



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

12. veljače 2015.\*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice B – Raniji međunarodni figurativni žig koji prikazuje dva raširena krila – Relativni razlozi za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Izostanak povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009“

U predmetu T-505/12,

**Compagnie des montres Longines, Francillon SA**, sa sjedištem u Saint-Imieru (Švicarska), koju zastupa P. González-Bueno Catalán de Ocón, *avocat*,

tužitelj,

protiv

**Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)**, koji je zastupao F. Mattina, a zatim P. Bullock, u svojstvu agenata,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a je

**Xiuxiu Cheng**, sa stalnom adresom u Budimpešti (Mađarska),

povodom tužbe protiv odluke petog žalbenog vijeća OHIM-a od 14. rujna 2012. (predmet R 193/2012-5), u vezi s postupkom prigovora između Compagnie des montres Longines, Francillon SA i Xiuxiu Chenga,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: A. Dittrich, predsjednik, J. Schwarcz (izvijestitelj) i V. Tomljenović, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 19. studenoga 2012.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 12. veljače 2013.,

uzimajući u obzir odluku od 25. ožujka 2013. kojom se odbija odobrenje podnošenja replike,

uzimajući u obzir izmjenu sastava vijeća Općeg suda,

\* Jezik postupka: engleski

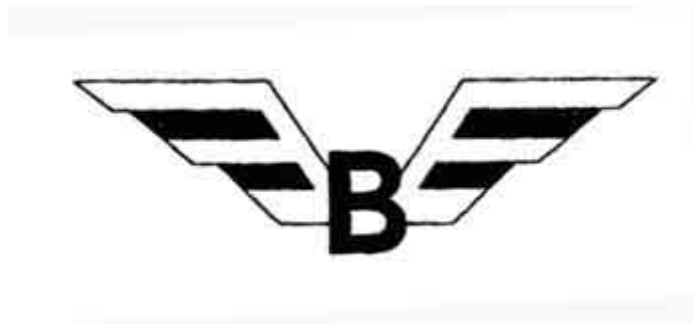
nakon rasprave održane 27. ožujka 2014.,

donosi sljedeću

## Presudu

### Okolnosti spora

- 1 Xiuxiu Cheng podnio je 20. srpnja 2009. 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 kojega je podnesena prijava sljedeći je crno-bijeli figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju u razrede 9. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
  - razred 9.: „Dioptrijske sunčane naočale“;
  - razred 25.: „Odjeća i obuća“.
- 4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 84/2010 od 10. svibnja 2010.
- 5 Dana 30. srpnja 2010. tužitelj Compagnie des montres Longines, Francillon SA na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnio je prigovor protiv zatražene registracije žiga za proizvode iz točke 3. ove presude.
- 6 Prigovor se temeljio na ranijem međunarodnom figurativnom žigu br. 401319, kako je prikazan u daljnjem tekstu, a koji je proizvodio učinke, među ostalim, u Njemačkoj, Austriji, Beneluxu, Bugarskoj, Španjolskoj, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalu, Češkoj Republici, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, označavao, među ostalim, proizvode iz razreda 14. i odgovarao sljedećem opisu: „Satovi, satni mehanizmi, kutije, brojčanici; remeni za satove, dijelovi za satove; kronometri; kronografi; uređaji za mjerenje vremena u sportu; zidni satovi, minijturni satovi i budilice; sve kronometarske naprave, ukrasni ručni satovi, nakit i bižuterija; instalacije, uređaji i paneli za prikazivanje vremena“.



- 7 Razlozi izneseni u prilog prigovoru bili su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 5/2009.
- 8 Odlukom od 25. studenoga 2011. Odjel za prigovore odbio je prigovor u cijelosti jer su proizvodi obuhvaćeni predmetnim žigovima bili različiti, tako da nije bio ispunjen jedan od uvjeta potrebnih za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. U pogledu osnovanosti prigovora koji se temelji na članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009, Odjel je zaključio da tužitelj nije uspio u pogledu svih relevantnih država članica pokazati da je raniji međunarodni žig imao ugled u odnosu na proizvode iz kategorije „Urarski proizvodi i kronometarski instrumenti“ iz razreda 14. kao jedine kategorije za koju je istaknuto postojanje ugleda.
- 9 Tužitelj je 25. siječnja 2012. podnio OHIM-u žalbu na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 protiv odluke Odjela za prigovore.
- 10 Odlukom od 14. rujna 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu potvrdivši u cijelosti odluku Odjela za prigovore.
- 11 Prvo, žalbeno vijeće u biti je zaključilo da se relevantna javnost kojoj su upućeni proizvodi zaštićeni suprotstavljenim žigovima sastojala i od šire javnosti i od stručnjaka specijaliziranih za sektor urarstva te da se u obama slučajevima trebalo smatrati da je navedena javnost prosječno obaviještena i da postupa s uobičajenom pažnjom i opreznošću.
- 12 Drugo, žalbeno vijeće navelo je da su predmetni proizvodi različiti kako po svojoj naravi tako i u pogledu svojih kanala isporuke. Smatra da oni nisu bili konkurenti i da nisu bili komplementarni. Zaključilo je da, u izostanku bilo kakve sličnosti proizvoda, jedan od uvjeta potrebnih za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 nije bio ispunjen i da stoga nije mogla postojati vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu te odredbe.
- 13 Treće, u pogledu primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, žalbeno vijeće prije svega je navelo da će također uzeti u obzir dodatne dokaze koji se odnose na ugled proizvoda iz kategorije „Urarski proizvodi i kronometarski instrumenti“ iz razreda 14. koje je tužitelj prvi put podnio u postupku pred njim i da ih treba dodati dokazima koji su u tom pogledu već podneseni pred Odjelom za prigovore.
- 14 Zatim je žalbeno vijeće zaključilo da, iako navedeni dokazi koje je tužitelj iznio jasno upućuju na to da su njegovi proizvodi bili vrlo cijenjeni i da su bili stavljeni na mjerodavno tržište prije više od stoljeća, oni također upućuju na to da te proizvode obično ili gotovo nikada nije obilježavao znak o kojem je riječ u ovom slučaju promatran odvojeno. Nasuprot tomu, žig koji je bio stavljen na njih sastojao se od kombinacije figurativnog žiga na kojem se zasnivao prigovor i stilizirane riječi „longines“.
- 15 Naposljetku, žalbeno vijeće zaključilo je da nije dokazano da bi, u izostanku riječi „longines“, međunarodni figurativni žig na kojem se zasnivao prigovor prepoznao kao takav u kontekstu „urarstva i kronometarskih instrumenata“ znatan dio relevantne javnosti na znatnom dijelu državnih područja Bugarske, Beneluksa, Češke Republike, Danske, Estonije, Španjolske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Litve, Latvije, Portugala, Rumunjske, Slovačke i Slovenije. Žalbeno vijeće smatra da tužitelj nije dokazao da bi relevantna javnost bez posebnog napora uspjela povezati predmetni figurativni žig s njegovim proizvodima koji pripadaju gore navedenoj kategoriji.

## Zahtjevi stranaka

- 16 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
  - naloži snošenje troškova OHIM-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a.
- 17 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu u cijelosti;
  - naloži tužitelju snošenje troškova.

## Pravo

- 18 Tužitelj u prilog tužbi ističe dva tužbena razloga. Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 8. stavka 5. navedene uredbe.

*Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009*

- 19 Tužitelj u bitnome smatra da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da ne postoji sličnost između proizvoda obuhvaćenih predmetnim žigovima te da je propustilo uzeti u obzir njihove vizualne i konceptualne sličnosti. Slijedom toga, žalbeno vijeće pogrešno je zaključilo da članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 nije primjenjiv.
- 20 OHIM osporava tužiteljeve argumente.
- 21 U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg 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.
- 22 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu predstavlja vjerojatnost da javnost može vjerovati da predmetni proizvodi i usluge potječu iz istog poduzeća ili, ako je o takvom slučaju riječ, gospodarski povezanih poduzeća. Prema toj istoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu mora se ocijeniti sveobuhvatno, prema percepciji koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama i uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda i usluga (vidjeti presudu od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., EU:T:2003:199, t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu).
- 23 U svrhu sveobuhvatne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu smatra se da je prosječni potrošač predmetnih proizvoda prosječno obaviješten i koji postupa s uobičajenom pažnjom i oprežnošću. Međutim, potrebno je uzeti u obzir okolnost da prosječan potrošač samo rijetko ima mogućnost izravno uspoređivati različite žigove te da se pouzda u njihovu nesavršenu sliku koju čuva u sjećanju. Također treba uzeti u obzir činjenicu da stupanj pozornosti prosječnog potrošača varira ovisno o kategoriji predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu GIORGIO BEVERLY HILLS, t. 22. *supra*, EU:T:2003:199, t. 33. i navedenu sudsku praksu).

