



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće)

11. prosinca 2014.\*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice Master – Raniji figurativni žig Zajednice Coca-Cola i raniji nacionalni figurativni žig C – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Sličnost znakova – Dokazi koji se odnose na komercijalnu uporabu žiga za koji je podnesena prijava za registraciju“

U predmetu T-480/12,

**The Coca-Cola Company**, sa sjedištem u Atlanti, Georgia (Sjedinjene Američke Države), koji zastupa S. Malynicz, *barrister*, D. Stone, L. Ritchie, *solicitors* i S. Baran, *barrister*,

tužitelj,

protiv

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

tuženika,

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

**Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)**, sa sjedištem u Damasku (Sirija), koji zastupa A.-I. Malami, *avocat*,

povodom tužbe protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 29. kolovoza 2012. (predmet R 2156/2011-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između The Coca-Cola Company i Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

OPĆI SUD (osmo vijeće)

u sastavu: D. Gratsias, predsjednik, M. Kancheva (izvjestiteljica) i C. Wetter, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 5. studenoga 2012.,

uzimajući u obzir odgovor OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 22. veljače 2013.,

uzimajući u obzir odgovor intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 7. ožujka 2013.,

\* Jezik postupka: engleski

nakon rasprave održane 9. srpnja 2014.,

donosi sljedeću

## Presudu

### Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) podnio je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice na temelju 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.).
- 2 Žig za registraciju za koji je podnesena prijava sljedeći je figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija – nakon provedenog sužavanja u postupku pred OHIM-om – pripadaju u razrede 29., 30. i 36. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
  - razred 29.: „Jogurti; meso; ribe; perad i divljač; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano voće i povrće; želeji; marmelade; konzervirano voće; jaja konzervirana i konzervirana u octu; salate u octu; pečeni krumpirići“;
  - razred 30.: „Kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci kave; brašno i proizvodi od žitarica; kolači; slastice, bomboni; sladoled; med, sirup od melase; kvasac; prašak za dizanje; sol; slačica; (senf); ocat; umaci (začini); mirodije; led za hlađenje; čokolada; žvakaće gume; sve vrste predjela od kukuruza i pšenice, posebno isključujući peciva i pekarske proizvode“;
  - razred 32.: „mineralne i gazirane vode; pića od ječma; bezalkoholno pivo; bezalkoholna gazirana pića svih vrsta i okusa, osobito s okusom (kole, ananasa, manga, narandže, limuna, bez okusa, jabuke, voćnog koktela, tropskih voća, energetskog pića, jagode, voća, limunade, šipka...), i sve vrste bezalkoholnih pića od prirodnog voćnog soka (jabuka, limun, narandža, voćni koktel, šipak, ananas, mango...), i bezalkoholni voćni koncentri i koncentri za izradu bezalkoholnih sokova svih vrsta; praškovi i drobljene biljke za izradu bezalkoholnog sirupa“.

4. Prijava žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 128/2010 od 14. srpnja 2010.
5. Tužitelj The Coca-Cola Company je 14. listopada 2010. na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnio prigovor protiv zatražene registracije žiga za sve proizvode iz točke 3. ove presude.
6. Prigovor se temeljio, na prvom mjestu, na četiri ranija figurativna žiga Zajednice Coca-Cola, kako su prikazani u nastavku:

			
Žig br. 8792475	Žig br. 3021086	Žig br. 2117828	Žig br. 2107118

7. Ta četiri ranija figurativna žiga Zajednice obuhvaćaju osobito proizvode i usluge koji za prvi žig pripadaju u razrede 30., 32. i 33., za drugi žig u razred 32., za treći žig u razrede 32. i 43. te za četvrti žig u razrede 32. i 33., te za svaki od tih žigova i tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

— Žig Zajednice br. 8792475:

- razred 30.: „Kava, čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci kave; brašno i proizvodi od žitarica; kruh; kolači; peciva i slastice; med; sirup od melase; kvasac; prašak za dizanje; sol; slačica; (senf); ocat; umaci (začini); mirodije; led za hlađenje“;
- razred 32.: „Piva; mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića; pića od voća i sokovi od voća; sirupi i drugi pripravci za pripremu pića“;
- razred 33.: „Alkoholna pića (uz iznimku piva)“;

— Žig Zajednice br. 3021086:

razred 32.: „Pića, i to voda za piće, aromatizirana voda, mineralne i gazirane vode; druga bezalkoholna pića, i to bezalkoholna pića, energetski napitci i napitci za sportaše; pića od voća i voćni sokovi; sirupi, koncentрати i praškovi za pripremu pića, to jest aromatizirane vode, mineralne i gazirane vode, osvježavajuća pića, energetski napitci, napitci za sportaše, pića od voća i voćni sokovi“;

— Žig Zajednice br. 2117828:

- razred 32.: „Pivo; mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića; pića od voća i sokovi od voća; sirupi i drugi pripravci za pripremu pića“;

- razred 43.: „Usluge okrepe (hranjenje i pića); privremeno primanje na stan“;
  - Žig Zajednice br. 2107118:
    - razred 32.: „Piva; mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića; pića od voća i sokovi od voća; sirupi i drugi pripravci za pripremu pića“;
    - razred 33.: „Alkoholna pića (uz iznimku piva)“;
- 8 Prigovor se temeljio, na drugom mjestu, na ranijem figurativnom žigu Ujedinjene Kraljevine C, kako je prikazan u nastavku:



- 9 Taj raniji figurativni žig Ujedinjene Kraljevine obuhvaćao je proizvode iz razreda 32. i odgovarao sljedećem opisu: „Piva; mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića; pića od voća i sokovi od voća; sirupi i drugi pripravci za pripremu pića“;
- 10 Razlozi izneseni u prilog prigovoru bili su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 8. stavka 5. iste uredbe.
- 11 Odjel za prigovore odbio je 26. rujna 2011. prigovor u cijelosti.
- 12 Tužitelj je 17. listopada 2011. podnio žalbu OHIM-u na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 protiv odluke Odjela za prigovore.
- 13 Odlukom od 29. kolovoza 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) drugo žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu.
- 14 S jedne strane, u pogledu razloga prigovora zasnovanog na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 žalbeno vijeće je prvo definiralo relevantnog potrošača kao običnog člana šire javnosti Europske unije. Drugo, ono je primijetilo da intervenijent ne osporava privremeni zaključak Odjela za prigovore prema kojem su proizvodi obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima istovjetni. Treće, ono smatra da je od početka bilo očito da suprotstavljeni znakovi nisu uopće slični jer verbalni elementi suprotstavljenih znakova „coca-cola“ i „master“, koji su razlikovni u većoj mjeri od svojih figurativnih elemenata, zapravo nemaju ništa zajedničko osim „repa“ što produžuje slova „c“ i „m“ u navedenim znakovima. Ono je također odbilo tužiteljev argument prema kojem sličnost znakova u ovom slučaju ne ovisi o uočenim preklapanjima verbalnih elemenata, nego o posebnom i razlikovnom načinu na koji su verbalni elementi prikazani u istom zapisu nazvanom „pismo Spencerian“ jer takav razlikovni karakter mora biti uzet u obzir u okviru ocjene vjerojatnosti zablude, a ne u okviru ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova.

