliku koji je tajništvu Općeg suda podnesen 8. ožujka 2013.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na repliku koji je tajništvu Općeg suda podnesen 12. ožujka 2013.,

nakon rasprave održane 8. srpnja 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 11. veljače 2004. intervenijent, Orly International, Inc., podnio je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice, sukladno odredbama 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 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju jest verbalni znak SPARITUAL.
- 3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 3. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Proizvodi za njegu noktiju i preparati za njegu tijela“.
- 4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 048/2004 od 29. studenoga 2004.
- 5 Tužitelj, društvo Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, podnio je 25. veljače 2005. prigovor na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za proizvode iz gornje točke 3.
- 6 Prigovor se prvenstveno temeljio na sljedećim ranijim žigovima:
 - verbalnom žigu Beneluxa SPA, registriranom 11. ožujka 1981. pod brojem 372 307, produljenom do 11. ožujka 2021., za proizvode iz razreda 3. koji odgovaraju sljedećem opisu: „Preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja; preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja, kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za njegu zubi“ (u daljnjem tekstu: verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 3.);
 - verbalnom žigu Beneluxa SPA, registriranom 21. veljače 1983. pod brojem 389 230, produljenom do 21. veljače 2023., za proizvode iz razreda 32. koji odgovaraju sljedećem opisu: „Mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka“ (u daljnjem tekstu: verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.);
 - njemačkom verbalnom žigu SPA, registriranom 8. kolovoza 2000. pod brojem 2 106 346, za proizvode iz razreda 3. koji odgovaraju sljedećem opisu: „Parfemi i proizvodi za njegu tijela i uljepšavanje“ (u daljnjem tekstu: njemački verbalni žig SPA);

- figurativnom žigu Beneluxa prikazanom u nastavku, registriranom 20. veljače 1997. pod brojem 606700, za proizvode iz razreda 32. koji odgovaraju sljedećem opisu: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka“ (u daljnjem tekstu: figurativni žig SPA s likom Pierrota):



;

- verbalnom žigu Beneluxa LES THERMES DE SPA, registriranom 9. veljače 2001. pod brojem 693 395, za usluge iz razreda 42. koje odgovaraju sljedećem opisu: „Usluge objekata s termalnim vodama, uključujući pružanje usluga zdravstvene skrbi, kupki, tuširanja i masaža“ (u daljnjem tekstu: verbalni žig LES THERMES DE SPA koji obuhvaća usluge iz razreda 42.).
- 7 Razlozi na kojima se temeljio prigovor jesu razlozi iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe br. 207/2009).
- 8 Odlukom od 10. siječnja 2008. Odjel za prigovore odbio je prigovor i isključio postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žiga za koji je podnesena prijava za registraciju i njemačkog verbalnog žiga SPA, koji nije podlijegao zahtjevu za stvarnom uporabom.
- 9 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a 21. siječnja 2009. poništilo je odluku Odjela za prigovore od 10. siječnja 2008. Istaknulo je da je njemački verbalni žig SPA poništen nakon što je donesena navedena odluka jer nije imao razlikovni karakter. Prema tome, prigovor se više nije mogao valjano temeljiti na navedenom žigu. Stoga je žalbeno vijeće vratilo prigovor na ponovno odlučivanje Odjelu za prigovore radi njegova ispitivanja na temelju ranijih žigova osim njemačkog verbalnog žiga SPA.
- 10 Odjel za prigovore odlukom od 8. listopada 2010. prihvatio je prigovor. Na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 utvrdio je da je žig za koji je podnesena prijava za registraciju nepošteno iskoristio verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.
- 11 Intervenijent je 2. prosinca 2010. OHIM-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore od 8. listopada 2010.
- 12 Tužitelj je 15. prosinca 2010. ograničio svoj prigovor na tri žiga, odnosno na verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 3., verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. i verbalni žig LES THERMES DE SPA koji obuhvaća usluge iz razreda 42.
- 13 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a odlukom od 9. siječnja 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) poništilo je odluku Odjela za prigovore od 8. listopada 2010.
- 14 Žalbeno vijeće najprije je u točki 23. pobijane odluke istaknulo da je prigovor valjalo ispitati isključivo u pogledu triju ranijih verbalnih žigova navedenih u gornjoj točki 12. Prvo, u smislu prigovora koji se temelji na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 3., žalbeno vijeće u točkama 36. i

37. navedene odluke smatralo je da se dokumentima koje je podnio tužitelj nije mogla dokazati stvarna uporaba tog žiga za proizvode iz razreda 3. u smislu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Drugo, u smislu prigovora koji se temelji na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32., žalbeno vijeće procijenilo je da nisu ispunjeni određeni uvjeti iz članka 8. stavka 5. navedene uredbe za prihvaćanje prigovora na temelju tog žiga. U točkama 43. do 47. te odluke navelo je da tužitelj nije iznio dokaze o ugledu navedenog žiga, da nije dokazao da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava naštetila razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga, niti je potkrijepio svoj argument da bi žigom za čiju je registraciju podnesena prijava bio nepošteno iskorišten ugled ranijeg žiga. Treće, u smislu prigovora koji se temelji na verbalnom žigu LES THERMES DE SPA koji obuhvaća usluge iz razreda 42., žalbeno vijeće u točki 55. iste odluke utvrdilo je da u predmetnom slučaju nije ispunjen uvjet koji se odnosi na ugled navedenog žiga iz članka 8. stavka 5. te uredbe te da je dvojbeno stvarna uporaba tog žiga u smislu njezina članka 42. stavka 2. Smatra da je predmetni žig u dokumentaciji naveden kao generički prikaz mjesta Spa (u Belgiji), gdje je moguće okupati se, a ne kao žig za usluge određenog poduzetnika.