- 24 Za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova te istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga koje oni obuhvaćaju. Riječ je o kumulativnim uvjetima (vidjeti presudu od 22. siječnja 2009., *Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Zb., EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).
- 25 Osim toga, što je razlikovni karakter ranijeg žiga veći, veća će biti vjerojatnost dovođenja u zabludu. Stoga žigovi koji imaju povećan razlikovni karakter – bilo sami po sebi bilo zbog prepoznatljivosti na tržištu – uživaju širu zaštitu od žigova sa slabijim razlikovnim karakterom. Razlikovni karakter ranijeg žiga, posebice njegov ugled, stoga treba biti uzet u obzir za ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti presudu od 17. travnja 2008., *Ferrero Deutschland/OHIM*, C-108/07 P, EU:C:2008:234, t. 32. i 33. i navedenu sudsku praksu; presuda od 28. listopada 2010., *Farmeco/OHIM – Allergan (BOTUMAX)*, T-131/09, EU:T:2010:458, t. 67.).
- 26 Konačno, valja podsjetiti da je za odbijanje registracije žiga Zajednice dovoljno da u dijelu Europske unije postoji relativni razlog za odbijanje u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 14. prosinca 2006., *Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO u okviru i dr.)*, T-81/03, T-82/03 i T-103/03, Zb., EU:T:2006:397, t. 76. i navedenu sudsku praksu).
- 27 U ovom slučaju tužiteljev prvi tužbeni razlog valja ispitati s obzirom na načela izložena u točkama 21. do 26. ove presude.

#### Relevantna javnost i njezin stupanj pozornosti

- 28 Uvodno valja utvrditi da je raniji žig međunarodni žig koji svoje učinke proizvodi, među ostalim, u nekim državama članicama Unije, kako je navedeno u točki 6. ove presude. Stoga, kako bi se utvrdilo postojanje moguće vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova, valja voditi računa o stajalištu relevantne javnosti u tim državama članicama.
- 29 Zatim valja podsjetiti da, prema sudskoj praksi, relevantnu javnost čine potrošači koji mogu upotrebljavati kako proizvode zaštićene ranijim žigom tako i proizvode obuhvaćene prijavom žiga (vidjeti presudu od 30. rujna 2010., *PVS/OHIM – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata)*, T-270/09, EU:T:2010:419, t. 28. i navedenu sudsku praksu). Osim toga, valja također podsjetiti da iz sudske prakse proizlazi da se ispitivanje razloga za odbijanje mora provesti u odnosu na svaki od proizvoda za koje je zatražena registracija žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 15. veljače 2007., *BVBA Management, Training en Consultancy*, C-239/05, Zb., EU:C:2007:99, t. 34.).
- 30 Žalbeno vijeće u točki 15. pobijane odluke navelo je da su suprotstavljeni proizvodi namijenjeni kao široj javnosti tako i stručnjacima specijaliziranim za urarstvo koji se u svakom slučaju smatraju prosječno obaviještenima i da postupaju s uobičajenom pažnjom i oprežnošću.
- 31 Tužitelj ne osporava definiciju relevantne javnosti ili njezin stupanj pozornosti, već samo smatra da „stvarni klijenti“ i mogući klijenti predmetnih proizvoda predstavljaju kategorije koje se preklapaju. Prema tužiteljevu mišljenju, potrošač koji kupuje neke od predmetnih proizvoda može također kupiti druge. Tužitelj osobito ističe da oni koji kupuju skupe predmete i luksuzne proizvode također mogu kupiti povoljne proizvode. Stoga su potrošači predmetnih proizvoda isti.
- 32 Opći sud smatra da su svi predmetni proizvodi upućeni široj javnosti te u pogledu proizvoda zaštićenih ranijim žigom također stručnjacima specijaliziranim za urarstvo. Stoga je žalbeno vijeće pravilno uzelo u obzir tako sastavljenu javnost.



- 33 U pogledu stupnja pozornosti relevantne javnosti valja utvrditi da su predmetne kategorije proizvoda dovoljno široko postavljene da mogu obuhvatiti one proizvode koje svatko može kupiti, to jest čak i potrošači koji prilikom kupnje ne pokazuju visok stupanj pozornosti.
- 34 Naime, iako se proizvode obuhvaćene ranijim žigom, kao i dioptrijske sunčane naočale koje su obuhvaćene prijavom žiga i ulaze u razred 9., većinom kupuje neredovito, i to posredstvom prodavatelja, odnosno u okolnostima u kojima se stupanj pozornosti prosječnog potrošača mora smatrati višim od uobičajenog stupnja pozornosti te stoga prije visokim (vidjeti u tom smislu presudu od 12. siječnja 2006., *Devinlec/OHIM – TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, Zb., EU:T:2006:10, t. 63.), ostaje činjenica da to nije slučaj sa svim tim proizvodima jer se neki satovi, neki remeni za satove, neke budilice, modni dodaci ili čak neke dioptrijske sunčane naočale mogu kupiti a da potrošač na njih ne obrati posebnu pozornost, osobito kada se radi o „povoljnim“ proizvodima
- 35 U odnosu na stupanj pozornosti javnosti koja kupuje odjeću i obuću koja je obuhvaćena prijavom žiga i ulazi u razred 25., s jedne strane valja istaknuti da – stoga što su to proizvodi široke potrošnje koje prosječni potrošač često kupuje i koristi – stupanj pozornosti prilikom kupnje tih proizvoda neće biti viši od prosječnog. S druge strane, valja zaključiti da stupanj pozornosti javnosti nije niži od prosječnog jer su predmetni proizvodi modni predmeti te potrošač stoga kada ih izabire posvećuje određenu pažnju (vidjeti u tom smislu presudu od 10. studenoga 2011., *Esprit International/OHIM – Marc O’Polo International (Prikaz slova na džepu)*, T-22/10, EU:T:2011:651, t. 45. do 47.).

#### Usporedba proizvoda

- 36 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, za ocjenu sličnosti između predmetnih proizvoda valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni za njihov međusobni odnos. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu prirodu, namjenu, upotrebu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost. Mogu se uzeti u obzir i drugi čimbenici kao što su kanali isporuke predmetnih proizvoda (vidjeti presudu od 11. srpnja 2007., *El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Zb., EU:T:2007:219, t. 37. i navedenu sudsku praksu).
- 37 U ovom slučaju žalbeno vijeće potvrdilo je zaključak Odjela za prigovore o postojećoj razlici između predmetnih proizvoda. Ono je istaknulo da se oni razlikuju kako po svojoj naravi tako i po kanalima isporuke i da međusobno nisu konkurenti. Zaključilo je da „uopće nije postojala sličnost između proizvoda“.
- 38 Konkretnije, u pogledu „dioptrijskih sunčanih naočala“ obuhvaćenih prijavom žiga žalbeno vijeće zaključilo je da je njihova svrha potpuno drukčija od kronometara i nakita obuhvaćenih ranijim žigom. Ono smatra da taj zaključak ne mijenja činjenica da se oni mogu i u jednom i drugom slučaju nositi kao modni dodaci. Estetska svrha „dioptrijskih sunčanih naočala“ ostaje sporedna u odnosu na njihovu glavnu svrhu, koja je prema njegovu stajalištu ispravljanje nedostataka vida i zaštita očiju od jakog svjetla.
- 39 U pogledu „obuće i odjeće“ obuhvaćene prijavom žiga žalbeno vijeće ističe da se još jednom glavna svrha tih proizvoda sastoji od odijevanja odnosno obuvanja ljudskog tijela i stopala. Ono smatra da se tužitelj „nakit“ također nosi na tijelu, ali samo iz estetskih razloga. Stoga je veza između tih dviju kategorija proizvoda preslaba.
- 40 Žalbeno vijeće također odbija tužitelj navod prema kojem su predmetni proizvodi komplementarni jer se radi o modnim dodacima. Ono, nasuprot tomu, smatra da je veza između navedenih proizvoda previše nejasna. Sunčane naočale uglavnom se odabiru zbog svojih tehničkih svojstava, a ne zbog toga što se nužno moraju slagati sa satom ili naušnicama koji se nose. Isto vrijedi za odjeću i obuću, koji se

obično ne kupuju u strogoj sukladnosti sa stilom sata ili nakitom koji se nosi. Iako se, ovisno o važnosti koju potrošač pridodaje modi, proizvodi kao što su satovi ili sunčane naočale mogu percipirati ili ne kao modni dodaci, ostaje činjenica da je prema stajalištu žalbenog vijeća njihova glavna svrha različita.