- 15 Četvrto, žalbeno vijeće zaključilo je da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede suprotstavljenih znakova zbog sljedećih razloga. Na početku je istaknulo da tužitelj, iako nositelj niza visokouglednih i poznatih žigova Coca-Cola, čiji je ugled povezan s njihovim prikazom u pismu Spencerian, nije nositelj tog nesporno elegantnog pisma koje svi mogu slobodno upotrebljavati. Potom je zaključilo da iako su proizvodi u ovom slučaju istovjetni i raniji žigovi uživaju nesporan ugled, teško je vidjeti zašto potrošač ne razlikuje riječ „master“, zajedno s arapskom riječju, od ranijih žigova koji sadrže riječi „coca-cola“ kada nije bilo tekstualnog preklapanja. Ono smatra da nije bilo ničeg očitog u ranijim znakovima što bi se ponovilo u znaku za registraciju za koji je podnesena prijava osim elementa „reda“ koji izlazi iz podnožja slova „c“ i „m“. Međutim, ono je dodalo da taj element sam za sebe, odvojen od glavnoga konteksta Coca-Cole nije dovoljan da stvori stupanj određene sličnosti između znakova jer iz dokaza ne proizlazi da se potrošači usredotočuju na taj detalj kada je odvojen od navedenoga konteksta. Nadalje, ono smatra da pismo Spencerian nije visokomaštovito unatoč svojim repovima, lukovima i drugim ukrasima, i nema takav razlikovni karakter da bi njegova pojava u žigovima različitim od tužiteljevih stvorila sumnju da ti žigovi imaju isto trgovačko podrijetlo. Naposljetku je odbilo tužiteljev navod prema kojem u praksi intervenijent isporučuje proizvode s oznakama koje imitiraju oznake na tužiteljevim proizvodima jer je relevantno pitanje u ovom postupku može li sličnost žiga, kao što onaj za koji je podnesena prijava, dovesti do zablude glede ranijih žigova kao što su oni registrirani, tako da način na koji se žigovi mogu koristiti u praksi nije relevantan za takvu ocjenu.
- 16 S druge strane, u pogledu razloga za prigovor zasnovanog na članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 žalbeno vijeće je prvo zaključilo da prvi uvjet za primjenu navedenog razloga, to jest postojanje veze između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga, nije ispunjen jer žigovi nisu ocijenjeni sličnima u okviru analize razloga za prigovor koji se temelji na vjerojatnosti zablude (vidjeti točke 14. i 15. *supra*). U tom pogledu ono je podsjetilo da neovisno o stupnju ugleda ranijih žigova, povreda na koju se odnosi taj razlog posljedica je određenog stupnja sličnosti između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga jer ih je relevantna javnost povezala, to jest uspostavila vezu između njih. Ono smatra da to ovdje nije slučaj jer ne postoji sličnost između suprotstavljenih žigova.
- 17 Drugo, žalbeno vijeće odbilo je tužiteljev navod poduprt dokazima prema kojem intervenijent prodaje bezalkoholna pića koja nose žig Master s drugim elementima, tako da opći dojam koji proizlazi iz zapakiranog proizvoda slični onome koji proizlazi iz tipičnog Coca-Colina proizvoda te je namjerno usvojio istu prezentaciju, izgled, stilizaciju, pismo i pakiranje kao oni koje je usvojila Coca-Cola. U tom pogledu zaključilo je da ako bi se te činjenice dokazale, tužitelj bi mogao razumno isticati da je intervenijent imao namjeru neopravdano iskorištavati ugled ranijih žigova, ali to nije mogao učiniti u kontekstu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 na temelju kojeg se u obzir mora uzeti samo žig za koji je intervenijent podnio prijavu.

### Zahtjevi stranaka

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

## Pravo

- 20 U potporu svojoj tužbi tužitelj u bitnome ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i sastavljen je od dva dijela. U prvom dijelu prigovara OHIM-u da je pomiješao ocjenu sličnosti suprotstavljenih žigova na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) navedene uredbe s ocjenom postojanja veze između navedenih žigova na temelju članka 8. stavka 5. te uredbe. U drugom dijelu, on ističe da je OHIM zanemario dokaze koji se odnose na komercijalnu uporabu žiga za koji je podnesena prijava i koji su relevantni za dokazivanje namjere intervenijenta da iskorištava njegov ugled.
- 21 Međutim, tužitelj izričito navodi da ne osporava zaključak žalbenog vijeća OHIM-a o nepostojanju vjerojatnosti zablude oko suprotstavljenih žigova na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.
- 22 Valja također primijetiti da stranke ne osporavaju ocjene žalbenog vijeća u odnosu na relevantnu javnost i istovjetnost proizvoda na koje se odnose suprotstavljeni žigovi. Tako je nesporno da žig za koji je podnesena prijava, kao i raniji žigovi, obuhvaća osobito bezalkoholna pića iz razreda 32. uključujući „kole“ (vidjeti točku 3. *supra*).

### *Prvo dio*

- 23 U prvom dijelu jedinog tužbenog razloga tužitelj pojašnjava da je žalbeno vijeće pogrešno pomiješalo pitanje sličnosti suprotstavljenih žigova na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 s pitanjem veze između navedenih žigova na temelju članka 8. stavka 5. iste uredbe. Taj je dio u biti podijeljen u dva prigovora, pri čemu se kod prvog radi o sličnosti između suprotstavljenih žigova koja predstavlja čimbenik za ocjenu veze između navedenih žigova u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, a ne uvjet za primjene te odredbe, dok se kod drugog radi o postojanju određenog stupnja sličnosti između tih žigova.
- 24 Uvodno valja podsjetiti da u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 „[n]adalje, 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 žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila“.
- 25 Iz teksta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da je njegova primjena podvrgnuta sljedećim uvjetima: prvo, istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih žigova; drugo, postojanju ugleda ranijeg žiga istaknutog u prigovoru; treće, postojanju vjerojatnosti da se uporabom žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im se šteti. Ti uvjeti su kumulativni i izostanak jednog od njih dovodi do neprimjenjivosti navedene odredbe (vidjeti u tom smislu presude od 25. svibnja 2005., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., EU:T:2005:179, t. 30.; od 22. ožujka 2007., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb., EU:T:2007:93, t. 34. i od 29. ožujka 2012., You-Q/OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, t. 25.).
- 26 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, različite povrede žiga iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2008 posljedica su određenog stupnja sličnosti između ranijeg žiga i žiga za koji je podnesena prijava, zbog koje relevantna javnost povezuje ta dva žiga, odnosno stvara vezu između njih iako ih nužno ne miješa. Postojanje veze između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg uglednog žiga koji se mora ocijeniti na općoj razini vodeći računa o svim čimbenicima koji su relevantni za pojedini slučaj stoga je bitan uvjet za primjenu te odredbe (presude SPA-FINDERS, t. 25. *supra*, EU:T:2005:179, t. 41.; od

