



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće)

9. prosinca 2014. \*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice PROFLEX – Raniji nacionalni verbalni žig PROFEX – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-278/12,

**Inter-Union Technohandel GmbH**, sa sjedištem u Landau in der Pfalz (Njemačka), koji zastupaju K. Schmidt-Hern i A. Feutlinske, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

**Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)**, koji zastupa P. Bullock, u svojstvu agenta,

tuženik,

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

**Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL**, sa sjedištem u Barceloni (Španjolska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 27. ožujka 2012. (predmet R 413/2011-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Inter-Union Technohandel GmbH i društva Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

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

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 22. lipnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 4. listopada 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 9. siječnja 2013.,

\* Jezik postupka: engleski

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

donosi sljedeću

## Presudu

### Okolnosti spora

1 Društvo Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL podnijelo je 13. prosinca 2005. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), 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 Žig za koji je zatražena registracija jest sljedeći figurativni znak:



3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 12. i 25. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a koji, za svaki od razreda, odgovaraju sljedećem opisu:

- razred 9.: „Sportske zaštitne kacige, sportske zaštitne naočale, sunčane naočale; indikatori pokazivači brzine, automatski pokazatelji niskog tlaka u gumama“;
- razred 12.: „Vozila; uređaji za kretanje po kopnu, zraku ili vodi; bicikli i oprema za bicikle, zvona za bicikle, zračnice za bicikle, okviri za bicikle, gume za bicikle, glavine bicikla, zupčanci bicikla, kočnice za bicikle, blatobrani bicikla, pokazivači smjera za bicikle, naplatci za kotače bicikala, ručke za bicikle, kurble bicikala, motori za bicikle (mopedi); pneumatici za bicikle, pedale bicikala, žbice za bicikle, zaštitne mrežice na kotaču bicikla, kotači bicikla, sjedala bicikla, stalci za bicikle, zvona za bicikle, gume bez zračnice za bicikle, lanci za bicikle, košare prilagođene za bicikle, retrovizori, oprema za popravak zračnica, nosači za bicikle, lanci protiv klizanja, okviri za bicikle, osovine vozila, napinjači žbica kotača (uređaji), tricikli“;
- razred 25.: „košulje, majice s kratkim rukavima, ženske košulje, kratke jakne koje nalikuju na bluze, gornji dijelovi trenirka, parke (sportske jakne s kapuljačom), jakne (odjeća), hlače, rukavice (odjeća), muške čarape, čarape, donje rublje, pidžame, spavačice, prsluci, mantili, šalovi, jakne, lente (odjeća), džemper (puloveri), suknje, odjeća, kravate, pojasevi, podvezice, kupaći kostimi, odjeća za sport iz ovog razreda; odjeća i obuća za bicikliste; donje rublje koje upija znoj; ženske kape, odjela za kišu, parke (sportske jakne s kapuljačom), kućni ogrtači, šalovi, stole; nošnje; donje rublje; obuća i pokrivala za glavu; pletena tkanina (odjeća)“.

4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 26/2006 od 26. lipnja 2006.

