



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

26. rujna 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica – Figurativni žig KW SURGICAL INSTRUMENTS – Raniji nacionalni verbalni žig Ka We – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Postupak povodom žalbe – Opseg ispitivanja koje je provelo žalbeno vijeće – Dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga – Tužba podnesena odjelu za prigovore – Odbijanje registracije prijavljenoga žiga bez prethodnog ispitivanja stvarne uporabe ranijeg žiga – Pogreška koja se tiče prava – Ovlast izmjene“

U predmetu T-445/12,

Koscher + Würtz GmbH, sa sjedištem u Spaichingenu (Njemačka), koji zastupaju P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier i A. Kramer, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa A. Schifko, u svojstvu agenta,

tuženik,

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

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., sa sjedištem u Aspergu (Njemačka),

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 6. kolovoza 2012. (predmet R 1675/2011-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. i Koscher + Würtz GmbH,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

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

tajnik: C. Heeren, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 8. listopada 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 23. siječnja 2013.,

* Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 2. svibnja 2013.,
uzimajući u obzir odgovor na repliku podnesen tajništvu Općeg suda 12. srpnja 2013.,
uzimajući u obzir promjenu sastava vijeća Općeg suda,
nakon rasprave održane 29. travnja 2014.,
donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) je 25. travnja 2008. tužitelju, društvu Koscher + Würtz GmbH, odobrio međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Europska zajednica, za sljedeći figurativni znak:



- 2 Dana 31. srpnja 2008., Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) zaprimio je obavijest o međunarodnoj registraciji tog znaka.
- 3 Proizvodi za koje je prijavljena registracija ulaze u razred 10 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „kirurški, medicinski, zubarski i veterinarski, aparati i instrumenti, umjetni udovi, oči i zubi: ortopedski proizvodi, pribor za šivanje rana.“
- 4 Dana 8. svibnja 2009. Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (u daljnjem tekstu: podnositelj prigovora) podnio je prigovor na temelju članka 41. Uredbe 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.) protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava za proizvode iz točke 3. ove presude.
- 5 Prigovor se temeljio na ranijem nacionalnom verbalnom žigu Ka Weza koji je prijava podnesena 19. travnja 1930., a registriran je u Njemačkoj 25. studenoga 1930. pod brojem 426260, za sljedeće proizvode iz razreda 10: „Medicinski i sanitarni aparati i instrumenti, slušna pomagala, higijenski zavoji, umjetni udovi (osim proizvoda od kaučuka ili sličnih materijala)“.
- 6 Kao osnova prigovoru naveden je razlog iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, odnosno postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, glede prijavljenog žiga i ranijeg žiga.

- 7 Dana 23. lipnja 2011. Odjel za prigovore odbio je prigovor zato što nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu glede žigova o kojima je riječ.
- 8 Dana 16. kolovoza 2011. podnositelj prigovora podnio je protiv odluke Odjela za prigovore žalbu OHIM-u, na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.
- 9 Odlukom od 6. kolovoza 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće OHIM-a poništilo je odluku odjela za prigovore i uskratilo tužitelju zaštitu međunarodne registracije za Zajednicu.
- 10 Uvodno, žalbeno vijeće istaknulo je da je relevantna javnost njemačka javnost te da se radi o stručnoj javnosti sa stručnim znanjem u području medicine (t. 13. i 14. pobijane odluke).
- 11 Žalbeno je vijeće, kao što je to ocijenio i Odjel za prigovore, smatralo da su proizvodi koje označava prijavljeni žig i proizvodi koje označava raniji žig istovjetni proizvodi (t. 15. pobijane odluke).
- 12 Kad je riječ o usporedbi znakova, žalbeno vijeće istaknulo je da raniji žig i prijavljeni žig sadrže istovjetan element, slova „k“ i „w“, koja čine prevladavajući i razlikovni dio prijavljenog žiga i koja su bila početna slova ranijeg žiga Ka We. Žalbeno vijeće stoga je smatralo da između tih dvaju žigova postoji vizualna sličnost, iako manja. Usto je navelo da bi osoba koja govori njemački verbalni element „kw“ i žig ka we izgovorila jednako i da bi, ovisno o tome izgovara li se opisni dio prijavljenog žiga na engleskom jeziku (to jest „surgical instruments“) ili ne, žigovi s fonetskog aspekta bili istovjetni ili vrlo slični. Pojasnilo je da nikakva konceptualna usporedba nije relevantna (t. 16. do 18. pobijane odluke).
- 13 Imajući u vidu osobito prethodno navedene elemente kao i činjenicu da se proizvodi koje označuje raniji žig naručuju i putem telefona, što povećava relevantnost fonetske usporedivosti žigova, žalbeno vijeće zaključilo je da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu (t. 19. i 20. pobijane odluke).