- 41 Konačno, žalbeno vijeće poziva se na presudu od 7. prosinca 2010., Nute Partecipazioni i La Perla/OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-59/08, Zb., EU:T:2010:500, t. 36.), navodeći da iz nje proizlazi da nakit i ženska odjeća pripadaju bliskim tržišnim segmentima te da stoga mora postojati određeni stupanj sličnosti između žigova kako bi se članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 mogao primijeniti. Međutim, prema stajalištu žalbenog vijeća, Opći sud nije utvrdio niti potvrdio postojanje sličnosti između gore navedenih proizvoda. Nasuprot tomu, u drugom predmetu povodom kojeg je donesena presuda od 24. ožujka 2010., 2nine/OHIM – Pacific Sunwear of California (nollie) (T-363/08, EU:T:2010:114, t. 33. do 41.) on je potvrdio zaključak drugog žalbenog vijeća, prema kojem su proizvodi iz razreda 25. i oni iz razreda 14. u smislu Nicanskog sporazuma različiti i da nije moguće utvrditi njihovu sličnost niti navodnu komplementarnost samo na temelju estetskih razloga.
- 42 Tužitelj smatra da su proizvodi obuhvaćeni prijavom žiga i proizvodi zaštićeni ranijim žigom slični. Smatra da su oni iste naravi te da imaju identičnu svrhu i namjenu, da su komplementarni, zamjenjivi i stoga konkurenti, zadovoljavaju sličnu potražnju, dijele iste kanale isporuke te se često prodaju u istim objektima. Konačno, smatra, s jedne strane, da je za proizvođače postalo uobičajeno da svoje djelatnosti prošire na više povezanih tržišta, od odjeće do kozmetike preko nakita, te, s druge strane, da su potrošači tih proizvoda isti.
- 43 OHIM osporava tužiteljeve argumente.
- 44 Uvodno valja istaknuti da je žalbeno vijeće ocijenilo da za relevantnu javnost ne postoji nikakva vjerojatnost dovodenja u zabludu samo na osnovi usporedbe predmetnih proizvoda. Međutim, zbog sličnosti, čak i slabe, između proizvoda žalbeno vijeće moralo je provjeriti je li visok stupanj sličnosti između znakova bio takav da u svijesti potrošača stvori vjerojatnost dovodenja u zabludu u pogledu podrijetla proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu PirañAM diseño original Juan Bolaños, EU:T:2007:219, t. 36. *supra*, t. 40.).
- 45 U tom kontekstu stoga valja provjeriti osnovanost ocjene žalbenog vijeća prema kojoj predmetni proizvodi nisu slični.
- 46 U tom pogledu uvodno valja utvrditi da proizvodi koji se moraju usporediti u ovom slučaju – to jest, s jedne strane, „dioptrijske sunčane naočale“ kao i „odjeća i obuća“, obuhvaćeni razredima 9. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma, te, s druge strane, različiti urarski proizvodi, nakit i bižuterija, koji su navedeni u točki 6. ove presude i obuhvaćeni razredom 14. u smislu navedenog sporazuma – pripadaju bliskim tržišnim segmentima.
- 47 Osobito se može utvrditi – po analogiji s onim što je Opći sud presudio u okviru ocjene koja se odnosi na članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 u predmetu u kojem je donesena presuda od 27. rujna 2012., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09, EU:T:2012:500, t. 66.) – da, iako su navedene kategorije proizvoda različite, svaka uključuje proizvode koji se često prodaju kao luksuzni proizvodi pod poznatim žigovima uglednih dizajnera i proizvođača. Ta okolnost upućuje na postojanje određene bliskosti između predmetnih proizvoda, osobito na području luksuznih proizvoda.
- 48 Na isti način Opći je sud, također u okviru ocjene u vezi s odredbom navedenom u točki 47. ove presude, u točki 79. svoje presude od 27. rujna 2012., Pucci International/OHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci) (T-357/09, EU:T:2012:499) utvrdio da se u području luksuznih predmeta proizvodi kao što su naočale, nakit, bižuterija i satovi također prodaju pod poznatim žigovima uglednih dizajnera i proizvođača te da se proizvođači odjeće stoga okreću prema tržištu navedenih proizvoda. Iz toga je Opći sud izveo zaključak o određenoj bliskosti predmetnih proizvoda.

- 49 Međutim, unatoč činjenici da proizvodi obuhvaćeni prijavom žiga i oni zaštićeni ranijim žigom, koji su navedeni u točki 46. ove presude, pripadaju bliskim tržišnim segmentima, valja u prvom redu utvrditi da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku zaključivši da su oni različiti po svojoj prirodi, namjeni i uporabi.
- 50 Naime, kao prvo, sirovine od kojih se proizvode su različite, osim sličnosti između određenih materijala koji se mogu koristiti kako za proizvodnju dioptrijskih sunčanih naočala tako i za neke urarske proizvode ili nakit, kao što je to staklo.
- 51 Kao drugo, odjeća i obuća, obuhvaćene razredom 25., proizvode se radi pokrivanja, skrivanja, zaštite i ukrašavanja ljudskog tijela. Dioptrijske sunčane naočale proizvode se prije svega kako bi se osigurali bolji uvjeti za vid i korisnicima pružio osjećaj udobnosti u određenim meteorološkim uvjetima, a osobito radi zaštite od sunčevih zraka. Satovi i drugi urarski proizvodi namijenjeni su, među ostalim, mjerenju i pokazivanju vremena. Konačno, bižuterija i nakit imaju isključivo ukrasnu funkciju (vidjeti u tom smislu presudu nollie, t. 41. *supra*, EU:T:2010:114, t. 33. i navedenu sudsku praksu).
- 52 Na drugome mjestu valja istaknuti da, stoga što su narav, namjena i uporaba predmetnih proizvoda različite, oni nisu ni konkurenti ni zamjenjivi.
- 53 Naime, tužitelj nije dokazao da je, unatoč gore navedenim razlikama, tipično da potrošač koji, primjerice, ima namjeru kupiti novi sat, određenu bižuteriju ili nakit, odjednom, nasuprot tomu, odluči kupiti odjeću, obuću ili dioptrijske sunčane naočale i obrnuto.
- 54 U tom pogledu valja konkretnije utvrditi da nije dokazan tužiteljev navod prema kojem odluku o kupnji određene robe općenito potiče žig i njegov prestiž među potrošačima u sektoru luksuza i mode, a ne stvarna potreba da se nabavi isti predmet, osobito zbog njegove funkcionalnosti i zadovoljenja točno određene potrebe. Isto tako, valja odbiti kao nedokazan tužiteljev navod prema kojem potrošači u odnosnom sektoru nisu u potrazi za konkretnim proizvodima, nego za zadovoljavanjem svojih „hedonističkih potreba“ ili nastoje postići trenutačno zadovoljstvo što ga pruža impulzivna kupnja jer izgled i vrijednost proizvoda prevladava nad drugim čimbenicima u vezi s njihovom prirodom.
- 55 Osim toga, valja utvrditi da bi prihvaćanje osnovanosti takvih navoda u biti dovelo do bespredmetnosti svake razlike između proizvoda koji pripadaju sektoru luksuza i zaštićeni su odnosnim žigovima, stoga što tužiteljeva teorija koja se odnosi na impulzivnu kupnju s ciljem postizanja trenutačnog zadovoljstva potrošača dovodi do zaključka da vjerojatnost dovođenja u zabludu može stvarno postojati neovisno o uspoređenim proizvodima pod jedinim uvjetom da svi pripadaju istom sektoru. Takav pristup, kojim tužitelj zapravo cilja na zamjenjivost svih predmetnih proizvoda, očito je u suprotnosti s načelom posebnosti žigova koje Opći sud mora uzeti u obzir u svojoj analizi u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009. i neosnovano bi proširio područje zaštite žigova. Zbog toga valja kao irelevantan odbiti tužiteljev navod prema kojem su proizvodi zamjenjivi jer se svaki od njih može ponuditi kao dar te potrošač impulzivno odabire jedan ili drugi među njima. Naime, prihvaćanje takve nejasne veze dovelo bi do utvrđenja da su slični oni proizvodi koji su po svojoj naravi i namjeni različiti.
- 56 Štoviše, valja istaknuti da se mjerodavno tržište kojim su obuhvaćeni gore navedeni proizvodi ne može ograničiti samo na tržišni segment „luksuza“ ili „*haute couture*“ te da se ovom potonjem tržišnom segmentu u ovom slučaju i ne može pripisati posebna važnost stoga što su kategorije proizvoda zaštićenih suprotstavljenim žigovima dovoljno široko utvrđene da bi također uključivale proizvode za „širu javnost“ općenito pristupačnog cjenovnog razreda kao i neke „povoljne“ proizvode. U odnosu na „osnovne“ proizvode koji su obuhvaćeni tim tržišnim segmentima, tužitelj nije smatrao da njih također kupuju potrošači koji djeluju impulzivno i hedonistički tako da bi ti potrošači mogli bez razlike zamijeniti neke proizvode drugima.



