



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

30. siječnja 2020. *

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije BROWNIE – Raniji nacionalni verbalni žigovi BROWNIES, BROWNIE, Brownies i Brownie – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”

U predmetu T-598/18,

Grupo Textil Brownie, SL, sa sjedištem u Barceloni (Španjolska), koji zastupaju D. Pellisé Urquiza i J. C. Quero Navarro, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral i H. O'Neill, u svojstvu agenata,

tuženik,

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

The Guide Association, sa sjedištem u Londonu (Ujedinjena Kraljevina), koji zastupaju T. St Quintin, *barrister*, i M. Jhittay, *solicitor*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. srpnja 2018. (predmet R 2680/2017-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava The Guide Association i Grupo Textil Brownie,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: S. Frimodt Nielsen, predsjednik, V. Kreuzschitz (izvjestitelj) i N. Póřtorak, suci,

tajnik: M. Marescaux, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. listopada 2018.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 17. siječnja 2019.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 7. siječnja 2019.,

* Jezik postupka: engleski

nakon rasprave održane 6. studenoga 2019.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Juan Morera Morral podnio je 30. travnja 2015. prijavu za registraciju žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (JO 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 registracija zatražena verbalni je znak BROWNIE.
- 3 Proizvodi i usluge za koje je registracija zatražena pripadaju razredima 18., 25. i 35. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 18.: „Kovčezi i putne torbe; prtljažni artikli; putni koferi; džepni novčanici; torbe za kampiranje; sportske torbe; planinarske torbe; torbe za plažu; mreže za nošenje namirnica; torbe za kupovinu na kotačiće; putne torbe; torbe za kupovinu; kožne omotnice za pakiranje; ručne torbe; futrole od kože ili umjetne kože; platnene nosiljke za bebe; torbe na rame; futrole od kože ili umjetne kože; putni kovčezi i torbe; prazne kozmetičke torbice; navlake za ključeve (kožna galanterija), marama za nošenje beba; telećaci (ranci); putne torbe; kovčezi, prtljažni artikli; torbe za spise (aktovke); naprtnjače; nosiljke sa naramenicama za nošenje beba; torbice; pletene torbe; aktovke; torbe za note; torbe-navlake za odijela (za putovanja)”;
 - razred 25.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu; jakne; oprema za bebe; ogrtači za kupanje; espadrile; maske za spavanje; odjeća za automobiliste; opršnjaci za bebe (nisu od papira); kupaći kostimi; ešarpe (šalovi); lente (odjeća); trake za glavu; papuče za kupaonu; natikače za kupanje; radna odijela; kućni ogrtači; boe (odjeća); bodiji (negližei s gaćicama); beretke; neelektrične vrećice obložene krznom za grijanje nogu; čizme na vezice; čizme; skijaška obuća; obuća za nogomet; gležnjače; gaćice; hlače za bebe; muške čarape; nazuvci; obuća; sportska obuća; obuća za plažu; muške gaće; košulje; košulje s kratkim rukavima; trikoi (gimnastički dresovi, majice); majice kratkih rukava; korzeti (donje rublje); kapuljače; misničko ruho; prsluci; šalovi; gumene cipele; jakne (odjeća); ribarski prsluci; podstavljene jakne; odijela za kišu; odjeća za bicikliste; pojasevi za nošenje novca (odjevni predmeti); pojasevi (odjeća); okrugle kapice; kombinei (donje rublje); konfekcijska odjeća; kombinei (odjeća); kravate; steznici (korzeti); korzeti; ženske potkošulje; ovratnici; okovratnici koji se skidaju (lažni okovratnici); pregače (odjevni predmeti); sportska obuća; kostimi za maskenbal; podsuknje; suknje-hlače; rupci (fulari); muški ogrtači; odjeća od gabardena; gimnastičke papuče; kape za plivanje; kapice za tuširanje; rukavice za skijanje; rukavice; džemperi; tajice (hlače); donje rublje; livreje (odore); podvezice za čarape; podvezice; podvezice; mufovi (odjevni predmeti); manipuli (ukrasi od tkanine koje svećenici nose na ruci za vrijeme mise); svileni rupci za glavu; čarape; čarape protiv znojenja; artikli iz grupe čarapa; narukvice, vunene (pletene); mitre (odjevni predmeti); pokrivala za uši (odjevni predmet); hlače; hulahopke; džepne marama (odjeća); vratne marama; parke (sportske jakne s kapuljačom); papuče; plastroni košulja; pelerine; bunde; haljine na tregere; krzna (odjevni predmeti od krzna); pidžame; odjeća za plažu; dokoljenice (gamaše); pončo ogrtači; pletena odjeća (odjevni predmeti); marama za vrat (šalovi); džemperi (puloveri); manšete (odjevni predmeti); kožna odjeća; odjeća od umjetne kože; gimnastička odjeća; papirnata odjeća; ogrtači (odjeća); donje rublje koje upija znoj; sandale; sari