- 5 Tužitelj, društvo Inter-Union Technohandel GmbH, podnio je 6. rujna 2006., temeljem članka 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009), prigovor na prijavu za registraciju predmetnog žiga za sve proizvode iz točke 3. ove presude.
- 6 Prigovor se temeljio na registraciji br. 39628817 njemačkog žiga PROFEX koja je učinjena 12. veljače 1997. i obnovljena 14. srpnja 2006. te koja se odnosi na sljedeće proizvode iz razreda 6., 8., 9., 11., 12., 16., 17. i 21.: „Protuprovalni lanci, lokoti u obliku slova ‚U‘, protuprovalna zaštita koja je sastoji od metalnog kabla, spiralne protuprovalne naprave, protuprovalna zaštita koja se sastoji od kabla; termometri, tahometri, brojači kilometara i kompasi za kopnena vozila; zaštitna oprema za glavu, zaštitne rukavice; električni osigurači, držači za osigurače, električni generatori i dinamici za kopnena vozila; električni i elektronički alarmni sustavi; protuprovalne mehaničke naprave (osim za kopnena vozila); oprema za kopnena vozila, što uključuje reflektore, reflektore za vožnju unatrag, stražnja svjetla, trepćuća svjetla (svjetlosna signalizacija), ručne lampe; svjetla za čitanje karata, rasvjetne žaruljice i reflektori; oprema za kopnena vozila, što uključuje navlake za upravljač, kutije za prvu pomoć, ispušne cijevi, navlake za kotače, zatvarače za spremnike, blatobrane, naslonjače, korice za sigurnosne remene, naslonjače za glavu, naslonjače za leđa, sjedala za djecu, retrovizore, sklopke za upravljanje (ne od metala), odbojnice za vrata, zračne pumpe (oprema za vozila), bočice za pića, potpornje za održavanje u zaustavljenom položaju, protuprovalne mehaničke naprave za vozila; rezervni dijelovi za kopnena vozila, što uključuje gume, nemetalne savitljive cijevi, kočnice, spojnice kočnica, pločice kočnica, kabele kočnica, ručice kočnica, mehaničke prijenosnike, stražnje mjenjače brzina, ručice mjenjača brzina, kabele za promjenu brzina, pogonske zupčanike, lance, zaštitu za lance, blatobrane, pedale, zvona, sjedala bicikala, upravljače bicikala (ručice), ručke upravljača (dijelovi bicikala); prikolice za kopnena vozila, sjedala za djecu za kopnena vozila; oprema za kopnena vozila, osobito košare, kutije, spremnici i učvršćivači za prtljagu i mali predmeti, nosači za prtljagu, torbe za sjedala, upravljači i okviri (prazni); rokovnici, naljepnice, ljepljive vrpce, izolacijske trake i vrpce; oprema za kopnena vozila, što uključuje folije, sjenila, žaluzije i plastične štitnike kao štitnike od sunca“.
- 7 Prigovor je istaknut iz razloga navedenog u članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009).
- 8 Na zahtjev društva Gumersport Mediterranea de Distribuciones, OHIM je u postupku pozvao tuženika da podnese dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga u smislu članka 43. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009). Tužitelj je s tim u vezi podnio različite dokaze koje je ispitao odjel za prigovore.
- 9 Odlukom od 2. srpnja 2009. odjel za prigovore odbio je prigovor u cijelosti temeljem članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, smatrajući da tužitelj nije podnio dovoljno dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga.
- 10 Tužitelj je 26. kolovoza 2009., na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009, podnio žalbu OHIM-u protiv odluke odjela za prigovore od 2. srpnja 2009.
- 11 Odlukom od 14. lipnja 2010. drugo žalbeno vijeće ukinulo je odluku odjela za prigovore i vratilo predmet toj instanci. Žalbeno vijeće smatralo je u biti da je odjel za prigovore temeljio svoju odluku na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, s obzirom na to da nije uzeo u obzir određene dokaze koje je podnio tužitelj.
- 12 Odjel za prigovore 17. prosinca 2010. donio je novu odluku kojom je utvrdio postojanje stvarne uporabe ranijeg žiga u pogledu jednog dijela proizvoda za koje je on bio registriran, što uključuje različite vrste opreme za bicikle i automobile. Prema odjelu za prigovore, proizvodi za koje je raniji žig rabljen ili su izričito spomenuti u podnesenim dokazima ili su navedeni u sljedećim potkategorijama ranijeg žiga: protuprovalne mehaničke naprave (osim za kopnena vozila); oprema za kopnena vozila, što uključuje reflektore, reflektore za vožnju unatrag, stražnja svjetla, trepćuća svjetla (svjetlosna

signalizacija), ručne lampe; svjetla za čitanje karata, rasvjetne žaruljice i reflektori; oprema za kopnena vozila, što uključuje navlake za upravljač, ispušne cijevi, korice za sigurnosne remene, naslonjače za glavu, pokrivala za sjedala, sjedala za djecu, retrovizore, zračne pumpe (oprema za vozila), bočice za pića, potpornje za održavanje u zaustavljenom položaju; rezervni dijelovi za kopnena vozila, što uključuje gume, nemetalne savitljive cijevi, kočnice, spojnice kočnica, pločice kočnica, kabele kočnica, ručice kočnica, mehaničke prijenosnike, stražnje mjenjače brzina, ručice mjenjača brzina, kabele za promjenu brzina, pogonske zupčanike, lance, zaštitu za lance, blatobrane, pedale, zvona, sjedala bicikala, upravljače bicikala (ručice), ručke upravljača (dijelovi bicikala); prikolice za kopnena vozila; oprema za kopnena vozila, što uključuje folije, sjenila, žaluzije i plastične štitnike kao štitnike od sunca i osobito lokote u obliku slova ‚U‘, spiralne protuprovalne naprave; termometri, tahometri, brojači kilometara i kompas za kopnena vozila; zaštitna oprema za glavu, sjedala za djecu za kopnena vozila.

