



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

4. travnja 2019.*

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Figurativni žig Europske unije TESTA ROSSA – Djelomično proglašenje opoziva – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokaz o uporabi – Vanjska uporaba osporavanog žiga – Jednako postupanje”

U predmetima T-910/16 i T-911/16,

Kurt Hesse, sa stalnom adresom u Nürnbergu (Njemačka), kojeg zastupa M. Krogmann, *odvjetnik*

tužitelj u predmetu T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, sa sjedištem u Milsu (Austrija), koje zastupa T. Raubal, odvjetnik,

tužitelj u predmetu T-911/16,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa M. Fischer, u svojstvu agenta,

tuženika,

druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijenti u postupku pred Općim sudom u predmetu T-910/16 i u predmetu T-911/16 bili su,

Wedl & Hofmann GmbH,

i

Kurt Hesse,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. listopada 2016. (predmet R 68/2016-1), koja se odnosi na postupak opoziva između K. Hessea i društva Wedl & Hofmann,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: D. Gratsias, predsjednik, I. Labucka i I. Ulloa Rubio (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

* Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir tužbe podnesene tajništvu Općeg suda 23. prosinca 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ove odgovore na tužbu podnesene tajništvu Općeg suda 15. ožujka 2017.,

uzimajući u obzir odgovore na tužbu intervenijenata podnesene tajništvu Općeg suda 9. ožujka (predmet T-910/16) i 23. ožujka 2017. (predmet T-911/16),

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Tužitelj u predmetu T-911/16 i intervenijent u predmetu T-910/16, društvo Wedl & Hofmann GmbH podnijelo je 8. srpnja 2008. prijavu za registraciju žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), koja je i sama 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 je sljedeći figurativni znak za koji je zatražena zaštita za crnu i crvenu boju (Pantone 186 C):



- 3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija nalaze se u razredima 7., 11., 20., 21., 25., 28., 30., 34. i 38. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:
 - razred 7.: „Uređaji za mljevenje kave, osim ručnih (električni)“;
 - razred 11.: „Električne posude za pripremu kave; električni pribor za kuhanje, posebno uređaji za pripremu toplih i hladnih napitaka; ledomati“;

- razred 20.: „Namještaj”;
 - razred 21.: „Kuhinjski pribor i spremnici; uređaj (ručni) za filtriranje kave; posude za pripremu kave (ručne); ručni mlinci za kavu; predmeti od stakla, porculana, posebno posude; čaše za napitke”;
 - razred 25.: „Odjeća, osobito odjeća za gimnastiku i sport, pregače, košulje, polo majice i majice; pokrivala za glavu”;
 - razred 28.: „Igre, igračke; gimnastička i sportska oprema, posebno palice za golf, torbe za golf, loptice za golf, nogometne lopte, reketi za tenis, torbe za tenis, loptice za tenis, koje nisu obuhvaćene drugim razredima”;
 - razred 30.: „Kava, čaj, kakao, šećer; konditorski proizvodi, sladoledi; čokolada; čokoladna pića; bomboni”;
 - razred 34.: „Artikli za uporabu s duhanom; šibice”;
 - razred 38.: „Telekomunikacijske usluge, osobito pružanje usluge spajanja na svjetsku informatičku mrežu”.
- 4 Prijava za registraciju žiga objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 43/2008 od 27. listopada 2008. Oспоравани žig registriran je 11. svibnja 2009. pod brojem 007070519 za proizvode i usluge iz točke 3. ove presude.
 - 5 Tužitelj u predmetu T-910/16 i intervenijent u predmetu T-911/16, Kurt Hesse, podnio je 15. listopada 2014. zahtjev za djelomični opoziv osporavanog žiga na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) za proizvode i usluge iz razreda 7., 11., 20., 21., 25., 28., 30., 34. i 38., uz iznimku proizvoda „kava, čaj, kakao, šećer; čokolada; čokoladna pića; bomboni” iz razreda 30.
 - 6 Društvo Wedl & Hofmann podnijelo je 17. veljače 2015. očitovanja u vezi s uporabom osporavanog žiga, u zadanom roku, te je zatražilo odbijanje zahtjeva za opoziv, bez podnošenja svih dokaza o uporabi. Društvo Wedl & Hofmann poslalo je poštom dokaze o uporabi koje je EUIPO-a zaprimio 23. veljače 2015., nakon isteka roka. Društvo Wedl & Hofmann dostavilo je 10. svibnja 2015. dodatne dokumente za dokazivanje stvarne uporabe osporavanog žiga.
 - 7 Odjel za poništaje je 17. studenoga 2015. opozvao prava društva Wedl & Hofmann za skupinu proizvoda i usluga na koje se odnosi zahtjev za opoziv, s učinkom od 15. listopada 2014.
 - 8 Društvo Wedl & Hofmann je 13. siječnja 2016., na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001), podnijelo žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje.
 - 9 Odlukom od 5. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je prihvatilo žalbu društva Wedl & Hofmann i djelomično je poništilo odluku Odjela za poništaje u dijelu u kojem je zadržana registracija osporavanog žiga za „kuhinjske spremnike; predmete od stakla, porculana, posebno posude; čaše za napitke” iz razreda 21. i „odjeću, posebno pregače, košulje, polo majice i majice; pokrivala za glavu” iz razreda 25. (u daljnjem tekstu: sporni proizvodi iz razreda 21. i 25.). Konkretno, kao prvo, žalbeno je vijeće smatralo da su dokazi koje je društvo Wedl & Hofmann dostavilo sa zakašnjenjem bili dopušteni na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe 2017/1001). U tom je pogledu podsjetilo, u točki 22. pobijane odluke, da članak 76. Uredbe br. 207/2009 EUIPO-u daje diskrecijsku ovlast da odluči treba li uzeti u obzir činjenice i dokaze koji su podneseni sa zakašnjenjem te dodaje da je Sud presudio da se, kao opće pravilo, i ako nije drukčije određeno, činjenice i dokazi mogu

