



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (šesto vijeće)

22. rujna 2016.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije SUN CALI – Raniji nacionalni figurativni žig CaLi co – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Zastupanje pred žalbenim vijećem – Stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Uniji – Gospodarski povezane pravne osobe – Članak 92. stavak 3. Uredbe br. 207/2009“

U predmetu T-512/15,

Sun Cali, Inc., sa sjedištem u Denveru, Colorado (Sjedinjene Američke Države), koji zastupa C. Thomas, *avocat*,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa E. Zaera Cuadrado, u svojstvu agenta,

tuženika,

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

Abercrombie & Fitch Europe SA, sa sjedištem u Mendrisiju (Švicarska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. lipnja 2015. (spojeni predmeti R 1260/2014-5 i R 1281/2014-5) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Abercrombie & Fitch Europe i Sun Cali,

OPĆI SUD (šesto vijeće),

u sastavu: tijekom vijećanja S. Frimodt Nielsen, predsjednik, A. M. Collins i V. Valančius (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. rujna 2015.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 25. studenoga 2015.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir da glavne stranke nisu podnijele zahtjev za određivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka, odlučio je primjenom članka 106. stavka 3. Poslovnika Općeg suda odlučiti o tužbi bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Sun Cali, Inc. podnio je 20. studenoga 2006. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).

2 Žig za koji je zatražena registracija sljedeći je figurativni znak:



3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 18., 25., 35. i 45. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

— razred 18.: „ručne torbe”;

— razred 25.: „odjeća za žene, odnosno donje rublje, grudnjaci, gaćice, grudnjaci bez naramenica, kombinezoni, spavaćice, ogrtači za kupanje, potkošulje za žene, haljine, majice, bluže, džemper, traperice, nošnje, sakoi, suknje, kupaći kostimi, odjeća za plažu, odjeća za zaštitu od sunca i pelerine; odjeća za muškarce; odjeća za djecu, obuća”;

— razred 35.: „Usluge prodavaonice koja na malo prodaje odjeću, obuću i ručne torbe”;

— razred 45.: „Usluge modnog savjetovanja; usluge upravljanja garderobom; usluge stilskog savjetovanja; i usluge osobnog obavljanja kupovine za druge”.

4 Prijava žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 20/2007 od 21. svibnja 2007.

5 Dana 21. studenoga 2007. figurativni znak registriran je kao žig Europske unije pod brojem 5482369.

6 Dana 16. listopada 2012. društvo Abercrombie & Fitch Europe SA podnijelo je zahtjev za proglašavanje ništavim tužiteljeva figurativnog žiga, za sve proizvode i usluge za koje je registriran.

- 7 Razlozi za ništavost izneseni u prilog tom zahtjevu temeljili su se na relativnim razlozima ništavosti iz članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe.
- 8 Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temeljio se na sljedećem ranijem talijanskom figurativnom žigu, registriranom 7. travnja 2008., koji obuhvaća sve proizvode iz razreda 25.:



- 9 Odlukom od 17. ožujka 2014. Odjel za poništaje djelomično je usvojio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim i osporavani žig proglasio ništavim u odnosu na proizvode iz razreda 18. i 25., smatrajući da je – s obzirom na podudarnost elementa „cali” koji predstavlja dominantni element ranijeg žiga – postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu između ranijeg žiga i osporavanog žiga u odnosu na proizvode iz tih razreda. S druge strane, Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim u odnosu na usluge iz razreda 35. i 45., smatrajući da ne postoji nikakva sličnost između navedenih usluga i proizvoda iz razreda 25.
- 10 Tužitelj i društvo Abercrombie & Fitch Europe podnijeli su EUIPO-u 14. svibnja 2014. i 16. svibnja 2014., na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009, žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.
- 11 Odlukom od 3. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće EUIPO-a s jedne strane odbacilo je kao nedopuštenu žalbu koju je tužitelj podnio, smatrajući da nije bio propisno zastupan u smislu članka 92. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, te je s druge strane djelomično usvojilo žalbu koju je podnio Abercrombie & Fitch Europe i proglasilo osporavani žig ništavim i u odnosu na usluge iz razreda 35. U tom smislu, žalbeno vijeće je smatralo da je – s obzirom na sličnost između navedenih usluga i proizvoda iz razreda 25. – postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu između ranijeg i osporavanog žiga.