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući troškove postupka pred žalbenim vijećem i odjelom za prigovore.
- 15 Usto, tužitelj u točki 50. tužbe navodi:
- “Tužba je osnovana. Budući da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede znakova o kojima je riječ, prigovor treba odbiti. Slijedom navedenog, odluku žalbenog vijeća treba poništiti.”
- 16 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 17 Tužitelj je na raspravi, upitan o predmetu tužbe i osobito opsegu točke 50. tužbe, pojasnio da svojim tužbenim zahtjevima ne traži samo poništenje pobijane odluke, već i njezinu izmjenu, ako Opći sud raspolaze elementima koji mu omogućavaju odbijanje prigovora.

Pravo

Opseg tužbenih zahtjeva

- 18 Vodeći računa o formulaciji tužbe, osobito njenoj točki 50. i pojašnjenjima koje je tužitelj dao na raspravi, valja smatrati da tužitelj istovremeno traži i poništenje i izmjenu odluke.
- 19 U prilog osnovanosti tužbenih zahtjeva tužitelj ističe dva tužbena razloga, od kojih se prvi odnosi na pogrešku koja se tiče prava, koju je žalbeno vijeće počinilo, s obzirom na članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, prihvativši prigovor bez ispitivanja postojanja stvarne uporabe ranijeg žiga, a drugi se razlog odnosi na nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Prvi tužbeni razlog u vezi s neispitivanjem stvarne uporabe žiga od strane žalbenog vijeća

- 20 Tužitelj, pozivajući se na članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, navodi osobito da se, iako je u okviru postupka povodom prigovora postavio pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga, žalbeno vijeće o tom pitanju nije izjasnilo u pobijanoj odluci.
- 21 Prema mišljenju OHIM-a, taj tužbeni razlog nije dopušten. Naime, pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga nema veze s predmetom postupka. Također, tužitelj je samo općenito uputio na očitovanja iz upravnog postupka iako je jezik korišten pred OHIM-om različit od jezika postupka pred Općim sudom i ne ističe u tužbi nikakvu povredu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Takva je povreda istaknuta tek u replici, protivno odredbi članka 44. stavka 1. Poslovnika Općeg suda.

Dopuštenost tužbenog razloga

- 22 Valja upozoriti da na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika, koji se na područje intelektualnog vlasništva primjenjuje na temelju članka 130. stavka 1. i članka 132. stavka 1. istog poslovnika, tužba kojom se pokreće postupak mora sadržavati sažeti prikaz tužbenih razloga. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, iako se pojedine točke tužbe mogu potkrijepiti i dopuniti upućivanjem na dijelove dokumenata koji su joj priloženi, općenito upućivanje na druge dokumente ne može umanjiti izostanak bitnih elemenata pravne argumentacije, koji se na temelju gore navedenih odredbi moraju nalaziti u tužbi (presuda Općeg suda od 19. listopada 2006., Bitburger Brauerei /OHIM – Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud), T-350/04 do T-352/04, Zb., str. II-4255., t. 33.).
- 23 S tim u vezi valja istaknuti da tužitelj, u prilog tužbenom razlogu u kojem navodi nedostatak ispitivanja žalbenog vijeća stvarne uporabe ranijega žiga, izričito upućuje u tužbi na članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 na temelju kojega podnositelj prijave predmetnog žiga Zajednice može podnijeti zahtjev kojim traži da stranka koja podnosi prigovor na njegovu prijavu dokaže da je raniji žig bio u stvarnoj uporabi. Tužitelj također naglašava da je postavio takvo pitanje u podnesku od 14. ožujka 2011. u postupku povodom prigovora. Napokon, tužitelj dodaje da je Odjel za prigovore mogao ostaviti pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga otvorenim budući da je smatrao da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede sukobljenih žigova.
- 24 Prema tome, ključni elementi tužiteljeve argumentacije nalaze se u njegovoj tužbi.
- 25 Činjenica da su dokumenti na koje se poziva tužba sastavljeni na jeziku različitom od jezika postupka pred Općim sudom nema utjecaja na zaključak iz prethodne točke.
- 26 Iz gore navedenog proizlazi da je, suprotno tvrdnjama OHIM-a, prvi tužbeni razlog dopušten.