- 57 Na trećemu mjestu valja istaknuti da svojim ostalim argumentima tužitelj u biti nastoji uspostaviti vezu komplementarnosti između predmetnih proizvoda.
- 58 Valja podsjetiti da su, u skladu sa sudskom praksom, komplementarni proizvodi i usluge oni između kojih postoji uska veza u smislu da je jedan od njih nužan ili važan za upotrebu drugoga, tako da potrošači mogu vjerovati da isto poduzeće proizvodi te proizvode ili pruža te usluge. Po definiciji, proizvodi koji su namijenjeni različitim kategorijama potrošača ne mogu biti komplementarni (vidjeti u tom smislu presudu Emidio Tucci, t. 48. *supra*, EU:T:2012:499, t. 50. i navedenu sudsku praksu).
- 59 Nadalje, prema sudskoj praksi, estetska komplementarnost između proizvoda može stvoriti određeni stupanj sličnosti u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Takva estetska komplementarnost treba se sastojati od istinske estetske potrebe u smislu da je proizvod nužan ili važan za upotrebu drugoga te da potrošači navedene proizvode smatraju uobičajenim i normalnim upotrebljavati zajedno. Ta je estetska komplementarnost subjektivna i određena je navikama ili sklonostima potrošača kako mogu proizići iz marketinških napora proizvođača ili čak jednostavnih modnih pojava (vidjeti presudu Emidio Tucci, t. 48. *supra*, EU:T:2012:499, t. 51. i navedenu sudsku praksu).
- 60 Međutim, mora se istaknuti da postojanje estetske komplementarnosti između proizvoda nije samo po sebi dostatno za zaključak da između njih postoji sličnost. Za to je potrebno da potrošači smatraju uobičajenim da se ti proizvodi stavljaju na tržište pod istim žigom, što inače podrazumijeva da je veliki dio proizvođača i distributera tih proizvoda isti (vidjeti presudu Emidio Tucci, t. 48. *supra*, EU:T:2012:499, t. 52. i navedenu sudsku praksu).
- 61 U ovom slučaju Opći sud smatra svrsishodnim da se ocjena sličnosti predmetnih proizvoda izvede u dva dijela zbog njihove moguće komplementarnosti. Prvi dio odnosi se na usporedbu između „odjeće i obuće“ obuhvaćene prijavom žiga i različitih urarskih proizvoda, kronometara, nakita i bižuterije koji su zaštićeni ranijim žigom i navedeni su u točki 6. ove presude. Drugi dio odnosi se na usporedbu ovih potonjih proizvoda i „diodrijskih sunčanih naočala“ obuhvaćenih prijavom žiga.
- 62 U pogledu prvog dijela valja utvrditi da tužiteljevi argumenti nisu dostatni za utvrđenje da su predmetni proizvodi komplementarni s estetskog aspekta.
- 63 U tom pogledu tužitelj, s jedne strane, smatra da su predmetni proizvodi obuhvaćeni svim modnim sektorima, pa čak i sektorom „luksuza“, i da su relevantni potrošači u potrazi za posebnim stilom i imidžom koji žele izraziti i stoga sa svojim ukusom usklađuju sve odjevne proizvode i dodatke koje nabave tako da se ti proizvodi međusobno nadopunjuju. S druge strane, on tvrdi da se navedeni proizvodi često kupuju istodobno i zajedno.
- 64 Međutim, prije svega valja istaknuti da je Opći sud, osobito u presudi od 13. prosinca 2004., El Corte Inglés/OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI) (T-8/03, Zb., EU:T:2004:358, t. 42.), već presudio da, čak i ako bi se utvrdila okolnost da su sporni proizvodi vezani uz ljepotu, njegu tijela, fizički izgled ili osobni imidž, ona nije dostatna da ih se može smatrati sličnima, ako su osim toga osjetno različiti u pogledu svih drugih relevantnih čimbenika koji obilježavaju njihove odnose.
- 65 Zatim valja podsjetiti da, iako potraga za određenom estetskom usklađenošću kod odijevanja predstavlja zajedničku karakteristiku cijelog sektora mode i odijevanja, ipak se radi o preopćenitom čimbeniku da bi sam po sebi mogao opravdati komplementarnost proizvoda kao što su nakit ili satovi, s jedne strane, i odjevni predmeti, s druge strane (vidjeti u tom smislu presudu nollie, t. 41. *supra*, EU:T:2010:114, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

- 66 U okolnostima ovog slučaja, a vodeći računa o razlikama između analiziranih proizvoda (vidjeti točke 49. do 56. ove presude), na tužitelju je bilo da, prema potrebi, dokaže postojanje dovoljno čvrstih veza koje objedinjuju predmetne proizvode na estetskoj razini, osobito pružanjem konkretnih elemenata iz kojih je Opći sud mogao zaključiti da relevantna javnost prilikom kupnje tih proizvoda zapravo nastoji uskladiti svoj vanjski izgled.
- 67 Na prvome mjestu, niti je tužitelj dokazao niti je opće poznato da potrošač prilikom kupnje satova ili drugih urarskih proizvoda odlučuje o odabiru uzimajući pri tome kao prevladavajući čimbenik okolnost jesu li navedeni proizvodi usklađeni s jednim ili drugim od njegovih odjevnih predmeta ili predmeta obuće i obrnuto, a ne uglavnom ocjenjujući bitne značajke tih proizvoda, njihovu kakvoću u odnosu na njihovu glavnu svrhu (vidjeti točku 51. ove presude) kao i uzimajući u obzir neovisno o tome njihov dizajn i opći izgled.
- 68 Tužiteljev navod iznesen na raspravi prema kojem je potrošač u Europi već naviknut na određenu tehničku kakvoću predmetnih proizvoda, tako da smatra da se ona „podrazumijeva“, ne opovrgava gore navedene zaključke jer će u stvarnosti, čak i da je taj navod istinit, potrošači uvijek smatrati svrsishodnim usporediti različite proizvode kako bi dobili one čija razina kakvoće premašuje konkurentne proizvode i kako bi odabrali one čije značajke i dizajn najviše odgovaraju njihovim očekivanjima, pri čemu ta razmatranja mogu, nadalje, opravdati čak i znatne razlike u cijeni proizvoda, nasuprot onomu što tužitelj tvrdi. To se po analogiji primjenjuje na „nakit i bižuteriju“. Iako pitanje određenog jedinstva stila između odjeće i obuće koja se uobičajeno nosi, s jedne strane, i odjevnih dodataka, bižuterije, satova ili nakita, s druge strane, mogu postaviti neki potrošači koji su privrženiiji modi, ostaje činjenica da se ne radi o dostatnoj vezi između analiziranih proizvoda, kao što to zahtijeva sudska praksa navedena u točkama 59. i 60. ove presude. Nadalje, nasuprot tužiteljevim navodima, ta se ista razmatranja primjenjuju čak i ako određeni potrošač kupi neki drugi sat ili drugi par sunčanih naočala, iako ih već posjeduje. Konkretno, nije dokazano da, kao što to tužitelj smatra, „većina“ relevantnih potrošača uvijek usklađuje svoje satove i naočale s odjećom ovisno o aktivnostima kojima se namjeravaju baviti.
- 69 U tim okolnostima, Opći sud smatra da nije bilo dokazano da su satovi, drugi urarski proizvodi, nakit i bižuterija „nužni ili važni“ za korištenje odjeće ili obuće i obrnuto, tako da bi se moglo utvrditi postojanje estetske komplementarnosti između tih proizvoda.
- 70 Na drugome mjestu, nije dokazano ni da bi potrošači smatrali uobičajenim da su ti proizvodi stavljeni na tržište pod istim žigom, osobito zbog činjenice da je velik dio odnosnih proizvođača ili distributera tih proizvoda isti.
- 71 Prvo, primjer koji je tužitelj dao i koji se odnosi na činjenicu da određeni modni dizajneri – koji su imali komercijalni uspjeh i čijih nekoliko imena navodi upućujući također na njihove internetske stranice – trenutačno proizvode ne samo odjeću i obuću nego i dodatke, uključujući satove, nakit i bižuteriju, predstavlja u najboljem slučaju indiciju o nedavnoj pojavi za koju se do sada i u izostanku dokaza o suprotnom mora smatrati da je prije od rubne važnosti pri ocjeni cijelog razmatranog tržišnog sektora.
- 72 Naime, u tom pogledu valja istaknuti postojanje znatnih razlika u prirodi uspoređenih proizvoda, u postupcima njihove proizvodnje kao i u odnosu na znanje potrebno za stvaranje kvalitetnog proizvoda u svakoj od predmetnih grana. Primjerice, za proizvodnju remena za sat potrebno je bilo obrtničko znanje bilo posebno specijalizirano automatizirano ili poluautomatizirano proizvodna linija, tako da se svaki od tih načina proizvodnje očito razlikuje od postupaka proizvodnje odjeće ili obuće a da se ne može, povrh toga, smatrati da bi iskustvo koje poduzetnik ima u proizvodnji jednog od uspoređenih proizvoda povećalo njegove kapacitete ili sposobnosti u proizvodnji drugih.