10. svibnja 2007., Antartica/OHIM – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, t. 53. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 46.; vidjeti također po analogiji presude od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., EU:C:2003:582, t. 29., 30. i 38. i od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, Zb., EU:C:2008:655, t. 30., 41., 57., 58. i 66.).
27. Među tim čimbenicima mogu se navesti, prvo, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova, drugo narav proizvoda ili usluga za koje su suprotstavljeni žigovi registrirani, uključujući stupanj bliskosti ili različitosti tih proizvoda ili usluga te relevantnu javnost, treće, intenzivnost ugleda ranijeg žiga, četvrto stupanj bitnog ili uporabom stečenog razlikovnog karaktera ranijeg žiga i, peto, postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu (presude Intel Corporation, t. 26. *supra*, EU:C:2008:655, t. 42. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 47.).
28. S obzirom na ta uvodna razmatranja valja ocijeniti dva prigovora koja je tužitelj iznio u potporu prvom dijelu svojeg jedinog tužbenog razloga.
29. Prvim prigovorom tužitelj u biti ističe da je samo zbog zaključka žalbenog vijeća o nepostojanju sličnosti između navedenih žigova, do kojeg je ono došlo u okviru svoje ocjene o vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b), to vijeće počinilo pogrešku zaključivši da ne postoji veza između suprotstavljenih žigova u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 te je tako zanemarilo sudsku praksu Suda u skladu s kojom se takva veza mora ocijeniti na općoj razini vodeći računa o svim čimbenicima koji su relevantni za pojedini slučaj. On smatra da u okviru svoje ocjene članka 8. stavka 5. navedene uredbe žalbeno vijeće nije smjelo ići „prečicom“ oslanjajući se samo na svoje zaključke o sličnosti između znakova, nego je moralo primjenjujući kriterije iz sudske prakse utvrditi da primjena većine tih kriterija dovodi do zaključka o tome da bi javnost povezala suprotstavljene žigove.
30. OHIM i intervenijent uzvraćaju da je postojanje sličnosti između suprotstavljenih žigova uvjet za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 8. stavkom 5. iste uredbe, koji se mora ocijeniti na isti način za te dvije odredbe. Budući da je žalbeno vijeće u ovom slučaju utvrdilo da navedeni žigovi nisu slični već različiti, ono je prema njihovu stajalištu pravilno zaključilo da nije moguće primijeniti članak 8. stavak 5. te uredbe a da se ne ispituju drugi čimbenici iz sudske prakse.
31. Prema sudskoj praksi Suda, postojanje sličnosti između ranijeg žiga i osporenog žiga uvjet je za primjenu stavka 1. točke (b) u vezi sa stavkom 5. članka 8. Uredbe br. 207/2009. Taj uvjet sličnosti između žigova pretpostavlja, kako u okviru stavka 1. točke (b) tako i u okviru stavka 5. navedenog članka, postojanje, među ostalim, elemenata vizualne, auditivne ili konceptualne sličnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, Zb., EU:C:2011:177, t. 51. i 52.).
32. Doduše, potrebni stupanj sličnosti u okviru jedne i druge od tih odredbi je različit. Naime, dok je provedba zaštite uvedene člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 podređena utvrđenju stupnja sličnosti između suprotstavljenih žigova koji je tako visok da kod relevantne javnosti postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede njih, postojanje takve vjerojatnosti nije potrebno za zaštitu dodijeljenu stavkom 5. Povrede iz stavka 5. mogu biti posljedica nižeg stupnja sličnosti između ranijeg žiga i žiga za koji je podnesena prijava pod uvjetom da je taj stupanj dovoljan da relevantna javnost poveže navedene žigove, to jest uspostavi vezu između njih (vidjeti u tom smislu presude Adidas-Salomon i Adidas Benelux, t. 26. *supra*, EU:C:2003:582, t. 27., 29. i 31. i Intel Corporation, t. 26. *supra*, EU:C:2008:655, t. 57., 58. i 66.). Nasuprot tomu, ni iz teksta navedenih odredbi ni iz sudske prakse ne proizlazi da bi se sličnost između suprotstavljenih žigova morala ocijeniti različito, ovisno o tome provodi li se s obzirom na jednu ili drugu od odredbi (presuda Ferrero/OHIM, t. 31. *supra*, EU:C:2011:177, t. 53. i 54.).

