



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće)

7. prosinca 2017.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije Master – Raniji figurativni žig Europske unije Coca-Cola i raniji nacionalni figurativni žig C – Relativni razlog za odbijanje – Nepošteno iskorištavanje ugleda ranijih žigova – Dokazi o komercijalnoj uporabi znaka koji sadržava žig za koji je zatražena registracija izvan Unije – Logički zaključak – Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio raniju odluku – Članak 8. stavak 5. i članak 65. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 5. i članak 72. stavak 6. Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-61/16

The Coca-Cola Company, sa sjedištem u Atlanti, Georgia (Sjedinjene Američke Države), koju zastupaju S. Malynicz, QC, S. Baran, *barrister*, D. Stone i A. Dykes, *solicitors*,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenta,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), sa sjedištem u Damasku (Sirija), koji zastupa A.-E. Malamis, odvjetnik,

povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. prosinca 2015. (predmet R 1251/2015-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava The Coca-Cola Company i Mitico,

OPĆI SUD (osmo vijeće)

u sastavu: A. M. Collins, predsjednik, M. Kancheva (izvjestiteljica) i J. Passer, suci,

tajnik: X. Lopez Bancalari, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 12. veljače 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 28. travnja 2016.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 6. svibnja 2016.,

uzimajući u obzir pisano pitanje koje je Opći sud postavio strankama i odgovore na to pitanje podnesene tajništvu Općeg suda 12. i 20. travnja 2017.,

nakon rasprave održane 15. lipnja 2017.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) podnio je 10. svibnja 2010. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe 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.), (koja je zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
- 2 Žig za koji je zatražena registracija sljedeći je figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija – nakon provedenog sužavanja u postupku pred EUIPO-om – pripadaju u razrede 29., 30. i 32. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 29.: „Jogurt; meso; ribe; perad i divljač; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano voće i povrće; želei; marmelade; konzervirano voće; konzervirana jaja i jaja konzervirana u octu; salate u octu; čips od krumpira”;
 - razred 30.: „Kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago; nadomjesci kave; brašno i proizvodi od žitarica; kolači; slastice, bomboni; sladoledi i mliječni proizvodi; med, sirup od melase, tijesto i brašno; kvasac; prašak za pecivo; sol; slačica; (senf); ocat; papar, umaci (začinski); mirodije; led za hlađenje; čokolada; žvakaće gume; sve vrste predjela od kukuruza i pšenice, posebno isključujući peciva i pekarske proizvode”;

– razred 32.: „Mineralne i gazirane vode; pića od ječma; bezalkoholno pivo; bezalkoholna gazirana pića svih vrsta i okusa, osobito s okusom (kole, ananasa, manga, naranče, limuna, aromatizirana, jabuke, voćnog koktela, tropskog voća, energetskog pića, maline, voća, limunade, šipka...), i sve vrste bezalkoholnih pića od prirodnog voćnog soka (jabuka, limun, naranča, voćni koktel, šipak, ananas, mango...), i bezalkoholni koncentracije voćnih sokova i koncentracije za izradu bezalkoholnih sokova svih vrsta; praškovi i drobljene biljke za izradu bezalkoholnog sirupa”.

4 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 128/2010 od 14. srpnja 2010.

5 Tužitelj, društvo The Coca-Cola Company, podnijelo je 14. listopada 2010. na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 46. Uredbe br. 2017/1001) prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava za proizvode iz točke 3. gore.

6 Prigovor se temeljio, kao prvo, na četirima ranijim figurativnim žigovima Europske unije, kako su prikazani u nastavku:

– žig registriran pod brojem 8792475:



– žig registriran pod brojem 3021086:



– žig registriran pod brojem 2117828:



– žig registriran pod brojem 2107118:



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

– za Žig Europske unije br. 8792475:

– razred 30.: „kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači i slastice, sladoledi i mliječni sladoledi; med, sirup od melase; kvasac, prašak za pecivo; sol, slačica (senf); ocat, umaci (začini); mirodije; led za hlađenje”;

- razred 32.: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka”;
 - razred 33.: „Alkoholna pića (uz iznimku piva)”;
- za žig Europske unije br. 3021086: – „Pića, i to voda za piće, aromatizirana voda, mineralne i gazirane vode; druga bezalkoholna pića, i to bezalkoholna pića, energetski napitci i napitci za športaše; pića od voća i voćni sokovi; sirupi, koncentрати i praškovi za pripremu pića, to jest aromatizirane vode, mineralne i gazirane vode, osvježavajuća pića, energetski napitci, napitci za športaše, pića od voća i voćni sokovi” iz razreda 32.;
- za žig Europske unije br. 2117828:
- razred 32.: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka”;
 - razred 43.: „Usluge okrepe (hranjenje i pića); privremeni smještaj”;
- za žig Europske unije br. 2107118:
- razred 32.: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka”;
 - razred 33.: „Alkoholna pića (uz iznimku piva)”;
- 8 Prigovor se temeljio, kao drugo, na ranijem figurativnom žigu Ujedinjene Kraljevine, registriranom pod brojem 2428468, kako je prikazan u nastavku:



- 9 Taj raniji figurativni žig Ujedinjene Kraljevine označavao je, među ostalim proizvode iz razreda 32. i odgovarao sljedećem opisu: „Pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka”.
- 10 Razlozi na koje se poziva u potporu prigovoru bili su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 2017/1001) i članka 8. stavka 5. te uredbe (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe br. 2017/1001).
- 11 Tužitelj je tijekom postupka povodom prigovora dostavio dokaze o, prema njegovu mišljenju, intervenijentovoj komercijalnoj uporabi žiga za koji je zatražena registracija. Ti su dokazi obuhvaćali iskaz u svojstvu svjedoka gđe R., sada tužiteljeve odvjetnice, od 23. veljače 2011. kojem je ona priložila snimke zaslona s intervenijentove internetske stranice „www.mastercola.com” od 16. veljače 2011. Tim snimkama zaslona željelo se dokazati da intervenijent u trgovini upotrebljava žig za koji je zatražena registracija osobito u sljedećem obliku:



- 12 Odjel za prigovore je 26. rujna 2011. odbio prigovor u cijelosti.

- 13 Tužitelj je na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe br. 2017/1001) podnio žalbu EUIPO-u 17. listopada 2011. protiv odluke odjela za prigovore.
- 14 Drugo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu odlukom od 29. kolovoza 2012. (u daljnjem tekstu: prva odluka). S jedne strane, kada je riječ o razlogu za prigovor koji se temelji na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, žalbeno vijeće smatra da na samom početku proizlazi da suprotstavljeni znakovi nisu ni na koji način slični i stoga je zaključilo da u vezi s njima ne postoji mogućnost dovodenja u zabludu, unatoč istovjetnosti predmetnih proizvoda. S druge strane, kada je riječ o razlogu za prigovor na temelju članka 8. stavka 5. te uredbe, žalbeno vijeće zaključilo je da, s obzirom na to da znakovi nisu slični, nije bio ispunjen prvi uvjet za primjenu tog članka, odnosno postojanje veze između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga. Osim toga, žalbeno je vijeće odbacilo dokaze koje je podnio tužitelj (vidjeti točku 11. ove presude), s obrazloženjem da se, u kontekstu tog članka, u obzir može uzeti samo uporaba žiga čiju je registraciju zatražio intervenijent.
- 15 Tužitelj je 5. studenoga 2012. Općem sudu podnio tužbu za poništenje prve odluke. Tužitelj je u potporu svojoj tužbi istaknuo zapravo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i koji je sastavljen od dva dijela. U prvom dijelu prigovorio je EUIPO-u da je pomiješao ocjenu sličnosti suprotstavljenih žigova na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) navedene uredbe s ocjenom postojanja veze između navedenih žigova na temelju članka 8. stavka 5. te uredbe. U drugom dijelu, prigovorio je EUIPO-u da je pogrešno ocijenio dokaze koji se odnose na komercijalnu uporabu žiga za koji je zatražena registracija i koji su relevantni za dokazivanje intervenijentove namjere da nepošteno iskorištava ugled ranijih žigova.
- 16 Opći je sud presudom od 11. prosinca 2014., Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062) poništio prvu odluku.
- 17 Opći je sud u točkama 34. i 35. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), u vezi s prvim dijelom jedinstvenoga tužbenog razloga, odbacujući suprotni prigovor tužitelja, kao prvo podsjetio da je postojanje sličnosti između suprotstavljenih znakova uvjet za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Nadalje, u točki 64. te presude, Opći je sud naveo da osim svojih očitih vizualnih razlika suprotstavljeni znakovi pokazuju i elemente vizualne sličnosti koji se ne odnose samo na „rep” koji izlazi iz njihovih odnosnih početnih slova „c” i „m” te na jedan luk u obliku potpisa, nego i na njihovo zajedničko korištenje pisma koje nije uobičajeno u suvremenom poslovnom životu, Spenceriana, koje relevantni potrošač percipira kao cjelinu. U točki 70. te presude, Opći je sud, na temelju opće ocjene elemenata sličnosti i razlike zaključio da suprotstavljeni znakovi, odnosno barem četiri ranija figurativna žiga Coca-Cola i žig za koji je zatražena registracija, imaju nizak stupanj sličnosti jer se njihove fonetske i konceptualne razlike, unatoč elementima vizualne razlike, neutraliziraju elementima opće vizualne sličnosti veće važnosti. Nasuprot tomu, za raniji žig Ujedinjene Kraljevine, osobito s obzirom na njegovu kratkoću, ocijenjeno je da je različit od žiga za koji je zatražena registracija. U točkama 74. do 76. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Opći je sud zaključio da su suprotstavljeni znakovi imali stupanj sličnosti koji je, iako nizak, bio dovoljan za to da relevantna javnost poveže žig za koji je podnesena prijava s četirima ranijim žigovima Coca-Cola, to jest uspostavi vezu između njih u smislu navedenog članka. On je stoga zatražio od žalbenog vijeća da ispita druge uvjete za primjenu tog članka, osobito postojanje vjerojatnosti da se uporabom žiga za koji je zatražena registracija bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova ili im se nanosi šteta.
- 18 Osim toga, u presudi od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Opći je sud ocijenio smislenim ispitati drugi dio jedinstvenog tužbenog zahtjeva u vezi s relevantnosti dokaza koje je tužitelj podnio a koje je odbacilo žalbeno vijeće, odnosno snimke zaslona intervenijentove internetske stranice „www.mastercola.com” (vidjeti točku 11. ove presude). U točkama 86. do 88. te presude Opći je sud utvrdio da sudska praksa uopće ne ograničava na sam žig za koji je podnesena prijava relevantne elemente koji se moraju uzeti u razmatranje radi utvrđivanja opasnosti od parazitizma, to jest vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova, nego