- 73 U tim okolnostima, čak i ako bi se smatralo da je upućivanjem na neke internetske stranice modnih kreatora koji su imali komercijalni uspjeh (vidjeti točku 71. ove presude) dokazano da u sektoru luksuza isti proizvođač može proizvoditi kako proizvode obuhvaćene prijavom žiga tako i one zaštićene ranijim žigom, šireći tako, među ostalim, neke žigove koji uživaju ugled s jednog područja na drugo, valja utvrditi da nije dokazano da su potrošači nužno obaviješteni o takvoj praksi na tržištu koje nije ograničeno na tržište luksuza te da oni obično očekuju da isti poduzetnik proizvodi različite proizvode o kojima je riječ i koji na prvi pogled nisu povezani te ne pripadaju istoj skupini proizvoda. Nadalje, taj zaključak nije opovrgnut time što je tužitelj tijekom rasprave naveo mnoštvo drugih uglednih proizvođača koji proizvode sve predmetne proizvode jer je ta tvrdnja općenita i nije potkrijepljena dokazima. U svakom slučaju, čak i ako bi se smatralo da svi proizvođači u pravilu pokušavaju iskoristiti svoj uspjeh stavljajući svoje žigove na širok spektar proizvoda, iz toga se ne može zaključiti da bi to utjecalo na očekivanja potrošača izvan sektora luksuza.
- 74 Stoga nije bilo dokazano da bi navedeni potrošači zaključili da postoji bilo kakva veza između uspoređenih proizvoda ili da ti proizvodi predstavljaju prošireni spektar proizvoda koji potječu iz istog izvora.
- 75 Drugo, nasuprot tužiteljevima, sličnost predmetnih proizvoda ne može proizlaziti ni iz uzimanja u obzir mjesta njihove prodaje i njihovih distributera.
- 76 U tom pogledu prije svega valja podsjetiti da iz sudske prakse proizlazi da se moraju uzeti u obzir samo „objektivni“ uvjeti za komercijalizaciju proizvoda obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, to jest oni koji se obično očekuju za kategoriju proizvoda obuhvaćenih navedenim žigovima (vidjeti po analogiji presudu od 23. rujna 2009., Phildar/OHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, t. 68. i 73. i navedenu sudsku praksu).
- 77 Zatim, u ovom slučaju valja utvrditi da – iako, doduše, osobito za dio predmetnih proizvoda iz sektora luksuza, nije isključeno da se mogu prodavati u istim prostorima kao što su ulazi u luksuzne trgovine „s više marki“, poznate trgovine, „flagship“ trgovine marki, „bescarinske“ trgovine, ali također i određeni odjeli robnih kuća – ostaje činjenica da nije bilo dokazano niti da je opće poznato da je to bio slučaj za većinu predmetnih proizvoda, a osobito za povoljne proizvode koji su dostupni svakomu. U svakom slučaju, ne može se zaključiti da bi, unatoč razlici u naravi uspoređenih proizvoda, njihovu namjenu i svrsi, relevantni potrošači smatrali da postoje uske veze između njih i da ih proizvodi isti poduzetnik samo zbog toga što se u određenim okolnostima mogu prodavati u istim trgovačkim prostorima (vidjeti također t. 79. u daljnjem tekstu).
- 78 U pogledu drugog dijela navedenog u točki 61. ove presude – koji se odnosi na moguće postojanje estetske komplementarnosti između dioptrijskih sunčanih naočala obuhvaćenih prijavom žiga, s jedne strane, te satova, urarskih proizvoda, nakita i bižuterije zaštićenih ranijim žigom, s druge strane – valja utvrditi, prema analogiji s prethodnim razmatranjima, da je tužitelj nije ni spomenuo. Osobito treba utvrditi da je, stoga što je namjena dioptrijskih sunčanih naočala osigurati bolje uvjete za vid i pružiti korisnicima osjećaj udobnosti u određenim meteorološkim uvjetima, a osobito radi zaštite od sunčevih zraka (vidjeti točku 51. ove presude), žalbeno vijeće pravilno zaključilo da će potrošači usmjeriti svoju pozornost posebno na dioptrijske značajke i na zaštitne mogućnosti navedenih naočala, prije nego na njihov dizajn estetski usklađen sa satovima, bižuterijom i nakitom, drugim riječima, na njihovu estetsku svrhu. U tim okolnostima te unatoč dokazima koje je tužitelj dostavio i koji se odnose na proizvodnju sunčanih naočala njegova vlastitog poduzeća, gore navedeni proizvodi nisu nužni ili važni za upotrebu dioptrijskih sunčanih naočala i obrnuto.
- 79 Povrh toga, u pogledu tužiteljevih navoda koji se odnose na zajednička prodajna mjesta tih proizvoda, valja istaknuti da je Opći sud u točki 40. presude nollie, t. 41. *supra* (EU:T:2010:114) i navedenoj sudskoj praksi već presudio da činjenica da se uspoređeni proizvodi mogu prodavati u istim trgovačkim

objektima, kao što su robne kuće ili supermarketi, nema nikakvu posebnu važnost jer se na tim prodajnim mjestima mogu naći vrlo različiti proizvodi a da im potrošači automatski ne pripisuju isto podrijetlo.

- 80 S obzirom na sve prethodno izneseno, ni činjenica da se potrošači predmetnih proizvoda mogu preklapati ni činjenica da u sektoru luksuza postoje primjeri proizvođača koji proizvode kako proizvode obuhvaćene prijavom žiga tako i proizvode zaštićene ranijim žigom nisu dostatne, čak i razmatrane zajedno s drugim tužiteljevim navodima, za zaključak o postojanju sličnosti, čak i samo slabe, između predmetnih proizvoda.

#### Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 81 Kao što je to već utvrđeno u točki 44. ove presude, žalbeno vijeće samo je na temelju usporedbe predmetnih proizvoda zaključilo da za relevantnu javnost ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 82 Tužitelj smatra da žalbeno vijeće nije pravilno primijenilo članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 i da će sličnost suprotstavljenih žigova zajedno sa sličnošću proizvoda obuhvaćenih tim žigovima stvoriti vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 83 U tom pogledu – stoga što je u točki 80. ove presude već utvrđeno da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku zaključivši da predmetni proizvodi ne pokazuju čak ni slabu sličnost te uzimajući u obzir presudu *easyHotel* (t. 24. *supra*, EU:T:2009:14, t. 42.), prema kojoj vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova te istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga koje oni obuhvaćaju, pri čemu je riječ o kumulativnim uvjetima – Opći sud zaključuje da u ovom slučaju žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku ni time što je isključilo svaku vjerojatnost dovođenja u zabludu samo na temelju usporedbe predmetnih proizvoda.
- 84 U izostanku sličnosti između spornih proizvoda i ne utječući na ocjenu tužiteljeva drugog tužbenog razloga koji se odnosi na odredbu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, valja dodati da se taj zaključak ne može opovrgnuti različitim tužiteljevim navodima koji se odnose na navodni ugled ranijeg žiga i na njegovo nepošteno iskorištavanje od podnositelja prijave žiga jer su ti navodi bespredmetni kada jedan od kumulativnih uvjeta predviđenih člankom 8. stavkom 1. točkom (b) predmetne uredbe nije ispunjen. Naime, izostanak sličnosti predmetnih proizvoda ne može se u okviru sveobuhvatne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu nadomjestiti činjenicom da su sporni žigovi slični ili čak istovjetni, neovisno o tome koliko ih dobro relevantni potrošači poznaju.
- 85 Konačno, s obzirom na okolnosti ovog slučaja, Opći sud smatra da nije potrebno izjasniti se o dopuštenosti tužiteljevih upućivanja na dvije odluke španjolskih sudova u predmetu koji on smatra sličnim ovomu, to jest prije svega odluku Tribunala Superior de Justicia de Madrid (Vrhovni sud Madrida, Španjolska) od 13. ožujka 2013. i potom odluku Tribunala Supremo (Vrhovni sud, Španjolska) od 9. siječnja 2014. kojom taj sud odbacuje kao nedopuštenu žalbu u kasacijskom postupku protiv odluke gore navedenog Tribunala Superior de Justicia de Madrid kojom je, s jedne strane, poništena odluka Oficine Española de Patentes y Marcas (Španjolski ured za patente i žigove) koja se odnosi na registraciju žiga istovjetnog onomu za koji je podnesena prijava u ovom slučaju te je s, druge strane, utvrđeno da je navedena registracija bez učinka i proglašena je ništavom.
- 86 Naime, čak i ako bi se u tom pogledu navedena upućivanja smatrala dopuštenima, valja podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse proizlazi da nacionalne odluke o registraciji u državama članicama i, po analogiji, odluke o brisanju ili odbijanju registracije predstavljaju samo čimbenike koji se, a da nisu odlučujući, mogu uzeti u obzir samo radi registracije žiga Zajednice. Ista razmatranja vrijede za sudske prakse sudova država članica (vidjeti u tom smislu presude od 16. veljače 2000., *Procter &*



