



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

1. veljače 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Raniji međunarodni figurativni žig Marlboro – Relativni razlog za odbijanje – Ugled – Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem – Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća – Članak 76. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravilo 50. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2868/95”

U predmetu T-105/16,

Philip Morris Brands Sàrl, sa sjedištem u Neuchâtelu (Švicarska), koji zastupa L. Alonso Domingo, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju A. Folliard-Monguiral i M. Simandlova, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

Explosal Ltd, sa sjedištem u Larnaci (Cipar), koji zastupa D. McFarland, *barrister*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. siječnja 2016. (predmet R 2775/2014-1), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Philip Morris i Explosal,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (izvjestitelj) i E. Perillo, suci,

tajnik: X. Lopez Bancalari, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 17. ožujka 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 26. svibnja 2016.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 15. lipnja 2016.,

nakon rasprave održane 12. svibnja 2017.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Explosal Ltd podnio je 1. srpnja 2011. 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.), kako je izmijenjena (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 podnesena prijava za registraciju sljedeći je figurativni žig:



- 3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 34. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Torbice za duhan; duhan; duhan za pušenje; duhan, cigare i cigarete; industrijski duhan”.
- 4 Figurativni znak prikazan u točki 2. ove presude registriran je 28. svibnja 2013. kao žig Europske unije.
- 5 Tužitelj, Philip Morris Brands Sàrl, podnio je 15. siječnja 2014. zahtjev za proglašenje ništavosti predmetnog žiga na temelju članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 60. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 2017/1001) u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) i s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001).
- 6 Zahtjev za proglašenje ništavosti temeljio se na trinaest ranijih figurativnih žigova.
- 7 Odlukom od 8. rujna 2014. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašenje ništavosti tako što je ponajprije, radi ekonomičnosti postupka, proveo usporedbu spornog žiga i sljedećeg ranijeg međunarodnog žiga koji je registriran pod brojem 1064851 (u daljnjem tekstu: raniji žig):



- 8 Odjel za poništaje je s jedne strane zaključio da mala sličnost između predmetnih žigova ne dovodi do nastanka vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 te da, s druge strane, što se tiče članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, tužitelj nije podnio nijedan dokaz o ugledu ranijeg žiga.
- 9 Tužitelj je 29. listopada 2014. podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje. Također je 10. studenoga 2014. podnio zahtjev za povrat u prijašnje stanje zbog toga što mu nije dana mogućnost da pred Odjelom za poništaje podnese dokaze o ugledu ranijeg žiga.

- 10 Odjel za poništaje je 5. prosinca 2014. odbio zahtjev za povrat u prijašnje stanje s obzirom na to da tužitelj nije dokazao dužnu pažnju za poštovanje roka propisanog za podnošenje dokumenata u prilog njegovu zahtjevu za proglašenje ništavosti. Tužitelj nije podnio nikakav pravni lijek protiv te odluke.
- 11 Odlukom od 4. siječnja 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) žalbeno je vijeće odbilo žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.
- 12 Kao prvo, žalbeno je vijeće odbacilo tužiteljeve argumente koji se temelje na navodnoj povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Ono je utvrdilo da su dominantni elementi suprotstavljenih figurativnih znakova verbalni elementi „marlboro” i „raquel”, iako geometrijski oblik tamne boje koji se pojavljuje u gornjem dijelu znakova, „oblik krova” na koji se tužitelj poziva, više predstavlja „ukras” nego razlikovni element. Žalbeno je vijeće stoga utvrdilo da su, unatoč identitetu predmetnih proizvoda, sporni figurativni znakovi bili različiti ili su pokazivali vrlo mali stupanj sličnosti, što isključuje svaku vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 13 Kao drugo, žalbeno je vijeće odbacilo dokaze koji su mu podneseni prvi put i koji se odnose na povećan razlikovni karakter stečen uporabom ranijeg žiga, osobito njegova grafičkog elementa „u obliku krova”. Žalbeno se vijeće u tom pogledu oslonilo na članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001), koji mu daje široku diskrecijsku ovlast za donošenje odluke treba li uzeti u obzir nepravodobno podnesene činjenice i dokaze. Osim toga, na temelju pravila 50. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), ispitivanje žalbe ograničeno je na dokaze podnesene u prvom stupnju. Prema tome, uvjet dopuštenosti novih dokaza bio je da budu dopunski što, prema žalbenom vijeću, nije bio slučaj u ovom predmetu.
- 14 Žalbeno je vijeće ispitalo čimbenike koji, prema tužiteljevu mišljenju, opravdavaju nepodnošenje dokaza Odjelu za poništaje, osobito tužiteljevu tvrdnju da ih je namjeravao podnijeti nakon primitka intervenijentovih očitovanja; međutim, s obzirom na to da potonji nije odgovorio u propisanom roku, okončana je kontradiktorna faza postupka. Žalbeno je vijeće ocijenilo da to opravdanje nije uvjerljivo zbog sljedećih razloga. Kao prvo, pravilo 37. točku (b) podtočku iv. Uredbe br. 2868/95 treba tumačiti na način da se njime od podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavosti zahtijeva da svoje argumente i svoje dokaze podnesu u trenutku podnošenja zahtjeva za proglašenje ništavosti. Kao drugo, pravilo 40. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 (koji je postao članak 17. stavak 2. delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1430 od 18. svibnja 2017. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (SL 2017., L 205, str. 1.)) Odjelu za poništaje omogućilo je da odluči o zahtjevu za proglašenje ništavosti na temelju dokaza kojima je raspolagao, čak i bez intervenijentovih očitovanja. Kao treće, s obzirom na to da nije postojalo nikakvo vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavosti, tužitelj je imao dovoljno vremena za prikupljanje dokaza za koje je smatrao da ih je nužno dodati njegovu zahtjevu.
- 15 S obzirom na sva ta razmatranja, žalbeno je vijeće odlučilo da neće uzeti u obzir dokaze koje je tužitelj prvi put podnio pred njim.
- 16 Kao treće, žalbeno je vijeće odbacilo tužiteljeve argumente koji se temelje na navodnoj povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da je dokaz ugleda ranijeg žiga prvi put podnesen žalbenom vijeću te se zbog te činjenice nije mogao uzeti u obzir. Osim toga, žalbeno je vijeće smatralo da, čak i da se dokazao taj ugled, vrlo mali stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova nije dovoljan za to da javnost uspostavi vezu između njih.