- 33 Iako opća ocjena postojanja veze između ranijeg žiga i osporenog žiga u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika uzetih u obzir, tako da se nizak stupanj sličnosti između žigova može nadoknaditi izražajnim razlikovnim karakterom ranijeg žiga, ostaje činjenica da u izostanku svake sličnosti između ranijeg i osporenog žiga prepoznatljivost ili ugled ranijeg žiga, baš kao i istovjetnost ili sličnost dotičnih proizvoda ili usluga nisu dostatni da se utvrdi postojanje vjerojatnosti dovodenja u zabludu u pogledu suprotstavljenih žigova ili da ih relevantna javnost poveže. Naime, kao što je bilo navedeno u točki 31. ove presude, istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova nužan je uvjet za primjenu kako stavka 1. točke (b) tako i stavka 5. članka 8. Uredbe br. 207/2009. Slijedom toga, te su odredbe očito neprimjenjive kada Opći sud odbaci bilo kakvu sličnost između suprotstavljenih žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 2. rujna 2010., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, Zb., EU:C:2010:488, t. 68.). Samo u slučaju u kojem suprotstavljani žigovi pokazuju određenu sličnost, iako slabu, navedeni sud mora napraviti ocjenu na općoj razini kako bi utvrdio postoji li vjerojatnost dovodenja u zabludu relevantne javnosti u pogledu tih žigova ili vjerojatnost da ih ona poveže, unatoč niskom stupnju sličnosti među njima zbog prisutnosti drugih relevantnih čimbenika kao što je prepoznatljivost ili ugled ranijeg žiga (presuda Ferrero/OHIM, t. 31. *supra*, EU:C:2011:177, t. 65. i 66.).
- 34 Iz sudske prakse Suda jasno proizlazi da je postojanje istovjetnosti ili sličnosti, makar i slabe, između suprotstavljenih žigova uvjet kojemu je podvrgnuta primjena članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, a ne tek čimbenik za ocjenu postojanja veze između navedenih žigova u smislu te odredbe. Nadalje, taj zaključak izravno proizlazi iz sljedeće formulacije koja je upotrijebljena u navedenom članku: „kad je [žig za koji je podnesena prijava] istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu“.
- 35 Stoga Opći sud primjećuje da iako je točno da stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova spada među relevantne čimbenike za opću ocjenu postojanja veze između suprotstavljenih znakova na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 27. *supra*), ostaje činjenica da je samo postojanje sličnosti između navedenih znakova, neovisno o stupnju, uvjet za primjenu navedenog članka. Tako se taj članak ne može primijeniti u prisutnosti takve sličnosti, iako slabe, sve dok je ona u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 33. ove presude.
- 36 Stoga je žalbeno vijeće pravilno utvrdilo da je bez ispitivanja relevantnih čimbenika iz sudske prakse za utvrđivanje postojanja veze između navedenih žigova u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 ono moglo odmah zaključiti da ta odredba nije primjenjiva ako suprotstavljani žigovi nisu slični, nego različiti.
- 37 Stoga se prvi prigovor mora odbiti.
- 38 Drugim prigovorom tužitelj ističe u biti da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku zaključivši da ne postoji sličnost između suprotstavljenih znakova iako je ono samo priznalo postojanje barem određenog stupnja sličnosti između njih u obliku sličnog „repa“ slova „c“ i „m“ te da, osim toga, oba navedena znaka upotrebljavaju slično pismo Spencerian. Konkretno, žalbeno vijeće je tvrdeći u točki 29. pobijane odluke „da taj element sam za sebe [to jest pismo Spencerian], odvojen od konteksta ,Coca-Cole’, nije dovoljan da stvori određeni stupanj sličnosti između znakova“ pogrešno odvojilo pismo Spencerian od riječi „coca-cola“ ili „master“ umjesto da ocijeni općeniti prikaz žigova.
- 39 OHIM i intervenijent ističu da uopće ne postoji sličnost između suprotstavljenih znakova te da izostaje veza između žiga za koji je podnesena prijava i ranijih žigova, tako da članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 nije primjenjiv. Naime, razlike između verbalnih elemenata „coca-cola“ i „master“ ili arapskog pisma u žigu za koji je podnesena prijava mnogo bi više utjecale na percepciju relevantnog potrošača nego elementi sličnosti između navedenih znakova, osobito njihova „repa“. Osobito, nakon što je u točki 29. pobijane odluke istaknuo da „taj element sam za sebe“ označava „rep“, a ne „pismo Spencerian“, OHIM ističe da žalbeno vijeće nije namjeravalo odvojiti „rep“ od konteksta „coca-cola“ u ranijim žigovima, nego je istaknulo da je jedini očit element ranijih žigova koji je bio reproduciran u žigu za koji je podnesena prijava bio upravo taj „rep“.



- 40 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, dva žiga su slična kada sa stajališta relevantne javnosti između njih postoji barem djelomična istovjetnost u odnosu na jedan ili više relevantnih aspekata, to jest vizualne, fonetske i konceptualne aspekte (vidjeti u tom smislu presude od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb., EU:T:2002:261, t. 30.; od 31. siječnja 2012., Spar/OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, t. 27. i od 31. siječnja 2013., K2 Sports Europe/OHIM – Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, t. 22. i navedena sudska praksa).
- 41 Opća ocjena kojom se želi utvrditi postojanje veze između predmetnih žigova mora se u pogledu vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova zasnivati na općem dojmu koji oni ostavljaju, vodeći računa osobito o njihovim razlikovnim i prevladavajućim elementima. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga igra odlučujuću ulogu u općoj ocjeni navedene veze. U tom pogledu prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (vidjeti u tom smislu presude od 16. svibnja 2007., La Perla/OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, EU:T:2007:142, t. 35. i od 9. ožujka 2012., Ella Valley Vineyards/OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, Zb., EU:T:2012:118, t. 38.; vidjeti također po analogiji presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, t. 35.).
- 42 U ovom slučaju valja uvodno i nasuprot onomu što navodi tužitelj zaključiti da žalbeno vijeće u svojoj ocjeni nije prepustilo uzeti u obzir žigove br. 3021086 i br. 2107118, nego ih je prešutno uzelo u obzir u okviru homogene skupine četiriju ranijih figurativnih žigova Zajednice od kojih svaki sadrži element „coca-cola“ u pismu Spencerian (vidjeti točku 6. *supra*), usredotočivši se među ta četiri žiga na onaj koji je izgledao najbliži žigu za koji je podnesena prijava, to jest žig br. 2117828. U svakom slučaju, upućivanje na žig 2107118 za koji tužitelj smatra da je vizualno bliži nije bilo takvo da u bitnome izmijeni ocjenu žalbenog vijeća.
- 43 Valja potom istaknuti da tuženik ne osporava ocjene tijela OHIM-a prema kojima su suprotstavljeni znakovi fonetski i konceptualno različiti te je na raspravi potvrdio da se spor odnosi samo na vizualnu sličnost navedenih znakova.
- 44 Stoga kontrolu zakonitosti pobijane odluke valja usredotočiti na ispitivanje, prvo, vizualne usporedbe suprotstavljenih znakova, drugo, opće ocjene sličnosti između njih, vodeći računa o njihovim fonetskim i konceptualnim razlikama i, treće i posljednje, posljedica navedene ocjene za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u ovom slučaju.
- 45 Na prvom mjestu, što se tiče vizualne usporedbe između suprotstavljenih znakova, prikladno je potvrditi utvrđenje iz članka 20. pobijane odluke, prema kojem se raniji znakovi sastoje od stiliziranih riječi „coca-cola“ ili stiliziranog slova „c“, a znak za koji je podnesena prijava sastoji se od riječi „master“, prikazane s arapskim izrazom iznad nje. U tom pogledu mora se ipak pojasniti da taj element na arapskom jeziku u žigu za koji je podnesena prijava ima sporedno značenje u odnosu na prevladavajući element „master“ (vidjeti u tom smislu presudu od 18. travnja 2007., House of Donuts/OHIM – Panrico (House of donuts), T-333/04 i T-334/04, EU:T:2007:105, t. 32.) s obzirom na njegovu nečitljivost za relevantnog potrošača kao običnog člana šire javnosti Europske unije (vidjeti točku 14. *supra*).
- 46 Doduše, valja primijetiti, kao i OHIM i intervenijent, da suprotstavljeni znakovi pokazuju očite vizualne razlike koje se odnose na broj i početak verbalnih elemenata, izostanak zajedničkog slova na istom položaju u tim verbalnim elementima te u manjoj mjeri na oblik figurativnih elemenata.
- 47 Međutim, mora se utvrditi da suprotstavljeni znakovi također imaju elemente vizualne sličnosti.