Gamble/OHIM (Oblik sapuna), T-122/99, Zb., EU:T:2000:39, t. 61. i od 19. rujna 2001., Henkel/OHIM (Crveni i bijeli okrugli stolić), T-337/99, Zb., EU:T:2001:221, t. 58.). Ta sudska praksa, usvojena u okviru apsolutnih razloga za odbijanje, primjenjiva je po analogiji na relativne razloge za odbijanje registracije.

- 87 Doduše, valja istaknuti da se, za razliku od ovog predmeta, predmet koji je rješavao Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a zatim Tribunal Supremo odnosio na poseban slučaj u kojem su proizvodi koji su zaštićeni suprotstavljenim žigovima i koji su obuhvaćeni razredom 9. Nicanskog sporazuma ocijenjeni „istovjetnima“. U takvim je činjeničnim okolnostima, iz kojih se ne mogu izvući posljedice za ovaj predmet, Tribunal Superior de Justicia Madrid pristupio ocjeni sličnosti između žigova zaključivši u okviru sveobuhvatne ocjene da postoje sličnosti te u skladu s tim i vjerojatnost dovođenja u zabludu. U pogledu kasacijskog postupka, Tribunal Supremo odbio je žalbu u bitnome zbog postupovnih razloga koji također ne mogu imati učinka na ovaj postupak.
- 88 Stoga valja odbiti tužiteljev prvi tužbeni razlog.

*Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009*

- 89 Tužitelj smatra da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni zaključivši da raniji žig ne uživa ugled kada ga se razmatra onako kako je registriran, to jest odvojeno od verbalnog elementa „longines“. Nasuprot tomu, tužitelj smatra da su uvjeti za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 bili ispunjeni.
- 90 OHIM osporava tužiteljeve argumente.
- 91 U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Uniji 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 (vidjeti u tom smislu presudu Emidio Tucci, t. 47. *supra*, EU:T:2012:500, t. 55.).
- 92 Prema sudskoj praksi, cilj članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 nije spriječiti svaku registraciju žiga koji je istovjetan sa žigom koji uživa ugled ili pokazuje sličnost s njime. Svrha je te odredbe, među ostalim, omogućiti nositelju ranijeg nacionalnog žiga koji uživa ugled da uloži prigovor na registraciju žigova koji mogu bilo naštetiti ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga, bilo bez opravdanog razloga nepošteno iskoristiti taj ugled ili razlikovni karakter (vidjeti u tom smislu presudu Emidio Tucci, t. 47. *supra*, EU:T:2012:500, t. 56. i navedenu sudsku praksu). Ta ista razmatranja primjenjuju se po analogiji na temelju članka 8. stavka 2. točke (a) podtočke (iii.) gore navedene uredbe u vezi s njegovim stavkom 5. na ranije žigove koji uživaju ugled i koji su predmet međunarodne registracije s učinkom u državi članici Unije.
- 93 Kako je to već navedeno u točkama 13. do 15. ove presude, u ovom je slučaju žalbeno vijeće u biti zaključilo da, čak i ako dokazi koje je tužitelj iznio jasno upućuju na to da su njegovi proizvodi bili vrlo cijenjeni i da su bili stavljeni na mjerodavno tržište prije više od stoljeća, oni također dokazuju da ti proizvodi općenito nisu bili obilježeni znakom o kojem je u ovom slučaju riječ promatranom odvojeno, nego složenim žigom koji je uključivao i stiliziranu riječ „longines“. Žalbeno vijeće smatra da upotreba predmetnog znaka nije bila dostatna za dokazivanje okolnosti da bi ga, promatranog odvojeno i bez verbalnog dijela, u kontekstu urarstva i kronometarskih uređaja prepoznao značajan dio dotične javnosti na značajnom dijelu državnog područja zemalja navedenih u točki 15. ove



presude. Ugled žiga nije moguće dokazati *in abstracto*. Žalbeno vijeće smatra da tužitelj nije uspio dokazati da bi relevantna javnost bez posebnog napora mogla povezati figurativni znak koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“ s urarstvom i kronometarskim uređajima koje on proizvodi.

- 94 Tužitelj u biti iznosi navode koji se mogu razvrstati u dva dijela. Prvi dio odnosi se na činjenicu da je, prema njegovu mišljenju, raniji žig uživao svjetski ugled u pogledu urarstva i kronometarskih uređaja te bižuterije i nakita koji su obuhvaćeni razredom 14., kao što to proizlazi iz dokumentacije podnesene OHIM-u.
- 95 Drugim dijelom svojih navoda tužitelj u načelu nastoji dokazati da registracija žiga za koji je podnesena prijava šteti predodžbi isključivosti i imidžu luksuza i visoke kakvoće koji raniji žig izražava te stoga šteti i njegovu ugledu i razlikovnom karakteru. Tužitelj ističe činjenicu da bi registracija žiga za koji je podnesena prijava oslabila sposobnost ranijeg žiga, koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“, da napravi razliku u pogledu dobro utvrđenih proizvoda i potakne želju potrošača. On se također poziva na „parazitski“ karakter žiga za koji je podnesena prijava i koji prema njegovoj ocjeni vjerojatno i predvidljivo nepošteno iskorištava činjenicu da raniji žig uživa visok ugled.
- 96 S obzirom na to da u tom pogledu, kao što je to žalbeno vijeće pravilno istaknulo u točki 24. pobijane odluke, primjena članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 podliježe određenim kumulativnim uvjetima (vidjeti također točku 91. ove presude), uključujući onaj u vezi s dokazivanjem ugleda ranijeg žiga na kojem se prigovor temelji, Opći sud smatra da prije svega valja ocijeniti prvi dio tužiteljevih navoda. Tako valja ocijeniti je li žalbeno vijeće s pravom zaključilo da takav ugled u ovom slučaju nije bio dokazan i je li prema tome ono samo na toj osnovi pravilno odlučilo da se tužitelj ne može osloniti na gore navedenu odredbu u svrhu prigovora protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava.
- 97 Prvo, u okviru tih navoda koji se odnose na gore navedeni prvi dio, tužitelj ističe, suprotno stajalištu žalbenog vijeća, da se raniji žig uobičajeno rabi čak i bez riječi „longines“, primjerice na određenim „kopčama“ koje se rabe na bižuteriji, nakitu i urarstvu te na gumbima satova. Osim toga, tužitelj smatra da svi dokazi koji su žalbenom vijeću bili dovoljni za zaključak da je riječ „longines“ zajedno s ranijim žigom žig koji uživa ugled trebaju također služiti kao dokaz u odnosu na ugled ranijeg žiga promatranog odvojeno. On se prema tužiteljevu stajalištu može rabiti s riječi „longines“ ili bez nje.
- 98 Drugo, tužitelj ističe da se raniji žig rabi za označavanje njegovih proizvoda od 1874., da njegova prva uporaba datira čak iz 1867. i da je on „vrlo poznat“ ne samo stručnjacima za urarstvo nego i prosječnom potrošaču. Tužitelj smatra da otisak tog žiga na metalima i proizvodima omogućava potrošačima i stručnjacima da provjere radi li se o originalima.
- 99 Treće, tužitelj ističe da raniji žig, koji potrošaču prenosi različite pozitivne poruke u vezi s proizvodima, ima samostalnu i razlikovnu vrijednost koja nadilazi proizvode koje obuhvaća u razredu 14., zahvaćajući tako proizvode iz razreda 9. i 25.
- 100 Opći sud ističe da, prema sudskoj praksi, kako bi ispunio uvjet u vezi s ugledom, žig mora poznavati značajan dio javnosti na koju se odnose proizvodi ili usluge koje taj žig obuhvaća. Prilikom ispitivanja tog uvjeta u obzir valja uzeti sve relevantne elemente predmeta, to jest, među ostalim, tržišni udio ranijeg žiga, intenzitet, zemljopisni doseg i trajanje uporabe žiga kao i količinu poduzetnikovih ulaganja u njegovu promidžbu, pri čemu se ne zahtijeva da je taj žig poznat određenom postotku tako definirane javnosti ili da se njegov ugled proteže na cjelokupno dotično područje sve dok taj ugled postoji na njegovu značajnom dijelu (vidjeti u tom smislu presudu Emidio Tucci, t. 47. *supra*, EU:T:2012:500, t. 58. i navedenu sudsku praksu).
- 101 U ovom slučaju iz ispitivanja dokaza koje je tužitelj podnio OHIM-u proizlazi da su njegovi proizvodi zapravo vremenski prilično prisutni, barem u određenim državama članicama Unije u kojima je raniji žig zaštićen. Žalbeno je vijeće osim toga u pobijanoj odluci izričito potvrdilo tu okolnost, pri čemu je

istaknulo da navedeni proizvodi općenito nisu bili ili su rijetko bili stavljeni na tržište s ranijim žigom promatranim odvojeno, nego su bili obuhvaćeni složenim žigom koji uključuje osobito figurativni znak koji čini raniji žig.