- 13 Odjel za prigovore zatim je ispitao vjerojatnost dovođenja u zabludu te je djelomično usvojio prigovor u pogledu „sportskih zaštitnih kaciga, indikatora brzine, automatskih pokazatelja niskog tlaka u gumama“ iz razreda 9. i proizvoda „vozila; uređaji za kretanje po kopnu; bicikli i oprema za bicikle, zvona za bicikle, zračnice za bicikle, okviri za bicikle, gume za bicikle, glavine bicikla, zupčanici bicikla, kočnice za bicikle, blatobrani bicikla, pokazivači smjera za bicikle, naplatci za kotače bicikala, ručke za bicikle, kurble bicikala, motori za bicikle (mopedi); pneumatici za bicikle, pedale bicikala, žbice za bicikle, zaštitne mrežice na kotaču bicikla, kotači bicikla, sjedala bicikla, stalci za bicikle, zvona za bicikle, gume bez zračnice za bicikle, lanci za bicikle, košare prilagođene za bicikle, retrovizori, oprema za popravak zračnica, nosači za bicikle, lanci protiv klizanja, okviri za bicikle, osovine vozila, napinjači žbica kotača (uređaji), tricikli“ iz razreda 12. Odjel za prigovore stoga je odbio zahtjev za žig Zajednice za navedene proizvode.
- 14 Društvo Gumersport Mediterranea de Distribuciones podnijelo je 16. veljače 2011. žalbu OHIM-u protiv odluke odjela za prigovore od 17. prosinca 2010. u dijelu u kojem je djelomično usvojen prigovor i odbijen zahtjev za žig Zajednice.
- 15 Odlukom od 27. ožujka 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) drugo žalbeno vijeće OHIM-a usvojilo je žalbu i ukinulo odluku odjela za prigovore od 17. prosinca 2010.
- 16 U prvom redu, žalbeno vijeće navelo je da su žalbom bili obuhvaćeni samo oni proizvodi za koje je usvojen prigovor i odbijen zahtjev za žig Zajednice, što obuhvaća proizvode iz razreda 9. i 12. koji su navedeni u točki 13. ove presude (točke 13. i 14. pobijane odluke).
- 17 Žalbeno je vijeće, nadalje, u biti smatralo, suprotno onomu što je odlučio odjel za prigovore, da tužitelj nije dokazao opseg uporabe i, posljedično, stvarnu uporabu ranijeg žiga (točke 32. do 39. pobijane odluke). Stoga je žalbeno vijeće zaključilo da je prigovor valjalo odbiti temeljem članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i pravila 22. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena (točka 40. pobijane odluke).

### **Zahtjevi stranaka**

- 18 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
  - naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 19 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

## Pravo

- 20 Tužitelj navodi dva tužbena razloga u prilog svojoj tužbi, od kojih se prvi odnosi na povredu članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i pravila 22. Uredbe br. 2868/95, a drugi na povredu članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.
- 21 Opći sud smatra prikladnim najprije ispitati prvi tužbeni razlog.
- 22 Tužitelj u okviru tog tužbenog razloga prigovara da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da iz dokaza koji su mu podneseni ne proizlazi opseg uporabe ranijeg žiga. Tužitelj u biti smatra da je žalbeno vijeće pogrešno ocijenilo dokaze podnesene u upravnom postupku. Navedena pogrešna ocjena proizašla je osobito iz toga što je žalbeno vijeće primijenilo pogrešne, to jest „previše zahtjevne“ kriterije za dokazivanje uporabe ranijeg žiga.
- 23 OHIM osporava tužiteljeve argumente.
- 24 Valja podsjetiti da, temeljem članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, podnositelj prijave za registraciju žiga Zajednice protiv koje je podnesen prigovor može zatražiti dokaz da je raniji žig Zajednice u vezi s kojim je podnesen prigovor bio u stvarnoj uporabi tijekom pet godina koje su prethodile datumu objave prijave žiga.
- 25 Nadalje, sukladno pravilu 22. stavku 3. Uredbe br. 2868/95, kako je izmijenjena, dokaz o uporabi mora se odnositi na mjesto, vrijeme, opseg i prirodu uporabe ranijeg žiga.
- 26 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, iz gore navedenih odredaba proizlazi, uzimajući također u obzir uvodnu izjavu 10. Uredbe br. 207/2009, da je ratio legis zahtjeva prema kojem raniji žig mora biti u stvarnoj uporabi, kako bi mogao poslužiti za prigovor protiv prijave žiga Zajednice, u tome da se ograniče sukobi između dvaju žigova kada ne postoji opravdani ekonomski razlog koji proizlazi iz stvarnog djelovanja žiga na tržištu. Međutim, svrha navedenih odredaba nije ni procjena tržišnog uspjeha ni kontrola ekonomske strategije nekog poduzeća ni ograničavanje zaštite žigova samo na njihovu količinski značajnu tržišnu uporabu (vidjeti u tom smislu presudu od 8. srpnja 2004., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb., EU:T:2004:225, t. 36. do 38. i navedenu sudsku praksu).
- 27 Žig je u stvarnoj uporabi ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode ili usluge, iz čega su isključene uporabe simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (vidjeti analogijom presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, Zb., EU:C:2003:145, t. 43.). Štoviše, uvjet stvarne uporabe žiga zahtijeva da žig bude rabljen javno i prema van onako kako je zaštićen na relevantnom području (presuda VITAFRUIT, t. 26. supra, EU:T:2004:225, t. 39.; vidjeti također u tom smislu i analogno gore navedenu presudu Ansul, EU:C:2003:145, t. 37.).
- 28 Ocjena karaktera stvarnosti uporabe žiga treba se zasnivati na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje kakva je doista njegova tržišna uporaba, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (presuda VITAFRUIT, t. 26. supra, EU:T:2004:225, t. 40.; vidjeti također analogijom presudu Ansul, t. 27. supra, EU:C:2003:145, t. 43.).