podnijeti nakon isteka rokova određenih za takvo podnošenje, u skladu s odredbama Uredbe br. 207/2009, i da EUIPO-u nije zabranjeno uzeti u obzir činjenice i dokaze na koje su se stranke nepravodobno pozvale ili koje su nepravodobno podnijele. Zatim, žalbeno je vijeće istaknulo da uporaba prema van žiga nije nužno istovjetna uporabi usmjerenoj prema krajnjim potrošačima i da se stvarna uporaba na koju se pozvalo društvo Wedl & Hofmann ne može isključiti samo zbog činjenice da se komercijalni razlozi koje je istaknulo ne odnose na krajnje potrošače nego na industrijske kupce kao što su licence ili franšize. Prema tome, žalbeno vijeće je smatralo da je društvo Wedl & Hofmann, na temelju podnesenih dokaza, dokazalo stvarnu uporabu osporavanog žiga u odnosu na sporne proizvode iz razreda 21. i 25. Napokon, žalbeno je vijeće smatralo da dokazi nisu bili dovoljni za uporabu osporavanog žiga za ostale proizvode i usluge obuhvaćene zahtjevom za opoziv.

Zahtjevi stranaka

Predmet T-910/16

- 10 K. Hesse od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku i proglasi prava društva Wedl & Hofmann opozvanima također za sporne proizvode iz razreda 21. i 25.;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova;
- 11 EUIPO i društvo Wedl & Hofmann od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - naloži K. Hesseu snošenje troškova.

Predmet T-911/16

- 12 Društvo Wedl & Hofmann od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi ili preinači pobijanu odluku;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.
- 13 EUIPO i K. Hesse od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - naloži društvu Wedl & Hofmann snošenje troškova.

Pravo

- 14 Nakon što su stranke saslušane o tom pitanju, potrebno je spojiti navedene predmete u svrhu donošenja odluke kojom se završava postupak, u skladu s člankom 19. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda.

- 15 Uvodno valja ustvrditi da je žalbeno vijeće utvrdilo da dokazi ukazuju na stvarnu uporabu osporavanog žiga za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. Nasuprot tomu, zaključilo je da nije postojala stvarna uporaba osporavanog žiga za ostale proizvode i usluge obuhvaćene zahtjevom za opoziv. Svojom tužbom K. Hesse želi postići da se zahtjev za opoziv prihvati za sve obuhvaćene proizvode i usluge, a društvo Wedl & Hofmann nastoji postići da se on u cijelosti odbije.
- 16 U prilog svojoj tužbi u predmetu T-910/16, K. Hesse ističe jedan tužbeni razlog koji se, u biti, temelji na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.
- 17 U predmetu T-911/16 društvo Wedl & Hofmann ističe dva tužbena razloga, koji se temelje, prvi, na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, članka 15. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) i pravila 40. stavka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) (koji je postao članak 19. stavak 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1430 od 18. svibnja 2017. o dopuni Uredbe br. 207/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (SL 2017., L 205, str. 1.)), u vezi s pravilom 22. stavcima 3. i 4. Uredbe br. 2868/95 (koji je postao članak 10. stavci 3. i 4. Delegirane uredbe 2017/1430), a, drugi, na povredi načela jednakog postupanja.
- 18 Opći sud smatra da, kao prvo, valja zajedno razmotriti tužbeni razlog u predmetu T-910/16 i prvi tužbeni razlog u predmetu T-911/16 jer se u biti temelje na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i, kao drugo, ispitati drugi tužbeni razlog u predmetu T-911/16.
- 19 Uvodno valja navesti da stranke ne osporavaju, u okviru postupka pred Općim sudom, dopuštenost dokaza koje je dostavilo društvo Wedl & Hofmann pred Odjelom za poništaje.
- 20 Doista, u točki 5. podneska podnesenog u predmetu T-911/16 i prije iznošenja svojih argumenata kojima se nastoji osporiti zaključke društva Wedl & Hofmann o meritumu, K. Hesse ističe da „tužba nije osnovana, ne samo zato što je tužitelj dostavio [...] dokaze o uporabi [...] nakon isteka roka 17. prosinca 2015. koji je odredio [EUIPO]”. U prilog svojoj argumentaciji K. Hesse navodi, osim toga, presudu od 18. srpnja 2013., New Yorker SHK Jeans/OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484).
- 21 Međutim, budući da u odgovoru na žalbu K. Hesse ne zahtijeva poništenje pobijane odluke zbog pogreške koja se tiče prava koju je počinilo žalbeno vijeće uzevši u obzir te dokaze, već odbijanje tužbe koju je podnijelo društvo Wedl & Hofmann, valja odbiti taj argument kao bespredmetan.
- 22 Konačno, čak i da tom argumentacijom K. Hesse u stvarnosti zahtijeva da Opći sud odbije tužbu društva Wedl & Hofmann i potvrdi pobijanu odluku zbog razloga različitog od onog na koji se poziva žalbeno vijeće u toj odluci, takva se argumentacija mora odbiti. U tom je pogledu dovoljno podsjetiti da Opći sud provodi nadzor zakonitosti odluka tijela EUIPO-a. Opći sud mora poništiti odluku koju preispituje povodom tužbe koja mu je podnesena ako zaključi da je ta odluka nezakonita. Ne može odbiti tužbu zamjenjujući vlastitim obrazloženjem ono nadležnog tijela EUIPO-a (vidjeti presudu od 9. rujna 2010., Axis/OHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, t. 29. i navedenu sudsku praksu).