Osnovanost tužbenih razloga

- 27 Na temelju članka 42. stavka 2. te članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 prigovor na registraciju žiga Zajednice odbacuje se ako nositelj predmetnog ranijeg žiga nije dokazao da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu objave prijave žiga Zajednice, raniji žig bio u stvarnoj uporabi. S druge strane, ako nositelj ranijeg žiga dokaže da je taj žig bio u ranijoj uporabi, OHIM nastavlja s ispitivanjem razloga za odbijanje koje je iznijela protivna stranka.
- 28 Osim toga, članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 određuje da će žalbeno vijeće odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje. Iz takve odredbe i sistematizacije te uredbe proizlazi da žalbeno vijeće pri odlučivanju o žalbi ima jednake ovlasti kao i odjel koji je donio pobijanu odluku te da se njegovo ispitivanje odnosi na cjelokupan spor u stanju u kojem se nalazi u trenutku donošenja odluke. Također proizlazi iz tog članka kao i iz stalne sudske prakse da postoji funkcionalni kontinuitet između različitih odjela OHIM-a, odnosno među ispitivačem, Odjelom za prigovore, Uprave za upravljanje žigovima i pravne poslove te Odjela za poništaje, s jedne strane te s druge strane, žalbenog vijeća. Iz takvog funkcionalnog kontinuiteta među različitim tijelima OHIM-a proizlazi da su u okviru ponovnog ispitivanja prvostupanjskih odluka odjela OHIM-a žalbena vijeća obvezna temeljiti svoju odluku na svim činjeničnim i pravnim elementima koje su stranke iznijele u prvostupanjskom ili žalbenom postupku (vidjeti presudu Općeg suda od 10. srpnja 2006., *La Baronia de Turis/OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Zb., str. II 2085., t. 56. do 58. i navedena sudska praksa).
- 29 Opći sud je već presudio da opseg ispitivanja žalbenog vijeća OHIM-a koje je ono dužno izvršiti u vezi s odlukom koja je predmet žalbe, u ovom predmetu odluke Odjela za prigovore, ne ovisi o tome je li stranka koja je podnijela žalbu navela poseban žalbeni razlog u vezi s tom odlukom, osporavajući tumačenje ili primjenu pravne odredbe od strane prvostupanjskog odjela OHIM-a ili ocjenu dokaznog elementa od strane tog odjela. Stoga, iako stranka koja je podnijela žalbu pred žalbenim vijećem nije iznijela poseban žalbeni razlog, žalbeno vijeće ipak mora ispitati, u svjetlu svih relevantnih pravnih i činjeničnih elemenata koji su dostupni, je li moguće zakonito donijeti novu odluku u trenutku donošenja odluke o žalbi s istom izrekom kao u odluci koja je predmet žalbe. Pitanje jesu li činjenice i dokazi koje je iznijela druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga čini dio ispitivanja koje je žalbeno vijeće OHIM-a dužno provesti u vezi s odlukom koja je predmet žalbe (presuda Općeg suda od 8. srpnja 2004., *Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Zb., str. II-2811., t. 21.).
- 30 S tim u vezi, valja istaknuti da je učinak zahtjeva da podnositelj prigovora dokaže stvarnu uporabu ranijeg žiga taj da na njemu leži teret dokaza stvarne uporabe njegovog žiga, inače se njegov prigovor odbacuje. Stvarna uporaba ranijeg žiga pitanje je koje, jedanput istaknuto od strane podnositelja prijave žiga, načelno mora biti riješeno prije odluke o samom prigovoru. Zahtjev za dokaz o stvarnoj uporabu ranijeg žiga stoga unosi u postupak povodom prigovora posebno i prethodno pitanje te u tom smislu mijenja njegov sadržaj (u tom smislu vidjeti presudu Općeg suda od 22. ožujka 2007., *Saint-Gobain Pam/OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Zb., str. II 757., t. 37.).
- 31 U svjetlu navedene sudske prakse treba ispitati okolnosti u predmetnom slučaju.
- 32 U tom smislu, kako proizlazi iz pismena priležičih spisu, tužitelj je podnio zahtjev, u okviru postupka povodom prigovora, na temelju članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, no ni odjel za prigovore ni žalbeno vijeće nisu se izjasnili o pitanju stvarne uporabe ranijeg žiga.
- 33 Naime, iz spisa postupka pred žalbenim vijećem proizlazi da je tužitelj u podnesku od 10. rujna 2010. naveo da je raniji žig registriran od 1930. te stoga tužitelj od podnositelja prigovora zahtijeva da na temelju članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 pruži dokaz o stvarnoj uporabi tog žiga. Iz spisa postupka pred žalbenim vijećem slijedi također da je tužitelj iznova osporavao, u podnesku od