Zahtjevi stranaka

17 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- poništi pobijanu odluku;
- proglasi ništavost spornog žiga ili, podredno, da predmet vrati žalbenom vijeću na detaljnije razmatranje s obzirom na dokaze koji se odnose na ugled i povećan razlikovni karakter ranijeg žiga;
- naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.

18 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

19 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 20 U prilog svojoj tužbi tužitelj iznosi tri tužbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, drugi na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 76. stavka 1. iste uredbe (koji je postao članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001), a treći na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 21 Svojim prvim tužbenim razlogom tužitelj u bitnome prigovara žalbenom vijeću što je odbilo uzeti u obzir dokaze ugleda i povećanog razlikovnog karaktera ranijeg žiga koje je prvi put podnio žalbenom vijeću. Time je žalbeno vijeće pobijanom odlukom povrijedilo članak 76. Uredbe br. 207/2009.
- 22 Tužiteljev drugi tužbeni razlog dijeli se na dva dijela. Prvim dijelom tužitelj žalbenom vijeću prigovara da je počinilo pogreške u ukupnoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu između spornog žiga i ranijeg žiga. Drugim dijelom tužitelj mu prigovara da nije uzelo u obzir povećan razlikovni karakter ranijeg žiga i time povrijedilo članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 i članak 8. stavak 1. točku (b) iste uredbe.
- 23 Trećim tužbenim razlogom tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće počinilo očitu pogrešku u ocjeni time što je smatralo da, iako je uzelo u obzir dokaz ugleda ranijeg žiga, stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova nije dovoljan za to da potrošači uspostave vezu između njih.
- 24 Za potrebe ove presude Opći sud će najprije zajedno ispitati prvi tužbeni razlog i drugi dio drugog tužbenog razloga, u dijelu u kojem se oba odnose na tumačenje članka 76. Uredbe br. 207/2009.
- 25 Tužitelj prigovara EUIPO-u pogrešnu primjenu članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s pravilom 50. stavkom 1. Uredbe br. 2868/95, u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbacilo dokaze o ugledu i povećanom razlikovnom karakteru ranijeg žiga zbog toga što su ti dokazi prvi put podneseni pred njim.