Jedinstveni tužbeni razlog u predmetu T-910/16 i prvi tužbeni razlog u predmetu T-911/16, koji se u biti temelje na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009

- 23 U okviru svojeg jedinog tužbenog razloga u predmetu T-910/16 K. Hesse smatra da je žalbeno vijeće trebalo potvrditi potpuni opoziv osporavanog žiga.

- 24 U okviru svojeg prvog tužbenog razloga u predmetu T-911/16 Wedl & Hofmann tvrdi, u biti, da je dostavio dokaz o stvarnoj uporabi za sve proizvode i usluge za koje je žig registriran, a ne samo za sporne proizvode iz razreda 21. i 25.
- 25 U skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 prava nositelja žiga Europske unije opozivaju se na zahtjev podnesen EUIPO-u ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina žig nije stvarno rabio u Europskoj uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.
- 26 Prema članku 15. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009, dokazivanje stvarne uporabe žiga Zajednice obuhvaća i dokazivanje njegove uporabe u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran.
- 27 Na temelju pravila 22. Uredbe br. 2868/95 koje se primjenjuje na postupke opoziva na temelju pravila 40. stavka 5. te uredbe, dokaz o uporabi mora se odnositi na mjesto, vrijeme, opseg i prirodu uporabe žiga i u načelu je ograničen na podnošenje pratećih dokumenata i predmeta kao što su paketi, oznake, cjenici, katalozi, računi, fotografije, novinski oglasi i pisane izjave iz članka 76. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 97. stavak 1. točka (f) Uredbe 2017/1001) (presude od 8. srpnja 2004., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, t. 37., i od 10. rujna 2008., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, neobjavljena, EU:T:2008:338, t. 27.).
- 28 Pri tumačenju pojma stvarne uporabe valja uzeti u obzir činjenicu da *ratio legis* zahtjeva da se žig morao stvarno rabiti nije ocjena gospodarskog uspjeha ni nadzor ekonomske strategije nekog poduzetnika ni ograničavanje zaštite žigova samo na njihovu količinski znatnu tržišnu uporabu (vidjeti presude od 8. srpnja 2004., MFE Marienfelde/OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, t. 32. i navedenu sudsku praksu, i od 27. rujna 2007., La Mer Technology/OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, neobjavljena, EU:T:2007:299, t. 53. i navedenu sudsku praksu).
- 29 Kao što to proizlazi iz sudske prakse, žig je u stvarnoj uporabi ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio tržište za te proizvode i usluge, iz čega je isključena uporaba simbolične naravi čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom (vidjeti, po analogiji, presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.). Usto, uvjet koji se odnosi na stvarnu uporabu žiga nalaže da se taj žig rabi javno i prema van onako kako je zaštićen na relevantnom području (vidjeti presude od 6. listopada 2004., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, t. 26. i navedenu sudsku praksu, i od 4. srpnja 2014., Construcción, Promociones e Instalaciones/OHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, neobjavljena, EU:T:2014:614, t. 21. i navedenu sudsku praksu).
- 30 Ocjena stvarnosti uporabe žiga mora se zasnivati na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje kakva je doista njegova tržišna uporaba, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru, kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, narav tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (vidjeti presudu od 10. rujna 2008., CAPIO, T-325/06, neobjavljena, EU:T:2008:338, t. 30. i navedenu sudsku praksu).
- 31 Osim toga, stvarna uporaba žiga ne može se dokazati vjerojatnostima ili pretpostavkama, nego čvrstim i objektivnim dokazima o učinkovitoj i dostatnoj uporabi žiga na dotičnom tržištu (vidjeti presudu od 23. rujna 2009., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, t. 36. i navedenu sudsku praksu). Usto, valja provesti općenitu ocjenu koja uzima u obzir sve