Zahtjevi stranaka

15 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- poništi pobijanu odluku;
- naloži OHIM-u i intervenijentu snošenje troškova.

16 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

17 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

- potvrdi pobijanu odluku;
- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

18 Kako je to potvrđeno na raspravi, tužitelj je u prilog tužbi iznio samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i kojim osporava odbijanje svojeg prigovora koji se temelji na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. Taj tužbeni razlog dijeli se na dva dijela. U okviru prvog dijela tužitelj osporava procjenu žalbenog vijeća prema kojoj u predmetnom slučaju nije dokazan ugled navedenog žiga. U okviru drugog dijela tužitelj osporava procjenu žalbenog vijeća prema kojoj u ovom slučaju nisu potkrijepljeni tužiteljevi argumenti kojima ističe rizik od toga da žig za koji je podnesena prijava za registraciju nepošteno iskoristi predmetni raniji verbalni žig.

19 U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje

je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kad bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.

- 20 U pogledu žigova registriranih pri Uredu Beneluxa za žigove, područje Beneluxa mora se poistovjetiti s područjem države članice (presuda od 14. rujna 1999., *General Motors*, C-375/97, Zb., EU:C:1999:408, t. 29.).
- 21 Zbog istih razloga kao što su oni koji se odnose na uvjet ugleda u državi članici, ne može se zahtijevati da se ugled žiga Beneluxa proteže na cijelo područje Beneluxa. Dovoljno je da ugled postoji u znatnom dijelu područja Beneluxa, koji, ovisno o slučaju, može odgovarati dijelu područja jedne od država Beneluxa (presuda *General Motors*, t. 20. *supra*, EU:C:1999:408, t. 29.).
- 22 Proširena zaštita dodijeljena ranijem žigu u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva da je ispunjeno više uvjeta. Prvo, raniji žig na čiji se ugled poziva mora biti registriran. Drugo, raniji žig i žig za koji je podnesena prijava za registraciju moraju biti istovjetni ili slični. Treće, u slučaju ranijeg žiga Zajednice žig mora imati ugled u Europskoj uniji, a u slučaju ranijeg nacionalnog žiga mora imati ugled u dotičnoj državi članici. Četvrto, uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga mora dovesti do rizika da će nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetiti. Budući da se radi o kumulativnim uvjetima, nepostojanje jednog od tih uvjeta dovoljno je da ta odredba bude neprimjenjiva (presude od 22. ožujka 2007., *Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Zb., EU:T:2007:93, t. 34. i 35. te od 11. srpnja 2007., *Mühlens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Zb., EU:T:2007:214, t. 54. i 55.).
- 23 Nadalje, posebno u pogledu četvrtog uvjeta primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, on se odnosi na tri vrste različitih i alternativnih rizika, odnosno da uporaba bez opravdanog razloga žiga za koji je podnesena prijava za registraciju, prvo, šteti razlikovnom karakteru ranijeg žiga, drugo, da šteti ugledu ranijeg žiga ili, treće, da se njome nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga. Prva vrsta rizika navedena u toj odredbi nastaje kada raniji žig više ne može potaknuti neposredno dovođenje u vezu s proizvodima za koje je registriran i za koje se rabi. Odnosi se na slabljenje razlikovnog karaktera ranijeg žiga putem gubljenja njegova identiteta i prepoznatljivosti u svijesti javnosti. Druga vrsta rizika nastaje kada postoji mogućnost da javnost proizvode ili usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava za registraciju doživi na takav način da se smanji privlačnost ranijeg žiga. Treća vrsta rizika jest ta da će ugled ili značajke žiga prijeći na proizvode označene žigom za koji je podnesena prijava na način da stavljanje na tržište tih proizvoda može biti olakšano dovođenjem u vezu s ranijim žigom koji uživa ugled. Međutim, valja istaknuti da se ni u jednom od tih slučajeva ne zahtijeva postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu suprotstavljenih žigova, već je potrebno da mjerodavna javnost može povezati žigove a da ih nužno ne mora zamijeniti (vidjeti presudu *VIPS*, t. 22. *supra*, EU:T:2007:93, t. 36. do 42. i navedenu sudsku praksu).
- 24 Radi boljeg utvrđivanja rizika iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, valja istaknuti da je najvažnija funkcija žiga nesporno funkcija „oznake podrijetla“. Činjenica je i da je jedna od funkcija žiga slanje drugih poruka, posebice informacija o kvaliteti ili posebnim značajkama proizvoda ili usluga koje označava ili slika i osjećaja koje potiče, kao što su, primjerice, luksuz, životni stil, ekskluzivnost, avantura, mladost. U tom smislu žig posjeduje stvarnu gospodarsku vrijednost neovisnu i odvojenu od one proizvoda ili usluga za koje je taj žig registriran. Predmetne poruke koje prenosi osobito žig koji uživa ugled ili koje su povezane s njime tom žigu daju znatnu vrijednost koja zaslužuje zaštitu, to više što je ugled žiga u većini slučajeva rezultat znatnih napora i ulaganja njegova nositelja. Zbog toga je člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 zajamčena zaštita žiga koji uživa ugled u odnosu na podnesenu prijavu za registraciju istovjetnog ili sličnog žiga koji može naštetiti njegovu ugledu, čak i ako proizvodi i usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava nisu slični proizvodima i uslugama za koje je registriran raniji žig koji uživa ugled (presuda *VIPS*, t. 22. *supra*, EU:T:2007:93, t. 35.).