- 102 Kao što to proizlazi iz točke 35. pobijane odluke, žalbeno vijeće pridalo je posebnu važnost okolnosti da kod „upotrebljavane kombinacije figurativnog prikaza krilatog pješčanog sata i riječi ‘longines’ ova potonja predstavlja prevladavajući vizualni element“. Ono je također u istoj točki pobijane odluke navelo da bi drukčiji zaključak bio moguć da je, primjerice, raniji žig „bio dosljedno prikazivan na različit način u obliku kombinacije velike figure i malog verbalnog elementa, ili da je tužitelj podnio dokaze kojima se potvrđuje da su potrošači bili naviknuti na to da svoju pozornost usmjeravaju na figurativni prikaz krilatog pješčanog sata prije nego na element ‘longines’“. Žalbeno vijeće, međutim, smatra da ta potonja razmatranja ne treba uzeti u obzir zbog činjenica ovog slučaja.
- 103 U tom pogledu Opći sud uvodno zaključuje da je, s obzirom na dokaze koje je tužitelj podnio, žalbeno vijeće pravilno navelo da iz toga ne proizlazi da su potrošači navikli na to da pozornost usmjeravaju na element koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“ upotrebljavanog složenog žiga. Valja, primjerice, istaknuti da navedeni dokazi ne sadržavaju ispitivanje mnijenja provedenog među relevantnom javnosti koje bi se, među ostalim, odnosilo na percepciju upotrebljavanog složenog žiga, na to koji su elementi bili zapamćeni ili barem koje je elemente ta javnost mogla u prisutnosti različitih žigova tijekom kupnje prepoznati kao da upućuju na tužiteljeve proizvode. Konkretnije, tužitelj nije dostavio ni ispitivanje mnijenja u okviru kojeg su se ciljane osobe suočene samo s figurativnim znakom koji prikazuje „krilati pješčani sat“ morale izjasniti prepoznaju li ga i, ovisno o okolnostima, s čime ga povezuju.
- 104 Zatim, nasuprot tužiteljevima navodima, Opći sud smatra da dokazi koje je tužitelj podnio OHIM-u u pogledu uporabe ranijeg žiga koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“ nisu dostatni za zaključak da je njegov ugled dokazan.
- 105 Naime, s jedne strane, iz toga proizlazi da, kao što, osim toga, s pravom smatra OHIM, raniji žig, kada se koristi sam na satovima, ne zauzima vizualno važan položaj. Nasuprot tomu, on se nalazi na mjestima na kojima se zbog svoje veličine i položaja možda ne primjećuje. Ta se razmatranja primjenjuju osobito na tužiteljeva pozivanja na uporabu ranijeg žiga na kopčama, narukvicama i gumbima na satovima.
- 106 S druge strane, iz dokaza koje je tužitelj podnio OHIM-u ne proizlazi ni da se raniji žig, promatran odvojeno, rabio u promidžbenom materijalu ili u časopisima na način koji bi bio dovoljno značajan, bilo s kvantitativnog ili kvalitativnog stajališta, ili vremenski ustaljen da bi mogao utjecati na ocjenu njegova ugleda. Naime, kao što je to žalbeno vijeće pravilno utvrdilo, iz dokaza, osim određenih iznimki, proizlazi da se redovito rabi složeni žig koji se sastoji od ranijeg žiga i riječi „longines“.
- 107 U tim okolnostima glavno pitanje koje Opći sud mora još riješiti odnosi se na to je li relevantna javnost – koja je u više navrata bila suočena s reklamama, dokumentima ili čak proizvodima u kojima ili na kojima se nalazio složeni žig koji se sastoji od ranijeg žiga i riječi „longines“ – primijetila i također zapamtila navedeni raniji žig promatran pojedinačno, i to na dostatno ustaljen način da se iz toga može zaključiti da je on uživao ugled u skladu s kriterijima navedenima u točki 100. ove presude.
- 108 Prvo, Opći sud u tom pogledu mora voditi računa o činjenici da dokazi koje je tužitelj podnio dokazuju, među ostalim, da su se gore navedene reklame pojavljivale u svim vrstama časopisa ili novina, sastavljene na različitim jezicima i stavljene na tržište, među ostalim, u državama članicama Unije koje su relevantne u ovom slučaju. Nadalje, žalbeno vijeće u tom je pogledu u točki 25. šestoj alineji pobijane odluke navelo da 31 od navedenih isječaka odgovara časopisima ili novinama izdanima u državama članicama Unije.

- 109 Drugo, valja voditi računa o okolnosti da se pretežito radi o časopisima koji nisu namijenjeni javnosti ograničenoj na stručnjake, već su njihovi ciljani potrošači šira publika, bilo da su to potrošač koji se zanima za modu, novosti o „slavnima“ ili potrošač koji se nastoji informirati o svojim hobijima, uključujući različite sportove. Neke su reklame bile objavljene u časopisima za kolekcionare, a druge u „općim“ časopisima. Opći sud također zaključuje da su navedene reklame u više navrata zauzimale cijelu stranicu ili pola stranice u tim časopisima ili novinama.
- 110 Treće, iz dokaza koje je tužitelj podnio OHIM-u proizlazi da su reklame za predmetni složeni žig ili proizvode obuhvaćene navedenim žigom često bile prikazivane u kontekstu ili u vezi s poznatim osobama iz svijeta kulture ili sporta. U tom smislu, iz različitih dokumenata koje je tužitelj dostavio proizlazi da se njegovim reklamama iskorištavala suradnja sa svjetski poznatim osobama, uključujući glumce, pjesnike, tenisače, sportaše iz konjičkog sporta, skijaše, bicikliste, streličare, gimnastičare ili čak neke modele. Tako su predmetne proizvode radi reklama nosili sportaši ili glumci sa svjetskim ugledom, kao što su Andre Agassi, Audrey Hepburn i Humphrey Bogart.
- 111 Četvrto, Opći sud ne propušta uzeti u obzir ni okolnost, koja proizlazi iz dokaza, da su u više navrata reklame za predmetni raniji žig koji se sastoji od grafičkog elementa u obliku „krilatog pješčanog sata“ i riječi „longines“ bile prikazane tijekom različitih sportskih natjecanja od kojih su barem neka bila prenošena na televiziji.
- 112 Peto, iz tablica i drugih dokaza koje je tužitelj podnio OHIM-udalje proizlazi da je on tijekom više godina, a osobito između 2002. i 2010., potrošio znatne iznose na reklame, i to u različitim državama koje su relevantne u ovom slučaju kao što su Francuska, Španjolska ili Italija. Tužitelj je također podnio primjere računa koji se odnose na prodaju predmetnih proizvoda, a osobito satova. Na navedenim računima uvijek se nalazi složeni žig i oni dokazuju tužiteljevu značajnu prisutnost na europskom tržištu, a osobito u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj. Naposljetku, tužitelj je također podnio određene studije tržišta u vezi s prodorom složenog žiga na tržište u nekoliko država članica Unije, uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Ujedinjenu Kraljevinu.
- 113 Prema tome, suglasni dokazi dokazuju dugotrajnu uporabu složenog žiga ne samo u Švicarskoj nego također u nekim državama članicama Unije koje su relevantne u ovom slučaju.
- 114 Međutim, Opći sud smatra da navedene okolnosti, promatrane zajedno, ne opovrgavaju razmatranja žalbenog vijeća navedena u točki 93. ove presude.
- 115 Naime, u izostanku konkretnih dokaza kojima se dokazuje da su se potrošači naviknuli na to da pozornost konkretnije usmjere na element koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“ u ranijem žigu kako je upotrebljavan (vidjeti točku 103. ove presude), valja ocijeniti kakva je o tome percepcija relevantne javnosti tako da se provede sveobuhvatna analiza navedenog žiga i njegovih različitih sastavnica.
- 116 U tom pogledu valja, kao i žalbeno vijeće, utvrditi da iz dokaza koje je tužitelj podnio OHIM-u i koji se odnose na uporabu složenog žiga proizlazi da je njegov verbalni element koji se sastoji od riječi „longines“ bio taj koji je prevladavao u cjelovitom dojmu što ga je navedeni znak stvarao, osobito u vizualnom pogledu.
- 117 To je tako prije svega zbog položaja navedene riječi unutar složenog žiga, to jest u njegovoj gornjoj polovici, i zbog činjenice da po dužini i širini premašuje grafički element koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“ i ima znatno manje dimenzije.
- 118 Potom, riječ „longines“ lako je čitljiva jer je pisana velikim slovima i u zapisu čije grafičko uređenje ne odstupa posebno od zapisa koji se uobičajeno koriste. Naime, jedini donekle poseban grafički element riječi „longines“ sastoji se od određenog produžetka dodavanjem male crtice na krajeve velikih slova od kojih se sastoji.