- (ženski odjevni predmeti); saronzi; muške kupaće gaće; hlače; okrugle kapice; pokrivala za glavu; šeširi; cilindri (šeširi za glavu); šeširi od papira (odjeća); grudnjaci; džemperi; podveziice; marame za glavu; toge; potpeci; kostimi; kombinezoni za skijanje na vodi; turbani; odore (uniforme); velovi; dugačke haljine; odjeća; štitnici (pokrivala za glavu); obuća; kloppe; konfekcijske dugačke haljine i odjeća”;
- razred 35.: „Usluge maloprodaje i veleprodaje u trgovini i prodaje putem interneta odjeće za žene kao i odjevnih artikla, dodataka i pribora”.
- 4 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 106/2015 od 10. lipnja 2015.
- 5 Intervenijent, društvo The Guide Association, je 2. rujna 2015. na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 46. Uredbe 2017/1001) podnijelo prigovor na registraciju žiga prijavljenog, među ostalim, za proizvode i usluge iz točke 3. ove presude.
- 6 Prigovor se temeljio na nizu ranijih verbalnih žigova Ujedinjene Kraljevine BROWNIES, BROWNIE, Brownies i Brownie (u daljnjem tekstu zajedno: raniji žig), koji su, među ostalim, označavali proizvode i usluge iz razreda 6., 18., 25., 26. i 41. koji odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:
- razred 6.: „privjesci za ključeve”;
 - razred 18.: „Naprtnjače, ruksaci, dječje torbe”;
 - razred 25.: „Odjeća isključivo za djevojčice”;
 - razred 26.: „značke; vezene značke; vrpce; vezovi; zakrpe, zakrpe za ramena, sve u obliku vezova; čvorovi za marame”;
 - razred 41.: „Organizacija grupnih aktivnosti u područjima obrazovanja, kulture i zabave; održavanje tečajeva i treninga iz područja kampiranja, sporta, kućanstva, drvodjelstva”.
- 7 Razlozi izneseni u prilog prigovoru su oni navedeni u članku 8. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe 2017/1001) i članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001).
- 8 J. Morera Morral podnio je 19. veljače 2016. zahtjev za upis u registar žigova Europske unije prijenosu njegove prijave žiga Europske unije na tužitelja, društvo Grupo Textil Brownie, SL.
- 9 Tužitelj je 26. kolovoza 2016. na temelju članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001) zatražio da intervenijent podnese dokaz da je raniji žig bio u stvarnoj uporabi.
- 10 Intervenijent je 18. siječnja 2017. podnio nekoliko dokumenata koji su se sastojali od izjave pod prisegom njegova direktora za ljudske resurse (u daljnjem tekstu: izjava pod prisegom) i pet priloga kao dokaza stvarne uporabe ranijeg žiga (u daljnjem tekstu: druga skupina dokumenata).
- 11 Odjel za prigovore je 23. listopada 2017. djelomično prihvatio prigovor za proizvode i usluge navedene u točki 3. ove presude te ga je u preostalom dijelu odbio. Konkretno, Odjel za prigovore smatrao je da je intervenijent podnio dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga za proizvode i usluge navedene u točki 6. ove presude. U tom pogledu, on se oslonio ne samo na dokumente koje je 18. siječnja 2017. podnio intervenijent, izričito na ime dokaza stvarne uporabe ranijeg žiga (vidjeti točku 10. ove presude), nego i na dokumente sastavljene od šest priloga koje je intervenijent već podnio EUIPO-u 14. travnja 2016., zajedno s činjenicama, dokazima i napomenama u prilog njegovu prigovoru (u daljnjem tekstu: prva skupina dokumenata). Osim toga, utvrdio je da je postojala opasnost od dovođenja u zabludu, u smislu

članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, između suprotstavljenih žigova u pogledu proizvoda i usluga iz točke 3. ove presude koji su bili istovjetni ili slični onima za koje je intervenijent podnio dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga. Nasuprot tomu, zbog nepostojanja sličnosti između tih proizvoda i usluga na koje se odnosi raniji žig i onih za koje je tužitelj zatražio registraciju žiga, nije postojala veza između suprotstavljenih žigova kada je riječ o potonjim proizvodima i uslugama, tako da je razlog za prigovor predviđen člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 valjalo odbiti.

- 12 Tužitelj je 18. prosinca 2017. na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001 podnio EUIPO-u žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 13 Odlukom od 4. srpnja 2018. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) drugo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu. Konkretno, s jedne strane, smatralo je da je intervenijent podnio dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga za proizvode i usluge navedene u točki 6. ove presude (točke 16. do 52. pobijane odluke). S druge strane, prihvatilo je razloge navedene u odluci Odjela za prigovore prema kojima je prigovor trebalo prihvatiti u pogledu proizvoda i usluga navedenih u točki 3. ove presude (točka 53. pobijane odluke).

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- prihvati tužbu i prijavu za registraciju;
 - naloži intervenijentu snošenje troškova postupka.
- 15 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 16 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- potvrdi pobijanu odluku,
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Uvodna razmatranja

- 17 Kao prvo, valja podsjetiti da je u ovom slučaju prijava žiga Europske unije EUIPO-u podnesena 30. travnja 2015. (vidjeti točku 1. ove presude). Dakle, ona je podnesena, s jedne strane, prije datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.), to jest 23. ožujka 2016. (vidjeti članak 4. prvi podstavak Uredbe 2015/2424) i, s druge strane, prije datuma početka primjene Uredbe 2017/1001 1. listopada 2017. (vidjeti članak 212. drugi podstavak Uredbe 2017/1001).