- 25 Upravo s obzirom na načela utvrđena prethodno navedenom sudskom praksom valja ispitati je li žalbeno vijeće bilo u pravu kada je u bitnome procijenilo da u ovom slučaju nisu ispunjeni treći i četvrti uvjet primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, kako su navedeni u gornjoj točki 22.
- 26 Žalbeno vijeće u pobijanoj odluci procijenilo je, prvo, da tužitelj nije dokazao ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. U tom smislu žalbeno vijeće navelo je da se na temelju dokumenata koje je podnio tužitelj mogao utvrditi jedino ugled figurativnog žiga SPA s likom Pierrota. Stoga smatra, kako proizlazi iz točke 41. pobijane odluke, da se, u smislu presude od 13. rujna 2007., *Il Ponte Finanziaria/OHIM* (C-234/06 P, Zb., EU:C:2007:514, t. 86.), ugled figurativnog žiga SPA s likom Pierrota ne može „proširiti“ na verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. Suprotno mišljenju Odjela za prigovore, žalbeno vijeće u točki 42. navedene odluke utvrdilo je da je iz dokumenata koje je dostavio tužitelj uporaba riječi „spa“ vidljiva isključivo u vezi s figurativnim elementom koji prikazuje lik klauna (Pierrota) te da je taj element imao znatan utjecaj na razlikovni karakter dotičnog figurativnog žiga, a time i na njegov ugled. Prema mišljenju žalbenog vijeća, ta je ocjena potvrđena izjavama predstavnika tužiteljeva društva majke koje su navedene u odluci žalbenog vijeća od 9. listopada 2008., *Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (spojeni predmeti R 1368/2007-1 i R 1412/2007-1) (u daljnjem tekstu: odluka DENTAL SPA). Drugo, žalbeno vijeće u točkama 45. i 46. pobijane odluke utvrdilo je da tužitelj nije u dovoljnoj mjeri dokazao da bi registracija žiga za koji je podnesena prijava naštetila razlikovnom karakteru ili ugledu verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. te je u točki 47. te odluke navelo da tužitelj nije iznio nijedan argument kojim bi dokazao da bi se žigom za koji je podnesena prijava za registraciju nepošteno iskoristio ugled predmetnog ranijeg žiga.
- 27 Međutim, budući da je za odbijanje registracije žiga za koji je podnesena prijava za registraciju u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 potrebno da budu ispunjena sva četiri uvjeta navedena u gornjoj točki 22., pobijana odluka morala bi se poništiti samo ako su zaključci žalbenog vijeća u pogledu trećeg i četvrtog uvjeta pogrešni. Naime, potrebno je istaknuti, s jedne strane, da nije sporno da je ispunjen prvi uvjet naveden u gornjoj točki 22., odnosno uvjet povezan s registracijom dotičnog verbalnog žiga, i, s druge strane, da žalbeno vijeće nije, barem izričito, u pobijanoj odluci zauzelo stajalište o drugom uvjetu, koji se odnosi na istovjetnost ili sličnost između žiga za koji je podnesena prijava za registraciju i verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.

Prvi dio jedinstvenog tužbenog razloga, kojim se želi osporiti nepostojanje dokaza o ugledu verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.

- 28 Tužitelj smatra da je žalbeno vijeće pogrešno procijenilo da u ovom slučaju nije dokazan ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. Prvo, ističe da su razlozi pobijane odluke proturječni jer je žalbeno vijeće utvrdilo da su se dokazi o ugledu odnosili isključivo na figurativni žig SPA s likom Pierrota, dok je prigovor bio ograničen na tri ranija žiga navedena u gornjoj točki 12., među kojima nije bio taj figurativni žig. Drugo, tužitelj navodi da je žalbeno vijeće u bitnome počinilo pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u ocjeni. Pogreška koja se tiče prava nastala je zbog netočne primjene sudske prakse koja se odnosi na dokaz o uporabi ranijeg žiga te posebice presude *Il Ponte Finanziaria/OHIM*, t. 26. *supra* (EU:C:2007:514). Pogreška u ocjeni povezana je s činjenicom da žalbeno vijeće nije prepoznalo da predmetni raniji verbalni žig, ako se rabi s figurativnim elementom koji predstavlja lik klauna (Pierrota), ima „neovisan razlikovni karakter“ te „je [bi bio] prevladavajući“. Nadalje, taj figurativni element „ne [bi] nikako mijenja[o] razlikovni karakter“ predmetnog ranijeg verbalnog žiga jer bi taj žig uvijek bio vrlo prepoznatljiv potrošačima mineralnih voda u zemljama Beneluxa. Stoga tužitelj smatra da je žalbeno vijeće trebalo utvrditi da su dokumenti podneseni tijekom upravnog postupka bili dovoljni za dokazivanje ugleda verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. i koji je, osim toga, već bio priznat u sudskoj praksi Općeg suda i odlukama OHIM-a i nacionalnih sudova zemalja Beneluxa. Također navodi da je žalbeno vijeće pogrešno

protumačilo izjave zastupnika njegova društva majke navedene u odluci DENTAL SPA jer je propustilo utvrditi da je iz dokumenta koji sadržava te izjave proizlazilo da je verbalni element „spa“ zadržao svoj poseban razlikovni karakter u odnosu na predmetne proizvode.