Zahtjevi stranaka

- 12 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.
- 13 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

1. Dokumenti izneseni prvi put pred Općim sudom

- 14 Tužitelj je kao priloge tužbi dostavio niz dokumenata kako bi potkrijepio zaključak da je u postupku pred žalbenim vijećem bio propisno zastupan i u prilog tvrdnji prema kojoj je raniji žig bilo moguće zamijetiti kao inačicu talijanskog pojma „calcio”. Riječ je o prilogima 3. i 18. do 22.
- 15 EUIPO tvrdi da te dokumente treba proglasiti nedopuštenima jer nisu bili podneseni tijekom postupaka pred njime.
- 16 Treba podsjetiti da je svrha tužbe podnesene Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća EUIPO-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009. Sukladno odredbama članka 65. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, Opći sud odluku žalbenog vijeća EUIPO-a može poništiti ili izmijeniti samo „zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede Ugovora, povrede Uredbe br. 207/2009 ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti”. Iz te odredbe proizlazi da Opći sud odluku protiv koje je podnesena tužba može poništiti ili izmijeniti samo ako je ona, u trenutku kada je donesena, bila zahvaćena jednim od tih razloga za poništenje ili izmjenu. S druge strane, Opći sud ne može poništiti ili izmijeniti navedenu odluku zbog razloga koji nastupe nakon njezina donošenja (vidjeti presudu od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 53. i navedenu sudsku praksu). Iz navedene odredbe proizlazi i to da se stranke na činjenice na koje se nisu pozvale pred tijelima EUIPO-a više ne mogu pozvati u stadiju podnošenja tužbe Općem sudu. Opći sud naime treba ocijeniti zakonitost odluke žalbenog vijeća, nadzirući način na koji je ono primijenilo pravo Europske unije, osobito s obzirom na činjenične elemente koji su izneseni pred navedenim vijećem, međutim on s druge strane ne može izvršavati takav nadzor uzimajući u obzir činjenične elemente koji su prvi put podneseni pred njime (presuda od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 54.). Stoga, funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji su prvi put izneseni pred njime (vidjeti u tom smislu presudu od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, t. 19. i navedenu sudsku praksu).
- 17 U ovom predmetu, budući da su dokumenti navedeni u gornjoj točki 14. prvi put bili izneseni pred Općim sudom, nije ih moguće uzeti u obzir u cilju nadzora zakonitosti pobijane odluke i stoga ih treba zanemariti.

2. Meritum

- 18 U prilog osnovanosti svoje tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga; prvi se temelji na povredi članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, a drugi na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009

- 19 U okviru prvog tužbenog razloga tužitelj tvrdi s jedne strane da ga je sukladno članku 92. stavku 3. prvoj rečenici Uredbe br. 207/2009 pred EUIPO-om mogao zastupati zaposlenik podružnice koju ima u Njemačkoj, s obzirom na to da je potonja stvarno i djelatno trgovačko sjedište u Uniji, u smislu te odredbe. S druge strane tvrdi da bi ta podružnica, pod pretpostavkom da ne bude priznata kao stvarno i djelatno trgovačko sjedište u Uniji koje mu pripada, ipak sukladno članku 92. stavku 3. drugoj rečenici Uredbe br. 207/2009 mogla pred EUIPO-om obavljati zastupanje posredstvom jednog od zaposlenika tog sjedišta jer je s njime gospodarski povezana. Iz toga izvodi zaključak da je žalbeno vijeće njegovu žalbu u svakom slučaju trebalo proglasiti dopuštenom.
- 20 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