također omogućava da se vodi računa o svim dokazima koji su namijenjeni provođenju navedene analize vjerojatnosti u odnosu na namjere nositelja žiga za koji je podnesena prijava te *a fortiori* posebno dokazima o stvarnoj komercijalnoj uporabi žiga za koji je podnesena prijava. Međutim, Opći je sud zaključio da su dokazi koje je tužitelj podnio u tijeku postupka povodom prigovora očito bili relevantni dokazi za utvrđivanje takve opasnosti od parazitizma u ovom slučaju pa je zaključio da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku kada je odbacilo te dokaze. Opći je sud stoga u točki 93. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), pozvao žalbeno vijeće da razmotri te dokaze pri njegovu ispitivanju uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

- 19 Predsjednici žalbenih vijeća odlukom su od 23. lipnja 2015., nakon donošenja presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), vratili predmet pred četvrto žalbeno vijeće pod oznakom R 1251/2015-4.
- 20 Odlukom od 2. prosinca 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće ponovno je odbilo tužbu tužitelja protiv odluke Odjela za prigovore o odbacivanju prigovora.
- 21 Prije svega, uzimajući u obzir to da se tužitelj pred Općim sudom odrekao svojeg prigovora na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (presuda od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 21.), žalbeno je vijeće utvrdilo da se tužba odnosi na prigovor na temelju članka 8. stavka 5. te uredbe. Nadalje, žalbeno je vijeće, uzimajući u obzir to da je Opći sud utvrdio da postoji razlika između žiga za koji je zatražena registracija i ranijeg žiga Ujedinjene Kraljevine (presuda od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 70.), ocijenilo da je prigovor u toj mjeri neosnovan. Osim toga, uzimajući u obzir to da je Opći sud utvrdio da postoji veza između žiga za koji je zatražena registracija i četiriju ranijih žigova Coca-Cola (presuda od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 74.) i podsjećajući na to da nije sporno da raniji žigovi imaju ugled u vezi s „bezalkoholnim pićima”, Opći je sud istaknuo da je jedini uvjet za primjenu koji je preostalo ispitati onaj u vezi s vjerojatnosti da se korištenjem žiga za koji je zatražena registracija nepošteno iskorištava taj ugled.
- 22 Kada je riječ o uvjetu u vezi s vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda, žalbeno je vijeće podsjetilo na to da je ono u prvoj odluci u biti utvrdilo da se dokazi – odnosno snimke zaslona intervenijentove internetske stranice „www.mastercola.com” (vidjeti točku 11. ove presude) – nisu odnosili na žig za koji je zatražena registracija te ih ono stoga nije uzelo u razmatranje. Ono je međutim dodalo da, „kada bi žigovi prikazani na slikama ovdje gore uistinu bili predmet prijave o kojoj je riječ, nema nikakve sumnje da bi se moglo prigovoriti njihovoj registraciji” i da, „nasuprot tomu, ako bi se žig za koji je zatražena registracija u ovom slučaju upotrebljavao na tržištu, trebalo bi se uistinu zapitati može li se uporaba tog konkretnog znaka izbjeći”. Ono je nadalje utvrdilo da „su dokazi pokazivali da je intervenijent prodavao pića u bocama iste vanjštine, istog izgleda, istog stila, s istim pismom i istim pakiranjem kao i boce koje je tužitelj prodavao pod nazivom Coca-Cola”.
- 23 Međutim, žalbeno je vijeće zaključilo da je opseg tih dokaza takav da se na njima ne može zasnovati prigovor i, osobito, postojanje opasnosti od parazitizma, u biti, zbog sljedećih triju razloga. Kao prvo, žalbeno je vijeće utvrdilo da ti dokazi nisu pokazivali to da je intervenijent upotrebljavao u Europskoj uniji prezentaciju sa svoje internetske stranice „www.mastercola.com”. U prilog toj tvrdnji, ono je navelo činjenicu da je ta internetska stranica uglavnom izrađena na arapskom jeziku, unatoč postojanju stranice na engleskom jeziku, kao i to da ne postoji nikakva naznaka u vezi s mogućnosti naručivanja ponuđenih proizvoda putem interneta i njihova slanja u Uniju. Kao drugo, žalbeno je vijeće ocijenilo da sama činjenica da je podnesena prijava za registraciju žiga Europske unije – čija je prezentacija različita od one na internetskoj stranici intervenijenta – ne upućuje na to da je tužitelj imao namjeru promovirati svoje proizvode u Uniji na isti način kao što je to činio u Siriji i na Bliskom istoku. Žalbeno je vijeće osobito potvrdilo to da nije znalo tko je nositelj prava u tim zemljama i da se intervenijent nije pozvao na povredu svojih prava u toj regiji. Kao treće, žalbeno je vijeće zaključilo da tužitelj nije niti pokazao koju bi se konkretnu sliku moglo prenijeti s četiriju ranijih žigova Coca-Cola na predmetni zahtjev u Uniji ili izvan Unije, osobito za proizvode iz razreda 29. i 30., ali također i za

pića iz razreda 32. Stoga prema njegovu mišljenju podneseni dokazi nisu omogućavali da se jasno utvrdi što znači Coca-Cola. Žalbeno je vijeće navelo da, s obzirom na to da ga obvezuju argumenti stranaka na temelju članka 76. Uredbe 207/2009 (koji je postao članak 95. Uredbe 2017/1001), ono nije moralo samo osigurati pribavljanje tih argumenata. Usto, žalbeno je vijeće primijenilo analogan argument na opasnost od slabljenja ili od kaljanja. Naposljetku, s obzirom na sve podnesene dokaze, žalbeno je vijeće ocijenilo da je prigovor neosnovan te je odbilo žalbu.

Zahtjevi stranaka

24 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- poništi pobijanu odluku;
- naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje vlastitih troškova kao i troškova tužitelja koji su nastali u svim stadijima postupka povodom prigovora i žalbenog postupka, uključujući trošak ovog postupka.

25 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

26 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje intervenijentovih troškova u postupku pred EUIPO-om i pred Općim sudom.

Pravo

27 U potporu svojoj tužbi tužitelj u biti ističe dva tužbena razloga koji se temelje na povredi članka 8. stavka 5. i članka 65. stavka 6. Uredbe 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 6. Uredbe br. 2017/1001). Prvim tužbenim razlogom tužitelj predbacuje EUIPO-u da je pogrešno ocijenio relevantnost dokaza kojima se utvrđuju namjere intervenijenta u vezi s uporabom žiga za koji je zatražena registracija i, stoga, postojanje vjerojatnosti da se neopravdanim korištenjem tog žiga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova. Drugim tužbenim razlogom, on prigovara EUIPO-u da nije izvršio izreku presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), ili, u najmanju ruku da istu nije pravilno izvršio.

28 EUIPO i intervenijent traže odbijanje tih dvaju tužbenih razloga.

29 Prije svega, ne treba dovoditi u pitanje ocjene žalbenog vijeća, koje stranke nisu osporile, u vezi s relevantnom javnosti i istovjetnosti proizvoda na koje se odnose suprotstavljeni žigovi (presuda od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 22.). Nadalje, treba istaknuti da se tužitelj izrijekom slaže s raznim dijelovima pobijane odluke, uključujući i s podnošenjem prigovora na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, na temelju točke 21. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), kao i s činjeničnim ocjenama žalbenog vijeća u vezi s, s jedne strane, postojanjem sličnosti i veze između četiriju ranijih žigova Coca-Cola i žiga za koji je zatražena registracija, na temelju točke 74. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) i, s druge strane, u vezi s time da su raniji žigovi imali ugled u odnosu na bezalkoholna pića iz razreda

32. Naposljetku, valja primijetiti da tužitelj ne osporava odbijanje žalbe i prigovora na temelju ranijeg žiga Ujedinjene Kraljevine, na temelju točke 70. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 70.) (vidjeti točku 21. ove presude).