- 26 U tom pogledu tužitelj, oslanjajući se na englesku verziju Uredbe br. 2868/95 ističe da se pravilo 50. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 ne protivi prihvaćanju novih dokaza, s obzirom na to da se izrazi „novi” i „dodatni” oba pojavljuju u tekstu te odredbe, što podrazumijeva da je žalbeno vijeće moglo uzeti u obzir nove činjenice i dokaze, to jest one koji su prvi put podneseni pred njim. Tužitelj ističe očitu relevantnost novih dokaza koje je podnio pred žalbenim vijećem, činjenicu da ih je druga stranka u postupku, odnosno intervenijent, mogla učinkovito pobijati kao i jasnu proturječnost između pobijane odluke i ranije odluke žalbenog vijeća, donesene nekoliko mjeseci prije pobijane odluke, koja se odnosila na raniji žig i njegov grafički element u obliku krova.
- 27 Ne osporavajući diskrecijsku mogućnost žalbenog vijeća da uzme u obzir nepravodobno podnesene činjenice i dokaze, tužitelj smatra da ta mogućnost ne može biti arbitrarna ako ti novi dokazi doista mogu biti relevantni za ishod postupka. Tužitelj se u tom pogledu poziva na presudu od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162) da bi istaknuo da EUIPO-u ni u kojem slučaju nije zabranjeno uzeti u obzir nepravodobno podnesene činjenice i dokaze. Naprotiv, razmatranja o pravnoj sigurnosti i dobroj upravi prevaguju u prilog prihvaćanju takvih elemenata.
- 28 Osim toga, tužitelj se poziva na raniju odluku prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. veljače 2015. u predmetu R 1585/2013-1, u kojem mu je protivnik bio nositelj ranijeg figurativnog žiga Europske unije SUPER ROLL (u daljnjem tekstu: „SUPER ROLL”), u kojoj je priznato da su žig Marlboro i njegov grafički element u obliku krova stekli „velik ugled” u relevantnoj javnosti u cijeloj Europskoj uniji.
- 29 Tužitelj ističe da je, u okviru postupka pred žalbenim vijećem, podnio presliku odluke „SUPER ROLL”, zajedno s dokazima kojima se može dokazati ugled ranijeg žiga. Međutim, žalbeno je vijeće odbacilo i dokaze i sadržaj odluke „SUPER ROLL” ocijenivši, protivno navedenoj odluci, da se geometrijski oblik tamne boje percipira kao jednostavan „ukras” koji potrošači ne pamte.
- 30 Prema tužiteljevom mišljenju, iz toga proizlazi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 u dijelu u kojem nije uzelo u obzir „notorne činjenice”, odnosno ugled i povećan razlikovni karakter grafičkog elementa „u obliku krova” te vanjski izgled ranijeg žiga. Tužitelj u bitnome ističe da se članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 ne može tumačiti na način da obvezuje EUIPO na donošenje odluka na temelju činjeničnih pretpostavki koje su očito nepotpune ili „protivne stvarnosti” *a fortiori* kad su protivne sadržaju ranijih odluka donesenih u istom kontekstu.
- 31 EUIPO ističe da mu članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 daje diskrecijsku ovlast da donese odluku uz obrazloženje o tome treba li uzeti u obzir podatke podnesene izvan propisanih rokova (presuda od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 43.). Međutim, dokazi koje je tužitelj prvi put podnio pred žalbenim vijećem nisu bili dodatni, nego potpuno novi dokazi što ih je, s obzirom na ustaljenu sudsku praksu, činila nedopuštenima jer nisu podneseni u roku koji je prvotno određen (presude od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 86. do 88. i 117. i od 21. studenoga 2013., Recaro/OHIM – Certino Mode (RECARO), T-524/12, neobjavljena, EU:T:2013:604, t. 62. do 66.).
- 32 EUIPO ističe da je žalbeno vijeće, prije nego što je donijelo zaključak da to nije slučaj, ipak ispitalo omogućuju li posebne okolnosti da se opravda uzimanje u obzir dokaza koje je tužitelj nepravodobno podnio, osobito s obzirom na činjenicu da nije postojalo nikakvo vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavosti i da je, u ovom slučaju, tužitelj namjerno propustio podnijeti dokaze u prvostupanjskom postupku.
- 33 EUIPO smatra da je, s obzirom na načela jednakosti oružja i dobre uprave kao i s obzirom na nužnost osiguranja dobrog odvijanja i učinkovitosti postupaka, žalbeno vijeće pravilno odlučilo ne dodijeliti neopravdanu prednost jednoj stranci na štetu druge. Činjenica da je tužitelj „naivno” pretpostavio da može kasnije podnijeti dokaze ne može se smatrati opravdanim razlogom; naprotiv, takvo se ponašanje treba smatrati nemarnim.