- 29 Najprije valja kao neutemeljen odbaciti prigovor o proturječnosti razloga u pobijanoj odluci jer je žalbeno vijeće utvrdilo da su se dokazi o ugledu odnosili na figurativni žig SPA s likom Pierrota, dok je prigovor bio ograničen na tri ranija žiga navedena u gornjoj točki 12., među kojima nije bio taj figurativni žig. U tom smislu iz točaka 41. i 42. pobijane odluke proizlazi da, premda je žalbeno vijeće procijenilo da je tužitelj dokazao ugled figurativnog žiga SPA s likom Pierrota, to je učinilo isključivo kako bi se utvrdilo je li ugledom tog figurativnog žiga bilo moguće dokazati ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. Naime, kako je navedeno u točki 23. pobijane odluke, žalbeno vijeće ograničilo je svoje ispitivanje prigovora na tri žiga navedena u gornjoj točki 12.
- 30 Drugo, budući da je žalbeno vijeće utvrdilo da je podnesenim dokumentima dokazan ugled figurativnog žiga s likom Pierrota, što stranke ne osporavaju, valja istražiti je li u ovom slučaju žalbeno vijeće u točki 43. pobijane odluke s pravom procijenilo da ugled navedenog figurativnog žiga nije omogućavao da se zaključi o ugledu verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.
- 31 U tom pogledu najprije treba istaknuti da se, kako to s pravom ističe tužitelj, u okviru ovog predmeta ne radi o dokazivanju uporabe predmetnog ranijeg verbalnog žiga u smislu članka 42. Uredbe br. 207/2009. Naime, s jedne strane, OHIM-u nije bio podnesen takav zahtjev te, s druge strane, u skladu sa sudskom praksom, pretpostavlja se da se raniji žig stvarno upotrebljavao sve dok se ne podnese zahtjev za dokazivanje takve uporabe, a koji mora biti izričito i pravodobno podnesen OHIM-u (presuda od 17. ožujka 2004., El Corte Inglés/OHIM – González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Zb., EU:T:2004:79, t. 38. i 39.).
- 32 Nadalje, valja navesti da je Sud priznao da žig razlikovni karakter može steći i uporabom kao dio drugog registriranog žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 17. srpnja 2008., L & D/OHIM, C-488/06 P, Zb., EU:C:2008:420, t. 49.). U takvim slučajevima presudio je da je uvjet koji mora biti ispunjen za prijenos razlikovnog karaktera registriranog žiga na drugi registrirani žig koji čini njegov dio to da relevantna javnost nastavlja predmetne proizvode percipirati kao one koji potječu od određenog poduzetnika (presuda od 7. srpnja 2005., Nestlé, C-353/03, Zb., EU:C:2005:432, t. 30. i 32.).
- 33 Stoga, u skladu sa sudskom praksom navedenom u gornjoj točki 32., valja smatrati da se nositelj registriranog žiga može, u svrhu dokazivanja posebnog razlikovnog karaktera i ugleda žiga, pozvati na dokaze njegove uporabe u nekom drugom obliku, kao dijela drugog registriranog žiga koji uživa ugled, pod uvjetom da relevantna javnost nastavlja percipirati dotične proizvode kao one koji potječu od istog poduzetnika.
- 34 Iz razmatranja iznesenih u gornjim točkama 32. i 33. proizlazi da je žalbeno vijeće, kako to s pravom ističe tužitelj, a suprotno tvrdnjama OHIM-a i intervenijenta, počinilo pogrešku koja se tiče prava utvrdivši na temelju presude Il Ponte Finanziaria/OHIM, t. 26. *supra* (EU:C:2007:514) da se ugled figurativnog žiga SPA s likom Pierrota ne može „proširiti“ na verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. Naime, iz sudske prakse (presuda od 25. listopada 2012., Rintisch, C-553/11, Zb., EU:C:2012:671, t. 29.) proizlazi da tvrdnju Suda iz točke 86. presude Il Ponte Finanziaria/OHIM, t. 26. *supra* (EU:C:2007:514) – prema kojoj članak 10. stavak 2. točka (a) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) [te analogno članak 15. stavak 2. točka (a) Uredbe br. 207/2009] ne omogućuje da se zaštita koju uživa registrirani žig na temelju dokaza o uporabi proširi na drugi registrirani žig čija uporaba nije dokazana zbog toga što je potonji tek blaga inačica prvog žiga – valja shvatiti upravo u posebnom kontekstu navodnog postojanja „obitelji“ ili „serije“ žigova. U skladu s navedenom presudom, ne može se pozvati na uporabu žiga kako bi se opravdala uporaba drugog žiga, s obzirom na to da je cilj utvrđivanje uporabe dovoljnog broja žigova iz iste „obitelji“. U ovom slučaju potrebno je utvrditi da tužitelj, kako je to sam s pravom istaknuo, nije pokušao dokazati uporabu žigova iz iste

obitelji SPA, nego u bitnome dokazati da je verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. uživao ugled jer njegova uporaba u sklopu figurativnog žiga SPA s likom Pierrota nije izmijenila njegov razlikovni karakter te je, upravo suprotno, navedeni raniji verbalni žig ostao vidljiv i vrlo prepoznatljiv u sklopu predmetnog figurativnog žiga.