30 Opći sud smatra svrsishodnim ispitati drugi tužbeni razlog prije prvog tužbenog razloga.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009

31 Drugim tužbenim razlogom tužitelj navodi da žalbeno vijeće nije poduzelo mjere za izvršavanje presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), i da je tako povrijedilo članak 65. stavak 6. Uredbe br. 207/2009. On ističe da je Opći sud u presudi od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), zaključio da su dokazi o komercijalnoj uporabi žiga za koji je zatražena registracija očito relevantni „uz potpuno poznavanje zemljopisnog doseg” tih dokaza, s obzirom na to da je to pitanje postavio intervenijent tijekom upravnog postupka u izjavi od 9. svibnja 2012. pa stoga oni pripadaju među dokaze podnesene Općem sudu. Prema njegovu mišljenju, žalbeno se vijeće trebalo ograničiti na ocjenjivanje toga dolazi li do nepoštenog iskorištavanja uzimajući u obzir zaključke Općeg suda o relevantnosti dokaza u vezi s komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija. Žalbeno je vijeće stoga počinilo pogrešku u ocjeni kada je odbacilo te dokaze zbog njihova zemljopisnog doseg.

32 EUIPO osporava argumente tužitelja. Uistinu, treba zaključiti da je žalbeno vijeće inicijalno počinilo pogrešku u ocjeni kada je odbacilo te dokaze. Međutim, on smatra da, s obzirom na to da Opći sud nije ocijenio te dokaze, on nije mogao odlučiti o nepoštenom iskorištavanju na temelju tih dokaza. Stoga, EUIPO od Općeg suda traži da precizira je li pitanje mjesta korištenja žiga za koji je zatražena registracija, u Uniji ili izvan nje, bilo dio razmatranja iznesenih pred Općim sudom kada je on donosio svoju presudu.

33 Intervenijent ističe da je žalbeno vijeće uistinu uzelo u obzir izvatke s njegove internetske stranice i, nakon što ih je ispitalo, pravilno utvrdilo da se na temelju njih ne može zaključiti da postoji opasnost da će se povrijediti prava tužitelja. Prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće nije moralo utvrditi da su se izvacima s te internetske stranice dokazivali navodi tužitelja.

34 Treba podsjetiti da, u okviru tužbe podnesene sudu Unije protiv odluke žalbenog vijeća EUIPO-a, potonji na temelju članka 266. UFEU-a i članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009 mora poduzeti mjere za izvršavanje eventualne presude o poništenju koju je donio sud Unije.

35 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, nije na Općem sudu da EUIPO-u da uputu, već je na potonjem da prema potrebi postupi u skladu s izrekom i razlozima za donošenje presuda Općeg suda (presude od 31. siječnja 2001., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHIM (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, t. 33.; od 13. lipnja 2007., IVG Immobilien/OHIM (I), T-441/05, EU:T:2007:178, t. 13., i od 6. listopada 2011., Bang & Olufsen/OHIM (Prikaz zvučnika), T-508/08, EU:T:2011:575, t. 31.).

36 U ovom predmetu treba prije svega podsjetiti da relevantni odjeljak na stranici 12. intervenijentovih očitovanja na tužbu (pred žalbenim vijećem) od 9. svibnja 2012. glasi kako slijedi:

„[...] figurativni žig [Europske unije] Master upotrebljava se za različite proizvode tako da ni na koji način nije povezan s načinom prodaje proizvoda Coca-Cola. Treba napomenuti da [...] figurativni žig [Europske unije] Master nije sličan žigovima Coca-Cola. Među ostalim, [tužitelj] nikada nije dokazao da bilo kakva uporaba tog žiga u Uniji [iskorištava] njegove marketinške napore.”

37 S tim u vezi treba napomenuti, kao što to čini EUIPO, da se u gore navedenim očitovanjima intervenijent nije očitovao o predmetnim dokazima, odnosno izvacima s internetske stranice www.mastercola.com koji su bili priloženi iskazu gđe R. od dana 23. veljače 2011. (vidjeti točku 11. ove

presude). Stoga treba zaključiti da tu izjavu intervenijenta, prema kojoj nije dokazan nikakav parazitizam u Uniji, treba tumačiti kao tvrdnju da on nikada nije upotrebljavao žig za koji je zatražena registracija u Uniji. Stoga treba utvrditi da se intervenijent nije očitovao o zemljopisnom doseg tih dokaza.

- 38 Štoviše, ni odjel za prigovore ni drugo žalbeno vijeće, u prvoj odluci, nisu odlučili o tome.
- 39 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da o zemljopisnom doseg tih dokaza nisu raspravljale ni stranke tijekom upravnog postupka niti ga je ispitalo žalbeno vijeće u prvoj odluci.
- 40 Iz toga slijedi da to pitanje nije izneseno pred Opći sud i da nije bilo predmet spora pred tim sudom kada je on donosio presudu od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 41 Stoga u presudi od 11. prosinca 2014. Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) Opći sud nije mogao odlučiti o pitanju zemljopisnog dosega tih dokaza.
- 42 U točkama 89. i 90. presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Opći je sud presudio da dokazi o komercijalnoj uporabi žiga za koji je podnesena prijava, kao što su oni koje je predočio tužitelj tijekom postupka povodom prigovora, očito predstavljaju relevantne elemente radi utvrđivanja takve opasnosti od parazitizma u ovom slučaju. Na temelju toga je zaključio da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku odbacivši te dokaze prilikom primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u ovom slučaju.
- 43 Nasuprot tomu, kako je pravilno primijetio EUIPO, s obzirom na to da Opći sud nije sam ocijenio te dokaze, a osobito njihov zemljopisni doseg, on nije mogao odlučiti o tome je li njima dokazano nepošteno iskorištavanje ugleda ranijih žigova.
- 44 Usto, Opći sud nije mogao odlučivati o pitanju koje nije ispitalo žalbeno vijeće bez da pritom, povrjeđujući sudsku praksu, zamijeni obrazloženje na način da prekorači granice svojeg nadzora zakonitosti.
- 45 Zato je u točkama 92. i 93. presude od 11. prosinca 2014. Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) Opći sud presudio kako slijedi:

„Međutim, kako je istaknuto u točki 75. ove presude, s obzirom na to da žalbeno vijeće nije ispitalo pitanje mogućeg nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova, nije na Općem sudu da odluči u tom pogledu, prvi put u okviru svojeg nadzora zakonitosti pobijane odluke (vidjeti u tom smislu presude od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72. i 73.; od 14. prosinca 2011., Vökl/OHIM – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, t. 63., i od 29. ožujka 2012., You-Q/OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, t. 75. i navedenu sudsku praksu).

Stoga će na žalbenom vijeću biti da prilikom ispitivanja uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti točku 76. *supra*) u obzir uzme dokaze o komercijalnoj uporabi žiga za koji je zatražena registracija, kao što su oni koje je tužitelj predočio tijekom postupka povodom prigovora.”

- 46 Na taj je način Opći sud zadužio žalbeno vijeće da samo ocijeni te dokaze pri ispitivanju uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, a da ga nije obvezao posebnom ocjenom.
- 47 Međutim, treba utvrditi da je, u točkama 27. do 33. pobijane odluke, žalbeno vijeće, postupajući u skladu s presudom od 11. prosinca 2014. Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), pravilno uzelo u obzir te relevantne dokaze, a da ih nije odbacilo kao u prvoj odluci, i ocijenilo njihov doseg i njihovu dokaznu vrijednost tijekom svojeg ispitivanja uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe 207/2009, a osobito vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja.

48 Stoga se žalbenom vijeću ne može prigovoriti to da nije poduzelo mjere za izvršavanje presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), uz povredu članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009.

49 Stoga treba odbiti drugi tužbeni razlog.

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

50 Prvim tužbenim razlogom tužitelj navodi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 jer nije uzelo u obzir dokaze u vezi s komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija jer se niti jedan dokaz nije odnosio na Europsku uniju. Prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće je trebalo ocijeniti postojanje vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja, s obzirom na te relevantne dokaze, što bi ga dovelo do zaključka da uporaba žiga za koji je zatražena registracija dovodi barem do nastanka ozbiljne vjerojatnosti da će se četiri ranija žiga Coca-Cola nepošteno iskoristiti. U tom pogledu on u biti ističe dva prigovora.

51 Prvim prigovorom, tužitelj prigovara žalbenom vijeću da te dokaze nije uzelo u obzir na primjeren način i u skladu s onim što mu je određeno presudom od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). On smatra da je pitanje zemljopisnog dosega tih dokaza već izneseno pred Opći sud, koji je pak zaključio da su oni očito relevantni, a što je žalbeno vijeće moralo uzeti u obzir.