- 34 Što se tiče navodno svjetski poznatog grafičkog elementa „oblika krova” ranijeg žiga, koji nije samo obični ukrasni element, EUIPO ističe da tužitelj nije podnio nijedan dokaz da se taj element može priznati kao oznaka podrijetla. Radi se o rudimentarnom geometrijskom obliku, to jest o peterokutu, čije tri strane od njih pet prate oblik kutije cigareta. Ništa ne navodi na zaključak da će potrošači više pažnje pridavati tom jednostavnom figurativnom elementu nego razlikovnom verbalnom elementu, odnosno „marlboru”.
- 35 Glede tužiteljeva pozivanja na odluku „SUPER ROLL”, kojom se priznao povećan razlikovni karakter ranijeg žiga, EUIPO smatra da ta odluka ničim ne obvezuje žalbeno vijeće s obzirom na to da je to priznanje ograničeno na svaki pojedinačni postupak (presuda od 23. listopada 2015., Calida/OHIM – Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, neobjavljena, EU:T:2015:804, t. 42. do 48.). Suprotan bi zaključak bio protivan pravima obrane druge stranke u postupku za proglašenje ništavosti i pogrešno bi proširio primjenu načela pravomoćnosti na upravnu odluku.
- 36 Što se tiče intervenijenta, on zahtijeva odbijanje tužbe te u biti ističe da se tužbeni razlozi i navodne pogreške koje se tiču prava koje je u pobijanoj odluci počinilo žalbeno vijeće u tužbi ne navode na precizan način, nego se samo navode izrazi razočaranja i nezadovoljstva te općeniti zahtjevi. Intervenijent ističe da je pobijana odluka „čvrsta” i da se ne temelji ni na kakvoj pogrešci koja se tiče prava ili činjenica. Analitička ocjena predmetnih žigova koju je provelo vijeće pravilna je, dovoljno je obrazložena i u skladu sa zahtjevima iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 37 Najprije valja podsjetiti da se pravilom 50. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe br. 2868/95 koje se, po analogiji, primjenjuje na postupke za proglašavanje žiga ništavim, u bitnome predviđa da žalbeno vijeće ograničava ispitivanje tužbe na ispitivanje činjenica i dokaza koji su podneseni Odjelu za prigovore, osim ako žalbeno vijeće ne smatra da se u obzir moraju uzeti nove ili dodatne činjenice i dokazi, u skladu s člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009. Ta posljednja odredba predviđa da EUIPO ne mora uzeti u obzir činjenice na koje se stranke nisu pozvale ili dokaze koje nisu pravodobno podnijele.
- 38 Uredbom br. 207/2009 tako je izričito predviđeno da žalbeno vijeće prilikom ispitivanja žalbe uložene protiv odluke Odjela za poništaje ima diskrecijsku ovlast, na temelju pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95 i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, odlučiti hoće li uzeti u obzir dodatne ili dopunske činjenice i dokaze koji nisu predloženi u roku koji je odredio Odjel za poništaje (vidjeti presude od 3. listopada 2013., Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, t. 33. i od 24. listopada 2014., Grau Ferrer/OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va), T-543/12, neobjavljena, EU:T:2014:911, t. 23. i navedena sudska praksa).
- 39 U tom pogledu, Sud je već imao prilike navesti da se francuska verzija pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95 razlikuje od verzija na španjolskom, njemačkom i engleskom jeziku s obzirom na jedan bitan element. Naime, dok potonje verzije predviđaju da žalbeno vijeće može uzeti u obzir samo „dodatne ili dopunske” činjenice i dokaze, francuska jezična verzija te iste činjenice i dokaze kvalificira kao „nove ili dodatne”.
- 40 Temeljeći svoju odluku na općoj strukturi i svrsi uredbe čiji je dio pravilo 50. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 i, osobito, na članku 76. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, koji je njegov pravni temelj, Sud je u odnosu na dokaz o uporabi žiga zaključio da, kada u roku koji EUIPO propisuje nije podnesen nikakav dokaz u tom pogledu, potonji mora po službenoj dužnosti odbaciti prigovor. Suprotno tomu, kad su dokazi podneseni u roku koji propisuje EUIPO, moguće je podnijeti dodatne dokaze (vidjeti presudu od 21. srpnja 2016., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, t. 24. do 26. i navedenu sudska praksu).
- 41 Sud je naglasio da isto tumačenje članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 valja primijeniti na dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite žiga, s obzirom na to da navedena odredba sadržava pravilo koje ima horizontalnu ulogu u sustavu navedene uredbe zato što se primjenjuje neovisno o prirodi

predmetnog postupka. Iz toga slijedi da se pravilo 50. Uredbe br. 2868/95 ne može tumačiti na način da proširuje diskrecijske ovlasti žalbenog vijeća na nove dokaze (presuda od 21. srpnja 2016., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, t. 27.), nego samo na „dopunske” ili „dodatne” dokaze, koji dopunjuju relevantne dokaze podnesene u određenom roku (vidjeti presudu od 11. prosinca 2014., CEDC International/OHIM – Underberg (Oblik vlati trave u boci), T-235/12, EU:T:2014:1058, t. 89. i navedenu sudsku praksu).