- 35 S obzirom na prethodna razmatranja, suprotno ocjeni žalbenog vijeća i tvrdnjama OHIM-a i intervenijenta, valja zaključiti da, ako je ispunjen uvjet iz sudske prakse navedene u gornjoj točki 32., tužitelj je u ovom slučaju mogao dokazati ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. na temelju dokaznih elemenata koji se odnose na figurativni žig SPA s likom Pierrota, čiji je dio raniji verbalni žig. Stoga valja ispitati je li u ovom slučaju ispunjen uvjet iz navedene sudske prakse, odnosno da razlike između verbalnog žiga i figurativnog žiga koji se rabi u trgovini ne čine prepreku tomu da relevantna javnost nastavlja percipirati dotične proizvode kao da potječu od određenog poduzetnika.
- 36 Stoga valja provjeriti ima li figurativni element koji prikazuje lik klauna (Pierrota), a koji se pojavljuje u sklopu figurativnog žiga SPA s likom Pierrota, kako to tvrdi žalbeno vijeće u točki 42. pobijane odluke, znatan utjecaj na razlikovni karakter tog žiga te stoga na njegov ugled, zbog stalnog dovodenja u vezu s izrazom „spa“ u dokumentima koje je podnio tužitelj. Osim toga, Opći sud također treba ispitati je li takvo razmatranje potvrđeno, kako je to smatralo žalbeno vijeće, izjavama zastupnika tužiteljeva društva majke koje se navode u odluci DENTAL SPA, a prema kojima je lik klauna (Pierrota) „zaštitno lice žiga“, njegov sastavni dio, te „jedan od rijetkih simbola s ljudskim likom“ koji mora biti „istaknut“.
- 37 Najprije valja navesti da je tužitelj, kako je to utvrđeno tijekom rasprave, povukao svoj prigovor kojim ističe da, s obzirom na to da se temeljilo na izjavama zastupnika tužiteljeva društva majke navedenima u odluci DENTAL SPA, navedenoj u gornjoj točki 26., žalbeno vijeće nije poštovalo njegova prava obrane iz članaka 75. i 76. Uredbe br. 207/2009 zato što je dokument koji sadržava navedene izjave bio dio drugog postupka, a ne onog iz kojeg je proizišla pobijana odluka.
- 38 S obzirom na navedeno, valja napomenuti da, suprotno ocjeni žalbenog vijeća iz točke 42. pobijane odluke, iz izjava zastupnika tužiteljeva društva majke navedenih u odluci DENTAL SPA iz gornje točke 26. ne proizlazi da figurativni element koji se sastoji od lika klauna Pierrota ima temeljni utjecaj na razlikovni karakter dotičnog figurativnog žiga. Iako iz tih izjava osobito proizlazi da je svrha tog figurativnog elementa „jačanje prepoznatljivosti žiga“, s obzirom na to da se radi o „omiljenom liku“ koji je „zaštitno lice žiga“, ipak valja utvrditi da se taj figurativni element ne pojavljuje na etiketi boca vode prikazanoj u novinskom članku u kojemu se citiraju te izjave. Naime, svi žigovi prikazani na bocama vode u navedenom članku sadržavaju verbalni element „spa“, koji je prevladavajući, a kojemu je malim slovima dodan verbalni element „reine“, bez figurativnog elementa koji se sastoji od lika klauna Pierrota. Osim toga, iz tih izjava proizlazi da je lik klauna Pierrota ponajprije stvoren kako bi on bio zaštitno lice već postojećeg žiga koji obuhvaća proizvode iz razreda 32., u svrhu njegove promidžbe i povećanja prepoznatljivosti među relevantnom publikom. Stoga se iz predmetnih izjava ne može zaključiti da je figurativni element koji predstavlja lik klauna Pierrota, umjesto učinka da promiče predmetni verbalni žig kao žig koji se prikazuje u sklopu žiga SPA s likom Pierrota i da poveća njegov ugled u predmetnom sektoru, imao suprotan učinak smanjenja ugleda u svijesti ciljane publike.
- 39 U tom pogledu valja istaknuti da se verbalni element „spa“ u figurativnom žigu SPA s likom Pierrota pojavljuje na prepoznatljiv i dominantan način. Naime, potrebno je navesti da se lik klauna Pierrota pojavljuje u gotovo prozirnoj svijetloplavoj boji, u pozadini u odnosu na verbalni element „spa“, koji ga, suprotno tomu, pokriva i koji je istaknut svojom tamnoplavom bojom na bijeloj pozadini i središnjim položajem u sklopu predmetnog figurativnog žiga.

- 40 Nadalje, valja istaknuti da OHIM priznaje da se među dokumentima koje je tužitelj podnio tijekom upravnog postupka nalazi članak iz novina *Het Laatste Nieuws* od 13. ožujka 2003. u kojem se navodi da je na mjerodavnom području „SPA najpopularniji žig za vodu (31%)“. Međutim, suprotno tvrdnjama OHIM-a, činjenica da se u tom članku (i u drugim dokumentima koje je dostavio tužitelj) pojavljuju fotografije boca vode koje sadržavaju verbalni element „spa“ i figurativni element koji se sastoji od lika klauna Pierrota ne utječe na tvrdnju koja proizlazi iz tog članka, to jest da verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. uživa ugled jer relevantna javnost prepoznaje verbalni element „spa“ kao razlikovni element za proizvode koje na tržište stavlja tužitelj. Iz navedenog proizlazi da postojanje ili nepostojanje lika klauna Pierrota nema nikakav utjecaj na činjenicu da relevantna publika nastavlja percipirati predmetne proizvode kao proizvode koji potječu od određenog poduzetnika.
- 41 Konačno, valja napomenuti da iz određenih dokumenata koje je dostavio tužitelj proizlazi da se izraz „spa“ često koristi za upućivanje na različite tužiteljeve žigove koji sadržavaju navedeni izraz i koji obuhvaćaju proizvode iz razreda 32. koje na tržište stavlja tužitelj. U tom smislu kao primjer valja navesti sljedeće dokumente:
- izvadak iz belgijskih novina *De Financieel-Economische Tijd* od 17. ožujka 2003. iz kojeg proizlazi da je „Spa žig koji označava najpoznatiju izvorsku vodu u našoj zemlji“ [prilog K (treći dio) pismu od 16. svibnja 2011. koje je društvo Spa Monopole uputilo OHIM-u];
 - izvadak iz belgijskih novina *La Libre Belgique* od 22. srpnja 2000. pod naslovom *Que d'eaux que d'eaux* u kojem su prikazane boce s različitim etiketama koje sadržavaju, ovisno o slučaju, izraze „spa“, „Bru“, „Chaudfontaine“ i u kojima se u opisu slike navodi da, „unatoč velikoj konkurenciji žigova distributera, belgijske mineralne vode (Spa, Bru i Chaudfontaine) ostaju popularne među belgijskim potrošačima“ [prilog 5S pismu od 26. kolovoza 2005. koje je društvo Spa Monopole uputilo OHIM-u];
 - izvadak iz knjige pod naslovom *Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre* belgijskog autora Jacquesa Merciera u kojem se navodi da žig koji sadržava izraz „spa“ drži najveći udio belgijskog tržišta mineralnih voda, odnosno 23,6% [prilog 5Q pismu od 26. kolovoza 2005. koje je društvo Spa Monopole uputilo OHIM-u];
 - članak od 13. ožujka 2003. pod naslovom *À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*, izvadak s internetske stranice belgijskih novina *La dernière Heure*, u kojem se navodi da je, nakon istraživanja provedenog na uzorku od 17.800 belgijskih ispitanika od 27. siječnja do 7. veljače 2003. o omiljenim žigovima u 33 različite kategorije proizvoda, „SPA [odabrani žig] za vode“ [prilog K (drugi dio) pismu od 16. svibnja 2011. koje je društvo Spa Monopole uputilo OHIM-u].
- 42 S obzirom na prethodna razmatranja valja utvrditi da je, suprotno tvrdnjama OHIM-a i intervenijenta, žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da tužitelj nije dokazao ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. jer su dokumenti koje je tužitelj dostavio dokazali isključivo ugled drugog žiga koji sadržava izraz „spa“ povezan s figurativnim elementom koji prikazuje lik klauna (Pierrota).
- 43 Stoga valja priznati da je, kao što je to već naveo Odjel za prigovore, kako to proizlazi iz točke 12. pobijane odluke, tužitelj dokazao ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. u zemljama Beneluxa za mineralne vode.
- 44 Nadalje, kako to s pravom ističe tužitelj, ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. priznao je i Opći sud u presudi od 19. lipnja 2008., *Mülhens/OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, t. 34.). Opći sud u toj je presudi zaključio da se navedeni žig u zemljama Beneluxa kontinuirano rabio tijekom više godina, da se distribuirao na cijelom području Beneluxa uz snažnu prisutnost u distribuciji na veliko i na malo, da je bio lider na tržištu