relevantne čimbenike konkretnog slučaja i koja podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir (vidjeti presudu od 18. siječnja 2011., Advance Magazine Publishers/OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, neobjavljena, EU:T:2011:9, t. 30. i navedenu sudsku praksu).

- 32 S obzirom na prethodna razmatranja treba ispitati analizu žalbenog vijeća što se tiče, s jedne strane, stvarne uporabe osporavanog žiga za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. i, s druge strane, nepostojanja stvarne uporabe osporavanog žiga za ostale proizvode i usluge u odnosu na koje se traži opoziv.
- 33 Uvodno valja istaknuti da je zahtjev za opoziv osporavanog žiga podnesen 15. listopada 2014., a razdoblje od 5 godina iz članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 protezalo se, kao što je to žalbeno vijeće ispravno navelo u točki 43. pobijane odluke, od 15. listopada 2009. do 14. listopada 2014.
- 34 U svrhu ispitivanja stvarne uporabe osporavanog žiga, žalbeno vijeće oslonilo se na sljedeće dokaze koje je podnijelo društvo Wedl & Hofmann, kako su opisani u pobijanoj odluci:
- snimka ekrana s internetske stranice „www.testarossacafe.com”, koja sadržava informacije o lokacijama društva Wedl & Hofmann kao operatora niza „café-barova” u Europi, Aziji, na Bliskom istoku i u Egiptu;
 - dvije nogometne majice koje na prednjem dijelu imaju osporavani žig u ponešto izmijenjenom obliku;
 - tiskane verzije za oglasa i fotografija „café-barova” osporavanog žiga u Njemačkoj, Mađarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini;
 - poruka elektroničke pošte iz veljače 2014., koja sadržava potvrdu narudžbe za reklamni oglas za „kavu” osporavanog žiga, u iznosu od 30 000 eura, u časopisu The Body & Soul;
 - popis lokacija „café-barova” osporavanog žiga s poslovnim nastanom u Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj, Austriji i Rumunjskoj od 2009.;
 - četiri tiskane verzije oglasa komercijalnog lanca Müller za „kavu” osporavanog žiga;
 - različite tablice nositelja osporavanog žiga u kojima se navodi pregled prodaje od 2009. do 2015. za proizvode obuhvaćene osporavanim žigom, posebno čaše od kartona, papirnate salвете, kavu, čaše, kapsule, olovke, pribor za jelo, pepeljare, upaljače, satove, privjeske i suncobrane, uz odgovarajuće podatke o količini i vrijednosti prihoda od prodaje distribuiranih proizvoda, kao i primatelji tih prodaja;
 - različite tablice nositelja osporavanog žiga u kojima se navode narudžbe i isporuke tekstila osporavanog žiga, od 2010. do 2012., s cijenama i primateljima;
 - različite fotografije „café-barova” osporavanog žiga;
 - popis, za Rumunjsku, proizvoda obuhvaćenih osporavanim žigom koji se prodaju različitim franšizama, osobito bombona, posuda, porculana, oglasa, torbi, suncobrana, znački i odjeće poput pregača, kapa ili polo majica, zajedno s podacima o odgovarajućim cijenama i količinama;
 - fotografija koja prikazuje dva upaljača s osporavanim žigom;
 - razmjena poruka elektroničke pošte između W. i F., kojima je potonji obavijestio W.-a da društvo Wedl & Hofmann ima telefonski broj od 1998. koji se može nazvati iz Njemačke, Francuske, Italije i Švicarske;