- 21 Sukladno odredbama članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, fizičke ili pravne osobe koje u Uniji imaju domicil ili glavno mjesto poslovanja ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište može pred EUIPO-om zastupati zaposlenik. Zaposlenik takve pravne osobe može zastupati i druge pravne osobe koje su gospodarski povezane s prvom pravnom osobom, pa čak i ako te druge pravne osobe nemaju domicil ili glavno mjesto poslovanja ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Uniji.
- 22 Sukladno odredbama članka 93. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, fizičke ili pravne osobe u postupcima pred EUIPO-om može zastupati samo odvjetnik koji je kvalificiran u jednoj od država članica i koji ima mjesto poslovanja u Uniji, u mjeri u kojoj u toj državi članici ima pravo djelovati kao zastupnik u području žiga, ili ovlaštene zastupnici upisani na popis ovlaštenih zastupnika koji vodi EUIPO.
- 23 Kao prvo, nesporno je da je tužitelj, koji je nositelj osporavanog žiga, pravna osoba privatnog prava sa sjedištem u Denveru, Colorado (Sjedinjene Američke Države) i da ga je pred žalbenim vijećem zastupala fizička osoba koja se predstavila – kao što to proizlazi iz dokaza u spisu – s jedne strane kao njegov glavni direktor i s druge strane kao zaposlenik trgovačkog sjedišta koje se nalazi u Münchenu (Njemačka), čiji je vlasnik navodno tužitelj.
- 24 Kao drugo, iz dokaza u spisu proizlazi da je EUIPO, dopisom upućenim poštom od 3. ožujka 2015., tužitelja pozvao da u okviru postupka pred žalbenim vijećem imenuje ovlaštenog zastupnika u smislu članka 93. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Tim je dopisom EUIPO tužitelja obavijestio o tome da ozbiljno sumnja u njegovu mogućnost da ga zastupa zaposlenik na temelju odredbi članka 92. stavka 3. te uredbe. Tužitelj je u odgovoru na taj dopis od 23. travnja 2015. samo tvrdio da ga zbog činjenice da je vlasnik trgovačkog sjedišta u Münchenu na temelju članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 može zastupati jedan od zaposlenika tog sjedišta. Tužitelj svojem odgovoru nije priložio nijedan dokaz kojim bi potkrijepio svoje tvrdnje, unatoč sumnjama koje je izrazio EUIPO, te se samo pozvao na smjernice EUIPO-a.
- 25 Kao treće, iz dokaza u spisu također proizlazi da je druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem, Abercrombie & Fitch Europe, u svojim očitovanjima podnesenima kao odgovor na žalbu koju je tužitelj podnio žalbenom vijeću, tvrdio da potonji nije propisno zastupan pred žalbenim vijećem, osobito zbog nepostojanja stvarnog i djelatnog trgovačkog sjedišta u Njemačkoj. U prilog toj tvrdnji Abercrombie & Fitch Europe je tvrdio da se tužitelj, čiji se domicil i glavno mjesto poslovanja nalaze izvan Njemačke, na temelju odredbi članka 13. Handelsgesetzbucha (njemački Trgovački zakonik) bio dužan registrirati pri sudu prvog stupnja na području na kojem je želio imati trgovačko sjedište, a što on nije učinio. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Abercrombie & Fitch Europe priložio je s jedne strane izvadak iz Gemeinsames Registerportal der Länder (njemački Skupni registar saveznih pokrajina), iz kojeg proizlazi da nijedno trgovačko sjedište koje sadrži pojmove „sun cali” nije bilo registrirano u Njemačkoj, i s druge strane, izvadak iz trgovačkog registra grada Münchena, koji potvrđuje registraciju kao trgovačkog društva s jednim članom, na ime zaposlenika koji je tužitelja zastupao pred žalbenim vijećem i koji je također bio njegov glavni direktor, trgovačkog sjedišta pod trgovačkim nazivom SUN CALI Inc.
- 26 U ovom slučaju, na prvome mjestu kada je riječ o pitanju ima li tužitelj stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Uniji, u smislu članka 92. stavka 3. prve rečenice Uredbe br. 207/2009, valja istaknuti da je on u prilog svojim tvrdnjama pred žalbenim vijećem podnio dokaze koji se sastoje od izvadaka s internetske stranice www.suncali.de, u kojima je navedena poštanska adresa u Münchenu gdje se nalazi sjedište u okviru kojeg se trguje proizvodima koji se prodaju pod osporavanim žigom, te fotografija koje bi trebale prikazivati fasadu navedenog sjedišta.
- 27 Osim toga, tužitelj je EUIPO-u 27. svibnja 2014. podnio potvrdu, koju je potpisao njegov glavni direktor, kojom se potonji ovlastio zastupati tužitelja u svojstvu zaposlenika trgovačkog sjedišta koje se nalazi u Münchenu, osobito u okviru predmetnog žalbenog postupka.