- 48 Prvo, kao što je to istaknulo žalbeno vijeće u točki 20. pobijane odluke i nakon što je pravilno utvrdilo nepostojanje tekstualnog preklapanja između verbalnih elemenata „coca-cola“ ili „c“ i „master“ nesporno je da svaki od suprotstavljenih znakova prikazuje „rep“ koji izlazi iz odnosnih početnih slova „c“ i „m“ te jedan luk u obliku potpisa.
- 49 U tom pogledu žalbeno je vijeće doduše ispravno u točki 20. pobijane odluke podsjetilo na sudsku praksu prema kojoj kada se žig sastoji od verbalnih i figurativnih elemenata, prvi su načelno razlikovni u većoj mjeri od drugih jer će prosječni potrošač lakše upućivati na predmetne proizvode navodeći ime nego opisujući figurativni element žiga (presuda od 14. srpnja 2005., Wassen International/OHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Zb., EU:T:2005:289, t. 37.).
- 50 Međutim, valja podsjetiti da to načelo podliježe iznimkama ovisno o okolnostima. Tako je presuđeno da se prehrambeni proizvodi iz razreda 29. i 30. obično kupuju u supermarketima ili sličnim mjestima te ih potrošač stoga izabire izravno s police, a ne traži ih usmeno. Isto tako, u takvim objektima potrošač gubi malo vremena između svojih uzastopnih kupnji i često ne čita sve podatke koji se nalaze na različitim proizvodima, nego se prije prepušta tome da ga vodi opći vizualni dojam koji odaju oznake ili pakiranje. U tim okolnostima za ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu ili veze između predmetnih znakova ishod analize vizualne sličnosti postaje važniji od ishoda analize fonetske i konceptualne sličnosti. Nadalje, u okviru te ocjene figurativni elementi žiga igraju važniju ulogu od njegovih verbalnih elemenata u percepciji relevantnog potrošača (vidjeti u tom smislu presude od 12. rujna 2007., Koipe/OHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Zb., EU:T:2007:264, t. 109. i od 2. prosinca 2008., Ebro Puleva/OHIM – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, EU:T:2008:545, t. 24.).
- 51 U ovom slučaju u vezi s prehrambenim proizvodima iz razreda 29., 30. i 32., a osobito s bezalkoholnim pićima, mora se vodeći računa o iznimkama, uspostavljenim sudskom praksom, od načela koje je istaknulo žalbeno vijeće, zaključiti da figurativni elementi suprotstavljenih žigova igraju ulogu koja je barem toliko važna kao i njihovi verbalni elementi u općoj vizualnoj percepciji relevantnog potrošača.
- 52 Iz toga slijedi da se za ocjenu postojanja sličnosti i stupnja sličnosti između suprotstavljenih znakova, prisutnost zajedničkog figurativnog elementa koji se sastoji od „repa“ koji izlazi iz njihovih odnosnih početnih slova „c“ i „m“ te jednog luka u obliku potpisa pokazuje barem toliko važnom kao i utvrđenje o izostanku tekstualnog preklapanja između njihovih verbalnih elemenata.
- 53 Drugo, kao što je to istaknulo žalbeno vijeće u točki 21. pobijane odluke, tužitelj ističe da sličnost između suprotstavljenih znakova, barem u pogledu četiri ranija figurativna žiga Coca-Cola i žiga Master za koji je podnesena prijava, proizlazi osobito iz njihovog posebnog i razlikovnog prikaza u pismu „Spencerian“.
- 54 U tom je pogledu žalbeno vijeće doduše pravilno podsjetilo u točki 22. pobijane odluke da se ugled ranijeg žiga ili njegov posebni razlikovni karakter mora uzeti u obzir u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, a ne u okviru ocjene sličnosti suprotstavljenih žigova koja prethodi ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti u tom smislu presudu od 19. svibnja 2010., Ravensburger/OHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, t. 27. i navedenu sudsku praksu).
- 55 Međutim, valja zaključiti da ta sudska praksa ne može dostajati u ovom slučaju kako bi se odbio tužiteljev argument. Naime, ako se zanemari poseban razlikovni karakter pisma Spencerian s njegovim lukovima i drugim elegantnim ukrasima, ostaje činjenica da korištenje istog pisma putem suprotstavljenih znakova, koje osim toga nije uobičajeno u suvremenom poslovnom životu, čini relevantan čimbenik u svrhu ocjene postojanja vizualne sličnosti između njih.

- 56 Tako je u drugom predmetu Opći sud presudio da različiti verbalni elementi ipak pokazuju određenu sličnost na vizualnoj razini s obzirom na to da se radi o dvije kratke riječi napisane pismom koje sliči rukopisu djeteta te je zaključio da se unatoč važnim vizualnim razlikama između suprotstavljenih žigova postojanje niske razine sličnosti na vizualnoj razini između tih žigova ne može zanijekati (vidjeti u tom smislu presudu Comercial Losan/OHIM – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, t. 33. do 35.).
- 57 U ovom slučaju treba utvrditi da suprotstavljeni znakovi, kada se u skladu s točkom 41. ove presude percipiraju u cjelini, a ne prema analitičkoj raščlambi njihovih verbalnih ili figurativnih elemenata, pokazuju unatoč svojim razlikama određenu vizualnu sličnost zbog svojeg zajedničkoga korištenja pisma koje nije uobičajeno u suvremenom poslovnom životu, to jest Spenceriana.
- 58 Međutim, žalbeno vijeće je u okviru svoje ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, a ne ocjene sličnosti znakova, u točki 29. pobijane odluke zaključilo da „[n]ema ništa očitog u [tužiteljevom] znaku što je reproducirano u [intervenijentovom] znaku osim elementa ‚repa‘ koji izlazi iz podnožja slova [‚c‘] u [tužiteljevom] znaku i slova [‚m‘] u [intervenijentovom] znaku“. Međutim, „taj element sam za sebe, odvojen od konteksta ‚COCA-COLA‘, nije dovoljan da stvori određeni stupanj sličnosti između znakova“, a „[i]z dokaza ne proizlazi da se potrošači usredotočuju na taj detalj kada je odvojen od glavnoga konteksta ‚COCA-COLA‘.“
- 59 U tom se pogledu valja složiti s tužiteljem kada ističe da je žalbeno vijeće također pogrešno odvojilo pismo Spencerian od riječi „coca-cola“ ili „master“, umjesto da ocijeni opći prikaz žigova. Naime, iako doduše valja istaknuti, kao i OHIM, da iz strukture gore navedene točke 29. pobijane odluke proizlazi da „taj element sam za sebe“ označava „rep“, a ne „pismo Spencerian“, ostaje činjenica da je žalbeno vijeće usredotočivši svoju analizu sličnosti znakova na element „repa“ i odvojivši ga od konteksta povezanog s izrazom „coca-cola“ u ranijim žigovima propustilo provesti opću ocjenu suprotstavljenih znakova jer su oba ta znaka napisana pismom Spencerian i time zapravo utvrditi taj element vizualne sličnosti između suprotstavljenih znakova.
- 60 Žalbeno vijeće je u okviru svoje ocjene vjerojatnosti zablude, a ne u okviru analize sličnosti znakova, u točkama 27. i 29. pobijane odluke također zaključilo da tužitelj „nije nositelj pisma [Spencerian]“ i da „[p]ismo Spencerian kao i svaki drugi zapis može slobodno koristiti bilo tko“.
- 61 Pod pretpostavkom da je žalbeno vijeće ta razmatranja smatralo relevantnima za zaključak da ne postoji sličnost između znakova, trebalo bi prihvatiti tužiteljev navod prema kojem je žalbeno vijeće time počinilo pogrešku. Naime, takva razmatranja mogu biti relevantna samo u svrhu opće analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu ili veze kod relevantnog potrošača u smislu stavka 1. točke (b) ili stavka 5. članka 8. Uredbe br. 207/2009., ali ne u svrhu objektivne analize sličnosti između znakova. Tako valja zaključiti da se javni interes da pismo Spencerian, kao i svako drugo pismo, svatko može slobodno koristiti, sam za sebe ne može koristiti za pobijanje tvrdnje da je pismo Spencerian element sličnosti između suprotstavljenih znakova u percepciji relevantnog potrošača.
- 62 Nadalje, valja istaknuti da je svaki pokušaj subjekta na tržištu da monopolizira određeno pismo suprotan strogim uvjetima za primjenu razloga za odbijanje iz stavka 1. točke (b) i stavka 5. članka 8. Uredbe br. 207/2009, kao što je postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu suprotstavljenih znakova ili postojanje vjerojatnosti da se uporabom žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im se šteti (vidjeti točku 25. *supra*).
- 63 U tom pogledu, valja prihvatiti tužiteljev argument prema kojem on ne nastoji monopolizirati pismo Spencerian za sve proizvode ili usluge, nego da će zbog sličnosti između pisma i drugih elemenata prikaza suprotstavljenih žigova, uključujući dugi „rep“ pod slovima „c“ i „m“, potrošači uspostaviti vezu ili povezanost između predmetnih žigova kada će se koristiti za stavljanje na tržište proizvoda na koje se odnosi žig za koji je podnesena prijava, a osobito bezalkoholnih pića kao što su „kole“. Stoga