- 29 Što se tiče opsega uporabe ranijeg žiga, valja osobito uzeti u obzir tržišni volumen ukupne uporabe, s jedne strane, te trajanje razdoblja uporabe kao i njezinu učestalost, s druge strane (presuda VITAFRUIT, t. 26. supra, EU:T:2004:225, t. 41. i presuda od 8. srpnja 2004., MFE Marienfelde/OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb., EU:T:2004:223, t. 35.).
- 30 Radi ispitivanja je li uporaba ranijeg žiga stvarna, potrebno je učiniti sveobuhvatnu ocjenu imajući u vidu sve relevantne faktore konkretnog slučaja. Ta ocjena obuhvaća određenu međuovisnost faktora koji su uzeti u obzir. Stoga, manji volumen proizvoda koji su stavljani na tržište pod navedenim žigom može biti kompenziran snažnim intenzitetom ili velikom konstantom u vremenu uporabe tog žiga i obrnuto (presude VITAFRUIT, t. 26. supra, EU:T:2004:225, t. 42., i HIPOVITON, t. 29. supra, EU:T:2004:223, t. 36.).
- 31 Stvarna uporaba žiga ne može biti dokazana putem vjerojatnosti ili presumpcija, već se mora zasnivati na konkretnim i objektivnim elementima koji dokazuju efektivnu i dostatnu uporabu žiga na dotičnom tržištu (presuda od 12. prosinca 2002., Kabushiki Kaisha Fernandes/OHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb., EU:T:2002:316, t. 47. i presuda od 6. listopada 2004., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb., EU:T:2004:292, t. 28.).
- 32 Predmetni tužbeni razlog treba ispitati u svjetlu tih razmatranja.
- 33 Budući da je prijava žiga Zajednice koju je podnijelo društvo Gumersport Mediterranea de Distribuciones objavljena 26. lipnja 2006., razdoblje od pet godina iz članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 teče, kao što to ispravno upozorava žalbeno vijeće u točki 25. pobijane odluke, od 26. lipnja 2001. do 25. lipnja 2006.
- 34 Kako bi procijenilo je li uporaba ranijeg žiga u relevantnom razdoblju bila stvarna, iz točke 28. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće uzelo u obzir sljedeće dokaze koje je podnio tužitelj.
- 35 Na prvome mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir ispravu koju je tužitelj uputio društvu Deutsche Bahn AG 5. ožujka 2007., koja je sadržavala tablicu u kojoj je naveden godišnji promet između 1997. i 2006. ostvaren prodajom opreme za bicikle kojom se trgovalo pod ranijim žigom.
- 36 Na drugome mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir pisanu izjavu koju je M. S., ovlaštenu predstavnik tužitelja, potpisao 30. listopada 2009. Toj ispravi priložene su također potpisane i datirane tablice koje sadrže podatke o prometu ostvarenom prodajom više vrsta opreme za bicikle i automobile kojima se trgovalo pod ranijim žigom.
- 37 Na trećemu mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir tri računa agencije za oglašavanje R & P koji se odnose na izradu kataloga i drugih oglasnih materijala za opremu kojom se trgovalo pod ranijim žigom.
- 38 Na četvrtome mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir primjere oglasa koji se odnose na raniji žig.
- 39 Na petome mjestu, žalbeno vijeće je uzelo u obzir članak na njemačkom jeziku iz svibnja 2002. koji navodi raniji žig u naslovu i tekstu.
- 40 Na šestome mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir tri članka iz mjesečnika test Stiftung Warentesta (službeno tijelo za testiranje proizvoda). Dva članka iz travnja 2005. spominju kacige za bicikliste kojima se trgovalo pod ranijim žigom. Treći članak iz lipnja 2002. spominje autosjedalo kojim se trgovalo pod ranijim žigom.
- 41 Konačno, na sedmome mjestu, žalbeno vijeće uzelo je u obzir kataloge iz 2002., 2005. i 2006. koji se odnose na opremu za bicikle i automobile kojom se trgovalo pod ranijim žigom.