mineralnih voda s tržišnim udjelom od 23,6% te da je bio predmet velikih ulaganja kad je riječ o oglašavanju i djelatnosti pokroviteljstva mnogih sportskih događaja te da su ti elementi dokazivali u najmanju ruku velik ugled koji taj žig uživa u zemljama Beneluxa u pogledu mineralnih voda. Stoga iz točke 34. prethodno navedene presude MINERAL SPA (EU:T:2008:215) proizlazi da se Opći sud, suprotno tvrdnjama OHIM-a i intervenijenta, nije uvijek ograničavao na utvrđenje da ugled predmetnog žiga nije bio osporavan, nego je sam došao do takvog zaključka na temelju razloga iznesenih u navedenoj točki. Činjenica da je taj žig na tržištu od 1924., kada je stvoren lik Pierrota koji ga prati, nije imala utjecaja na utvrđenje ugleda verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.

- 45 Budući da, kako to proizlazi iz sudske prakse spomenute u gornjoj točki 22., zaštita dodijeljena ranijem žigu u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva da su ispunjena sva četiri uvjeta i da je neispunjenje jednog od njih dovoljno da bi navedena odredba bila neprimjenjiva, valja istražiti je li žalbeno vijeće počinilo i pogrešku u ocjeni četvrtog uvjeta, navedenog u gornjoj točki 22.

Drugi dio jedinstvenog tužbenog razloga, kojim se odluka osporava zbog nepostojanja analize rizika od parazitiranja na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32.

- 46 Tužitelj ističe da je žalbeno vijeće u točki 47. pobijane odluke pogrešno utvrdilo da argument kojim se želi upozoriti da postoji rizik od parazitiranja na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. nije bio potkrijepljen. Stoga tvrdi da je žalbeno vijeće također pogriješilo jer nije provelo analizu tog rizika.
- 47 Valja podsjetiti da je u točki 47. pobijane odluke žalbeno vijeće procijenilo da tužitelj nije potkrijepio svoje argumente kojima je želio istaknuti rizik da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila raniji žig, zbog toga što se ograničio na općenitu izjavu koja je iznesena kao jednostavan zaključak ranijih argumenata koji su se odnosili na štetu koju trpi razlikovni karakter i ugled predmetnog ranijeg žiga. Žalbeno vijeće temeljilo je svoje utvrđenje na tužiteljevim argumentima iz dopisa od 8. rujna 2005., kojima je iznio razloge za prigovor protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava.
- 48 Prema sudskoj praksi, kada dođe do povreda iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, one su posljedica određenog stupnja sličnosti između suprotstavljenih znakova, zbog čega relevantna javnost povezuje te znakove, odnosno stvara poveznicu između njih, iako ih ne zamjenjuje jedan za drugi. Postojanje takve poveznice mora se ocjenjivati općenito, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja, osobito stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova, narav proizvoda ili usluga za koje su registrirani, uključujući i stupanj srodnosti ili različitosti tih proizvoda ili usluga, kao i relevantnu javnost, intenzitet ugleda ranijeg žiga i postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu (vidjeti presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, Zb., EU:C:2008:655, t. 41. i 42.).
- 49 Valja navesti da, na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, nositelj ranijeg nacionalnog žiga koji uživa ugled može uložiti prigovor na registraciju znakova koji su slični ili istovjetni njegovu žigu, a koji mogu bilo naštetiti ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga, bilo bez opravdanog razloga nepošteno iskoristiti taj ugled ili razlikovni karakter (vidjeti u tom smislu presude od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, Zb., EU:C:2011:604, t. 70. te od 25. svibnja 2005., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., EU:T:2005:179, t. 40.).
- 50 Povrede protiv kojih je člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 zajamčena zaštita jesu, prvo, rizik od štete za razlikovni karakter žiga, drugo, rizik od štete za ugled tog žiga te, treće, rizik od nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga, pri čemu je postojanje

samo jednog od tih rizika dovoljno za ispunjenje navedenog uvjeta (vidjeti u tom smislu i prema analogiji presude Intel Corporation, t. 48. *supra*, EU:C:2008:655, t. 28. i Interflora i Interflora British Unit, t. 49. *supra*, EU:C:2011:604, t. 72. i navedenu sudsku praksu).