- 119 Još valja istaknuti da grafički element koji se prema tužiteljevu stajalištu sastoji od „krilatog pješčanog sata“, pri čemu se ne može smatrati zanemarivim u složenom žigu kako se rabi, ipak jasno ostaje pripadak i u pozadini cjelokupnog dojma koji imaju potrošači koji percipiraju taj žig, ne samo zbog njegove veličine, koja je manja u odnosu na riječ „longines“, nego i zbog njegova složenijeg karaktera, u smislu da se sastoji od prikaza ispruženih krila koja u sredini sadržavaju svojevrsan pravokutnik postavljen na svoju kratku stranu i podijeljen dvjema dijagonalama, pri čemu su one same povezane dvjema horizontalnim crticama, što se kao cjelina lako ne pamti. Ta ista analiza vrijedi za druge varijacije navedenog grafičkog uređenja koje tužitelj rabi.
- 120 Osim toga, Opći sud smatra da uopće nije prihvaćeno da bi relevantna javnost, koja osim toga ne usmjerava svoju pozornost na detalje upotrebljavanog složenog žiga, percipirala dio koji se nalazi u sredini grafičkog uređenja kao da predstavlja svojevrsni stilizirani „pješčani sat“. Iako takva predodžba može, ovisno o okolnostima, nastati u svijesti potrošača koji znaju za činjenicu da je figurativni žig koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“, iako s različitim grafičkim uređenjem, tužitelj već rabio u XIX. stoljeću te je potom bio jedan od prvih registriranih na temelju međunarodnih sporazuma kod Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), a na što tužitelj upućuje, treba utvrditi da, kao što to žalbeno vijeće s pravom ističe u točki 34. pobijane odluke, nije riječ o okolnosti koja se može smatrati dobro poznatom dotičnoj javnosti, koja, valja podsjetiti, nije ograničena samo na stručnjake iz sektora urarstva (vidjeti točku 125. ove presude). Stoga ne postoje ni razlozi povezani s konceptualnim sadržajem predmetnog grafičkog elementa koji bi doveli do toga da ga značajan dio relevantne javnosti posebno upamti.
- 121 S obzirom na sve prethodno izneseno, Opći sud smatra da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku zaključivši da ugled ranijeg žiga, promatranog onako kako je registriran, nije dokazan. Naime, unatoč vremenski ustaljenoj te kvantitativno i kvalitativno značajnoj uporabi složenog žiga koji se sastoji od ranijeg žiga i riječi „longines“, upravo ta potonja riječ privlači pozornost potrošača i vjerojatno ostaje u njihovu pamćenju a da nije dokazano da bi značajan dio relevantne javnosti u jednoj ili više država članica Unije u pogledu kojih se istaknulo postojanje ugleda također poznavao raniji žig kao takav i povezao ga bez napora s tužiteljevim urarskim proizvodima i kronometrima kao jedinim proizvodima na koje se odnosi pozivanje na ugled.
- 122 Nijedan drugi tužiteljev navod ne može opovrgnuti ovaj zaključak.
- 123 Na prvome mjestu, kao što to, doduše, tužitelj smatra, u teoriji nije isključeno da uporaba ranijeg žiga u okviru složenog žiga može biti dostatna za zaključak da postoji ugled navedenog ranijeg žiga, unatoč činjenici da sam nije rabljen ili je slabo rabljen odvojeno od složenog žiga.
- 124 Naime, takva mogućnost proizlazi iz analogne primjene sudske prakse prema kojoj se određeni razlikovni karakter žiga može steći zbog njegove produljene uporabe i njegove opće poznatosti kao dijela drugog registriranog žiga, pod uvjetom da ciljana publika percipira žig na način da upućuje na to da proizvodi potječu od određenog poduzetnika (vidjeti u tom smislu presudu od 7. rujna 2006., L & D/OHIM – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Zb., EU:T:2006:245, t. 74.). Međutim, kao što je to s pravom istaknulo žalbeno vijeće u točki 35. pobijane odluke, za mogući zaključak da je raniji žig uživao ugled u ovom bi ga slučaju bilo potrebno prikazati drukčije u upotrebljavanom složenom žigu, kako bi ga relevantna javnost upamtila.
- 125 Na drugome mjestu, što se tiče različitih tužiteljevih navoda kojima se ističe duga povijest i ustaljena uporaba ranijeg žiga, oni nisu odlučujući za dokazivanje njegova ugleda, u izostanku dovoljno konkretnih dokaza koji se odnose na činjenicu da je značajan dio relevantne javnosti znao za njega. Konkretno, iako je tužitelj, doduše, među dokazima također podnio neke članke koji se odnose na raniju uporabu i registraciju znaka koji se sastoji od „krilatog pješčanog sata“, valja, s jedne strane, utvrditi da se u pogledu nekih radi o člancima koji su prije namijenjeni stručnoj javnosti ili, u pogledu drugih, o člancima namijenjenim švicarskim čitateljima, a da nije dokazano da je njima zaista bio



zahvaćen značajan dio relevantne javnosti u ovom slučaju. U svakom slučaju valja istaknuti da se grafičko uređenje „krilatog pješčanog sata“ koje se rabilo u povijesti i izvedeno je posebno detaljno primjetno razlikuje od grafičkog uređenja koje se sada rabi u ranijem žigu.

- 126 Na trećemu mjestu, iz razloga sličnih onima navedenima u točki 125. ove presude, valja kao nedokazan odbiti tužiteljev navod prema kojem su ne samo stručnjaci nego i šira javnost znali za činjenicu da su izvorni tužiteljevi proizvodi bili prepoznatljivi preko grafičkog uređenja „krilatog pješčanog sata“ i da su se mogli razlikovati od krivotvorenih proizvoda. Konkretno, Opći sud smatra da za značajan dio relevantne javnosti sama uporaba riječi „longines“ na predmetnim proizvodima ispunjava tu funkciju.
- 127 Stoga, s obzirom na sve te okolnosti, tužitelj ne može isticati da ranijim žigom koji „uživa ugled“ potrošaču prenosi različite pozitivne poruke u vezi s proizvodima i da on ima samostalnu i razlikovnu vrijednost koja nadilazi proizvode koje obuhvaća u razredu 14., zahvaćajući tako proizvode iz razreda 9. i 25. Naime, čak i ako se takav ugled ne može isključiti u pogledu upotrebljavanog složenog znaka zbog prisutnosti riječi „longines“, isto ne može vrijediti samo u pogledu ranijeg žiga.
- 128 Prema tome, budući da se žalbeno vijeće u svojoj analizi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 ograničilo na utvrđenje da ugled ranijeg žiga nije bio dokazan (vidjeti točku 96. ove presude), nije na Općem sudu da prvi put ocijeni tužiteljeve navode koji se odnose na pitanje jesu li ispunjeni ostali uvjeti za primjenu navedene odredbe (vidjeti točke 91. i 92. ove presude) jer ti navodi nisu relevantni za ovaj spor.
- 129 Slijedi da drugi tužiteljev tužbeni razlog također valja odbiti, a time i tužbu u cijelosti.

### **Troškovi**

- 130 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen.
- 131 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, istom valja naložiti snošenje troškova sukladno OHIM-ovu zahtjevu.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Compagnie des montres Longines, Francillon SA nalaže se snošenje troškova.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 12. veljače 2015.

Potpisi