- 28 Potrebno je utvrditi da ti dokazi koje je tužitelj podnio pred žalbenim vijećem, i to kao prvo izvadci s internetske stranice, kao drugo fotografije koje bi trebale prikazivati fasadu trgovačkog sjedišta koje se nalazi u Münchenu i kao treće potvrda kojom se zaposlenik ovlašćuje na zastupanje, ne predstavljaju relevantne naznake i pojašnjenja na temelju kojih bi u posebnim okolnostima slučaja bilo moguće dokazati postojanje stvarnog i djelatnog trgovačkog sjedišta u Uniji u smislu članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.
- 29 Naime, s jedne strane takvi dokazi dakako omogućuju zaključak da je narav gospodarske djelatnosti navedenog sjedišta prodaja odjeće, obuće i dodataka. Međutim, obični izvadci s internetske stranice kao i fotografije nisu dovoljni da bi kao takvi, i u nedostatku drugih dokaza, bili dokaz postojanja stvarnog i djelatnog ili trgovačkog sjedišta u Uniji.
- 30 S druge strane, valja podsjetiti da prema sudskoj praksi pojam podružnice podrazumijeva poslovno središte koje se na stalan način očituje na van kao nastavak društva majke, koje ima svoju upravu i koje je materijalno opremljeno za poslovanje s trećim osobama, tako da se te osobe, znajući da će se po potrebi uspostaviti pravna veza s društvom majkom čije se sjedište nalazi u inozemstvu, ne trebaju izravno obraćati potonjem društvu i mogu sklopiti poslove u poslovnom središtu koje predstavlja njegov nastavak (vidjeti u tom smislu presudu od 22. studenoga 1978., Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, t. 12.). Dokazi koje je tužitelj iznio u prilog tvrdnji prema kojoj je vlasnik njemačke podružnice očito nisu takve naravi da bi dokazali da sjedište na koje se poziva predstavlja njegov nastavak i da stoga može biti tužiteljeva podružnica.
- 31 Osim toga, dokumenti koje je društvo Abercrombie & Fitch Europeles iznijelo pred žalbenim vijećem, među ostalim izvadak iz njemačkog trgovačkog registra, iz kojeg ne proizlazi da je tužitelj vlasnik sjedišta registriranog u Njemačkoj, potkrepljuju zaključak koji se temelji na dokazima koje je iznio tužitelj, prema kojem navodno sjedište koje se nalazi u Münchenu nije moguće smatrati stvarnim i djelatnim trgovačkim sjedištem u Uniji koje pripada tužitelju.
- 32 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće s pravom smatralo da nije podnesen dokaz o tome da je tužitelj vlasnik stvarnog i djelatnog sjedišta u Uniji, u smislu članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.
- 33 Na drugome mjestu, kada je riječ o pitanju može li zaposlenik pravne osobe koja ima glavno mjesto poslovanja ili domicil ili stvarno i djelatno sjedište u Uniji zastupati drugu pravnu osobu sa sjedištem izvan Unije, odnosno tužitelja, zbog postojanja gospodarskih veza između tih dviju pravnih osoba u smislu članka 92. stavka 3. druge rečenice Uredbe br. 207/2009, valja istaknuti da je tužitelj pred žalbenim vijećem EUIPO-a iznio samo obične tvrdnje o postojanju takvih veza a da pritom nije podnio nikakve dokaze osim onih navedenih u gornjim točkama 26. i 27.
- 34 Međutim, s jedne strane iz dokaza u spisu, kao što je to navedeno u gornjoj točki 25., proizlazi da je sjedište koje se nalazi u Njemačkoj u trgovačkom registru grada Münchena registrirano kao trgovačko društvo s jednim članom na ime fizičke osobe za koju tužitelj tvrdi da je zaposlenik navedenog sjedišta. Potrebno je utvrditi da trgovačko društvo s jednim članom, koje nema pravnu osobnost, ne ulazi u područje primjene članka 92. stavka 3. druge rečenice Uredbe br. 207/2009, tako da temeljem te odredbe ne može zastupati pravnu osobu sa sjedištem izvan Unije, s kojom bi moglo, ako je to uopće slučaj, biti gospodarski povezano u smislu te odredbe.
- 35 S druge strane, i u svakom slučaju, čak i pod pretpostavkom da sjedište na koje se tužitelj poziva, koje se nalazi u Njemačkoj, ima pravnu osobnost, valja istaknuti da se na temelju dokaza koje je tužitelj iznio pred žalbenim vijećem u ovom slučaju nije moguće uvjeriti u postojanje gospodarske povezanosti između tog sjedišta i tužitelja.