- reklamna brošura osporavanog žiga u kojoj se, među ostalim, navodi podrijetlo i postupak izrade i proizvodnje kave osporavanog žiga. U toj se brošuri također predstavljaju kapsule kave i drugi proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom, kao što su šalice i čaše za kavu, aparati za kavu, posudice za šećer, žlice, pregače, polo majice, novčanici i papirnate salвете, koji svi nose osporavani žig;
 - brošura o franšizi osporavanog žiga koja opisuje koncept franšize te različite proizvode označene osporavanim žigom.
- 35 Kao prvo, K. Hesse ističe da se dokazima koje je iznijelo društvo Wedl & Hofmann ne može dokazati stvarna uporaba osporavanog žiga za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. jer se ti dokazi ne odnose na prodaju krajnjim potrošačima. U tom pogledu K. Hesse ističe da se tablice o prodaji proizvoda kao dokaz o uporabi društva Wedl & Hofmann odnose na licencije i franšize, ali ne dokazuju da su proizvodi distribuirani krajnjim potrošačima.
- 36 EUIPO i društvo Wedl & Hofmann osporavaju argumente K. Hessea.
- 37 U ovom slučaju, valja podsjetiti da, sukladno sudskoj praksi, stvarna uporaba žiga zahtijeva da žig bude rabljen javno i prema van (presuda od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, točka 39.; vidjeti također u tom smislu presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 37.). Također je točno da se ocjena karaktera stvarnosti uporabe žiga mora zasnivati na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje kakva je doista njegova tržišna uporaba, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, narav tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (vidjeti presudu od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 40. i navedenu sudsku praksu).
- 38 Međutim, žalbeno vijeće u točkama 58. i 59. pobijane odluke pravilno navodi da ta uporaba prema van ne znači da se nužno radi o uporabi usmjerenoj na krajnje potrošače. Naime, stvarna uporaba žiga odnosi se na tržište na kojem nositelj žiga Europske unije izvršava svoje poslovne aktivnosti i na kojem se očekuje da će iskoristiti svoj žig. Prema tome, utvrđenje da se uporaba žiga prema van, u smislu sudske prakse, nužno sastoji od uporabe usmjerene na krajnje potrošače isključilo bi žigove koji se upotrebljavaju samo u odnosima između društava u području primjene Uredbe br. 207/2009. Naime, relevantna javnost kojoj se žigovi upućuju ne uključuje samo krajnje potrošače, nego i stručnjake, industrijske klijente i druge profesionalne korisnike (vidjeti presudu od 7. srpnja 2016., Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, neobjavljena, EU:T:2016:395, t. 49. i navedenu sudsku praksu).
- 39 U tom pogledu, kao što to proizlazi iz mnogobrojnih dokumenata koje je dostavilo društvo Wedl & Hofmann kao dokaz o uporabi osporavanog žiga, nesporno je da društvo Wedl & Hofmann upravlja lancem „café-barova” putem svojih franšiza i licencija te da potonje sporne proizvode iz razreda 21. i 25., putem sporazuma o franšizi ili licenciji, stavljaju na tržište krajnjim potrošačima. Stoga, u skladu sa sudskom praksom iz točke 38. ove presude, takve prodaje mogu dokazati javnu uporabu i uporabu prema van osporavanog žiga. U tim okolnostima, činjenica da društvo Wedl & Hofmann nije održavalo izravne veze s krajnjim potrošačima nema utjecaja.
- 40 Tu ocjenu ne može dovesti u pitanje argument K. Hessea prema kojem činjenica da je društvo Wedl & Hofmann sklopilo ugovore o franšizi i licenciji koji nameću nositeljima licencije i franšize više obveza u pogledu oglašavanja, promidžbe i komercijalizacije koji poistovjećuju ugovor o franšizi ili licenciji s jednostavnim odnosima sa zaposlenicima i službenicima, za koje se ne mogu smatrati da predstavljaju stvarnu uporabu u smislu članka 15. Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu, ugovor o franšizi ili licenciji je redovni oblik organizacije u trgovačkom prometu koji se ne može smatrati isključivo unutarnjom uporabom. Valja utvrditi da je na tržištu poput tržišta Unije uobičajeno da se radi stvaranja ili očuvanja tržišta za proizvode, poput onih o kojima je riječ u ovom slučaju, trgovačkim

aktivnostima obrati stručnjacima u tom području, pogotovo preprodavačima. Stoga se načelno ne može isključiti da se uporaba žiga dokazana trgovačkim aktivnostima namijenjenima stručnjacima u tom sektoru može smatrati uporabom sukladnom glavnoj funkciji žiga u smislu sudske prakse navedene u točki 30. ove presude (presuda od 7. srpnja 2016., FRUIT), T-431/15, neobjavljena, EU:T:2016:395, t. 50.).