- 51 Kad je riječ o pojmu nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda žiga, on se također označava izrazom „parazitiranje“. Taj se pojam ne odnosi na štetu koju je pretrpio raniji žig, nego na korist koju treće osobe imaju uporabom sličnog ili istovjetnog žiga bez opravdanog razloga. On osobito obuhvaća slučajeve u kojima je – zahvaljujući prijenosu imidža žiga ili značajki koje on predstavlja na proizvode označene istovjetnim ili sličnim znakom – očito riječ o iskorištavanju područja djelovanja uglednog žiga (vidjeti po analogiji presudu Interflora i Interflora British Unit, t. 49. *supra*, EU:C:2011:604, t. 74. i navedenu sudsku praksu).
- 52 U tom pogledu valja podsjetiti da iz sudske prakse Suda proizlazi da, što kasniji žig neposrednije i snažnije podsjeća na raniji žig, to je veći rizik da će trenutačnim ili budućim korištenjem kasnijeg žiga doći do nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga ili da će im se naštetiti (presuda Intel Corporation, t. 48. *supra*, EU:C:2008:655, t. 67.). Nadalje, što su veći razlikovni karakter i ugled ranijeg žiga, to će se lakše prihvatiti postojanje povrede (presuda General Motors, t. 20. *supra*, EU:C:1999:408, t. 30.). U pogledu Općeg suda, on je utvrdio da je moguće, posebice u slučaju prigovora koji se temelji na žigu koji ima iznimno velik ugled, da je mogućnost budućeg nehipotetskog rizika za nastanak štete ili nepošteno iskorištavanje od strane žiga za koji je podnesena prijava za registraciju toliko očita da podnositelj prigovora nema potrebu pozvati se ni podnijeti dokaz o nekom drugom činjeničnom elementu u tu svrhu (u tom smislu vidjeti presudu VIPS, t. 22. *supra*, EU:T:2007:93, t. 48.). On je također naveo da nositelj ranijeg žiga ne mora dokazati postojanje stvarne i trenutačne povrede svojeg žiga. Međutim, mora iznijeti elemente na temelju kojih se može *prima facie* zaključiti da postoji budući nehipotetski rizik od nepoštenog iskorištavanja ili štete (vidjeti u tom smislu presudu SPA-FINDERS, t. 49. *supra*, EU:T:2005:179, t. 40. i 41.).
- 53 U ovom slučaju, uzimajući u obzir činjenicu da je, prema sudskoj praksi navedenoj u gornjoj točki 50., samo jedna od povreda predviđenih četvrtim uvjetom navedenim u gornjoj točki 22. dovoljna da nositelj ranijeg žiga ima pravo zabraniti uporabu žiga za koji je podnesena prijava za registraciju, valja provjeriti je li tužitelj tijekom upravnog postupka iznio argumente za dokazivanje rizika da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava za registraciju bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila raniji verbalni žig, tako da ih je žalbeno vijeće trebalo ispitati i zauzeti stajalište o postojanju predmetnog rizika.
- 54 Prvo, iz točke 12. pobijane odluke proizlazi da je Odjel za prigovore smatrao da su dokumenti koje je podnio tužitelj dokazivali ugled verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. za mineralne vode te da je navedeni žig davao imidž „čistoće, zdravlja, ljepote“. U pogledu rizika od parazitiranja na tom žigu, Odjel za prigovore naveo je da su suprotstavljeni znakovi bili slični jer riječ „sparitual“ sadržava riječ „spa“ i zato je potrošač iz zemalja Beneluxa mogao naći poveznicu između tih dvaju znakova. Odjel za prigovore također je procijenio da je postojala poveznica između kozmetičkih proizvoda obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju i mineralnih voda obuhvaćenih navedenim ranijim žigom (budući da kozmetički proizvodi mogu sadržavati mineralnu vodu i da se mogu upotrebljavati zajedno s takvom vodom) te da je zato bio moguć prijenos imidža čistoće, zdravlja i ljepote s jednog proizvoda na drugi.
- 55 Drugo, iz pismena priležćih spisu proizlazi da je tužitelj u svojem očitovanju od 24. svibnja 2011. koje je podnio žalbenom vijeću izričito uputio na argumente koje je prethodno iznio pred Odjelom za prigovore. Osim toga, valja istaknuti da je Odjel za prigovore u svojoj odluci od 8. listopada 2010. prihvatio i preuzeo navedene argumente, u kojoj je slijedom toga prihvatio prigovor, kako je to navedeno u gornjoj točki 10. Tim se argumentima u biti isticalo da je, s obzirom na sličnost suprotstavljenih znakova, srodnost proizvoda obuhvaćenih tim znakovima i iznimno velik ugled ranijeg verbalnog žiga, postojala mogućnost da će relevantna javnost stvoriti poveznicu između suprotstavljenih znakova te da bi tako žig za koji je podnesena prijava za registraciju mogao iskoristiti

imidž zdravlja, čistoće i ljepote svojstven ranijem žigu. Isti argumenti bili su sadržani osobito u različitim očitovanjima podnesenima Odjelu za prigovore i žalbenom vijeću (očitanja od 8. rujna 2005., 18. travnja 2006., 16. siječnja 2007. te 13. svibnja i 16. rujna 2008.). Iz tumačenja navedenih očitovanja proizlazi da je tužitelj pred Odjelom za prigovore potkrijepio svoj argument u svrhu isticanja postojanja rizika od parazitiranja na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. te da je žalbeno vijeće moglo jednostavno prepoznati razloge na kojima se taj argument temelji na osnovi tužiteljevih navoda kao i na osnovi odluke Odjela za prigovore koja je bila predmet nadzora žalbenog vijeća.