- 42 Sukladno odluci odjela za prigovore, žalbeno vijeće u pobijanoj je odluci smatralo da iz podnesenih dokaza proizlazi da je razdoblje uporabe ranijeg žiga bilo unutar relevantnog razdoblja (točka 29. pobijane odluke). Žalbeno vijeće također se složilo sa zaključkom odjela za prigovore da se raniji žig rabio u Njemačkoj (točka 30. pobijane odluke). Usto, sukladno odluci odjela za prigovore, žalbeno vijeće smatralo je da iz podnesenih dokaza proizlazi da se raniji žig rabio sukladno registraciji (točka 31. pobijane odluke).
- 43 Suprotno tome, žalbeno vijeće nije se složilo s odjelom za prigovore glede ocjene opsega uporabe ranijeg žiga.
- 44 Imajući u vezi „očite“ veze između autora pisane izjave i tužitelja, žalbeno vijeće smatralo je da ta izjava može imati dokaznu snagu samo ako je potkrijepljena drugim dokazima (točka 36. pobijane odluke).
- 45 Žalbeno je vijeće, nadalje, u biti smatralo da drugi dokazi koje je podnio tužitelj ne potvrđuju sadržaj izjave i da stoga opseg uporabe ranijeg žiga nije dokazan (točke 37. do 40. pobijane odluke).
- 46 Tužitelj u prvome redu prigovara tomu što žalbeno vijeće nije smatralo da pisana izjava i tablice ostvarenog prometa koje su joj priložene same po sebi predstavljaju dovoljan dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga.
- 47 U tom smislu tužitelj smatra da pisana izjava odgovara kriterijima koji proizlaze iz mjerodavnog zakonodavstva Unije. Također prigovara žalbenom vijeću da nije prepoznalo značenje i dokaznu snagu pisane izjave u njemačkom pravu. Takva izjava bila bi prihvaćena kao dokazno sredstvo pred njemačkim sudom, a svaka lažna izjava bila bi kažnjiva temeljem članka 156. Strafgesetzbucha (njemački kazneni zakonik). Konačno, tužitelj prigovara da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir okolnost da pisana izjava izgleda smisleno i vjerodostojno.
- 48 Valja navesti da je M. S.-ova pisana izjava datirana i potpisana. M. S. u navedenoj izjavi ističe da je bio obaviješten o tome da će ona biti dostavljena OHIM-u i da se lažna izjava kazнено sankcionira. U toj je ispravi M. S. izjavio da tužitelj prodaje na veliko opremu za bicikle i automobile pod ranijim žigom. Izjavi je također priložio datirane i potpisane tablice o podacima o prometu ostvarenom prodajom više vrsta opreme za bicikle i automobile između 2001. i 2006. Te informacije bile su razvrstane po godini i po proizvodu. Prema M. S.-u, približno 90% prometa dolazilo je od prodaja u Njemačkoj. Pojasnio je također da se učinci te pisane izjave odnose i na podatke o prometu iz priloženih tablica. Konačno, naveo je da su katalozi proizvoda kojima se trgovalo pod žigom Zajednice, uključujući one koji su u upravnom postupku dostavljeni OHIM-u, poslani svim osobama odgovornima za nabavu, direktorima marketinga i upraviteljima velikih trgovina u maloprodajnom sektoru.
- 49 Valja navesti da navedena pisana izjava potpada pod „izjave pisane pod prisegom ili svečane izjave ili izjave sa sličnim učinkom sukladno zakonu države u kojoj je izjava sastavljena“ iz članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009. Čitajući navedenu odredbu zajedno s pravilom 22. stavkom 4. Uredbe br. 2868/95, valja zaključiti da navedena pisana izjava predstavlja jedno od dokaznih sredstava kojima se dokazuje uporaba žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 7. lipnja 2005., Lidl Stiftung/OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb., EU:T:2005:200, t. 40. i presudu od 28. ožujka 2012., Rehbein/OHIM – Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Zb., EU:T:2012:161, t. 32.). Stranke nisu suglasne u vezi s dokaznom vrijednošću te pisane izjave.
- 50 U tom smislu, kako bi se ocijenila dokazna snaga neke isprave, prvo treba provjeriti vjerodostojnost podataka koje ona sadrži. Također treba uzeti u obzir tko je izdao ispravu, okolnosti njezina nastanka i tko je njezin adresat te razmotriti doima li se ona u sadržajnom smislu smislenom i vjerodostojnom (presuda Salvita, t. 49. supra, EU:T:2005:200, t. 42. i presuda od 13. lipnja 2012., Süd-Chemie/OHIM – Byk-Cera (CERATIX), T-312/11, EU:T:2012:296, t. 29.).