intervenijent pogrešno navodi da učinak odluke kojom se priznaje postojanje sličnosti ili veze između uspoređenih žigova nije samo tužiteljevo preuzimanje monopola nad iskorištavanjem tog pisma, čime se sprečava svaki drugi subjekt da ga koristi za označavanje svojih bezalkoholnih pića i drugih proizvoda, nego može utrti put drugim nositeljima dobro poznatih žigova da monopoliziraju druge vrste pisma.

- 64 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da osim svojih očitih vizualnih razlika suprotstavljeni znakovi pokazuju i elemente vizualne sličnosti koji se ne odnose samo na „rep“ koji izlazi iz njihovih odnosnih početnih slova „c“ i „m“ te na jedan luk u obliku potpisa, nego i na njihovo zajedničko korištenje pisma koje nije uobičajeno u suvremenom poslovnom životu, Spenceriana, koje relevantni potrošač percipira kao cjelinu.
- 65 Iz opće ocjene tih elemenata vizualnih sličnosti i razlike proizlazi da suprotstavljeni znakovi, odnosno barem četiri ranija figurativna žiga Coca-Cola i žig Master za koji je podnesena prijava, imaju nizak stupanj vizualne sličnosti jer se njihove razlike u pojedinostima djelomično nadoknađuju njihovom općom sličnošću. Nasuprot tomu, raniji britanski žig C, osobito s obzirom na svoju kratkoću, vizualno je različit od žiga Master za koji je podnesena prijava.
- 66 Na drugom mjestu, u vezi s općom ocjenom sličnosti suprotstavljenih znakova, valja ispitati isključuje li se fonetskim i konceptualnim razlikama između navedenih žigova, a koje tužitelj nije osporio, svaka sličnost između tih znakova ili ih se neutralizira niskim stupnjem njihove vizualne sličnosti.
- 67 Prema sudskoj praksi, kako bi se ocijenio stupanj sličnosti koja postoji između predmetnih žigova, potrebno je utvrditi njihov stupanj vizualne, auditivne kao i konceptualne sličnosti te u određenim okolnostima procijeniti važnost koju treba pripisati tim različitim elementima uzimajući u obzir kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga i uvjete u kojima se oni stavljaju na tržište, u okviru opće ocjene (presuda Ferrero/OHIM, t. 31. *supra*, EU:C:2011:177, t. 85. i 86.; vidjeti također po analogiji presudu OHIM/Shaker, t. 41. *supra*, EU:C:2007:333, t. 36.).
- 68 U tom pogledu, valja podsjetiti da vizualni, fonetski ili konceptualni aspekti suprotstavljenih znakova nemaju uvijek istu važnost. Važnost elemenata sličnosti ili razlike između znakova može ovisiti osobito o njihovim bitnim značajkama ili uvjetima stavljanja na tržište proizvoda ili pružanja usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima. Ako se proizvodi obuhvaćeni predmetnim žigovima uobičajeno prodaju u samoposlugama ili gdje ih potrošač sam izabire te se stoga mora uglavnom pouzdati u sliku žiga primijenjenog na taj proizvod, vizualna sličnost znakova bit će općenito važnija. Ako se, s druge strane, odnosni proizvod prodaje usmeno, bit će uobičajeno da se veća važnost pripiše fonetskoj sličnosti znakova. Tako je stupanj fonetske sličnosti između dvaju žigova od manje važnosti u slučaju proizvoda koji se stavljaju na tržište na takav način da relevantna javnost kod kupnje redovito percipira žig koji ih označava u vizualnom obliku (presuda od 21. veljače 2013., Esge/OHIM – De’Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, t. 36. do 37. i navedena sudska praksa; vidjeti također u tom smislu presude La Española, t. 50. *supra*, EU:T:2007:264, t. 109. i BRILLO’S, t. 50. *supra*, EU:T:2008:545, t. 24.).
- 69 Što se u ovom slučaju tiče proizvoda iz razreda 29., 30. i 32. koji se obično prodaju u samoposlugama, elementi vizualne sličnosti i razlike između suprotstavljenih znakova stoga imaju veću važnost od elemenata fonetske i konceptualne sličnosti i razlike između navedenih znakova.
- 70 Iz opće ocjene tih elemenata sličnosti i razlike proizlazi da suprotstavljeni znakovi, odnosno barem četiri ranija figurativna žiga Coca-Cola i žig Master za koji je podnesena prijava, imaju nizak stupanj sličnosti jer se njihove fonetske i konceptualne razlike, unatoč elementima vizualne razlike, neutraliziraju elementima opće vizualne sličnosti veće važnosti. Nasuprot tomu, raniji britanski žig C, osobito s obzirom na svoju kratkoću, vizualno je različit od žiga Master za koji je podnesena prijava.