52 Drugim prigovorom, tužitelj ističe to da je, u svakom slučaju, žalbeno vijeće počinilo pogrešku jer nije uzelo u obzir logičke zaključke na temelju tih dokaza. Prema njegovu mišljenju, intervenijentova stvarna uporaba žiga za koji je zatražena registracija s namjernom i posebno odabranom prezentacijom izvan Unije nužno dovodi do logičkog zaključka o postojanju ozbiljne opasnosti da će se taj žig upotrebljavati na isti način unutar Unije. To tim više vrijedi kada, kao u ovom slučaju, s jedne strane, dokazi ne dopuštaju da se zaključi da internetska stranica „www.mastercola.com” nije namijenjena potrošačima u Uniji i, s druge strane, da je intervenijent izričito zatražio da se žig za koji je podnesena prijava registrira za uporabu u Uniji.

53 Tužitelj na temelju toga zaključuje da su dokazi u vezi s uporabom žiga za koji je zatražena registracija dovoljni za dokazivanje namjere intervenijenta za parazitsko iskorištavanje ugleda njegovih žigova. Prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće je moralo utvrditi, bilo kao činjenično pitanje bilo izvođenjem logičkog zaključka, da postoji namjera intervenijenta za prijenos slike ranijih žigova tužitelja na proizvode koji nose žig koji on upotrebljava, ili da s tim u vezi nastaje stvarna opasnost, unutar Unije.

54 EUIPO osporava argumente tužitelja. Prije svega, on navodi da je žalbeno vijeće pri izvršavanju presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), uzelo u obzir te dokaze. Stoga je ono zaključilo da se tim dokazima nije pokazalo da se prezentacija s internetskih stranica „www.mastercola.com” upotrebljavala u Uniji.

55 EUIPO nadalje smatra da je relevantno pitanje na koje treba odgovoriti može li uporaba žiga za koji je zatražena registracija na opisani način dovesti do nepoštenog iskorištavanja. S jedne strane, EUIPO prihvaća to da dokazi o stvarnoj uporabi bilo gdje u svijetu mogu biti naznaka načina kako se žig za koji je zatražena registracija može upotrebljavati u Uniji, tako da je na temelju takve uporabe izvan Unije moguće utvrditi može li se uporabom žiga za koji je zatražena registracija nepošteno iskorištavati ugled ranijih žigova. S druge strane, EUIPO smatra da ocjena toga može li se uporabu u Uniji smatrati jednom od povreda iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na načine uporabe u trećim zemljama dovodi do provođenja analize na temelju čistih nagađanja. To je tim više točno kada elementi prezentacije koji se upotrebljavaju izvan Unije, ali koji nisu dio žiga za koji je zatražena registracija, odnosno crvena etiketa na kojoj je naziv „Master Cola” napisan bijelim slovima,

karakterističan oblik ambalaže i crveni čep (u daljnjem tekstu: elementi prezentacije) imaju važnu ulogu u mogućnosti da javnost na parazitski način poveže žig za koji je zatražena registracija sa žigom tužitelja.

- 56 Prema mišljenju EUIPO-a, obrazloženje žalbenog vijeća temelji se na ideji da, iako je analiza iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 usmjerena sama po sebi *pro futuro*, ona se mora temeljiti na objektivnim elementima a ne na pretpostavkama i nagađanjima. U ovom predmetu EUIPO svakako prihvaća to da je konkretna uporaba u Uniji mogla uputiti na postojanje stvarne vjerojatnosti za nepošteno iskorištavanje ugleda ranijih žigova u Uniji uporabom žiga za koji je zatražena registracija. Međutim, EUIPO smatra da analiza koja se temelji na izvršenoj uporabi izvan Unije ne dopušta da se s dovoljnom razinom sigurnosti zaključi o načinu na koji će se žig za koji je zatražena registracija upotrebljavati na relevantnom području, odnosno području Unije. Prema mišljenju EUIPO-a, vjerojatnost da bi se to moglo dogoditi vrlo je niska. Naime, ne može se pretpostaviti da će druga strana u Uniji primijeniti istu oglašavačku strategiju poput one u trećim zemljama. Stoga moguća uporaba žiga za koji je zatražena registracija u Uniji s posebnim pakiranjem i bojama različitim od onih iz prijave za registraciju žiga Europske unije nije dostatna za potvrđivanje postojanja namjere tužitelja. Drugim riječima, činjenica da su se ti elementi prezentacije upotrebljavali izvan Unije ne može se poistovjetiti s „namjerom” da se žig za koji je zatražena registracija na isti način upotrebljava u Uniji.
- 57 EUIPO osim toga navodi da donošenje odluke o primjenjivosti članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 na temelju činjenica koje su nastale izvan teritorija Unije čini načelo teritorijalnosti bespredmetnim. EUIPO navodi da u skladu s Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., kako je revidirana i izmijenjena, registracija ili korištenje žiga u jednoj zemlji proizvodi učinke u drugoj zemlji samo u iznimnim okolnostima, kao na primjer pri traženju prava prvenstva ili kada se u jednoj zemlji poziva na dobru poznatost žiga koji se upotrebljava ili koji je registriran u drugoj zemlji (članak 4. i članak 6.a Pariške konvencije). Poput svake iznimke, i ovu treba tumačiti usko i, u slučaju nepostojanja svake posebne odredbe o suprotnom, bilo u Pariškoj konvenciji, bilo u Uredbi 207/2009, nemoguće je odbiti registraciju žiga u Uniji na temelju radnji poduzetih izvan teritorija Unije.
- 58 Naposljetku, EUIPO ističe da tužitelj nije podnio bilo kakav dokaz u prilog raznim stajalištima. Tužitelj tako nije naveo broj potrošača u Uniji koji su posjetili internetsku stranicu „www.mastercola.com” radi pribavljanja informacija o korištenju žiga u prezentaciji koja dodatno ističe sličnosti. Tužitelj općenito nije podnio bilo kakav dokaz u prilog tomu da se predmetna prezentacija upotrebljava ili će se upotrebljavati u Uniji i da to intervenijent u Uniji sustavno iskorištava ili će iskorištavati u budućnosti. Prema mišljenju EUIPO-a, čak i ako bi se s razumnom razinom sigurnosti moglo zaključiti da će se žig za koji je zatražena registracija upotrebljavati u istom obliku poput onoga na internetskoj stranici, s elementima prezentacije, to nije dostatno za dokazivanje postojanja iskorištavanja u korist intervenijenta. Naime, tužitelj nije pokazao ni koju bi se konkretnu sliku moglo prenijeti s četiriju ranijih žigova Coca-Cola na žig za koji je zatražena registracija u Uniji ili izvan Unije, osobito za proizvode iz razreda 29. i 30., ali također i za pića iz razreda 32. EUIPO u tom pogledu navodi da tužitelj ne osporava tvrdnju iz pobijane odluke prema kojoj, u vezi s proizvodima iz razreda 29. i 30. on nije podnio niti jedan argument ni dokaz u vezi s eventualnim prijenosom slike tih žigova Coca-Cola. EUIPO dodaje da ni jedan od proizvoda iz razreda 29. i 30. nije osvježavajuće piće u vezi s kojim su raniji žigovi poznati.
- 59 Intervenijent osporava argumente tužitelja. On prije svega navodi da žig koji se nalazi na izvacima s njegove internetske stranice „www.mastercola.com” nije žig Master, napisan latinicom i arapskim pismom u crnoj boji, već žig Master Cola, napisan latinicom i u bijeloj boji. Prema njegovu mišljenju, uporaba drugog žiga, poput žiga Master Cola, nije relevantna u ovom predmetu.
- 60 Nadalje, intervenijent navodi da nije dokazano to da on upotrebljava prezentaciju sa svoje internetske stranice „www.mastercola.com” u Uniji. Kao i žalbeno vijeće, on smatra da sama činjenica da je podnesena prijava za registraciju žiga Europske unije – čija je prezentacija različita od one na

internetskoj stranici intervenijenta – ne upućuje na to da tužitelj ima namjeru promovirati svoje proizvode u Uniji na isti način kao što je to činio u Siriji i na Bliskom istoku. U svakom slučaju, tužitelj nije dokazao postojanje povrede njegovih prava u toj regiji.

- 61 Naposljetku, intervenijent iznosi da tužitelj nije pokazao ni koju bi se konkretnu sliku moglo prenijeti s četiriju ranijih žigova Coca-Cola na žig za koji je zatražena registracija u Uniji ili izvan Unije.
- 62 Intervenijent na temelju toga zaključuje da je dokazano da on nema nikakvu namjeru iskorištavati na bilo koji način četiri ranija žiga Coca-Cola i njihov ugled. On smatra da je „nezamislivo” to da podnošenje prijave za registraciju žiga, koji se sastoji od elementa „master” napisanoga crnim i bijelim slovima uz tekst na arapskom jeziku, može služiti tomu da se nepošteno iskorištava ugled tužitelja.