- 41 U svakom slučaju, valja naglasiti da iz dokaznih elemenata, posebno tablica s podacima koje sadržavaju količine i vrijednost prodaje proizvoda koji su distribuirani od 2009. do 2015. proizlazi da se narudžbe također odnose na poduzeća koja nisu nositelji franšiza i licencija. To dokazuje da je uporaba osporavanog žiga bila javna i prema van, a ne samo unutar poduzeća nositelja osporavanog žiga ili unutar mreže franšiza i licencija.
- 42 Stoga je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da je uvjet koji se odnosi na to da se žig rabi javno i prema van bio ispunjen u predmetnom slučaju.
- 43 Kao drugo, K. Hesse ističe da za to što je društvo Wedl & Hofmann isporučivalo sporne proizvode iz razreda 21. i 25. nema drugog valjanog trgovačkog razloga osim promicanja drugih proizvoda ili usluga na koje se odnosi osporavani žig, kao što je „kava” ili usluga „café-bara”. U takvim okolnostima postavljanje osporavanog žiga na te proizvode ne pridonosi uspostavi tržišta za njih niti njihovu razlikovanju u interesu potrošača proizvoda drugih poduzetnika s obzirom na to da ti proizvodi nisu u tržišnom natjecanju s drugim proizvodima ili uslugama na tržištu.
- 44 EUIPO i društvo Wedl & Hofmann osporavaju argumente K. Hessea.
- 45 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da pojam stvarne uporabe mora obuhvaćati efektivnu uporabu, u skladu s bitnom funkcijom žiga koja je jamstvo potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koju označuje žig, što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda od proizvoda ili usluga drugog podrijetla a da pritom ne dođe u moguću zabludu (presude od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 35. i 36., i od 9. prosinca 2008., Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, t. 13.).
- 46 U tom pogledu, iz tog pojma stvarne uporabe proizlazi da zaštita žiga i učinci koji registracijom nastaju prema trećima ne mogu nastaviti postojati ako bi žig izgubio svoj tržišni razlog za postojanje, a koji se sastoji od toga da u odnosu na proizvode ili usluge koji potječu od drugih poduzetnika stvori ili sačuva tržište za proizvode ili usluge koji nose znak od kojeg se on sastoji (presuda od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 37., i od 9. prosinca 2008., Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, t. 14.).
- 47 Stoga, kako bi se utvrdilo je li dokazana stvarna uporaba, valja provjeriti želi li uporabom svojeg žiga poduzetnik stvoriti ili sačuvati tržište za svoje proizvode ili svoje usluge u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge drugih poduzetnika. Tome nije tako ako se proizvodi ili usluge ne natječu s proizvodima ili uslugama koje na tržištu nude drugi poduzetnici, odnosno ako se oni ne distribuiraju i nisu namijenjeni distribuciji na tržištu (presuda od 9. rujna 2011., Omnicare/OHIM – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, neobjavljena, EU:T:2011:452, t. 68.).
- 48 U ovom slučaju, iako se ne može isključiti da se sporni proizvodi iz razreda 21. i 25. mogu nuditi u krajnjem cilju da se relevantna javnost potakne na kupnju „kave” koju prodaje društvo Wedl & Hofmann, oni se, međutim, ne distribuiraju da bi se rekompenzirala kupnja drugih proizvoda, kao što je „kava”, ni za promidžbu njihove prodaje, s obzirom na to da iz dokaza koje je podnijelo društvo Wedl & Hofmann proizlazi, među ostalim iz promidžbenih materijala, brošura o franšizi kao i popisa o prodaji, da se sporni proizvodi iz razreda 21. i 25. računovodstveno evidentiraju i nude zasebno s brojevima narudžbi, količinama i vrijednosti prodaje, neovisno o „kavi”, čak i ako je taj proizvod onaj koji uglavnom stavlja na tržište društvo Wedl & Hofmann. Te prodaje predstavljaju uporabu koja je objektivno prikladna za stvaranje ili očuvanje tržišta za dotične proizvode čiji trgovinski opseg, u

odnosu na trajanje i učestalost uporabe, nije toliko slab da bi mogao dovesti do zaključka o isključivo simboličnoj, minimalnoj ili fiktivnoj uporabi, čiji je jedini cilj održavanje zaštite prava na žig. Slijedom toga, valja smatrati da je riječ o vlastitom plasmanu samostalnih proizvoda.