- 36 U tom pogledu, važno je utvrditi da obični izvadci s internetske stranice kao i fotografije nisu dovoljni da bi kao takvi, i u nedostatku drugih dokaza, bili dokaz postojanja gospodarske povezanosti između sjedišta koje se nalazi u Njemačkoj i tužitelja. Naime, ti elementi nisu takve naravi da primjerice dokazuju pripadnost tih dviju osoba istoj grupi ili pak činjenicu da bi postojeći mehanizmi upravljanja bili takvi da jedna od tih osoba ima kontrolu nad drugom.
- 37 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće s pravom smatralo da ne postoji dokaz o postojanju gospodarske povezanosti između tužitelja i sjedišta koje se nalazi u Njemačkoj, u smislu članka 92. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.
- 38 Slijedom toga, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku smatrajući u točki 37. pobijane odluke da žalba koju je tužitelj podnio nije bila u skladu s člankom 92. Uredbe br. 207/2009 i da stoga nije bila dopuštena.
- 39 Stoga prvi tužbeni razlog treba odbiti. Iz toga slijedi da tužitelj nema pravo zahtijevati poništenje pobijane odluke u dijelu u kojem se odnosi na žalbu koju je podnio pred žalbenim vijećem.
- 40 Kada je riječ o žalbi koju je društvo Abercrombie & Fitch Europe podnijelo pred žalbenim vijećem, valja istaknuti da je tužitelj na temelju članka 59. Uredbe br. 207/2009, iako nije bio zastupan i iako ni u kojem slučaju nije podnio očitovanja, imao pravo biti stranka u navedenom žalbenom postupku. Stoga mu je dopušteno, na temelju članka 65. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, zahtijevati poništenje pobijane odluke u dijelu u kojem je njome djelomično usvojena žalba koju je podnijelo društvo Abercrombie & Fitch Europe te stoga valja ispitati drugi tužbeni razlog koji je tužitelj iznio pred Općim sudom.

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

- 41 U okviru drugog tužbenog razloga tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova. Posebice, tužitelj smatra da je žalbeno vijeće pogrešno utvrdilo da postoji sličnost s jedne strane između suprotstavljenih znakova i s druge strane između obuhvaćenih proizvoda i usluga, koja ga je dovela do zaključka o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na usluge iz razreda 35.
- 42 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.
- 43 Zajedničkom primjenom članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 8. stavka 1. točke (b) iste uredbe, registrirani žig Europske unije proglašava se ništavim na temelju zahtjeva nositelja ranijeg žiga 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.
- 44 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada javnost može vjerovati da proizvodi ili usluge o kojima je riječ potječu od istog poduzeća ili gospodarski povezanih poduzeća. Prema istoj toj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu treba procjenjivati općenito, u skladu s percepcijom koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju, osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu).

- 45 Primjenom odredbi 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, EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

Obrazloženje pobijane odluke

- 46 Iako je obrazloženje iz točke 45. pobijane odluke vrlo sažeto, valja uzeti u obzir detaljnije obrazloženje koje se s tim u svezi nalazi u odluci Odjela za poništaje. Naime, budući da je žalbeno vijeće potvrdilo tu odluku u pogledu usporedbe znakova i imajući u vidu funkcionalni kontinuitet između odjelâ za poništaje i žalbenih vijeća, što potvrđuje članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presude od 13. ožujka 2007., *OHIM/Kaul, C-29/05 P*, EU:C:2007:162, t. 30. i od 10. srpnja 2006., *La Baronia de Turis/OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, EU:T:2006:197, t. 57. i 58.), ta odluka kao i njezino obrazloženje čine sastavni dio okvira u kojem je pobijana odluka donesena, a riječ je o okviru s kojim je tužitelj upoznat i koji sudu omogućuje da u potpunosti izvrši sudsku kontrolu zakonitosti u vezi s osnovanošću ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu (vidjeti u tom smislu presudu od 21. studenoga 2007., *Wesergold Getränkeindustrie/OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT)*, T-111/06, neobjavljenu, EU:T:2007:352, t. 64.).