- 56 U tom pogledu valja podsjetiti da iz funkcionalnog kontinuiteta između različitih instancija OHIM-a proizlazi da je u području primjene članka 76. Uredbe br. 207/2009 žalbeno vijeće dužno temeljiti svoju odluku na svim činjeničnim i pravnim elementima prisutnima u pobijanoj odluci koju razmatra te na elementima koje je podnijela stranka ili stranke, bilo u sklopu postupka pred odjelom koji je donio odluku u prvom stupnju, bilo, uz jedinu rezervu iz stavka 2. te odredbe, u žalbenom postupku. Osobito, opseg ispitivanja koje u pogledu pobijane odluke koju ispituje mora provesti žalbeno vijeće u načelu nije određen isključivo tužbenim razlozima koje iznosi stranka ili stranke u postupku pred žalbenim vijećem (u tom smislu vidjeti presudu od 1. veljače 2005., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb., EU:T:2005:29, t. 18. i navedenu sudsku praksu).
- 57 Stoga valja zaključiti da je pitanje koje se odnosi na rizik da žig za koji je zatražena registracija može nepošteno iskoristiti verbalni žig SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. bilo dio činjeničnog i pravnog okvira pred žalbenim vijećem. To je pitanje razmatrao Odjel za prigovore u svojoj odluci, u sklopu odgovora na tužiteljeve argumente, jer je ono moralo biti riješeno kako bi se moglo odlučivati o prigovoru. Stoga je žalbeno vijeće trebalo temeljiti svoju odluku na svim dokumentima koji sadržavaju tužiteljeve argumente koji su doveli do donošenja pobijane odluke koju razmatra. Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće pogrešno procijenilo da tužiteljevi argumenti koji se odnose na rizik da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištavala raniji žig nisu bili potkrijepljeni, temeljeći se pritom isključivo na tužiteljevu dopisu od 8. rujna 2005.
- 58 S obzirom na prethodna razmatranja, s jedne strane, valja odbaciti OHIM-ov argument prema kojem su prigovori koje je tužitelj iznio pred Općim sudom i koji se odnose na rizik parazitiranja na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. nedopušteni jer mijenjaju predmet spora kako je iznesen pred žalbenim vijećem. S druge strane, iz navedenih razmatranja proizlazi da je, kako je to tužitelj s pravom istaknuo, žalbeno vijeće u bitnome pogriješilo jer nije analiziralo argumente koje je tužitelj iznio pred odjelom za prigovore u potporu svojem prigovoru koji se odnosio na rizik od parazitiranja na navedenom ranijem žigu, iako je to moralo učiniti.
- 59 Nadalje, u skladu sa sudskom praksom navedenom u gornjoj točki 52., u pogledu iznimno velikog ugleda verbalnog žiga SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32., kako je utvrđen u ovom slučaju i koji je usto već ranije priznao Opći sud, kako to ističe tužitelj u očitovanju od 24. svibnja 2011. (presuda MINERAL SPA, t. 44. *supra*, EU:T:2008:215, t. 41. do 43.), rizik od parazitiranja ne može se *prima facie* isključiti.
- 60 S obzirom na te okolnosti, valja utvrditi da, s obzirom na to da je žalbeno vijeće odbilo prigovor koji se temelji na verbalnom žigu SPA koji obuhvaća proizvode iz razreda 32. a da nije meritorno ispitalo jesu li ispunjeni svi uvjeti primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 navedeni u gornjoj točki 22. za odbijanje prigovora – posebice, s jedne strane, uvjet koji se odnosi na sličnost suprotstavljenih znakova te, s druge strane, uvjet koji se odnosi na rizik od parazitiranja na navedenom ranijem žigu, što se ocjenjuje osobito uzimajući u obzir intenzitet ugleda navedenog žiga – valja prihvatiti drugi dio tužbenog razloga koji je iznio tužitelj.

- 61 Budući da žalbeno vijeće nije analiziralo rizik da bi žig za koji je podnesena prijava nepošteno iskorištavao predmetni raniji žig, valja utvrditi da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, nije dužnost Općeg suda da svojom ocjenom nadomjesti onu žalbenog vijeća, a ni da provede ocjenu o kojoj to žalbeno vijeće još nije zauzelo stajalište (u tom smislu vidjeti presudu od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, t. 72.).
- 62 S obzirom na sva prethodna razmatranja, valja zaključiti da je žalbeno vijeće pogrešno procijenilo da u ovom slučaju nije bio ispunjen uvjet koji se odnosi na ugled ranijeg žiga te da je također pogriješilo kada je propustilo provjeriti postoji li rizik da bi žig za koji je podnesena prijava nepošteno iskorištavao raniji žig, iako je, kako je to prethodno upozoreno, to moralo učiniti. Stoga jedinstveni tužbeni razlog valja prihvatiti kao osnovan i poništiti pobijanu odluku.

Troškovi

- 63 Sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da OHIM i intervenijent nisu uspjeli u postupku, valja im naložiti snošenje vlastitih troškova te tužiteljevih troškova, sukladno tužiteljevu zahtjevu.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 9. siječnja 2012. (predmet R 2396/2010-1).**
- 2. OHIM-u i društvu Orly International, Inc. nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova društva Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 5. svibnja 2015.

Potpisi