Sudska praksa i uvodne napomene

- 63 U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 „[n]adalje, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga [Europske unije], 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”.
- 64 Iz teksta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da je njegova primjena podvrgnuta sljedećim uvjetima: prvo, istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih žigova; drugo, postojanju ugleda ranijeg žiga istaknutog u prigovoru; treće, postojanju vjerojatnosti da se uporabom žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im se šteti. Ti uvjeti su kumulativni i nepostojanje jednog od njih dovodi do nemogućnosti primjene navedene odredbe (vidjeti presudu od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 25. i navedenu sudsku praksu).
- 65 Kada je riječ o trećem uvjetu, treba podsjetiti da vjerojatnost nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga postoji kod pokušaja očitog iskorištavanja ili parazitizma slavnog žiga te se tu stoga upućuje na pojam „opasnost od parazitizma”. Drugim riječima, radi se o vjerojatnosti da se imidž uglednog žiga ili karakteristike koje projicira prenesu na proizvode obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, tako da njihovo stavljanje na tržište bude olakšano povezivanjem s ranijim uglednim žigom (vidjeti presudu od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 82. i navedenu sudsku praksu; vidjeti također, u tom smislu, presudu od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 41.).
- 66 Kako bi se utvrdilo je li korištenje znaka nepošteno iskoristilo razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga, treba izvršiti opću ocjenu koja uzima u obzir sve relevantne čimbenike slučaja, među kojima su, uz ostalo, intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera žiga, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova kao i narav i stupanj blizine proizvoda i usluga o kojima je riječ. Što se tiče intenziteta ugleda i stupnja razlikovnog karaktera žiga, Sud je već presudio da, što je veći razlikovni karakter i ugled tog žiga, to će se lakše priznati postojanje povrede. Iz sudske prakse također proizlazi to da što neki znak neposrednije i jače podsjeća na žig, to je veća vjerojatnost da trenutna ili buduća uporaba znaka nepošteno iskorištava ili će iskorištavati razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili da im šteti odnosno da će im štetiti (presuda od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 44. i navedena sudska praksa; vidjeti također, u tom smislu, presudu od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 27. i navedenu sudsku praksu).

- 67 Nositelj ranijeg žiga koji se poziva na članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 dužan je podnijeti dokaze u vezi s tim da bi uporaba kasnijeg žiga nepošteno iskorištavala razlikovni karakter ili ugled njegova ranijeg žiga. U tu svrhu, nositelj ranijeg žiga nije dužan dokazati stvarnu i postojeću štetu njegovu žigu, kako to potvrđuje tekst te odredbe u kondicionalu. Naime, ako je moguće predvidjeti da će takva šteta nastati uporabom koju nositelj kasnijeg žiga može odabrati po svojem nahodjenju, nositelju ranijeg žiga ne može se nametnuti obveza čekanja dok šteta doista ne nastane kako bi imao mogućnost zahtijevati zabranu te uporabe. Nositelj ranijeg žiga mora ipak dokazati elemente iz kojih se može zaključiti da postoji ozbiljna opasnost od nastanka takve štete u budućnosti (vidjeti, u tom smislu, presudu od 22. svibnja 2012., Environmental Manufacturing/OHIM – Wolf (Prikaz vučje glave), T-570/10, EU:T:2012:250, t. 51. i navedenu sudsku praksu) ili, drugim riječima, podnijeti dokaze iz kojih se *prima facie* može zaključiti da postoji buduća i nehipotetska opasnost od nepoštenog iskorištavanja (vidjeti presudu od 7. listopada 2015., Panrico/OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, neobjavljenu, EU:T:2015:751, t. 76. i navedenu sudsku praksu).
- 68 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, do zaključka o opasnosti od parazitizma moguće je doći na temelju logičkih zaključaka koje se izvodi iz analize vjerojatnosti, pod uvjetom da oni nisu obične pretpostavke te uzimajući u obzir uobičajenu praksu u relevantnom sektoru trgovine kao i sve druge okolnosti slučaja (presuda od 22. svibnja 2012., Prikaz vučje glave, T-570/10, EU:T:2012:250, t. 52.; vidjeti, također, presudu od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 84. i navedenu sudsku praksu).
- 69 Konkretno, Sud je presudio da se kod opće ocjene namijenjene utvrđivanju postojanja nepoštenoga korištenja razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijeg žiga mora osobito voditi računa o činjenici da uporaba pakiranja i boca sličnih onima imitiranih parfema ima radi oglašavanja za cilj iskorištavanje razlikovnoga karaktera i ugleda žigova pod kojima se ti parfemi stavljaju na tržište. Sud je također pojasnio da, ako se treći uporabom znaka koji je sličan uglednom žigu pokuša ubaciti u područje djelovanja uglednog žiga kako bi se koristio snagom njegove privlačnosti, njegovim ugledom i prestižem i kako bi, bez ikakve financijske naknade i bez ulaganja vlastitog napora, iskoristio poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje imidža tog žiga, mora se smatrati da je korist koja iz te uporabe proizađe rezultat nepoštenog iskorištavanja razlikovnoga karaktera ili ugleda navedenog žiga (presude od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 48. i 49., i od 11. prosinca 2014., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 85.).
- 70 Naposljetku, Opći je sud opetovano presudio da je moguće, posebice u slučaju prigovora koji se temelji na žigu koji ima iznimno velik ugled, da je mogućnost budućeg nehipotetskog rizika za nastanak štete ili nepošteno iskorištavanje od strane žiga za koji je podnesena prijava za registraciju toliko očita da podnositelj prigovora nema potrebu pozvati se ni podnijeti dokaz o nekom drugom činjeničnom elementu u tu svrhu (vidjeti u tom smislu presude od 22. ožujka 2007., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, t. 48., i od 27. listopada 2016., Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neobjavljenu, EU:T:2016:631, t. 63.).
- 71 S obzirom na ta razmatranja valja provjeriti je li žalbeno vijeće pravilno ocijenilo da uvjeti za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 nisu bili ispunjeni u ovom slučaju.
- 72 Prije svega treba odbaciti prvi prigovor tužitelja. Naime, u točkama 34. do 49. ove presude presuđeno je da je žalbeno vijeće poduzelo mjere za izvršavanje presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), uzimajući u obzir dokaze u vezi s komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija.
- 73 Nadalje, treba ispitati drugi prigovor tužitelja u vezi s dokazivanjem postojanja vjerojatnosti da će se ugled ranijih žigova nepošteno iskorištavati, kao i, prije svega, određenim argumentima EUIPO-a i intervenijenta s tim u vezi.

Uzimanje u obzir uporabe složenoga žiga koji uključuje žig za koji je zatražena registracija

- 74 Intervenijent navodi da žig koji se nalazi na izzacima s njegove internetske stranice „www.mastercola.com” nije žig za koji je zatražena registracija, odnosno Master, već drugi žig, Master Cola, čija uporaba nije relevantna u ovom predmetu.
- 75 Iz sudske prakse Suda proizlazi, u kontekstu stjecanja razlikovnoga karaktera žiga uporabom i zadržavanja žiga dokazivanjem stvarne uporabe, da općenito pojam „uporaba” žiga obuhvaća, sam po sebi, samostalnu uporabu tog žiga kao i njegovu uporabu kao dijela drugog žiga u njegovoj cijelosti ili u kombinaciji s njim. Sud je također precizirao da registrirani žig koji se upotrebljava samo kao dio drugog složenog žiga ili zajedno s drugim žigom treba i dalje smatrati naznakom podrijetla predmetnog proizvoda (vidjeti, u tom smislu, presude od 7. srpnja 2005., Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, t. 29. i 30.; od 18. travnja 2013., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, t. 32., 35. i 36., i od 18. srpnja 2013., Specsavers International Healthcare i dr., C-252/12, EU:C:2013:497, t. 23. i 26.).
- 76 U ovom predmetu, treba utvrditi da je pojam „master” razlikovni i dominantni element žiga Master Cola koji se na intervenijentovoj internetskoj stranici „www.mastercola.com” upotrebljava osobito za pića. Stoga, u slučaju složenog žiga Master Cola, element „master” i dalje se doživljava kao naznaka podrijetla intervenijentovih proizvoda. Stoga uporaba tog pojma kao dijela složenog žiga Master Cola zaista predstavlja uporabu žiga Master kao takvoga.
- 77 Iz toga slijedi da se dokaze pribavljene s intervenijentove internetske stranice „www.mastercola.com” ne može odbaciti samo zato što je žig koji se tamo nalazi žig Master Cola, a ne samostalni žig Master. To je tim više tako jer prvi žig sadržava potonji žig u cijelosti.
- 78 Nasuprot tomu, treba zaključiti, kao što je presuđeno u presudi od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), da se ti dokazi uistinu odnose na komercijalnu uporabu žiga za koji je zatražena registracija.
- 79 Žalbeno je vijeće stoga pri izvršavanju presude od 11. prosinca 2014., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) te dokaze pravilno uzelo u obzir.