Relevantna javnost

- 47 Prema sudskoj praksi, u okviru sveobuhvatne procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja uzeti u obzir prosječnog potrošača predmetne kategorije proizvoda koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Jednako tako valja uzeti u obzir činjenicu da stupanj pažnje prosječnog potrošača može varirati s obzirom na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 13. veljače 2007., *Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).
- 48 U ovom slučaju, s obzirom na narav predmetnih proizvoda i usluga i činjenicu da je raniji žig koji je naveden u prilog zahtjevu za poništenje zaštićen u Italiji, valja potvrditi utvrđenje žalbenog vijeća iz točaka 43. i 44. pobijane odluke, prema kojem vjerojatnost dovođenja u zabludu u načelu treba analizirati s gledišta relevantne javnosti koju čini šira javnost, odnosno talijanski prosječni potrošač.

Usporedba proizvoda i usluga

- 49 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, prilikom ocjene sličnosti između proizvoda ili usluga o kojima je riječ valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni za njihov međusobni odnos. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu narav, namjenu, uporabu 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, EU:T:2007:219, t. 37. i navedenu sudsku praksu).
- 50 U ovom slučaju, žalbeno vijeće smatralo je u točki 41. pobijane odluke da usluge prodaje na malo iz razreda 35. predstavljaju jedan od kanala isporuke proizvoda iz razreda 25., tako da je razina sličnosti između tih proizvoda i tih usluga bila dostatna kako bi relevantnu javnost navela da povjeruje da potječu od istog poduzetnika ili gospodarski povezanih poduzetnika.
- 51 Tužitelj osporava tu analizu i u bitnome tvrdi da za ocjenu stupnja sličnosti između predmetnih proizvoda i usluga treba uzeti u obzir nizak stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova.

- 52 U tom pogledu, valja najprije podsjetiti da stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova nema utjecaja na ocjenu sličnosti između proizvoda i usluga na koje se ti znakovi odnose (vidjeti u tom smislu presudu od 24. lipnja 2014., Hut.com/OHIM – Intersport France (THE HUT), T330/12, neobjavljenu, EU:T:2014:569, t. 28.). Naime, međuovisnost između tih dvaju čimbenika moguće je ispitati samo prilikom sveobuhvatne procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Tako se primjerice nizak stupanj sličnosti između naznačenih proizvoda ili usluga može nadoknaditi povećanim stupnjem sličnosti između znakova i obrnuto.
- 53 Stoga ne treba prihvatiti tužiteljevu argumentaciju koja se temelji na navodnoj međuovisnosti između s jedne strane stupnja sličnosti između suprotstavljenih znakova i s druge strane stupnja sličnosti između predmetnih proizvoda i usluga.
- 54 Osim toga, valja podsjetiti da su komplementarni proizvodi ili 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 (vidjeti u tom smislu presudu od 24. lipnja 2014., Hut.com/OHIM – Intersport France (THE HUT), T-330/12, neobjavljenu, EU:T:2014:569, t. 24.).
- 55 U ovom slučaju, usluge „prodaje na malo odjeće, obuće i ručnih torbi“ iz razreda 35., kako su navedene u gornjoj točki 3., za koje je registriran osporavani žig, odnose se na proizvode koji su jednaki onima koje obuhvaća raniji žig, i to među ostalima „odjeći“ i „obučiti“ iz razreda 25.
- 56 Potrebno je utvrditi da je za odnos između tih usluga i proizvoda karakteristična uska veza, pa su navedeni proizvodi nužni ili barem važni za pružanje usluga obuhvaćenih osporavanim žigom, s tim da se potonje isporučuju upravo prilikom prodaje navedenih proizvoda. Usluge i proizvodi obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima slijedom toga povezani su odnosnom komplementarnosti, kao što je to žalbeno vijeće s pravom navelo u točki 41. pobijane odluke.
- 57 U tim okolnostima, valja zaključiti da proizvodi i usluge obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima imaju određen stupanj sličnosti, kao što je to žalbeno vijeće zaključilo u točki 41. pobijane odluke.