- 51 Osim toga, iz sudske prakse proizlazi da izjavi u smislu članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 koju je sastavila osoba koja je tužiteljev rukovoditelj može biti pripisana dokazna vrijednost ako je potkrijepljena drugim dokazima (vidjeti u tom smislu presudu od 13. svibnja 2009., Schuhpark Fascies/OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, t. 39.; CERATIX, t. 50. supra, EU:T:2012:296, t. 30. i presuda od 12. ožujka 2014., Globosat Programadora/OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T-348/12, EU:T:2014:116, t. 33.).
- 52 Iako u predmetnom slučaju M. S.-ova pisana izjava ima karakter svečane izjave i sadrži podatke koji se odnose osobito na opseg uporabe ranijeg žiga u Njemačkoj, u obliku tablice s podacima o prometu koji su razvrstani po proizvodu i godini, valja naglasiti da ona potječe od osobe koja je tužiteljev rukovoditelj, a ne od neke druge osobe, u kojem bi slučaju predstavljala jamstvo veće objektivnosti. Slijedom navedenog, sukladan je sudskoj praksi navedenoj u točkama 50. i 51. ove presude ispravan zaključak žalbenog vijeća, naveden u točki 36. pobijane presude, da se zbog „očitih“ veza između autora pisane izjave i tužitelja dokazna snaga tog izjavi može pripisati kad je potkrijepljena drugim dokazima.
- 53 Tužiteljev argument koji se odnosi na dokaznu snagu pisane izjave u njemačkom pravu ne može dovesti u pitanje gore navedeni zaključak. Neovisno o dokaznoj snazi koju bi ta izjava mogla imati u njemačkom pravu, valja navesti da ništa u Uredbi br. 207/2009 ni u Uredbi br. 2868/95 ne dopušta zaključak da dokazna snaga dokaza uporabe žiga, što obuhvaća i pisane izjave iz članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009, mora biti analizirana s obzirom na nacionalno zakonodavstvo neke države članice (vidjeti u tom smislu presude Salvita, t. 49. supra, EU:T:2005:200, t. 42. i jello SCHUHPARK, t. 51. supra, EU:T:2009:156, t. 38.).
- 54 S obzirom na navedena razmatranja, valja odbiti tužiteljev prigovor temeljem kojeg je žalbeno vijeće trebalo zaključiti da je M. S.-ova pisana izjava sama po sebi predstavljala dovoljan dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga.
- 55 Nadalje valja ispitati je li žalbeno vijeće ispravno smatralo da ostali dokazi koje je podnio tužitelj tijekom upravnog postupka ne potkrepljuju sadržaj pisane izjave.
- 56 Na prvome mjestu, žalbeno vijeće ispravno je smatralo u točki 38. pobijane odluke da isprava koju je tužitelj uputio Deutsche Bahnu ne potkrepljuje M. S.-ovu pisanu izjavu (vidjeti točku 35. ove presude). Kao što to navodi žalbeno vijeće, ta isprava ne može potkrijepiti pisanu izjavu zato što nije potpisana, ne navodi konkretno proizvode na koje se odnosi, a podaci o prometu koje navodi različiti su od onih u pisanoj izjavi. Iz navedenoga Opći sud zaključuje da podaci o prometu iz izjave upućene Deutsche Bahnu, iako različiti, nisu suprotni onima iz M. S.-ove pisane izjave, kao što to navodi OHIM u odgovoru na tužbu pred Općim sudom. Zapravo, podaci iz isprave upućene Deutsche Bahnu navode veći promet od podataka iz M. S.-ove pisane izjave za iste godine, s obzirom na to da se odnose, kao što to proizlazi iz navedene isprave, na ukupnu prodanu dodatnu opremu za bicikle, dok se podaci o prometu iz pisane izjave odnose samo na određenu dodatnu opremu. Slijedom navedenog, dokument upućen Deutsche Bahnu, premda ne potkrepljuje sadržaj pisane izjave, ne umanjuje njezinu dokaznu snagu.
- 57 Na drugome mjestu, u točki 37. pobijane odluke žalbeno vijeće navelo je da pisana izjava ne može biti potkrijepljena katalogima (vidjeti točku 41. ove presude) ili člancima o testiranju proizvoda (vidjeti točku 40. ove presude). Čini se da razmatranja navedena u dvjema točkama pobijane odluke služe opravdanju tog navoda žalbenog vijeća.



58 S jedne strane, u točki 37. pobijane odluke, nakon što je navelo da katalogi ili članci o testiranju proizvoda ne mogu potkrijepiti M. S.-ovu pisanu izjavu, istaknulo je sljedeće:

„U vezi s tim [to jest o pitanju opsega uporabe], [svečanoj] izjavi priloženi su podaci o prometu od 2001. do 2006. za više različite opreme za bicikle i vozila pod ranijim žigom PROFEX na koje se odnosi [svečana] izjava, međutim te podatke o prometu izdao je sam podnositelj prigovora pa činjenica da se poziva na [svečanu] izjavu ne znači da su oni potkrijepljeni ni katalogima ni citiranim člancima“.

59 Navedeni odlomak iz točke 37. pobijane odluke ne može podržati navod žalbenog vijeća prema kojem katalogi ili članci o testiranju proizvoda ne mogu potkrijepiti pisanu izjavu.

60 S druge strane, u točki 39. pobijane presude, pozivajući se na presudu od 8. ožujka 2012., Arrieta D. Gross/OHIM – International Biocentric Foundation i dr. (BIODANZA) (T-298/10, EU:T:2012:113), žalbeno vijeće navodi sljedeće:

„Oglasima, katalogima i novinskim člancima ne može se dokazati činjenica da su bili distribuirani njemačkim potencijalnim klijentima kao ni opseg ukupne distribucije ili broj prodaja ili ugovora sklopljenih za proizvode zaštićene tim žigom. Samo postojanje oglasa, kataloga ili novinskih članaka najviše bi moglo učiniti vjerojatnom ili uvjerljivom okolnost da su proizvodi oglašavani pod ranijim žigom prodani ili barem nuđeni za prodaju na relevantnom tržištu, ali ne mogu dokazati ni činjenicu, a još manje važnost uporabe, kako je pogrešno navedeno u odluci [odjela za prigovore] (vidjeti presudu od 5. ožujka 2012., T-298/10, 'BIODANZA', t. 36.)“.