14. ožujka 2011., da je stvarna uporaba ranijeg žiga dokazana. Nadalje, u odluci odjela za prigovore koja se nalazi u spisu postupka pred žalbenim vijećem pojašnjeno je kako slijedi: “S obzirom na to da prigovor nije osnovan, u vezi s odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, nije potrebno ispitati dokaz o stvarnoj uporabi proizvoda od strane podnositelja prigovora.” Napokon, iz pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće poništilo odluku Odjela za prigovore i odbilo zaštitu tužitelju međunarodne registracije za Zajednicu koju je dobio, a da se nije izjasnilo o stvarnoj uporabi ranijega žiga.

34 U vezi sa svim gore navedenim činjeničnim elementima, valja zaključiti da je žalbeno vijeće povrijedilo pravo. Naime, iako je tužitelj podnio zahtjev povodom stvarne uporabe ranijeg žiga pred Odjelom za prigovor, žalbeno vijeće odbilo je zaštitu tužitelju međunarodne registracije za Zajednicu koju je dobio a da nije prethodno ispitalo pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga.

35 Valja dodati da se Opći sud može osloniti na pismena priljegeća spisu postupka pred žalbenim vijećem na koja se stranke pozivaju s dovoljnom preciznošću.

36 Iz svega navedenog proizlazi da prvi tužbeni razlog treba prihvatiti.

37 Slijedom toga treba prihvatiti zahtjev tužitelja za poništenje pobijane odluke.

38 S druge strane, kako je navedeno gore (t. 18.) tužitelj također podnosi zahtjev za izmjenu.

39 Prvi tužbeni razlog ne može dovesti do poništenja pobijane odluke te vraćanja predmeta žalbenom vijeću na ponovno odlučivanje. Naime, u okviru ispitivanja tog tužbenog razloga, Opći sud nije se izjasnio o vjerojatnosti dovođenja u zabludu glede sukobljenih žigova. Usto, valja podsjetiti da ovlast Općeg suda za izmjenu na temelju članka 65. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 ne daje istom mogućnost za ocjenu onoga o čemu se žalbeno vijeće još nije izjasnilo. Izvršavanje ovlasti za izmjenu stoga treba biti ograničeno u načelu na situacije u kojima Opći sud može donijeti, nakon izvršene ocjene žalbenog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata, odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (presuda Suda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., str. I 5853., t. 72.). Stoga u predmetnom slučaju Opći sud ne može donijeti ocjenu stvarne uporabe ranijega žiga dok se o tome nije izjasnilo žalbeno vijeće.

40 S druge strane, drugi tužbeni razlog u vezi s nepostojanjem vjerojatnosti dovođenja u zabludu, ako se utvrdi da je utemeljen, može omogućiti tužitelju potpuno rješenje spora, tj. odbijanje prigovora. Usto, valja istaknuti da se žalbeno vijeće izjasnilo o pitanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu glede sukobljenih žigova.

41 Stoga Opći sud mora ispitati drugi tužbeni razlog.

Drugi tužbeni razlog u vezi s nepostojanjem vjerojatnosti dovođenja u zabludu

42 Valja podsjetiti da sukladno članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijega 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, na temelju članka 8. stavka 2. točke (a) podtočke (ii) Uredbe br. 207/2009, raniji žigovi znače žigovi registrirani u državi članici s datumom prijave za registraciju žiga koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice.

- 43 Prema stalnoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada bi javnost vjerovala da proizvodi ili usluge u pitanju proizlaze iz istoga poduzetnika ili gospodarski povezanih poduzetnika. Prema toj istoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba biti ispitana skupno prema tome kako relevantna javnost prepoznaje znakove i proizvode ili usluge u pitanju, te uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju, osobito međuzavisnost sličnosti znakova i proizvoda, ili usluga koje oni označavaju (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 navedena sudska praksa).

Relevantna javnost

- 44 Prema sudskoj praksi, u okviru skupne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u obzir valja uzeti prosječnoga potrošača dotične kategorije proizvoda koji je uobičajeno informiran te razumno pažljiv i razborit. Isto tako valja uzeti u obzir da je pažnja prosječnoga potrošača podložna promjenama ovisno o kategorijama dotičnih proizvoda ili usluga u pitanju (vidjeti presudu Općega suda od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., str. II 449., t. 42., i navedena sudska praksa).
- 45 U ovom je predmetu žalbeno vijeće u točki 13. pobijane presude navelo, a da to nije osporeno pred Općim sudom, kako vjerojatnost dovođenja u zabludu treba biti ocijenjena u odnosu na njemačku javnost jer je raniji žig registriran i zaštićen u Njemačkoj. Žalbeno vijeće također je navelo u točki 14. pobijane presude, što također nije osporeno pred Općim sudom, da su proizvodi koje obuhvaćaju sukobljeni znakovi namijenjeni stručnoj javnosti sa stručnim znanjem u području medicine i čiji je stupanj pozornosti posebno visok.