Usporedba znakova

- 58 Sukladno sudskoj praksi, dva žiga su slična kada sa stajališta relevantne javnosti između njih postoji barem djelomična jednakost u odnosu na jedan ili više relevantnih aspekata (presuda od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, t. 30.). Sveobuhvatna procjena postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu vizualne, auditivne ili konceptijske sličnosti suprotstavljenih znakova mora se temeljiti na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga igra odlučujuću ulogu u sveobuhvatnoj procjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječni potrošač redovito opaža žig kao cjelinu i ne ispituje njegove različite detalje (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

– Razlikovni elementi

- 59 Kako bi se ocijenio razlikovni karakter sastavnog elementa žiga, valja ispitati koliko taj element može pridonijeti utvrđivanju potječu li proizvodi ili usluge za koje je žig registriran od određenog poduzetnika i razlikuju li se dakle ti proizvodi i usluge od proizvoda i usluga ostalih poduzetnika. Prilikom te ocjene osobito valja voditi računa o značajkama svojstvenima elementu o kojem je riječ s obzirom na pitanje posjeduje li on ikakav opisni karakter proizvoda za koje je žig registriran (presude

od 13. lipnja 2006., Inex/OHIM – Wiseman (prikaz kravlje kože), T-153/03, EU:T:2006:157, t. 35. i od 13. prosinca 2007., Cabrera Sánchez/OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, neobjavljena, EU:T:2007:391, t. 51.).

- 60 U ovom slučaju, tužitelj u bitnome tvrdi da figurativne elemente osporavanog žiga karakterizira vrlo visok razlikovni karakter.
- 61 S jedne strane, valja podsjetiti na sudsku praksu Općeg suda 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 (vidjeti presudu od 7. veljače 2013., AMC-Representações Têxteis/OHIM – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, neobjavljenju, EU:T:2013:68, t. 29. i navedenu sudsku praksu).
- 62 S druge strane, valja također istaknuti da se grafički prikaz srca ili polovine srca, s obzirom na brojnost oblika koji se upotrebljavaju u sektoru odjeće, ne ističe u toj mjeri da bi posebno privukao pažnju potrošača. Naime, potonji će u njemu vidjeti samo dekorativni oblik, kojem međutim neće posvetiti posebnu pozornost i s čijom se analizom neće zamarati.
- 63 Stoga valja zaključiti, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, da figurativni elementi osporavanog žiga, iako nisu zanemarivi, nemaju visok razlikovni karakter u odnosu na proizvode iz razreda 25. i usluge iz razreda 35.

– Vizualna i auditivna sličnost

- 64 Žalbeno vijeće je u točki 45. pobijane odluke potvrdilo analizu Odjela za poništaje prema kojoj su suprotstavljeni znakovi slični. Žalbeno je vijeće istaknulo da su suprotstavljeni znakovi na vizualnom i auditivnom planu slični jer se podudaraju na temelju zajedničkog elementa „cali”.
- 65 Tužitelj u bitnome tvrdi da su znakovi na vizualnom i auditivnom planu različiti. On tvrdi da prosječni potrošač općenito veću pozornost obraća na elemente koji se nalaze na početku žiga i da ne postoji nikakva sličnost između verbalnog elementa „sun“, koji se nalazi na početku osporavanog žiga i verbalnog elementa „cali“, koji se nalazi na početku ranijeg žiga.
- 66 S tim u vezi, iako je dakako točno da prosječni potrošač općenito obraća veću pozornost na elemente koji se nalaze na početku žiga, posebne okolnosti u vezi s određenim žigovima ipak mogu predstavljati iznimku od tog pravila (vidjeti u tom smislu presudu od 20. studenoga 2007., Castellani/OHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, t. 54.).
- 67 Osim toga, valja podsjetiti da su dva žiga, sukladno sudskoj praksi iz gornje točke 58., slična kada sa stajališta relevantne javnosti između njih postoji barem djelomična jednakost u odnosu na jedan ili više relevantnih aspekata.
- 68 U ovom slučaju, sam položaj verbalnog elementa „sun” na početku osporavanog znaka nije dovoljan da bi on predstavljao dominantni element u cjelokupnom dojmu koji ostavlja taj znak, tako da se sveobuhvatna procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu, što se tiče vizualne, auditivne ili konceptijske sličnosti suprotstavljenih znakova, mora temeljiti na cjelokupnom dojmu koji oni ostavljaju, a ne samo na verbalnom elementu koji je smješten sprijeda.
- 69 S jedne strane, valja istaknuti da se verbalni elementi suprotstavljenih znakova djelomično podudaraju zbog toga što u dvama suprotstavljenim žigovima postoji verbalni element „cali”, koji predstavlja četiri od sedam slova osporavanog žiga i četiri od šest slova ranijeg žiga. Stoga se verbalni elementi suprotstavljenih žigova podudaraju s više od polovine slova koja ih čine.