61 Iz točke 39. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće, temeljeći se na presudi BIODANZA, točka 60. supra (EU:T:2012:113), smatralo da različiti katalogi, novinski članci i oglasi koje je dostavio tužitelj, uključujući članke o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta, ne mogu dokazati nikakvu uporabu, a još manje važnost uporabe ranijeg žiga te da stoga ne potkrepljuju sadržaj M. S.-ove pisane izjave.

62 Međutim, žalbeno vijeće trebalo je ispitati potkrepljuju li dokazi različiti od M. S.-ove pisane izjave podatke koje ona sadrži kako bi se utvrdio opseg uporabe ranijeg žiga. Iz pobijane odluke razvidno je da žalbeno vijeće nije sporilo da ta pisana izjava i tablice podataka o prometu na koje se ona odnosi sadrže dovoljno podataka, osobito glede tržišnog volumena, trajanja i učestalosti uporabe (vidjeti točku 29. ove presude), radi utvrđivanja opsega uporabe dotičnog ranijeg žiga, barem za proizvode navedene u toj izjavi i u tablici podataka o prometu koja joj je priložena. Žalbeno vijeće jedino je ispravno izrazilo dvojbu u vezi s vjerodostojnošću podataka iz pisane izjave zbog „očitih“ veza koje su postojale između njezina autora i tužitelja.

63 Drugim riječima, žalbeno vijeće trebalo je ispitati potkrepljuju li dokazi različiti od pisane izjave podatke koje ona sadrži i nije se trebalo ograničiti na ispitivanje utvrđuju li dokazi sami po sebi, bez pisane izjave, opseg uporabe ranijeg žiga. Da je žalbeno vijeće tako postupilo, uskratilo bi M. S.-ovoj pisanoj izjavi svu dokaznu vrijednost. Međutim, Opći sud već je istaknuo da okolnost da je neku izjavu u smislu članka 78. stavka 2. točke (f) Uredbe br. 207/2009 sastavio radnik društva, kao što je to u predmetnom slučaju M. S.-ova, ne može sama po sebi toj izjavi oduzeti svu dokaznu vrijednost (vidjeti u tom smislu presudu CERATIX, t. 50. supra, EU:T:2012:296, t. 30. i navedenu sudsku praksu).

64 Što se tiče ove uvodne napomene, Opći sud smatra da žalbeno vijeće nije prikladno ispitalo dokaze koje je podnio tužitelj, što obuhvaća M. S.-ovu pisanu izjavu te „oglasima, kataloge i novinske članke“, uključujući članke iz časopisa test Stiftung Warentesta. Zapravo, kao što to proizlazi iz točaka 37. i 39. pobijane presude, žalbeno vijeće ispitalo je može li se samo „člancima o testiranju određenih proizvoda“ i „oglasima, katalogima i novinskim člancima“ dokazati opseg uporabe ranijeg žiga te je, temeljeći se na presudi BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), zaključilo da to nije moguće. Ni iz jednog dijela pobijane odluke nije razvidno da je žalbeno vijeće ispitalo sadržaj M. S.-ove pisane izjave

zajedno s „oglasima, katalogima i novinskim člancima“, uključujući članke iz časopisa test Stiftung Warentesta. Taj zaključak potvrđen je pozivanjem žalbenog vijeća na presudu BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), u kojoj je bilo sporno, kao što je to navedeno u točkama 69. i 70. ove presude, može li oglasni materijal kojim se koristio nositelj ranijeg žiga – koji je bio jedini podneseni dokaz o stvarnoj uporabi tog žiga – dokazati takvu uporabu.