Usporedba proizvoda

- 46 U skladu sa stalnom sudskom praksom valja uzeti u obzir, u svrhu ispitivanja sličnosti među predmetnim proizvodima ili uslugama, sve relevantne čimbenike koji određuju odnos među njima. Takvi čimbenici posebice uključuju vrstu, namjenu i uporabu, kao i konkurentnost ili komplementarnost tih proizvoda ili usluga. U obzir se također mogu uzeti i drugi čimbenici poput distribucijskih kanala dotičnih proizvoda (vidjeti presudu Općega suda od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM– Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb., str. II 2579., t. 37., kao i navedena sudska praksa).
- 47 Žalbeno vijeće je u točki 15. pobijane presude smatralo da su se proizvodi koje obilježava raniji žig upotrebljavali u medicinske svrhe te da su imali jednaku namjenu, vrstu i uporabu kao i proizvodi koje označuje žig za koji je podnesena prijava. Ono je zaključilo da su predmetni proizvodi istovjetni.
- 48 Tužitelj osporava takav zaključak. Međutim, bez daljnjeg pojašnjenja, on se ograničava na tvrdnju da ne postoji istovjetnost ili sličnost između proizvoda te se poziva na podnesak u okviru postupka povodom prigovora. Uzimajući u obzir pismena priležea spisima, takvi argumenti nisu dostatni da se zaključi da proizvodi u pitanju nisu istovjetni ili, u najmanju ruku, slični.

Usporedba znakova

- 49 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, skupna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba se, što se tiče slikovne, zvučne i pojmovne sličnosti žigova u pitanju, temeljiti na cjelokupnom dojmu koji ostavljaju ti žigovi, uzimajući u obzir posebice njihove razlikovne te prevladavajuće elemente. Percepcija žigova od strane prosječnog potrošača proizvoda ili usluga u pitanju ima odlučujuću ulogu u određivanju skupne

ocjene navedene vjerojatnosti. S tim u vezi, prosječni potrošač uobičajeno prepoznaje žig kao cjelinu te ne provjerava njegove različite detalje (presude Suda od 11. studenoga 1997., SABEL, C 251/95 , Zb., str. I 6191., t. 23., i od 17. listopada 2013., Isdin/OHIM i Bial-Portela, C-597/12 P , t. 19.) .

- 50 Ocjena sličnosti dvaju žigova ne može se ograničiti isključivo na razmatranje jednog sastavnog dijela složenoga žiga te na njegovo uspoređivanje s drugim žigom. Naprotiv, valja izvršiti usporedbu ispitivanjem žigova u pitanju, uzimajući svaki od njih u obzir u njegovoj cjelokupnosti, što ne isključuje da cjelokupnim dojmom koji složeni žig ostavlja na relevantnu javnost može, u određenim okolnostima, prevladavati jedan ili više njegovih sastavnih dijelova (vidjeti presudu Suda od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P , Zb., str. I 4529., t. i navedena sudska praksa). Ocjenu sličnosti može se učiniti jedino na osnovi prevladavajućeg elementa ako su ostali sastavni dijelovi žiga zanemarivi (gore navedene presude Suda OHIM/Shaker, t. 42., i presuda Suda od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena u Zborniku, t. 42.). Osobito se to može dogoditi kad takav sastavni dio prevladava na prikazu žiga kojega se relevantna javnost sjeća tako da su pri cjelokupnom dojmu koji žig ostavlja drugi sastavni dijelovi zanemarivi (gore navedena presuda Nestlé/OHIM, t. 43.).