- 71 Nadalje, ta opća ocjena u skladu je sa sudskom praksom prema kojoj žigovi s vizualnim fonetskim ili konceptualnim razlikama pokazuju, međutim, kod cjelokupne ocjene nizak ili vrlo nizak stupanj sličnosti (vidjeti u tom smislu presude od 23. rujna 2009., Arcandor/OHIM – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, t. 54. i SPA GROUP, t. 40. *supra*, EU:T:2012:34, t. 54.).
- 72 Na trećem i posljednjem mjestu, valja pojasniti posljedice koje navedena opća ocjena sličnosti ima za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u ovom slučaju.
- 73 Iz sudske prakse navedene u točkama 26., 27. i 31. do 33. ove presude proizlazi da postojanje sličnosti, iako slabe, između suprotstavljenih znakova predstavlja uvjet za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i da je stupanj te sličnosti relevantan čimbenik za ocjenu veze između navedenih znakova.
- 74 U ovom slučaju opća ocjena na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, radi utvrđivanja povezuje li relevantna javnost suprotstavljene žigove, dovodi do zaključka da s obzirom na sličnost, iako slabu, između tih žigova, postoji vjerojatnost da bi ta javnost mogla uspostaviti takvu vezu. Naime, iako između suprotstavljenih znakova postoji slaba sličnost, nije nezamislivo da ih relevantna javnost poveže te da, iako ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, prenese sliku i vrijednosti ranijih žigova na proizvode koji nose žig za koji je podnesena prijava (vidjeti u tom smislu presudu BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 71.). Tako suprotno onomu što je zaključilo žalbeno vijeće u točki 33. pobijane odluke, suprotstavljene znakovi imaju dovoljan stupanj sličnosti u smislu sudske prakse navedene u točki 32. ove presude da relevantna javnost poveže žig za koji je podnesena prijava i ranije žigove Zajednice, to jest uspostavi vezu između njih u smislu navedenog članka.
- 75 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće moralo ispitati druge uvjete za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 25. *supra*). Međutim, iako je ono zaključilo da raniji žigovi istaknuti u prigovoru imaju velik ugled, nije odlučilo o postojanju vjerojatnosti da se uporabom žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova ili im se šteti. Stoga, s obzirom na to da to pitanje žalbeno vijeće nije ispitalo, nije na Općem sudu da odluči u tom pogledu, prvi put u okviru svojeg nadzora zakonitosti pobijane odluke (vidjeti u tom smislu presude od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, t. 72. i 73.; od 14. prosinca 2011., Völkl/OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Zb., EU:T:2011:739, t. 63. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 75. i navedenu sudsku praksu).
- 76 Stoga će na žalbenom vijeću biti da ispita navedene uvjete za primjenu vodeći računa o stupnju sličnosti između suprotstavljenih znakova, koji je, iako slab, dovoljan da relevantna javnost poveže žig za koji je podnesena prijava i ranije žigove Zajednice, to jest uspostavi vezu između njih u smislu navedenog članka.
- 77 Stoga se drugi prigovor mora prihvatiti.
- 78 Slijedom toga valja prihvatiti prvi dio jedinog tužbenog razloga kao osnovan.
- 79 Usto Opći sud smatra svrsishodnim ispitati drugi dio jedinog tužbenog razloga kako bi se ovaj spor riješio u odnosu na dokaze koji se moraju uzeti u obzir radi ispitivanja uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

#### *Drugi dio*

- 80 U drugom dijelu svojeg jedinog tužbenog razloga tužitelj navodi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku odbivši u okviru svoje ocjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 uzeti u razmatranje dokaze o načinu na koji intervenijent stavlja svoje proizvode na tržište i na koji se može pretpostaviti da je namjeravao upotrebljavati žig za koji je podnesena prijava, to jest na proizvodu koji imitira sliku

ranijih žigova i vizualne značajke tužiteljevih pića. U tom pogledu on ističe da se ocjena nepoštenog iskorištavanja prema sudskoj praksi u vezi s navedenim člankom ne ograničava na žig za koji je podnesena prijava, nego se treba temeljiti na svim okolnostima pojedinog slučaja, a osobito na naznakama o intervenijentovoj namjeri.

- 81 OHIM i intervenijenti osporavaju tužiteljeve argumente. Konkretno, intervenijent drži da dokazi koje je tužitelj podnio u vezi s komercijalnom uporabom žiga za koji je podnesena prijava nisu relevantni u ovom slučaju te ih je žalbeno vijeće pravilno odbacilo, s obzirom na to da se kod ocjene na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u razmatranje može uzeti samo žig za koji se traži registracija.
- 82 Uvodno valja podsjetiti da nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga postoji kod pokušaja očitog iskorištavanja ili parazitizma slavnog žiga (presude SPA-FINDERS, t. 25. *supra*, EU:T:2005:179, t. 51.; nasdaq, t. 26. *supra*, EU:T:2007:131, t. 55. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 63.) te se tu stoga upućuje na pojam „opasnost od parazitizma“. Drugim riječima, radi se o vjerojatnosti da se imidž uglednog žiga ili karakteristike koje projicira prenesu na proizvode obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, tako da njihovo stavljanje na tržište bude olakšano povezivanjem s ranijim uglednim žigom (presude VIPS, t. 25. *supra*, EU:T:2007:93, t. 40. i od 22. svibnja 2012., Environmental Manufacturing/OHIM – Wolf (Prikaz vučje glave), T-570/10, Zb., EU:T:2012:250, t. 27.).
- 83 Opasnost od parazitizma se s jedne strane razlikuje od „opasnosti slabljenja“ kao pojma prema kojem se šteta nanosena razlikovnom karakteru ranijeg žiga obično utvrđuje kada uporaba žiga za koji se traži registracija može za posljedicu imati to da raniji žig više ne može pobuditi neposrednu vezu s proizvodima za koje je registriran i za koje se koristi, a s druge strane se strane razlikuje od „opasnosti od kaljanja“ kao pojma prema kojem se šteta nanosena ugledu ranijeg žiga obično utvrđuje kada proizvode za koje se traži registracija žiga javnost percipira na način da se time smanjuje snaga privlačnosti ranijeg žiga (vidjeti u tom smislu presude SPA-FINDERS, t. 25. *supra*, EU:T:2005:179, t. 43. i 46.; nasdaq, t. 26. *supra*, EU:T:2007:131, t. 55. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 63.).
- 84 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, do zaključka o opasnosti od parazitizma moguće je doći na temelju deduktivnog zaključivanja koje se izvodi iz analize vjerojatnosti, ne ograničavajući se na jednostavne pretpostavke te uzimajući u obzir uobičajenu praksu u relevantnom sektoru trgovine kao i sve druge okolnosti slučaja (vidjeti u tom smislu presude nasdaq, t. 26. *supra*, EU:T:2007:131, t. 54.; BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 62. i Prikaz vučje glave, t. 82. *supra*, EU:T:2012:250, t. 52., potvrđena u toj točki presudom od 14. studenoga 2013., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, Zb., EU:C:2013:741, t. 43.).
- 85 Konkretno, Sud je presudio da se kod opće ocjene namijenjene utvrđivanju postojanja nepoštenoga korištenja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga mora osobito voditi računa o činjenici da uporaba pakiranja i boca sličnih onima imitiranih parfema ima radi oglašavanja za cilj iskorištavanje razlikovnog karaktera i ugleda žigova pod kojima se ti parfemi stavljaju na tržište. Sud je već pojasnio da, ako se treći uporabom znaka koji je sličan uglednom žigu pokuša ubaciti u područje djelovanja uglednog žiga kako bi se okoristio snagom njegove privlačnosti, njegovim ugledom i prestižem i kako bi, bez ikakve financijske naknade i bez ulaganja vlastitog napora, iskoristio poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje imidža tog žiga, mora se smatrati da je korist koja iz te uporabe proizade rezultat nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga (presuda od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, Zb., EU:C:2009:378, t. 48. i 49.).