- 65 Međutim, u predmetnom slučaju, suprotno od činjeničnog stanja iz presude BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), žalbeno vijeće ima na raspolaganju više raznovrsnih dokaza koje je podnio tužitelj te je trebalo ispitati potkrepljuju li ti dokazi sadržaj pisane izjave i potvrđuju li točnost u njoj sadržanih podataka.
- 66 Pogrešna ocjena žalbenog vijeća utjecala je na pobijanu odluku i predstavlja dovoljnu osnovu za njezino poništenje.
- 67 Osim toga, neovisno o navedenoj pogrešnoj ocjeni, Opći sud smatra da je žalbeno vijeće također počinilo pogrešku u pogledu dokazne vrijednosti članaka o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta.
- 68 Iz točke 39. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće smatralo da „oglasni, katalogi i novinski članci“, što uključuje članke o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta, ne mogu dokazati činjenicu, a još manje opseg uporabe ranijeg žiga. U tu svrhu poziva se na presudu BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113).
- 69 U presudi BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), Opći sud trebao je ispitati dokazuje li oglasni materijal koji je nositelj ranijeg žiga objavio u novinama ili distribuirao u obliku letaka ili prospekata stvarnu uporabu ranijeg žiga. U predmetu u kojem je donesena navedena presuda oglasni materijal predstavljao je jedini dokaz koji je podnio nositelj ranijeg žiga radi dokazivanja njegove stvarne uporabe (presuda BIODANZA, t. 60. supra, EU:T:2012:113), t. 63. do 66.).
- 70 Opći sud u tim je okolnostima u točkama 68. i 69. presude BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), naveo da stvarna uporaba dotičnog žiga ne može biti dokazana samo dostavom preslika oglasnog materijala koji spominje navedeni žig u vezi s dotičnim proizvodima ili uslugama. Opći je sud naveo da je, kako bi se dokazala stvarna uporaba dotičnog žiga, trebalo pokazati da je taj materijal, kakve god naravi bio, u dovoljnoj mjeri distribuiran relevantnoj javnosti. Opći sud pojasnio je da u slučaju oglasa u tiskovinama to obuhvaća dostavljanje dokaza o distribuciji novina ili časopisa relevantnoj javnosti, osim ako je riječ o oglasima u vrlo poznatim novinama ili časopisima čija je distribucija notorna.
- 71 U predmetnom slučaju žalbeno vijeće pogrešno se temeljilo na presudi BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), zaključivši u točki 39. pobijane odluke da članci o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta ne mogu dokazati opseg uporabe ranijeg žiga.
- 72 Valja navesti da su članci o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta bili različite naravi i imali drukčiju funkciju od oglasnog materijala iz presude BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113).
- 73 Konkretno, funkcija oglasnog materijala iz presude BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), sastojala se u promociji prodaje proizvoda ili usluge pod dotičnim žigom, bez davanja informacije o njegovoj stvarnoj uporabi. Zbog tog nedostatka u informaciji Opći sud naveo je da nositelj ranijeg žiga treba dokazati dovoljnu distribuciju oglasnog materijala relevantnoj javnosti, osim ako ta distribucija predstavlja notornu činjenicu.
- 74 Za razliku od toga, svrha članaka iz časopisa test Stiftung Warentesta koje je podnio tužitelj nije u oglašavanju proizvoda, već u predstavljanju njegovih prednosti i nedostataka te njegova usporedba s identičnim proizvodima kojima se trguje pod drugim žigom kako bi se pomoglo potrošačima u

odabiru prilikom kupnje. Još određenije, iz teksta tih članaka proizlazi da se oni odnose na proizvode koji su već prisutni na tržištu. Naime, članci su sadržavali podatke o prosječnoj cijeni proizvoda na tržištu.

- 75 Za razliku od oglasnog materijala iz presude BIODANZA, t. 60. supra (EU:T:2012:113), članci iz časopisa test Stiftung Warentesta koje je podnio tužitelj daju informacije koje se odnose na važnost uporabe ranijeg žiga u odnosu na testirane proizvode, što je žalbeno vijeće trebalo uzeti u obzir zajedno s drugim podnesenim dokazima, a osobito s M. S.-ovom pisanom izjavom. Iz istih razloga žalbeno vijeće trebalo je također uzeti u obzir pozivanje na testove koje je proveo Stiftung Warentest, a koje je navedeno u oglasnim katalogima što ih je dostavio tužitelj u upravnom postupku.
- 76 Konačno valja navesti, imajući u vidu narav i funkciju časopisa test Stiftung Warentesta, opseg njegove distribucije relevantnoj javnosti – pitanje koje su široko dotaknule stranke u pisanim podnescima Općem sudu – nema odlučujući karakter. Neovisno o opsegu distribucije, članci iz časopisa test, s obzirom na to da se odnose na proizvode kojima se trgovalo pod ranijim žigom, daju podatke o opsegu njegove uporabe u odnosu na te proizvode i imaju dokaznu snagu koju je žalbeno vijeće trebalo uzeti u obzir.
- 77 Iz točaka 62. do 66. ove presude proizlazi da je žalbeno vijeće propuštanjem ispitivanja potkrepljuju li oglasi, katalogi i novinski članci, što obuhvaća članke u časopisu test Stiftung Warentesta, sadržaj M. S.-ove pisane izjave i tablice s podacima o prometu koji su im priloženi pogrešno ocijenilo dokaze. Iz točaka 67. do 75. ove presude također proizlazi da je žalbeno vijeće pogrešno odbilo priznati bilo kakvu dokaznu snagu člancima o testiranju proizvoda iz časopisa test Stiftung Warentesta i tužiteljevim oglasnim katalogima koji se pozivaju na testove što ih je Stiftung Warentest proveo na nekima od njegovih proizvoda. Stoga valja zaključiti da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 42. stavke 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i da pobijanu odluku treba poništiti.
- 78 Iz svega prethodnog proizlazi da valja usvojiti tužiteljev prvi tužbeni razlog i poništiti pobijanu odluku bez ispitivanja tužiteljeva drugog tužbenog razloga.

### **Troškovi**

- 79 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. Budući da je OHIM izgubio spor, treba mu naložiti snošenje troškova, u skladu s tužiteljevim zahtjevima.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (prvo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 27. ožujka 2012. (predmet R 413/2011-2).**
- 2. OHIM-u se nalaže snošenje troškova.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg, 9. prosinca 2014.

Potpisi