– Vizualna sličnost

- 51 Što se tiče vizualne usporedbe dvaju žigova, najprije valja podsjetiti da se ništa ne protivi tomu da se provjeri postojanje vizualne sličnosti verbalnoga i figurativnoga žiga, s obzirom na to da te dvije vrste žiga imaju grafički oblik koji može ostaviti vizualan dojam (vidjeti presudu Općeg suda od 4. svibnja 2005., Chum/OHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02 , Zb., str. II 1515., t. 43., i navedena sudska praksa).
- 52 Nadalje, u pobijanoj odluci, žalbeno vijeće je smatralo da među sukobljenim žigovima postoji maleni stupanj sličnosti na vizualnom planu. Naime, prema njemu, iako žig za koji je podnesena prijava za registraciju jedino sadrži riječi „surgical“ i „instruments“ kao i figurativne elemente, dva se znaka podudaraju u slovima „k“ i „w“, ujedno dva početna slova ranijeg žiga, što čini prevladavajući i razlikovni dio žiga za koji je podnesena prijava za registraciju.
- 53 Suprotno tome, tužitelj tvrdi da u okviru postupka ispitivanja koje mora biti cjelovito ta dva znaka nisu slična na vizualnom planu uzimajući u obzir važnost dodatnih riječi „surgical“ i „instruments“ te figurativnih elemenata koje sadrži jedino prijavljen žig.
- 54 S time u vezi, valja istaknuti da slova „k“ i „w“, početna slova dviju riječi od kojih se sastoji raniji žig, tvore prevladavajuće elemente žiga za koji je podnesena prijava za registraciju glede njihove veličine i činjenice da su prikazani podebljano u odnosu na ostale elemente tog žiga. Osim toga, element koji tvori kombinacija tih dvaju slova više se razlikuje od ostalih elemenata tog žiga, tj. od dodatnih riječi „surgical“ i „instruments“ te figurativnih elemenata koji tvore polukrug i prikaz kirurškog instrumenta.
- 55 U vezi s navedenim, valja utvrditi da je žalbeno vijeće, na osnovi skupnog dojma koji ostavljaju sukobljeni žigovi, pravilno moglo zaključiti da postoji maleni stupanj vizualne sličnosti među njima.
- 56 Okolnost da je u žigu za koji je podnesena prijava za registraciju za zapis slova „k“ i „w“ upotrijebljen drukčiji zapis od onoga u ranijem žigu nema utjecaja na tvrdnje iz prethodne točke, pogotovo jer je raniji žig verbalni žig te se, slijedom toga, ne razlikuje uporabom posebne vrste zapisa (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 2. prosinca 2009., Volvo Trademark/OHIM – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07 , Zb., str. II 4415., t. 37.).

– Fonetska sličnost

- 57 U točki 17. pobijane odluke žalbeno vijeće ocjenjuje da su dva sukobljena znaka s fonetskog aspekta, ovisno o tome izgovaraju li se ili se ne izgovaraju dodatne riječi „surgical“ i „instruments“, istovjetna ili vrlo slična.
- 58 Tužitelj tvrdi da na fonetskom planu riječi „surgical“ i „instruments“ nisu sporedne da bi se mogle zanemariti te da stoga uvode jasnu razliku između žiga za koji je podnesena prijava za registraciju i ranijeg žiga.
- 59 S tim u vezi valja istaknuti da takva razlika kao što je spomenuta u prethodnoj točki ne mijenja istovjetnost početka fonetskog skupa koji tvori žig za koji je podnesena prijava za registraciju s fonetskim skupom koji tvori raniji žig.
- 60 Iz sudske prakse proizlazi da potrošač načelno pridaje veću pozornost početku nego kraju žiga (presuda Općeg suda od 7. rujna 2006., Meric/OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Zb., str. II 2737., t.a 51.).
- 61 Stoga valja zaključiti da postoji visok stupanj sličnosti na fonetskom planu sukobljenih žigova, odnosno njihova istovjetnost ako javnost u pitanju samo izgovara skraćeni oblik žiga za koji je podnesena prijava za registraciju pritom ne izgovarajući riječi „surgical“ i „instruments“.
- 62 Valja navesti da se argumenti tužitelja prema kojima relevantna javnost, sastavljena od stručnjaka, zna da je verbalni element „kw“ žiga za koji je podnesena prijava za registraciju kratica imena Koscher i Würtz te da ga posljedično tome izgovara, temelje samo na tvrdnji. Usto, takav izgovor ne umanjuje vjerojatnost dovođenja u zabludu među žigovima u pitanju jer to može također upućivati na imena Kirchner i Wilhelm kao i na imena Koscher i Würtz.
- 63 Žalbeno vijeće stoga je moglo pravilno zaključiti na osnovi skupnog dojma koji dva sukobljena žiga ostavljaju da su oni na fonetskom planu istovjetni ili vrlo slični.