- 42 Stoga je potrebno odrediti mogu li se dokazi koji su prvi put podneseni žalbenom vijeću kvalificirati kao „dopunski” ili „dodatni” u smislu pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95.
- 43 Nesporno je da tužitelj nije podnio nijedan dokaz ugleda ranijeg žiga na temelju pravila 37. točke (b) podtočke iv. Uredbe br. 2868/95, to jest u trenutku podnošenja zahtjeva za proglašenje ništavosti ni, štoviše, u ikom drugom trenutku tijekom postupka pred Odjelom za poništaje, iako je u dopisu podnesenom uz zahtjev za proglašenje ništavosti od 15. siječnja 2014. naveo da će dokaz ugleda ranijeg žiga, s odgovarajućim argumentima, podnijeti „u prikladnom trenutku”.
- 44 U ovom predmetu nije sporno da se ta namjera ni u kojem slučaju nije konkretizirala prije okončanja postupka pred Odjelom za poništaje, više od šest mjeseci kasnije, odnosno 21. srpnja 2014.
- 45 Što se tiče tužiteljeva argumenta koji je iznio na raspravi, prema kojem je na Odjelu za poništaje da ga pozove da dopuni svoj spis, osobito podnošenjem dokaza ugleda ranijeg žiga, valja istaknuti da je zakonodavac napravio temeljnu razliku između, s jedne strane, uvjeta koje mora ispunjavati zahtjev za proglašenje ništavosti da bi bio dopušten i, s druge strane, uvjeta koji se odnose na podnošenje činjenica, dokaza i očitovanja kao i popratne dokumentacije u prilog tom zahtjevu, koji proizlaze iz upute potonjeg. Odjel za poništaje je samo u pogledu uvjeta dopuštenosti zahtjeva za proglašenje ništavosti koje je zakonodavac predvidio u pravilu 38. stavku 1. Uredbe br. 2868/95 (koji je postao članak 146. stavak 7. Uredbe 2017/1001) i u pravilu 39. stavku 3. iste uredbe (koji je postao članak 15. stavak 4. Delegirane uredbe 2017/1430) bio obavezan omogućiti zainteresiranoj stranci da ispravi nepravilnosti koje sadržava njezin zahtjev za proglašenje ništavosti kada one mogu dovesti do odbijanja navedenog zahtjeva kao nedopuštenog, dok nikakva analogna obveza ne postoji u pogledu uvjeta koji su propisani za to da bi zahtjev za proglašenje ništavosti bio osnovan (vidjeti, po analogiji, presudu od 13. lipnja 2002., Chef Revival USA/OHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, EU:T:2002:157, t. 54. i, u tom smislu i po analogiji, presudu od 17. lipnja 2008., El Corte Inglés/OHIM – Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU:T:2008:203, t. 66. i navedenu sudsku praksu).
- 46 Posljedično, protivno tužiteljevu argumentu, nijedna odredba Uredbe br. 2868/95 ne obvezuje Odjel za poništaje da tužitelja obavijesti o činjenici da njegov zahtjev za proglašenje ništavosti nije potkrijepljen dokazima koji se odnose na ugled ranijeg žiga.
- 47 U tim okolnostima, s obzirom na to da tvrdnja o postojanju ugleda ranijeg žiga, izražena u dopisu podnesenom uz zahtjev za proglašenje ništavosti od 15. siječnja 2014., predstavlja samo jednostavnu potvrdu koja nije potkrijepljena konkretnim dokazima, dokazi podneseni žalbenom vijeću ne mogu se smatrati „dopunskim” ili „dodatnim” dokazima koji su dodani dokazima koje je tužitelj već podnio.
- 48 U tim okolnostima, žalbeno ih vijeće načelno nije smjelo uzeti u obzir, u skladu s pravilom 50. stavkom 1. Uredbe br. 2868/95 i člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009.
- 49 Međutim, još treba ispitati tužiteljev argument prema kojem je, u bitnome, neuzimanje u obzir odluke „SUPER ROLL” protivno razlozima dobre uprave.
- 50 Iz dokumenata u spisu proizlazi da se odluka „SUPER ROLL” odnosila na postupak povodom prigovora koji je tužitelj podnio protiv registracije figurativnog žiga Europske unije SUPER ROLL, na temelju žiga Europske unije br. 4179801.