- 49 Osim toga, valja istaknuti da sporni proizvodi iz razreda 21. i 25. konkuriraju drugim sličnim proizvodima na tržištu, posebno ako ih isporučuju poduzetnici prisutni na tržištu kave, koji također mogu isporučiti proizvode kao što su „kartonske šalice”, „šalice kave”, „čaše” ili „posudice za šećer” radi promicanja svojeg glavnog proizvoda, tj. kave.
- 50 Prema tome, valja zaključiti da takvom uporabom žiga društvo Wedl & Hofmann nastoji stvoriti ili sačuvati tržište za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. na tržištu na kojem su prisutni drugi poduzetnici.
- 51 Stoga je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da se dokumentima koji se odnose na uporabu osporavanog žiga koje je podnijelo društvo Wedl & Hofmann dokazuje da se osporavani žig nije za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. rabio samo interno, s isključivim ciljem promicanja prodaje drugih proizvoda društva Wedl & Hofmann.
- 52 Kao treće, društvo Wedl & Hofmann tvrdi, u biti, da je dostavilo dokaz o stvarnoj uporabi za sve proizvode i usluge za koje je žig registriran, a ne samo za sporne proizvode iz razreda 21. i 25. U tom pogledu ono ističe da je žalbeno vijeće, iako je pravilno ocijenilo podnesene dokumente kao dokaz uporabe, trebalo utvrditi da je u dovoljnoj mjeri dokazalo uporabu za sve proizvode i usluge iz točke 3. ove presude.
- 53 EUIPO i K. Hesse osporavaju argumente društva Wedl & Hofmann.
- 54 U ovom slučaju valja ustvrditi da dokazi koje je podnijelo društvo Wedl & Hofmann ne omogućuju zaključak da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku time što nije utvrdilo postojanje stvarne uporabe osporavanog žiga za proizvode i usluge koji nisu sporni proizvodi iz razreda 21. i 25.
- 55 U tom pogledu valja istaknuti da je, kao što je žalbeno vijeće pravilno utvrdilo, društvo Wedl & Hofmann samo dostavilo dovoljno naznaka u odnosu na mjesto, razdoblje i intenzitet uporabe osporavanog žiga za sporne proizvode iz razreda 21. i 25., među ostalim u obliku tablice s više zasebnih podataka o datumu, državi, proizvodima, cijenama i vrijednosti prihoda od prodaje. Osim toga, podaci iz tablice potkrijepljeni su drugim dokazima kao što su fotografije, oglasi, promidžbena brošura i brošura o franšizi. U odnosu na preostale proizvode i usluge, društvo Wedl & Hofmann nije dostavilo nijedan dokaz kojim bi se utvrdilo da su se ti proizvodi prodavali u Uniji tijekom relevantnog razdoblja. Međutim, na društvu Wedl & Hofmann je da dokaže stvarnu uporabu osporavanog žiga, odnosno da podnese sve dokaze koji se ne temelje na vjerojatnostima ili pretpostavkama, nego na konkretnim i objektivnim dokazima koji mu omogućuju dokazati da se navedeni žig stvarno i u dovoljnoj mjeri rabio na dotičnom tržištu (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 23. rujna 2009., *acopat*, T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, t. 69. i 70.).
- 56 Preciznije, kao prvo, valja istaknuti da se iz tih dokumenata ne može izvesti nijedna indicija ni dokaz stvarne uporabe osporavanog žiga u pogledu proizvoda iz razreda 7., 11., 20. i 28. U tom pogledu valja istaknuti da društvo Wedl & Hofmann nije podnijelo nijedan račun, narudžbenicu, podatke o приходima od prodaje, podatke o oglašavanju ni podatke u kojima se navodi tržišni udio proizvoda kao što su „mlinci za kavu” iz razreda 7., „namještaj” iz razreda 20., „igre” i „igračke” iz razreda 28. i „aparati za kavu” i „električni pribor za kuhanje” iz razreda 11. odnosno „sportski predmeti” koji, među ostalim, pripadaju razredu 28., i koji se stavljaju na tržište s osporavanim žigom. Osim toga, što se tiče „odjeće za gimnastiku i sport” iz razreda 25., žalbeno je vijeće pravilno primijetilo u točki 66. pobijane odluke da za priznanje stvarne uporabe tih proizvoda nije bilo dovoljno dostaviti samo jednu fotografiju nogometne majice s osporavanim žigom, bez dodatnih dokaza.

- 57 Kao drugo, što se tiče proizvoda iz razreda 34., odnosno „artikala za uporabu s duhanom” i „šibica”, valja istaknuti da, iako su doista u tablicama s podacima o prodaji društva Wedl & Hofmann evidentirane prodaje „upaljača” i „pepeljara”, njihova je količina vrlo mala, čak gotovo zanemariva u usporedbi s drugim proizvodima kao što su „kava”, „kartonske šalice” ili „šalice” ili „čaše” za kavu. Iz dokaza se stoga ne može utvrditi radi li se o točnoj uporabi koja ne prelazi simboličnu uporabu ili uporabu koja je dovoljno značajna da bi je se uzelo u obzir.
- 58 Kao treće, što se tiče usluga iz razreda 38., valja istaknuti da dokaz o uporabi uopće nije ni dostavljen. Naime, ne postoje dokazi o tome da je društvo Wedl & Hofmann pružalo telekomunikacijske usluge. Kao što pravilno navodi žalbeno vijeće, u točki 67. pobijane odluke, sama činjenica da je društvo Wedl & Hofmann uspostavilo telefonski broj za usluge ne dokazuje da je to društvo pružilo telekomunikacijske usluge s osporavanim žigom. Naime, samo stavljanje broja za uslugu ili izravne linije za kupce na raspolaganje ne predstavlja samostalnu uslugu koja se pruža uz naknadu za račun treće osobe i ne može se smatrati da može stvoriti tržište, već se samo radi o pomoćnoj usluzi povezanoj s prodajom proizvoda koje je nositelj žiga stvarno stavio na tržište. U nedostatku računa ili objektivnih informacija o ukupnom prometu od ponude tih usluga, kao i pojedinosti o datumu, količini ili kvaliteti pruženih usluga, sama razmjena elektroničke pošte navedena u gornjoj točki 34. ne omogućuje zaključak da se osporavani žig stvarno rabio.
- 59 Što se tiče W.-ova zahtjeva za saslušanje, dovoljno je naglasiti da se on mora, u svakom slučaju, odbiti jer je, s obzirom na sva prethodna razmatranja, Opći sud mogao valjano odlučiti na temelju iznesenih zahtjeva, razloga i argumenata.
- 60 Stoga je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da ne postoji stvarna uporaba osporavanog žiga za proizvode i usluge koji nisu sporni proizvodi iz razreda 21. i 25.
- 61 Iz prethodno navedenog proizlazi da, u predmetu T-910/16, jedini tužbeni razlog K. Hessea, koji se u biti temelji na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, treba odbiti. Slijedom toga, tužba se u tom predmetu odbija.
- 62 Iz prethodno navedenoga također proizlazi da, u predmetu T-911/16, prvi tužbeni razlog koji je istaknulo društvo Wedl & Hofmann, koji se u biti temelji na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, također treba odbiti.