– Konceptualna sličnost

- 64 Tužitelj pravilno tvrdi da riječi „surgical“ i „instruments“ koji se nalaze samo u žigu za koji je podnesena prijava imaju za jedan dio relevantne javnosti određeno značenje. Nadalje, u točki 18. pobijane odluke žalbeno vijeće pogrešno je ocijenilo da dva sukobljena znaka nemaju nikakvo značenje.
- 65 Ipak valja istaknuti da kad bi se riječi „surgical“ i „instruments“ uzele u obzir u okviru analize konceptualne sličnosti, jedino bi ih razumjele osobe koje govori engleski jezik u Njemačkoj, kako pravilno zaključuje žalbeno vijeće u točki 18. pobijane odluke, kao da upućuju na medicinske uređaje koji se upotrebljavaju u kirurgiji. Uzimanjem u obzir tih dodatnih riječi ne bi nestala vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 66 Valja ocijeniti može li, u okviru cjelovite analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu, prisutnost konceptualnog elementa „surgical instruments“ dovesti u pitanje zaključak do kojega je došlo žalbeno vijeće utvrđujući da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu među dvama sukobljenim žigovima.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 67 Skupna ocjena vjerojatnosti zablude pretpostavlja određenu međuzavisnost među čimbenicima koji su uzeti u obzir te, osobito, sličnosti žigova i sličnosti obilježena proizvoda ili usluge. Prema tome nizak stupanj sličnosti među proizvodima ili uslugama može nadoknaditi veći stupanj sličnosti među

žigovima i obratno (presuda Suda od 29. rujna 1998., Canon, C 39/97, Zb., str. I 5507., t. 17., te presuda Općega suda od 14. prosinca 2006., Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre i dr.), T-81/03, T- 82/03 te T- 103/03, Zb., str. II 5409., t. 74.) .

- 68 Kao prvo, valja istaknuti da je žalbeno vijeće navelo u točki 19. pobijane odluke da raniji žig ima prosječan razlikovni učinak.
- 69 S tim u vezi, valja podsjetiti da priznanje slaboga razlikovnoga karaktera ranijega žiga samo po sebi ne priječi utvrđivanje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti u tom smislu rješenje Suda od 27. travnja 2006., L'Oréal/OHIM, C-235/05 P, još neobjavljeno u Zb., t. 42. do 45.). Naime, iako se razlikovni karakter ranijega žiga treba uzeti u obzir za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, to je samo jedan od elemenata u toj ocjeni. Tako bi čak i u prisutnosti ranijega žiga s niskim stupnjem razlikovnog karaktera mogla postojati vjerojatnost dovođenja u zabludu, osobito zbog sličnosti znakova i proizvoda ili usluga (vidjeti presude Općeg suda od 16. ožujka 2005., L'Oréal/OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb., str. II 949., t. 61, i od 13. prosinca 2007., Xentral/OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Zb., str. II 5213., t. 70., i navedena sudska praksa).
- 70 Nadalje valja podsjetiti da članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 određuje da će se registracija žiga odbiti ako postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 71 U predmetnom slučaju doista se riječi „surgical“ i „instruments“ kao i figurativni elementi načinjeni od polukruga i prikaza kirurškog instrumenta nalaze samo na prijavljenom žigu.
- 72 Međutim, uzimajući u obzir, na prvom mjestu, prisutnost slova „k“ i „w“ u svakom od dvaju sukobljenih žigova i, na drugom mjestu, činjenicu da ta slova koja su početna slova dviju riječi koje čine raniji žig te predstavljaju, na vizualnom planu, prevladavajući i razlikovni dio žiga za koji je podnesena prijava za registraciju te, na trećem mjestu, istovjetan izgovor na njemačkom jeziku žiga Ka We i verbalnog elementa „kw“, istaknute razlike u prijašnjoj točki nisu dovoljne da bi relevantni potrošač odbacio dojam prema kojemu su ti žigovi, ocijenjeni skupno, jedva slični na vizualnom planu te istovjetni ili jako slični na fonetskom planu (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 20. siječnja 2010., Nokia/OHIM – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Zb., str. II 89., t. 54. i 56., i navedena sudska praksa).
- 73 Valja dodati da prisutnost, koja se tiče samo žiga za koji je podnesena prijava za registraciju, verbalnoga elementa „surgical instruments“ ne može, u svakom slučaju, umanjiti vizualnu i fonetsku sličnost koje su utvrđene u prijašnjim točkama među znakovima dvaju žigova u pitanju (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 23. ožujka 2006., Mühlens/OHMI, C 206/04 P, Zb. str. I 2717., točka 36.).
- 74 Naposljetku, čak i pod pretpostavkom da istovjetnost među dvama sukobljenim žigovima nije utvrđena, stupanj sličnosti koji postoji među njima, barem kad se uzmu u obzir svi proizvodi ranijega žiga, dovoljan je da se može utvrditi postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 75 Tako suprotno onome što navodi tužitelj nije utvrđeno da je žalbeno vijeće pogriješilo ocjenjujući da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede dvaju sukobljenih žigova.
- 76 Prijašnji zaključak nije doveden u pitanje tužiteljevima argumentima.
- 77 Kao prvo, okolnost da je raniji žig registriran kao kombinacija dviju riječi „ka“ i „we“, čak i da je dokazana, ne bi dopustila utvrđenje da vjerojatnost dovođenja u zabludu ne postoji.
- 78 Kao drugo, tužitelj nije dokazao okolnost da su proizvodi na koje se odnose sukobljeni žigovi namijenjeni stručnoj javnosti sa stručnim znanjem u području medicine, da je stupanj pažnje spomenute javnosti posebno visok i da je broj dobavljača proizvoda u pitanju ograničen isključuje svaku vjerojatnost dovođenja u zabludu.