- 51 Iz činjeničnih utvrđenja žalbenog vijeća u odluci „SUPER ROLL” proizlazi da „Marlboro uživa velik ugled i njegova dobro poznata ambalaža s trostranim elementom ima snažan razlikovni karakter” kao i to da su „žig Marlboro i sam grafički element u obliku krova (koji je dio žiga Marlboro) stekli velik ugled u cijeloj Europi među relevantnom javnošću”.
- 52 Kad se tužitelj u točki 51. pobijane odluke pozvao na relevantnost odluke „SUPER ROLL” pred žalbenim vijećem, njegov je argument odbijen zbog toga što se ranija odluka odnosila na drukčiju situaciju i na kasniji drukčiji žig Europske unije te su dokazi o ugledu ranijih žigova u cijelosti podneseni Odjelu za prigovore.
- 53 Protivno toj ocjeni, tužitelj u bitnome ističe da je postojanje odluke „SUPER ROLL” trebalo biti dovoljno da žalbeno vijeće prizna ugled ranijeg žiga kao „notornu činjenicu” i da bi se time izbjeglo donošenje odluke protivne njegovim ranijim zahtjevima podnesenima u istom kontekstu.
- 54 Taj se argument ne može prihvatiti jer tužitelj u biti nastoji postići automatsko priznanje ugleda ranijeg žiga samo na temelju ranije EUIPO-ove prakse odlučivanja.
- 55 Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi, odluke koje su žalbena vijeća dužna donijeti u skladu s Uredbom br. 207/2009 donose se na temelju ograničene nadležnosti, a ne diskrecijske ovlasti. Stoga se zakonitost navedenih odluka treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe, kako je tumače sudovi Unije, a ne na temelju prethodne prakse odlučivanja (vidjeti rješenje od 14. travnja 2016., KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, neobjavljeno, EU:C:2016:266, t. 36. i navedena sudska praksa). Iz toga proizlazi da to hoće li žalbeno vijeće priznati eventualni ugled ranijeg žiga ne ovisi o priznanju navedenog ugleda u okviru različitog postupka koji se odnosi na različite pravne i činjenične elemente (vidjeti, po analogiji, presudu od 23. listopada 2015., dadida, T-597/13, neobjavljenu, EU:T:2015:804, t. 43.).
- 56 Stoga je obveza svake stranke koja se poziva na ugled ranijeg žiga da dokaže, u strogo ograničenom okviru svakog postupka kojeg je dio te na temelju činjeničnih elemenata koje smatra najprikladnijima, da je navedeni žig stekao takav ugled, a da pritom ne može nastojati taj dokaz nadomjestiti priznanjem takvog ugleda, uključujući za taj isti žig, u okviru različitog upravnog postupka (vidjeti, po analogiji, presudu od 23. listopada 2015., dadida, T-597/13, neobjavljenu, EU:T:2015:804, t. 45.).
- 57 Kad bi za dokazivanje ugleda ranijeg žiga za tužitelja bilo dovoljno da se poziva na raniju odluku žalbenog vijeća, to bi, s jedne strane, povrijedilo intervenijentova prava obrane, s obzirom na to da on ne bi mogao ispitati, ocijeniti i pobijati činjenične elemente na kojima se žalbeno vijeće temeljilo te bi, s druge strane, pogrešno proširilo primjenu načela pravomoćnosti na upravnu odluku koja se odnosila na stranke različite od onih u postupku te bi tako sprječavalo sudski nadzor zakonitosti upravne odluke, što bi bilo u očitoj suprotnosti s načelom zakonitosti (vidjeti, po analogiji, presudu od 23. listopada 2015., dadida, T-597/13, neobjavljenu, EU:T:2015:804, t. 46.).
- 58 Iz tih razmatranja proizlazi da, protivno tužiteljevim tvrdnjama, EUIPO ni u kojem slučaju nije bio dužan automatski priznati ugled ranijeg žiga samo na temelju utvrđenja u okviru drugog postupka u kojem je donesena druga odluka, u konkretnom slučaju odluka „SUPER ROLL”.
- 59 Što se tiče tužiteljeva prigovora prema kojem je ugled ranijeg žiga trebalo priznati po službenoj dužnosti, na temelju članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 njega također treba odbaciti s obzirom na to da iz te odredbe proizlazi da je EUIPO-ova obveza ispitivanja činjenica po službenoj dužnosti ograničena na relevantne činjenice koje ga mogu navesti na primjenu apsolutnih razloga za odbijanje pri ispitivanju prijave žiga Europske unije koje provode ispitivači te žalbena vijeća prilikom ispitivanja žalbe u postupku registracije navedenog žiga. Suprotno tomu, u okviru postupka kao što je onaj u ovom predmetu, na nositelju je ranijeg žiga da dokaže postojanje, valjanost i opseg zaštite navedenog žiga (vidjeti, što se tiče postupka povodom prigovora, presudu od 28. rujna 2016., Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T-400/15, neobjavljenu, EU:T:2016:569, t. 38.).