Uzimanje u obzir uporabe žiga za koji je zatražena registracija izvan Europske unije s obzirom na načelo teritorijalnosti

- 80 EUIPO tvrdi da nije moguće odbiti registraciju žiga Europske unije na temelju radnji poduzetih izvan teritorija Unije. Prema njegovu mišljenju, donošenje odluke o primjenjivosti članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 na temelju činjenica koje su nastale izvan teritorija Unije čini načelo teritorijalnosti bespredmetnim.
- 81 Treba podsjetiti da načelo teritorijalnosti, u pravu žigova, podrazumijeva to da je pravo države – ili zajednice država – u kojoj je zatražena zaštita žiga ono koje određuje uvjete te zaštite (vidjeti, u tom smislu, presude od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 22., i od 13. rujna 2012., Protégé International/Komisija, T-119/09, neobjavljenu, EU:T:2012:421, t. 78.). Treba precizirati da načelo teritorijalnosti također podrazumijeva to da je sud države ili zajednice država nadležan, u cijelosti ili dijelom, za odlučivanje o počinjenim povredama ili povredama do kojih može doći na području te države ili te zajednice država, isključujući treće države (vidjeti u tom smislu presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, t. 37. i 38.).

- 82 U ovom predmetu, treba prvo napomenuti da je intervenijent podnio prijavu za registraciju žiga Europske unije. Na temelju načela teritorijalnosti, pravo Unije, konkretno Uredba br. 207/2009, određuje uvjete te zaštite.
- 83 Kao drugo, tužitelj je uložio prigovor na prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju četiriju ranijih žigova Europske unije Coca-Cola. Ti su žigovi zaštićeni u Europskoj uniji na temelju načela teritorijalnosti i na njih se može pozvati u prigovoru na prijavu za registraciju kasnijeg žiga.
- 84 Nasuprot tomu, treba utvrditi da se tužitelj u Uniji nije koristio eventualnim ranijim pravima priznatima u trećoj zemlji. Stoga nije relevantna tvrdnja žalbenog vijeća, u točki 29. pobijane odluke, prema kojoj ono nije znalo tko ima prava u tim zemljama i prema kojoj se intervenijent nije pozvao na povredu svojih prava u toj regiji.
- 85 S tim u vezi, treba također odbaciti EUIPO-ovu tvrdnju prema kojoj, u skladu s člancima 4. i 6.a Pariške konvencije, registracija ili korištenje žiga u jednoj zemlji proizvodi učinke u drugoj zemlji samo u iznimnim okolnostima, kao na primjer pri traženju prava prvenstva ili kada se u jednoj zemlji poziva na dobru poznatost žiga koji se upotrebljava ili koji je registriran u drugoj zemlji. Zaista je točno to da je pozivanje na dobro poznati žig u smislu Pariške konvencije odstupanje od načela teritorijalnosti jer se na žig koji nije registriran u Uniji svejedno može pozvati u prigovoru s obzirom na to da je on dobro poznat u trećoj zemlji potpisnici konvencije. Međutim, u ovom predmetu, tužitelj se u prilog svojem prigovoru poziva na žigove Europske unije, odnosno četiri ranija žiga Coca-Cola, a ne žigove koji su opće poznati u trećim zemljama, a koji nisu registrirani u Uniji. Stoga nema nikakvog odstupanja od načela teritorijalnosti.
- 86 Usto, treba napomenuti da se te odredbe Pariške konvencije odnose na eventualna ranija prava a ne na naknadnu prijavu za registraciju žiga Europske unije. Stoga, one ni na koji način ne sprječavaju to da se radi utvrđivanja postojanja razloga za prigovor u Uniji uzme u obzir uporaba u trećim zemljama žiga za koji je zatražena registracija u Uniji.
- 87 Kao treće, u ovom predmetu, tužitelj se poziva na postojanje vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda svojih ranijih žigova u Uniji, a ne izvan nje. On se poziva na stvarnu uporabu žiga za koji je zatražena registracija u trećoj zemlji samo radi donošenja logičkog zaključka u vezi s izglednom komercijalnom uporabom u Uniji žiga za koji je zatražena registracija. Stoga je potonja relevantna u konačnici.
- 88 S tim u vezi, treba zaključiti da načelo teritorijalnosti u pravu žigova ni na koji način ne isključuje uzimanje u obzir uporabe žiga za koji je zatražena registracija izvan Europske unije radi donošenja logičkog zaključka u vezi s izglednom komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija u Uniji, u svrhu utvrđivanja postojanja vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja, u Uniji, ugleda ranijeg žiga Europske unije, u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 89 Iz toga slijedi da se u ovom predmetu načelu teritorijalnosti ne protivi uzimanje u obzir dokaza u vezi sa stvarnom komercijalnom uporabom žiga Master za koji je zatražena registracija (u kombinaciji s pojmom „cola”) u Siriji i na Bliskom istoku, poput izvadaka s internetske stranice „www.mastercola.com”, koja je izrađena uglavnom na arapskom jeziku, radi utvrđivanja vjerojatnosti da će se uporabom tog žiga u Uniji u njoj nepošteno iskoristiti ugled ranijih četiriju žigova Europske unije Coca-Cola.

Ocjena logičkih zaključaka u vezi s opasnosti od parazitizma u Uniji

- 90 Žalbeno vijeće je, u točki 27. pobijane odluke utvrdilo da „su dokazi pokazivali da je [intervenijent] prodavao pića u bocama iste vanjštine, istog izgleda, istog stila, s istim pismom i istim pakiranjem kao i boce koje je [tužitelj] prodavao pod nazivom Coca-Cola”.

- 91 Međutim, žalbeno je vijeće u točkama 28. do 33. pobijane odluke zaključilo da je opseg tih dokaza takav da se na njima ne može zasnovati prigovor i, osobito, zaključiti da postoji opasnost od parazitizma, zbog u biti triju sljedećih razloga. Kao prvo, žalbeno je vijeće utvrdilo da ti dokazi nisu pokazivali to da je intervenijent upotrebljavao u Uniji prezentaciju sa svoje internetske stranice „www.mastercola.com”. U prilog toj tvrdnji, ono je navelo činjenicu da je ta internetska stranica uglavnom izrađena na arapskom jeziku, unatoč postojanju stranice na engleskom jeziku, kao i to da ne postoji nikakva naznaka u vezi s mogućnosti naručivanja ponuđenih proizvoda putem interneta i njihova slanja u Uniju. Kao drugo, žalbeno je vijeće ocijenilo da sama činjenica da je podnesena prijava za registraciju žiga Europske unije – čija je prezentacija različita od one na internetskoj stranici intervenijenta – ne upućuje na to da je tužitelj imao namjeru promovirati svoje proizvode u Uniji na isti način kao što je to činio u Siriji i na Bliskom istoku. Kao treće, žalbeno je vijeće zaključilo da tužitelj nije pokazao ni konkretnu sliku koja se mogla prenijeti s četiriju ranijih žigova Coca-Cola na predmetni zahtjev u Uniji ili izvan Unije, osobito za proizvode iz razreda 29. i 30., ali također i za pića iz razreda 32. Stoga prema njegovu mišljenju podneseni dokazi nisu omogućavali da se jasno utvrdi što znači Coca-Cola. Žalbeno je vijeće navelo da, s obzirom na to da ga obvezuju argumenti stranaka na temelju članka 76. Uredbe 207/2009, ono nije moralo samo osigurati pribavljanje tih argumenata.
- 92 Kao prvo, treba utvrditi da je tvrdnja žalbenog vijeća prema kojoj dokazi nisu pokazivali to da je intervenijent upotrebljavao prezentaciju sa svoje internetske stranice „www.mastercola.com” u Uniji bespredmetna sama po sebi.
- 93 Zaista, treba napomenuti to da internetska stranica „www.mastercola.com”, u svojem sadašnjem izdanju, nije na prvom mjestu usmjerena na potrošače u Uniji, kako s obzirom na nepostojanje upućivanja na Uniju na toj stranici, tako i s obzirom na to da je u načelu sastavljena na arapskom. To je tako unatoč postojanju elementa „.com” koji naglašava tužitelj, i unatoč stranici na engleskom jeziku koju on ima na sljedećoj adresi: <http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>.
- 94 Međutim, ta tvrdnja ne dovodi do toga da izvaci s te internetske stranice nisu relevantni. Naime, na temelju njih se može donijeti logički zaključak u vezi s izglednom komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija u Uniji, u svrhu utvrđivanja postojanja vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja, u Uniji, ugleda ranijeg žiga Europske unije (vidjeti točke 88. i 89. ove presude).
- 95 Stoga je EUIPO u točki 32. svojeg odgovora na žalbu pravilno prihvatio to da dokazi o stvarnoj uporabi bilo gdje u svijetu mogu biti naznaka toga kako se žig za koji je zatražena registracija može upotrebljavati u Uniji, tako da je na temelju takve uporabe izvan Unije moguće utvrditi može li se uporabom žiga za koji je zatražena registracija nepošteno iskorištavati ugled ranijih žigova.
- 96 Tako Opći sud u načelu smatra da se na temelju prijave za registraciju žiga Europske unije može izvesti deduktivan zaključak da njegov nositelj namjerava nuditi svoje proizvode ili usluge u Europskoj uniji.
- 97 U ovom predmetu je logično pretpostaviti da će intervenijent, ako ishodi registraciju žiga za koji je ona zatražena, izmijeniti svoju internetsku stranicu u skladu s takvom namjerom nuđenja svojih proizvoda s tim žigom u Uniji.
- 98 U tom pogledu, treba napomenuti da internetska stranica „www.mastercola.com” nije nepromjenjiva te da je se može izmijeniti radi obraćanja potrošačima u Uniji, osobito dodavanjem sadržaja na jednom ili više službenih jezika Unije.
- 99 Kao drugo, žalbeno je vijeće ocijenilo da sama činjenica da je intervenijent podnio prijavu za registraciju žiga Europske unije nije upućivala na to da je potonji namjeravao promovirati svoje proizvode u Uniji na isti način kao što je to činio u Siriji i na Bliskom istoku.
- 100 Prije svega treba napomenuti da intervenijent nije naveo na koji je način namjeravao promovirati svoje proizvode u Uniji i nije podnio niti jedan dokaz s tim u vezi.