- 86 U ovom slučaju je nesporno da je tužitelj tijekom postupka povodom prigovora dostavio dokaze o intervenijentovoj komercijalnoj uporabi žiga za koji je zatražena registracija. Ti su dokazi obuhvaćali svjedočanstvo L. Ritchie, tužiteljeve odvjetnice, od 23. veljače 2011. kojem je ona priložila ispis ekrana s intervenijentove internetske stranice ([www.mastercola.com](http://www.mastercola.com)). Tim ispisima ekrana željelo se pokazati da intervenijent u trgovini rabi žig za koji je podnesena prijava, a osobito u sljedećem obliku:



- 87 Žalbeno vijeće je u točki 34. pobijane odluke zaključilo da ako se na temelju tih dokaza dokaže da je intervenijent „namjerno usvojio istu prezentaciju, izgled, stilizaciju, pismo i pakiranje“ kao što su oni koje je usvojio tužitelj, on „bi mogao razumno isticati da je [intervenijent] imao namjeru neopravdano iskorištavati ugled ranijih žigova“. Međutim, „on to ne bi mogao učiniti u kontekstu posebnih odredbi članka 8. stavka 5. [Uredbe br. 207/2009] u skladu s kojima se u razmatranje mora uzeti samo [tužiteljev] žig za koji se traži registracija“.
- 88 Treba utvrditi da ta ocjena žalbenog vijeća odstupa od sudske prakse navedene u točkama 82. do 85. ove presude prema kojoj je u biti do zaključka o opasnosti od parazitizma na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 moguće doći na temelju deduktivnog zaključivanja koje se izvodi iz analize vjerojatnosti te uzimajući u obzir uobičajenu praksu u relevantnom sektoru trgovine kao i sve druge okolnosti slučaja, uključujući i korištenje – nositelja žiga za koji je podnesena prijava – pakiranja sličnog pakiranju proizvoda nositelja ranijih žigova. Tako ta sudska praksa na sam žig za koji je podnesena prijava uopće ne ograničava relevantne elemente koji se moraju uzeti u razmatranje radi utvrđivanja opasnosti od parazitizma, to jest vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova, nego također omogućava da se vodi računa o svim dokazima koji su namijenjeni provođenju navedene analize vjerojatnosti u odnosu na namjere nositelja žiga za koji je podnesena prijava te *a fortiori* dokazima o stvarnoj komercijalnoj uporabi žiga za koji je podnesena prijava.
- 89 Tako dokazi o komercijalnoj uporabi žiga za koji je podnesena prijava, kao što su oni koje je predočio tužitelj tijekom postupka povodom prigovora, očito predstavljaju relevantne elemente radi utvrđivanja takve opasnosti od parazitizma u ovom slučaju.
- 90 Stoga valja zaključiti da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku odbacivši te dokaze kod primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u ovom slučaju.
- 91 To utvrđenje ne može obesnažiti navod OHIM-a prema kojem bi tužitelj mogao istaknuti te dokaze u okviru postupka zbog povrede na temelju članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009. Naime, takvim se navodom zanemaruje struktura navedene uredbe i svrha postupka povodom prigovora uspostavljenog člankom 8. te uredbe koji se zbog razloga pravne sigurnosti i dobre uprave sastoji od osiguranja da žigovi čija bi uporaba kasnije mogla biti uspješno osporena pred sudovima ne budu prije

registrirani (vidjeti u tom smislu presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., EU:C:1998:442, t. 21.; od 6. svibnja 2003., Libertel, C-104/01, Zb., EU:C:2003:244, t. 59. i od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb., EU:C:2007:162, t. 48.).

- 92 Međutim, kako je istaknuto u točki 75. ove presude, s obzirom na to da žalbeno vijeće nije ispitalo pitanje mogućeg nepoštenog iskorištavanja razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijih žigova, nije na Općem sudu da odluči u tom pogledu, prvi put u okviru svojeg nadzora zakonitosti pobijane odluke (vidjeti u tom pogledu presudu Edwin/OHIM, t. 75. *supra*, EU:C:2011:452, t. 72. i 73.; VÖLKL, t. 75. *supra*, EU:T:2011:739, t. 63. i BEATLE, t. 25. *supra*, EU:T:2012:177, t. 75. i navedenu sudsku praksu).
- 93 Stoga će na žalbenom vijeću biti da kod ispitivanja uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 76. *supra*) u obzir uzme dokaze o komercijalnoj uporabi žiga za koji je podnesena prijava, kao što su oni koje je tužitelj predočio tijekom postupka povodom prigovora.
- 94 Slijedom navedenoga valja prihvatiti drugi dio jedinog tužbenog razloga kao osnovan.
- 95 S obzirom na sva prethodna razmatranja, valja poništiti pobijanu odluku na temelju prvog i drugog dijela jedinog tužbenog razloga.

### **Troškovi**

- 96 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove ako je takav zahtjev postavljen.
- 97 Budući da OHIM i intervenijent nisu uspjeli u postupku, valja, s jedne strane, naložiti OHIM-u da osim vlastitih snosi i tužiteljeve troškove sukladno tužiteljevom zahtjevu te, s druge strane, odlučiti da će intervenijent snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (osmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 29. kolovoza 2012. (predmet R 2156/2011-2).**
- 2. OHIM će, osim vlastitih troškova, snositi i troškove The Coca-Cola Companyja.**
- 3. Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) snosit će vlastite troškove.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 11. prosinca 2014.

Potpisi