- 79 Kao treće, što se tiče navoda tužitelja prema kojima se proizvodi u pitanju samo iznimno nude, prodaju ili promoviraju putem telefona, on za to nije pružio niti jedan dokaz te to stoga nije dokazano.
- 80 Osim toga, takav navod, čak i da je dokazan ne samo za žig za koji je podnesena prijava za registraciju, nego i za raniji žig, ne bi mogao isključiti svaku vjerojatnost dovođenja u zabludu jer se uporaba znaka, na fonetskom planu, ne ograničava na situacije u kojima se proizvodi u pitanje stavljaju na tržište, nego se mogu odnositi isto tako i na druge situacije u kojima se stručnjaci usmeno referiraju na njih, primjerice prilikom njihove uporabe, tijekom rasprava o toj uporabi te osobito o prednostima i nedostacima tih proizvoda.
- 81 U tom je smislu, iako je Sud presudio da se ne može od nadležnog tijela pozvanoga da ispita postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu zahtijevati da za svaku kategoriju proizvoda odredi prosječnu razinu pozornosti potrošača na osnovi stupnja pozornosti koji se može upotrijebiti u različitim situacijama i da se uzme u obzir najniži stupanj pozornosti koju javnost može imati u prisutnosti proizvoda ili žiga (presuda Suda od 12. siječnja 2006., Ruiz-Picasso i dr./OHIM, C-361/04 P, Zb., str. I 643., t. 42. do 43.), ipak nije isključio da se u ocjeni postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu mogu uzeti u obzir druge situacije, a ne samo kupnja.
- 82 Iz prethodnoga proizlazi da se drugi tužbeni razlog treba odbaciti te da se tužiteljev zahtjev za izmjenu treba odbiti.
- 83 Valja pojasniti da je na OHIM-u, nakon što pitanje stvarne uporabe ranijega žiga, pri izvršenju ove presude, bude ispitano da se izjasni o novoj, ako je to potrebno, vjerojatnosti dovođenja u zabludu glede sukobljenih žigova. Na njemu je da u vezi s usporedbom tih dvaju žigova odredi posljedice eventualnoga nepostojanja stvarne uporabe ranijega žiga za određene proizvode na koje se odnosi.

Troškovi

- 84 Sukladno članku 136. stavku 2. Poslovnika, nužni troškovi nastali strankama u postupku pred žalbenim vijećem smatraju se troškovima čiju je naknadu moguće tražiti. Slijedom toga, tužiteljev zahtjev u dijelu u kojem se odnosi na troškove upravnog postupka pred odjelom za prigovore, koji nisu troškovi čiju je naknadu moguće tražiti, nije dopušten.
- 85 Što se tiče troškova nastalih pred žalbenim vijećem i troškova postupka pred Općim sudom, valja podsjetiti da sukladno članku 87. stavku 3. Poslovnika Opći sud može podijeliti troškove ili odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima.
- 86 U predmetnom slučaju valja odlučiti da OHIM snosi svoje troškove kao i polovicu troškova tužitelja pred žalbenim vijećem i Općim sudom.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 6. kolovoza 2012. (predmet R 1675/2011-4) u vezi s postupkom povodom prigovora među društvom Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. i društvom Koscher + Würtz GmbH.**
- 2. U preostalom dijelu tužba se odbija.**
- 3. OHIM će snositi vlastite troškove kao i polovicu troškova društva Koscher + Würtz pred žalbenim vijećem i Općim sudom.**
- 4. Društvo Koscher + Würtz snosit će polovicu vlastitih troškova pred žalbenim vijećem i Općim sudom.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 26. rujna 2014..

Potpisi