- 101 Nadalje, u nedostatku posebnih dokaza u vezi s komercijalnim namjerama tužitelja u Uniji, treba zaključiti da izvaci s internetske stranice „www.mastercola.com” koje je podnio tužitelj i koji se odnose na stvarnu uporabu žiga za koji je intervenijent zatražio registraciju izvan Unije mogu omogućiti *prima facie* zaključak da postoji buduća i nehipotetska vjerojatnost nepoštenog iskorištavanja u Uniji.
- 102 Naime, na temelju sudske prakse do zaključka o opasnosti od parazitizma moguće je doći na temelju logičkih zaključaka koji se izvode iz analize vjerojatnosti, pod uvjetom da oni nisu obične pretpostavke te uzimajući u obzir uobičajenu praksu u relevantnom sektoru trgovine kao i sve druge okolnosti slučaja (vidjeti točke 67. i 68. ove presude).
- 103 U ovom predmetu, činjenica da intervenijent nije podnio nikakav poseban dokaz u vezi s eventualnim komercijalnim namjerama u Uniji koje bi bile različite od onih u vezi s trećim zemljama nije bez relevantnosti. Naime, budući da je tužitelj podnošenjem izvadaka s internetske stranice „www.mastercola.com” dokazao stvarnu uporabu žiga za koji je intervenijent zatražio registraciju izvan Unije, treba napomenuti da je, s obzirom na teret dokazivanja, intervenijentu bilo lakše dokazati da su njegove komercijalne namjere u Uniji različite, nego tužitelju dokazati da su intervenijentove izgledne komercijalne namjere u Uniji istovjetne njegovoj stvarnoj komercijalnoj praksi izvan Unije. Ali intervenijent nije podnio takav dokaz.
- 104 Stoga treba zaključiti, u skladu s mišljenjem tužitelja, da se na temelju intervenijentove stvarne uporabe žiga za koji je zatražena registracija s namjernom i posebno odabranom prezentacijom izvan Unije može – bez dokaza o suprotnom, koji intervenijent nije podnio u ovom slučaju – izvesti logički zaključak o postojanju ozbiljne opasnosti da će se taj žig za koji je zatražena registracija upotrebljavati na isti način unutar Unije kao u trećoj zemlji, tim više jer je intervenijent izričito zatražio registraciju žiga za uporabu u Uniji.
- 105 Taj zaključak ne dovodi u pitanje EUIPO-ova tvrdnja prema kojoj se, u biti, elemente prezentacije koji se upotrebljavaju izvan Unije, ali koji nisu dio žiga za koji je zatražena registracija, odnosno crvenu etiketu na kojoj je naziv „Master Cola” napisan bijelim slovima, karakterističan oblik ambalaže i crveni čep može i ne upotrebljavati u Uniji. Točno je da, kao što to primjećuje EUIPO, ti elementi prezentacije uistinu mogu imati određenu ulogu u mogućnosti da javnost na parazitski način poveže žig za koji je zatražena registracija sa žigom tužitelja. Međutim, u presudi od 11. prosinca 2014. Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 64. i 74.), Opći je sud zaključio da opća sličnost suprotstavljenih znakova, koju treba uzeti u obzir za ocjenu eventualne opasnosti od parazitizma, može proizlaziti iz samih elemenata vizualne sličnosti koji se ne odnose samo na „rep” koji izlazi iz njihovih odnosnih početnih slova „c” i „m” te na jedan luk u obliku potpisa, nego i na njihovo zajedničko korištenje pisma koje nije uobičajeno u suvremenom poslovnom životu, Spenceriana, koje relevantni potrošač percipira kao cjelinu. Stoga, iako eventualna uporaba tih elemenata u prezentaciji u Uniji može ići u prilog logičkom zaključku da postoji opasnost od parazitizma, ipak ne predstavlja nužni uvjet za takav zaključak. Među ostalim, na temelju činjenice da su ti elementi prezentacije već uporabljeni na internetskoj stranici intervenijenta u postojećem obliku može se donijeti logički zaključak prema kojem ih je moguće ubuduće upotrebljavati na toj internetskoj stranici u njezinu izmijenjenom obliku radi obraćanja potrošačima u Uniji (vidjeti točku 98. ove presude).
- 106 Uostalom, EUIPO-ova tvrdnja prema kojoj tužitelj nije ni na koji način naveo broj potrošača Unije koji su posjetili internetsku stranicu „www.mastercola.com” je bespredmetna. S jedne strane, članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva analizu *pro futuro* nehipotetske opasnosti od parazitizma u Uniji na temelju stvarno dostupnih elemenata, ali ne i utvrđivanje postojanja stvarnog parazitizma u Uniji. Nositelj ranijeg žiga nije dužan dokazati stvarnu i postojeću štetu njegovu žigu, kako to potvrđuje tekst te odredbe u kondicionalu (vidjeti točku 67. ove presude). S druge strane, s obzirom na to da opasnost slabljenja, odnosno opasnost nanošenja štete razlikovnom karakteru ranijih žigova, podrazumijeva dokazivanje promjene u ekonomskom ponašanju prosječnog potrošača proizvođa ili usluga za koje je raniji žig registriran nakon uporabe kasnijeg žiga (vidjeti presudu od 14. studenoga 2013., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, t. 34. i navedenu sudsku

praksu), takav dokaz nije potreban za opasnost od parazitizma, odnosno opasnost nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova. Usto, treba napomenuti to da se opasnost od parazitizma ocjenjuje s obzirom na prosječnog potrošača proizvoda i usluga obuhvaćenih kasnijim žigom, a ne ranijim žigom, s obzirom na to da je zabranjeno da nositelj kasnijeg žiga ima korist od ranijeg žiga (vidjeti u tom smislu presude od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 36., i od 20. rujna 2017., The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, t. 92.).

- 107 Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni dokaza u vezi s komercijalnom uporabom žiga za koji je zatražena registracija izvan Unije, osobito izvadaka s intervenijentove internetske stranice „www.mastercola.com” koje je podnio tužitelj, jer nije uzelo u obzir logičke zaključke i analize vjerojatnosti koje se iz toga mogu izvesti u vezi s opasnosti od parazitima u Uniji. Time je počinilo povredu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 108 Slijedom toga, valja prihvatiti prvi tužbeni razlog.
- 109 Usto i *obiter dictum*, radi otklanjanja spora i izbjegavanja budućih poništenja i vraćanja predmeta na ponovno odlučivanje, s obzirom na načelo dobrog sudovanja i procesne ekonomičnosti, Opći sud smatra da je svrsishodno odlučiti, na temelju spisa i očitovanja stranaka zaprimljenih u pisanom obliku i tijekom rasprave, o ocjeni žalbenog vijeća u skladu s kojom tužitelj nije dokazao ni koju konkretnu sliku se moglo prenijeti s četiriju ranijih žigova Coca-Cola na predmetni zahtjev u Uniji ili izvan Unije i u skladu s kojom podneseni dokazi nisu omogućavali da se jasno utvrdi što znači Coca-Cola.
- 110 S tim u vezi, treba napomenuti da Opći sud na temelju članka 65. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 2. Uredbe 2017/1001) mora ocijeniti zakonitost odluka žalbenih vijeća EUIPO-a na način da ispita primjenu prava Unije koju su ta vijeća izvršila pogotovo s obzirom na činjenice iznesene pred njih. Stoga, u granicama tog članka, kako ga tumači Sud, Opći sud može izvršiti potpunu kontrolu zakonitosti odluka EUIPO-a, po potrebi istražujući jesu li ta vijeća pravilno pravno ocijenila činjenice u postupku ili je li ocjena činjenica iznesenih pred ta vijeća zahvaćena povredama (presuda od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 38. i 39.).
- 111 Naime, kada se od njega zatraži da ocjeni zakonitost odluke žalbenog vijeća EUIPO-a, Opći sud nije vezan pogrešnom ocjenom činjenica tog vijeća, jer je ta ocjena dio zaključaka čija se zakonitost osporava pred Općim sudom (presuda od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 48.).
- 112 U ovom predmetu, tužitelj je zatražio poništenje pobijane odluke i utemeljio je svoj prvi tužbeni razlog na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Stoga je ocjena postojanja opasnosti od nepoštenog iskorištavanja, osobito tvrdnja da se slika može prenijeti s ranijih žigova na žig za koji je zatražena registracija, dio zaključaka čija se zakonitost osporava pred Općim sudom.
- 113 Kada je riječ o dokazima u vezi sa slikom koja se može prenijeti s ranijih žigova na žig za koji je zatražena registracija, treba svakako napomenuti da se tužitelj u tužbi ograničio na isticanje „očite namjere [intervenijenta] da iskorištava njegov ugled [...] i na znatne komercijalne napore koje je on uložio u stvaranje ugleda žiga Coca-Cola”.
- 114 Međutim, iz spisa proizlazi to da se u točkama 20. do 29. svojeg očitovanja podnesenoga 23. veljače 2011. odjelu za prigovore i ponovljenog u prilogu 1. svojem podnesku od 25. siječnja 2012. u kojem se navode žalbeni razlozi pred žalbenim vijećem, tužitelj opširno pozivao na slike četiriju ranijih žigova Coca-Cola kojima je želio dokazati ugled. U točkama 27. do 29. tih očitovanja on je osobito naveo izvatke iz knjige i studije nezavisnog tijela Superbrands (koji su priloženi u prilogu 4. i prilogu 5. tim očitovanjima), u skladu s kojima je osobito „Coca-Cola najpoznatiji žig na svijetu s 94 % svjetske