- 60 Iz svega prethodno navedenog slijedi da se ugled ranijeg žiga ne može dokazati presumpcijama, nego se mora temeljiti na konkretnim i objektivnim elementima koji ga dokazuju.
- 61 Međutim, dokazi koje je tužitelj prvi put podnio pred žalbenim vijećem išli su upravo za tim ciljem. Tužitelj u bitnome ističe da razlozi pravne sigurnosti i dobre uprave prevaguju u korist prihvatanja nepravodobno podnesenih dokaza.
- 62 U tom pogledu valja istaknuti da je EUIPO dužan svoje ovlasti izvršavati u skladu s općim načelima prava Unije kao što je načelo dobre uprave (presuda od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 73.). Prema članku 41. stavku 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, pravo na dobru upravu među ostalim podrazumijeva pravo svake osobe da se njezini predmeti obrađuju pravično.
- 63 Međutim, u interesu je dobre uprave da žalbeno vijeće može odlučiti uz potpuno poznavanje činjenica kad odlučuje u okviru postupaka koji su pokrenuti pred njim. Stoga je na njemu da pažljivo i nepristrano ispita činjenične i pravne elemente koji su nužni za izvršavanje njegove diskrecijske ovlasti.
- 64 U ovom slučaju, nesporno je da je žalbeno vijeće bilo upoznato sa sadržajem odluke „SUPER ROLL”, donesene samo jedanaest mjeseci prije pobijane odluke te da je stoga ono bilo upoznato s utvrđenjima iz te odluke o „velikom ugledu” žiga Marlboro kao i njegova „grafičkog elementa u obliku krova”, koji je sastavni dio ranijeg predmetnog žiga u ovom slučaju.
- 65 Slijedom toga, s obzirom na sudsku praksu koja od EUIPO-a traži da uzme u obzir već donesene odluke te da s posebnom pažnjom ispita treba li odlučiti na jednak način (vidjeti, u tom smislu, presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 74.), odluka „SUPER ROLL” očito je bila indicija toga da je raniji žig mogao uživati ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 66 U tim okolnostima, za dokaze koje je tužitelj podnio žalbenom vijeću bilo je jasno da mogu biti stvarno relevantni za ishod postupka, s obzirom na to da se njima trebao dokazati ugled ranijeg žiga u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Posljedično, time što je odbilo ispitati dokaz zbog toga što nije bio pravodobno podnesen, žalbeno je vijeće propustilo ispitati čimbenik koji je potencijalno relevantan za primjenu te odredbe.
- 67 Ne dovodeći u pitanje tumačenje pravila 50. Uredbe br. 2868/95 i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, kao što je navedeno u točkama 40. do 42. ove presude, i zahtjeva iz točke 50. ove presude, široka diskrecijska ovlast kojom EUIPO raspolaže u izvršavanju svojih funkcija ne može ga osloboditi njegove obveze da prikupi sve činjenične i pravne elemente nužne za izvršavanje njegove diskrecijske ovlasti, pod pretpostavkom da bi ga odbijanje uzimanja u obzir određenih elemenata podnesenih sa zakašnjenjem dovelo do povrede načela dobre uprave.
- 68 Prema tome, u posebnim okolnostima ovog slučaja, žalbeno je vijeće trebalo, u skladu sa svojom dužnosti dobre uprave, prihvatiti dokaze ugleda ranijeg žiga koji su prvi put podneseni pred njim, čak i samo zato da ih pobije.
- 69 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje EUIPO-ovim argumentom prema kojem bi došlo do povrede načela jednakosti oružja kada bi žalbeno vijeće prihvatilo predmetne dokaze kao dopuštene.
- 70 U tom pogledu, valja podsjetiti da se, na temelju članka 75. stavka 1. druge rečenice Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. stavak 1. druga rečenica Uredbe 2017/1001), EUIPO-ove odluke mogu temeljiti samo na razlozima o kojima su se stranke mogle izjasniti. Ta se odredba odnosi na činjenične razloge i na pravne razloge kao i na dokaze (presuda od 4. listopada 2006., Freixenet/OHIM (Oblik bijele boce pokrivena injem), T-190/04, neobjavljena, EU:T:2006:291, t. 28.).

