



Zbornik sudske prakse

Predmet T-445/12

**Koscher + Würtz GmbH
protiv
Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu
(žigovi i dizajni) (OHIM)**

„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 dovodenja 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“

Sažetak – Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 26. rujna 2014.

1. *Žig Zajednice – Postupak povodom žalbe – Tužba pred sudom Unije – Ovlast Općeg suda za izmjenu pobijane odluke – Granice – Tužbeni razlozi o pitanjima koje je ocijenilo žalbeno vijeće u pobijanoj odluci – Posljedice odbijanja takvih razloga*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 65. st. 3.)
2. *Žig Zajednice – Postupak povodom žalbe – Žalba podnesena protiv odluke tijela prvog stupnja i prepuštena žalbenom vijeću – Funkcionalni kontinuitet između dva stupnja – Ispitivanje žalbe od strane žalbenog vijeća – Opseg*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 64. st. 1.)
3. *Žig Zajednice – Očitovanja trećih i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz o uporabi ranijeg žiga – Pitanje koje, kad ga istakne podnositelj prijave, mora biti riješeno prije donošenja odluke o prigovoru*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 42. st. 2.)
4. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovodenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Ocjena vjerojatnosti dovodenja u zabludu – Kriteriji*
(Uredba Vijeća br. 207/2009 čl. 8. st. 1. t. (b))

5. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Figurativni žig KW SURGICAL INSTRUMENTS i verbalni žig Ka We*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

6. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji ocjene*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

7. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji ocjene – Složeni žig*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

8. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Mogućnost vizualne sličnosti između figurativnog žiga i verbalnog žiga*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

9. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Slab razlikovni karakter ranijeg žiga – Učinak*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

10. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Utvrđivanje elemenata sličnosti ili različitosti znakova – Uzimanje u obzir drugih situacija, a ne samo kupnje, od strane relevantne javnosti*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

1. Ovlašt 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.

U tom smislu, tužbeni razlog koji se 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, ne može dovesti do poništenja pobijane odluke te vraćanja predmeta žalbenom vijeću na ponovno odlučivanje. Opći sud ne može donijeti ocjenu stvarne uporabe ranijega žiga dok se o tome nije izjasnilo žalbeno vijeće.

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. Stoga Opći sud mora ispitati taj tužbeni razlog.

Ako iz ispitivanja Općeg suda proizlazi da se drugi tužbeni razlog treba odbaciti te da se tužiteljev zahtjev za izmjenu treba odbiti, na OHIM-u je, 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.

(t. 19., 39.-41., 82., 83.)

2. Vidjeti tekst odluke.

(t. 28., 29.)

3. Učinak zahtjeva je taj da podnositelj prigovora dokaže stvarnu uporabu ranijeg žiga te da na njemu leži teret dokaza stvarne uporabe njegova 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.

Prema tome, odbivši zaštitu tužitelju međunarodne registracije za Zajednicu koju je dobilo a da nije prethodno ispitalo pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga, iako je tužitelj podnio zahtjev povodom stvarne uporabe ranijeg žiga pred Odjelom za prigovor, žalbeno vijeće je povrijedilo pravo.

(t. 30., 34.)

4. Vidjeti tekst odluke.

(t. 43., 44., 49., 67.)

5. Za stručnu javnost sa stručnim znanjem u području medicine čiji je stupanj pozornosti posebno visok postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice, između figurativnog znaka KW SURGICAL INSTRUMENTS, čija je registracija kao žiga Zajednice prijavljena za „kirurški, medicinski, zubarski i veterinarski, aparati i instrumenti, umjetni udovi, oči i zubi: ortopedski proizvodi, pribor za šivanje rana“ koji ulaze u razred 10 u smislu Nicanskog sporazuma i verbalnog žiga Ka We, ranije registriranog u Njemačkoj, za „Medicinski i sanitarni aparati i instrumenti, slušna pomagala, higijenski zavoji, umjetni udovi (osim proizvoda od kaučuka ili sličnih materijala)“ koji ulaze u isti razred navedenog sporazuma.

Naime, ako se doista riječi „surgical“ i „instruments“ kao i figurativni elementi načinjeni od polukruga i prikaza kirurškog instrumenta nalaze samo na prijavljenom žigu, te razlike 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. 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. 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.

(t. 45., 71.-74.)

6. Vidjeti tekst odluke.

(t. 46.)

7. Vidjeti tekst odluke.

(t. 50.)

8. Vidjeti tekst odluke.

(t. 51.)

9. Vidjeti tekst odluke.

(t. 69.)

10. Okolnost da se proizvodi u pitanju samo iznimno nude, prodaju ili promoviraju putem telefona, ne bi mogla 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.

U tom se smislu, iako 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, ipak ne može isključiti da se u ocjeni postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu mogu uzeti u obzir druge situacije, a ne samo kupnja.

(t. 79.-81.)