Drugi tužbeni razlog u predmetu T-911/16, koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja

- 63 Svojim drugim tužbenim razlogom, društvo Wedl & Hofmann tvrdi da je puno teže dokazati stvarnu uporabu žiga čiji je nositelj malo poduzeće poput njegova. Prema mišljenju društva Wedl & Hofmann, pobijana odluka, krši načelo jednakog postupanja namećući mu visoke zahtjeve u pogledu dokaza o uporabi
- 64 EUIPO i K. Hesse osporavaju argumente društva Wedl & Hofmann.
- 65 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se načelom jednakog postupanja zahtijeva da se u usporedivim situacijama ne postupa na različit način, ali da se u različitim situacijama ne postupa na jednak način, osim ako je takvo postupanje objektivno opravdano (presude od 17. srpnja 1997., National Farmers’ Union i dr., C-354/95, EU:C:1997:379, t. 61., i od 16. rujna 2004., Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, t. 22.).
- 66 Usto, valja smatrati da, iako se stvarna uporaba ocjenjuje od slučaja do slučaja, njezina ocjena ne sastoji se prvenstveno od uzimanja u obzir ostvarenog prometa ili obujma prodaje tijekom relevantnog razdoblja. Naime, članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 i pravilo 22 stavak 3. Uredbe

br. 2868/95 ne obuhvaćaju ni ocjenu gospodarskog uspjeha ni nadzor ekonomske strategije nekog poduzetnika ni ograničavanje zaštite žigova samo na njihovu količinski značajnu tržišnu uporabu (vidjeti, po analogiji, presudu od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 36. do 38.).

- 67 Međutim, žalbeno je vijeće zaključilo da dokazi koje je dostavilo društvo Wedl & Hofmann nisu bili dostatni za dokazivanje stvarne uporabe osporavanog žiga za proizvode i usluge iz razreda 7., 11., 20., 21., 25., 28., 30., 34. i 38., uz iznimku spornih proizvoda iz razreda 21. i 25., nakon što je provelo sveobuhvatnu ocjenu uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju.
- 68 Osim toga, ocjena stvarnosti uporabe žiga ne smije se temeljiti na različitom postupanju prema malim i velikim poduzećima jer se takva ocjena zasniva na ukupnosti činjenica i okolnosti koje su prikladne za utvrđivanje stvarne tržišne uporabe tog žiga, osobito imajući u vidu onu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili dijelovi tržišta u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, narav tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (vidjeti presudu od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 40.).
- 69 Iz toga slijedi da se ne može zaključiti da postoji razlika u postupanju u vezi s ocjenom stvarne uporabe žiga ovisno o veličini nositeljeva poduzeća s obzirom na to da se njegova stvarna uporaba ocjenjuje u skladu s istim objektivnim kriterijima opisanima u točki 68. ove presude, neovisno o veličini poduzeća.
- 70 Iz prethodno navedenog proizlazi da, u predmetu T-911/16, tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja treba odbiti. Budući da su taj tužbeni razlog, kao i onaj razlog koji se u biti temelji na povredi članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 odbijeni, tužbu u tom predmetu stoga treba odbiti u cijelosti.

Troškovi

- 71 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 72 Budući da u predmetu T-910/16 K. Hesse nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima EUIPO-a i društva Wedl & Hofmann.
- 73 Budući da u predmetu T-911/16 društvo Wedl & Hofmann nije uspjelo u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima EUIPO-a i K. Hessea.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Predmeti T-910/16 i T-911/16 spajaju se u svrhu presude.**
- 2. Tužbe se odbijaju.**
- 3. U predmetu T-910/16, Kurtu Hesseu nalaže se snošenje troškova.**
- 4. U predmetu T-911/16, društvu Wedl & Hofmann nalaže se snošenje troškova.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 4. travnja 2019.

Potpisi