- 70 S druge strane, valja primijetiti da se raniji znak, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, kao ni osporavani znak ne sastoji od jednoga nego od dva verbalna elementa i to od „cali” i „co”. Naime, imajući u vidu upotrebu velikih slova za verbalni element „cali”, postojanje razmaka između dva verbalna elementa i uporabu malih slova za verbalni element „co”, ne može se zaključiti da se raniji znak sastoji od samo jednog verbalnog elementa „calico”. Stoga se suprotstavljeni znakovi podudaraju zbog toga što u svakom od njih postoji verbalni element „cali” i stoga su djelomično jednaki kada je riječ o njihovim verbalnim elementima.
- 71 Nadalje, potrebno je utvrditi da tužitelj ne iznosi nijedan argument na temelju kojeg bi doveo u pitanje tvrdnju prema kojoj među suprotstavljenim znakovima, s obzirom na to da se u njima nalazi zajednički verbalni element „cali”, postoji određen stupanj sličnosti na vizualnom i auditivnom planu. Imajući u vidu jednakost verbalnih elemenata „cali” u suprotstavljenim znakovima, valja zaključiti da elementi po kojima se razlikuju, koji se osobito sastoje od njihovih figurativnih i verbalnih elemenata „co” i „sun”, nisu takve naravi da bi kod relevantne javnosti isključili dojam da su ti znakovi, gledani zajedno, na određeni način slični na vizualnom i auditivnom planu.

– Konceptualna sličnost

- 72 Žalbeno vijeće je u točki 45. pobijane odluke istaknulo da je dio relevantne javnosti, koji je zajednički element „cali” povezivao s „Kalifornijom” – državom u Sjedinjenim Američkim Državama, suprotstavljene znakove na konceptualnom planu smatrao sličnima.
- 73 Tvrdnja prema kojoj je relevantna javnost raniji žig mogla zamijetiti kao inačicu talijanskog pojma „calcio” nije potkrijepljena nijednim dopuštenim dokazom (vidjeti gornje točke 14. do 17.) te ju stoga nije moguće smatrati dokazanom.
- 74 Stoga, valja zaključiti da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku smatrajući da je dio relevantne javnosti, koji je zajednički element „cali” povezivao s „Kalifornijom”, suprotstavljene znakove na konceptualnom planu smatrao sličnima.
- 75 Iz dosad navedenoga proizlazi da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku kad je na temelju cjelokupnog dojma smatralo da su suprotstavljene znakovi slični.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 76 Sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir te osobito sličnosti žigova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga. Slijedom toga, nizak stupanj sličnosti između obilježenih proizvoda ili usluga može se nadoknaditi visokim stupnjem sličnosti između žigova i obratno (presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, t. 17. i od 14. prosinca 2006., Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre i dr.), T-81/03, T-82/03 i T-103/03, EU:T:2006:397, t. 74.).
- 77 Žalbeno vijeće smatralo je da s obzirom na sličnost suprotstavljenih znakova postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na usluge iz razreda 35. jer su u određenoj mjeri slične proizvodima iz razreda 25.
- 78 Tužitelj tvrdi da s obzirom na činjenicu da su suprotstavljene znakovi različiti ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 79 U ovom slučaju, iz razmatranja iz gornjih točaka 49. do 75. proizlazi da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, uzimajući u obzir određeni stupanj sličnosti između predmetnih proizvoda i usluga, sličnost suprotstavljenih znakova na

vizualnom i auditivnom planu u dijelu u kojem se djelomično podudaraju zbog postojanja zajedničkog verbalnog elementa „cali”, njihovu sličnost za dio relevantne javnosti na konceptualnom planu kao i prosječnu razinu pažnje te javnosti.

- 80 Slijedom toga, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku smatrajući u točki 47. pobijane odluke da – uzimajući u obzir sličnost suprotstavljenih znakova – postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na usluge obuhvaćene osporavanim žigom iz razreda 35. jer su u određenoj mjeri slične proizvodima iz razreda 25.
- 81 Prema tome, valjda odbiti drugi tužbeni razlog.
- 82 S obzirom na sve prethodno navedeno, tužbu valja odbiti.

Troškovi

- 83 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 84 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, treba mu naložiti da snosi troškove, sukladno zahtjevu EUIPO-a.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (šesto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Sun Cali, Inc. nalaže se snošenje troškova.**

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 22. rujna 2016.

Potpisi