prepoznatljivosti”, „Coca-Cola poznata po svojim inovativnim i relevantnim marketinškim kampanjama i prepoznatljivim reklamama” i prema kojima „su vrijednosti žiga Coca-Cola odoljele proteku vremena i cilj im je promicanje optimizma, suživota [ili zajedničkog života] i autentičnosti[;] Coca-Cola nije politična nego joj je cilj ujediniti ljude nadahnjujućim obećanjem da dolazi bolje vrijeme i bolje prilike[;z]bog tih vrijednosti je Coca-Cola jednako relevantna i privlačna danas kao i prije, te jačate vrijednosti, naklonost i ljubav koju cijele generacije gaje spram žiga[; u]gled koje društvo The Coca-Cola Company ima u vezi sa snažnim oglašavanjem osigurava to da je ta povezanost danas jača nego ikada”.

- 115 U tom pogledu, treba podsjetiti da prema ustaljenoj sudskoj praksi postoji funkcionalni kontinuitet između različitih odjela EUIPO-a, odnosno među ispitivačem, Odjelom za prigovore, Upravom za upravljanje žigovima i pravne poslove te Odjelom za poništaje, s jedne strane te s druge strane, žalbenih vijeća. Iz tog funkcionalnog kontinuiteta između različitih odjela EUIPO-a proizlazi da u okviru preispitivanja prvostupanjskih odluka donesenih od strane različitih odjela EUIPO-a koje moraju izvršiti žalbena vijeća, ona moraju donijeti svoju odluku na temelju svih činjeničnih i pravnih elemenata koje su iznijele stranke bilo u postupku pred odjelom koji je odlučio u prvom stupnju, bilo u žalbenom postupku. Kontrola žalbenih vijeća ne ograničava se na kontrolu zakonitosti pobijane odluke, već, zbog prijenosnog učinka žalbenog postupka, podrazumijeva novu ocjenu spora u cijelosti, s tim da žalbena vijeća moraju potpuno ispitati inicijalnu tužbu i uzeti u obzir pravovremeno podnesene dokaze (vidjeti presudu od 6. studenoga 2007., SAEME/OHIM – Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, t. 49. do 51. i navedenu sudsku praksu). Stoga iz članka 64. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 71. stavak 1. Uredbe 2017/1001) proizlazi da, zbog tužbe kojom je pred njim pokrenut postupak, od žalbenog se vijeća traži novo potpuno ispitivanje osnovanosti prigovora, kako s pravnog tako i s činjeničnog gledišta (presude od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 57., i od 13. prosinca 2016., Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, neobjavljena, EU:T:2016:720, t. 21.).
- 116 Na temelju načela funkcionalnog kontinuiteta, treba zaključiti da je žalbeno vijeće moralo uzeti u obzir tužiteljeve navode iz njegovih očitovanja od 23. veljače 2011. pred žalbenim vijećem, a koji su priloženi podnesku od 25. siječnja 2012. u kojem se iznose tužbeni razlozi u vezi sa slikom četiriju ranijih žigova Coca-Cola koju se moglo prenijeti na žig za koji je zatražena registracija.
- 117 Žalbeno je vijeće stoga pogrešno tvrdilo u točki 30. pobijane odluke da tužitelj nije pokazao koju bi se konkretnu sliku moglo prenijeti s četirima ranijim žigovima Coca-Cola na žig za koji je zatražena registracija. Žalbeno je vijeće također pogrešno dodalo da podneseni dokazi ne omogućavaju da se jasno utvrdi što znači Coca-Cola.
- 118 Štoviše, u točki 32. pobijane odluke, iako je žalbeno vijeće ispravno navelo da je vezano argumentima stranaka na temelju članka 76. Uredbe br. 207/2009, ono je opet u biti pogrešno ocijenilo da tužitelj nije iznio pred EUIPO argumente i dokaze u vezi sa slikom koju se moglo prenijeti s ranijih žigova na žig za koji je zatražena registracija.
- 119 Suprotno zaključcima žalbenog vijeća u točkama 30. do 33. pobijane odluke, treba utvrditi da je tužitelj doista iznio pred EUIPO argumente i dokaze u vezi sa slikom koju se moglo prenijeti s ranijih žigova na žig za koji je zatražena registracija, osobito izvatke iz studije Superbrands koje je tužitelj u svojim očitovanjima naveo u prilog svojem prigovoru.
- 120 Radi iscrpnosti Opći sud na kraju naglašava to da nije odlučna tvrdnja žalbenog vijeća iz točke 31. pobijane odluke, prema kojoj niti jedan od proizvoda iz razreda 29. i 30. nije osvježavajuće piće za koje raniji žigovi uživaju ugled.
- 121 Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi u vezi s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, određeni žigovi mogli su steći ugled koji nadilazi javnost koju zanimaju proizvodi ili usluge za koje su ti žigovi registrirani. U takvom slučaju, moguće je da javnost koju zanimaju proizvodi ili usluge za koje je

registriran kasniji žig povezuje suprotstavljene žigove iako je u potpunosti različita od javnosti koju zanimaju proizvodi ili usluge za koje je registriran raniji žig (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 51. i 52.).

- 122 U preostalom dijelu, u ovom predmetu, u studiji Superbrands koju je odjelu za prigovore dostavio tužitelj i koja je navedena u točki 114. ove presude navodi se da „budući da je Coca-Cola i dalje u vrhu svjetske prepoznatljivosti među žigovima, to društvo može koristiti svoj odnos s potrošačima za postizanje učinka koji prelazi granice bezalkoholnih pića”.
- 123 Budući da je u točki 108. ove presude usvojen prvi tužbeni razlog, tužbu treba usvojiti te stoga poništiti pobijanu odluku.

Troškovi

- 124 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 125 Budući da EUIPO i intervenijent nisu uspjeli u postupku, valja, s jedne strane, naložiti EUIPO-u da osim vlastitih snosi i tužiteljeve troškove sukladno tužiteljevu zahtjevu te, s druge strane, odlučiti da će intervenijent snositi vlastite troškove.
- 126 Tužitelj je među ostalim zatražio da EUIPO snosi troškove koji su mu nastali u svim stadijima postupka povodom prigovora i žalbenog postupka. U tom pogledu toga treba podsjetiti da se, na temelju članka 190. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, nužni troškovi koji su strankama nastali u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti. Međutim, to se ne odnosi na troškove u postupku pred odjelom za prigovore. Stoga se tužiteljev zahtjev kojim on traži da se EUIPO-u naloži snošenje troškova upravnog postupka jer nije uspio s tužbenim zahtjevom može usvojiti samo u vezi s tužiteljevim nužnim troškovima nastalima za potrebe postupka pred žalbenim vijećem (vidjeti, u tom smislu, presudu od 11. listopada 2016., Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Prikaz četiriju isprepletenih slova G), T-753/15, neobjavljenu, EU:T:2016:604, t. 56. i navedenu sudsku praksu).

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (osmo vijeće),

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 2. prosinca 2015. (predmet R 1251/2015-4).**
- 2. EUIPO će, osim vlastitih troškova, snositi i troškove društva The Coca-Cola Company, uključujući troškove nastale pred žalbenim vijećem EUIPO-a.**
- 3. Društvo Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) snosit će vlastite troškove.**

Collins

Kancheva

Passer

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 7. prosinca 2017.

Potpisi

Sadržaj

Okolnosti spora	2
Zahtjevi stranaka	7
Pravo	7
Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009	8
Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009	10
Sudska praksa i uvodne napomene	12
Uzimanje u obzir uporabe složenoga žiga koji uključuje žig za koji je zatražena registracija	14
Uzimanje u obzir uporabe žiga za koji je zatražena registracija izvan Europske unije s obzirom na načelo teritorijalnosti	14
Ocjena logičkih zaključaka u vezi s opasnosti od parazitizma u Uniji	15
Troškovi	20