- 71 Međutim, u ovom slučaju, iz elemenata u spisu proizlazi da su dokazi ugleda ranijeg žiga podneseni u stadiju postupka pred žalbenim vijećem, kao i intervenijentova očitovanja o tim dokazima, u cijelosti bili podvrgnuti kontradiktornoj raspravi. Iz spisa osobito proizlazi da je podnesak od 8. siječnja 2015. u kojem se iznose tužbeni razlozi, koji je tužitelj podnio pred žalbenim vijećem i koji sadržava dokaze ugleda ranijeg žiga, bio priopćen intervenijentu uz poštovanje njegovih postupovnih prava te uz mogućnost da on iznese svoje argumente u tom pogledu. Iz spisa također proizlazi da je intervenijentu produljen rok prije nego što je 14. svibnja 2015. podnio svoja očitovanja. Usto, važno je istaknuti da se u svojim očitovanjima intervenijent izjasnio o dokazima koje je tužitelj podnio u prilog ugledu ranijeg žiga, osporavajući njihovu relevantnost i smatrajući ih nedostatnima.
- 72 U tim okolnostima, neupitno je da je intervenijent na raspolaganju imao sve mogućnosti i sve nužne rokove za iznošenje svojih argumenata te ispitivanje, ocjenjivanje i pobijanje dokaza koje je podnio tužitelj. Posljedično, pod pretpostavkom da je žalbeno vijeće izvršavalo svoju diskrecijsku ovlast u skladu sa zahtjevima dobre uprave i pristajući na to da, s obzirom na posebne okolnosti ovog slučaja, uzme u obzir navedene dokaze, nikakva povreda načela jednakosti oružja nije mu se mogla predbaciti.
- 73 Zaključak iz točke 67. ove presude također ne može utjecati na stajalište žalbenog vijeća iz točke 50. pobijane odluke, prema kojem bi, čak i pod pretpostavkom da je dokazan ugled ranijeg žiga, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova, primjenom članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, u svakom slučaju bio nedovoljan za to da javnost može uspostaviti vezu između njih.
- 74 U tom pogledu valja istaknuti da je, kao što je to istaknuo tužitelj u okviru svojeg trećeg tužbenog razloga, to stajalište protivno ustaljenoj sudskoj praksi prema kojoj se postojanje veze između ranijeg žiga i spornog žiga u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 mora ocjenjivati općenito, uzimanjem u obzir svih relevantnih čimbenika u ovom slučaju, među kojima su osobito stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova i proizvoda obuhvaćenih tim žigovima kao i intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga (presuda od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 64.).
- 75 Usto, budući da članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 ne zahtijeva da zbog postojeće sličnosti predmetna javnost može zamijeniti suprotstavljene znakove, već da može uspostaviti bliskost, odnosno vezu među njima, iz toga se mora zaključiti da se zaštita koju ta odredba predviđa u korist uglednih žigova može primijeniti čak i onda kad među suprotstavljenim znakovima postoji niži stupanj sličnosti (presuda od 10. prosinca 2015., El Corte Inglés/OHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, t. 42.).
- 76 Iz toga proizlazi da se, čak i pod pretpostavkom da suprotstavljene žigovi pokazuju samo mali stupanj sličnosti, iz toga ne može zaključiti, protivno zaključku žalbenog vijeća, da je nužno isključiti primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Posljedično, eventualno prihvaćanje dokaza koje je tužitelj prvi put podnio pred žalbenim vijećem, kao i njihovo ispitivanje, moglo je utjecati na ishod postupka što se tiče primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 77 S obzirom na prethodno navedeno, valja utvrditi da je, imajući u vidu da se dokazi koje je tužitelj prvi put podnio pred žalbenim vijećem nisu trebali uzeti u obzir zbog toga što su podneseni nepravodobno, žalbeno vijeće počinilo postupovnu povredu prekršivši načelo dobre uprave.
- 78 Ipak, postupovna nepravilnost dovodi do potpunog ili djelomičnog poništenja odluke samo ako se dokaže da je pobijana odluka mogla imati drukčiji sadržaj da ta nepravilnost nije počinjena (vidjeti, u tom smislu, presudu od 8. lipnja 2005., Wilfer/OHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, t. 33.).
- 79 U ovom slučaju, kao što je već navedeno u točkama 65. i 66. ove presude, nije isključeno da bi dokazi koje je žalbeno vijeće neosnovano odbilo uzeti u obzir mogli izmijeniti sadržaj pobijane odluke, osobito što se tiče primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Slijedom toga, to što žalbeno vijeće nije

ispitalo te dokaze dovodi do poništenja te odluke. Nadalje, valja prihvatiti prvi tužbeni razlog i drugi dio drugog tužbenog razloga i poništiti pobijanu odluku a da pritom ne treba ispitivati druge tužbene razloge.

- 80 Što se tiče drugog dijela tužiteljeva zahtjeva, kojim se od Općeg suda traži da sporni žig proglasi ništavim ili da, podredno, predmet uputi žalbenom vijeću na detaljnije ispitivanje, valja podsjetiti da ovlast preinake koja se Općem sudu priznaje u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 3. Uredbe 2017/1001) za učinak nema povjeravanje Općem sudu ovlasti da vlastitu ocjenu zamijeni ocjenom EUIPO-ova žalbenog vijeća te da provede ocjenu o kojoj takvo vijeće još nije zauzelo stajalište. Izvršavanje ovlasti preinake stoga načelno treba biti ograničeno na situacije u kojima Opći sud, nakon provedenog nadzora ocjene koju je dalo žalbeno vijeće, može na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata odrediti odluku koju je žalbeno vijeće bilo dužno donijeti (vidjeti presudu od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 71. i 72. i navedenu sudsku praksu).
- 81 Međutim, to ovdje nije slučaj. Budući da se pobijana odluka poništava zbog toga što je žalbeno vijeće pogrešno odbilo uzeti u obzir dokaze ugleda ranijeg žiga i s obzirom na to da stoga žalbeno vijeće mora ponovno odlučiti o dokaznoj snazi navedenih dokaza, nije na Općem sudu da odlučuje o proglašenju ništavosti spornog žiga.
- 82 Posljedično treba odbaciti drugi dio tužiteljeva zahtjeva jer se u tom dijelu od Općeg suda zahtijeva proglašavanje spornog žiga ništavim.

Troškovi

- 83 U skladu s odredbama članka 134. stavka 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove na zahtjev protivne stranke. Usto, u skladu s člankom 134. stavkom 2. Poslovnika, ako više stranaka ne uspije u postupku, Opći sud odlučuje o podjeli troškova.
- 84 U ovom slučaju, budući da EUIPO i intervenijent nisu uspjeli u postupku, treba im naložiti snošenje tužiteljevih troškova, u skladu s njegovim zahtjevom.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće),

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 4. siječnja 2016. (predmet R 2775/2014-1).**
- 2. U preostalom dijelu se tužba odbija.**
- 3. EUIPO i Explosal Ltd snosit će, osim vlastitih, i troškove društva Philip Morris Brands Sàrl.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 1. veljače 2018.

Potpisi