- 18 U tim okolnostima, valja utvrditi da se na ovaj postupak i dalje primjenjuje Uredba br. 207/2009 u verziji prije izmjena uvedenih Uredbom 2015/2424 barem što se tiče odredbi koje nisu strogo postupovne naravi (vidjeti, po analogiji, rješenja od 30. svibnja 2013., Shah i Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, neobjavljeno, EU:C:2013:349, t. 2., od 13. lipnja 2013., DMK Deutsches Milchkontor/OHIM, C-346/12 P, neobjavljeno, EU:C:2013:397, t. 2. i navedenu sudsku praksu i presudu od 2. ožujka 2017., Panrico/EUIPO, C-655/15 P, neobjavljenu, EU:C:2017:155, t. 2.).
- 19 Osim toga, već je presuđeno da se za ocjenu postojanja relevantnog razloga za prigovor, treba uzeti u obzir trenutak podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije protiv koje je prigovor podnesen na temelju ranijeg žiga. Stoga, valja ispitati razne aspekte ranijeg žiga kakvi su oni bili u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije kojemu se raniji žig suprotstavlja (presuda od 17. listopada 2018., Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, neobjavljena, EU:T:2018:692, t. 76.). Činjenica da raniji žig može izgubiti status žiga koji je registriran u jednoj državi članici, u smislu članka 8. stavka 2. točke (a) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 2. točka (a) podtočka ii. Uredbe 2017/1001) i članka 42. stavka 3. te uredbe, u trenutku nakon podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije protiv koje je podnesen prigovor pozivanjem na taj raniji žig, osobito nakon mogućeg povlačenja dotične države članice iz Europske unije u skladu s člankom 50. UEU-a, a da pritom posebne odredbe u tom pogledu u eventualnom sporazumu sklopljenom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a nisu bile predviđene, stoga, u načelu nije relevantna za ishod postupka povodom prigovora. U načelu, to ne utječe na postojanje pravnog interesa za podnošenje žalbe pred Općim sudom protiv odluke žalbenih vijeća EUIPO-a kojima je takav prigovor usvojen na temelju takvog ranijeg nacionalnog žiga ili potvrđivanjem odluke Odjela za prigovore u tom pogledu (vidjeti po analogiji presudu od 8. listopada 2014., Fuchs/OHIM – Les Complices (Zvijezda u krugu), T-342/12, EU:T:2014:858, t. 23. do 29.).

Jedini tužbeni razlog

Doseg jedinog tužbenog razloga

- 20 Tužitelj u prilog tužbi ističe samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na tvrdnji povrede članka 8. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu tužitelj samo ističe da nije bilo potrebno razmatrati pitanje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova s obzirom na to da intervenijent nije dokazao stvarnu uporabu ranijeg žiga. Kako to pravilno ističe EUIPO i, u biti, intervenijent, tužitelj stoga ne iznosi posebne argumente kojima bi se mogao potkrijepiti tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.
- 21 Međutim, kao što to priznaju EUIPO i, u biti, intervenijent, iz cjelokupne tužbe nedvojbeno proizlazi da tužitelj kritizira ocjenu žalbenog vijeća prema kojoj je intervenijent dokazao da je stvarno upotrebljavao raniji žig za proizvode i usluge navedene u točki 6. ove presude. Činjenica da su EUIPO i intervenijent branili pobijanu odluku u tom pogledu posebno dokazuje, osim toga, da su oni, s obzirom na tužbu, bili u stanju razumjeti da je tužitelj isticao da je žalbeno vijeće pogriješilo prilikom ocjene stvarne uporabe ranijeg žiga. U tim okolnostima bilo bi pretjerano zahtijevati, kao što to predlaže intervenijent, da tužitelj izričito navede precizne odredbe koje bi mogle biti povrijeđene takvom pogreškom.
- 22 S obzirom na prethodna razmatranja, valja smatrati da tužitelj ističe samo jedan tužbeni razlog u prilog svojoj tužbi koji se u biti temelji na povredi članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i kojim tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno priznalo da je intervenijent dokazao stvarnu uporabu ranijeg žiga za proizvode i usluge navedene u točki 6. ove presude. Tužitelj je na raspravi potvrdio da tužbu treba shvatiti u tom smislu.

- 23 U prilog svojem jedinom tužbenom razlogu tužitelj ističe da dokazi o uporabi koje je intervenijent podnio EUIPO-u nisu bili dostatni kako bi se utvrdila stvarna uporaba ranijeg žiga. U tom pogledu tužitelj, u biti, ističe pet argumenata.
- 24 Kao prvo, većina dokaza koje je podnio intervenijent ne spada u relevantno razdoblje.
- 25 Kao drugo, nije dokazano da su katalogi koje je intervenijent podnio stvarno bili dostatno distribuirani u relevantnoj javnosti. Osim toga, nije dokazano da stranice podnesenih kataloga stvarno odgovaraju naslovnim stranicama navedenih kataloga s obzirom na to da oni nisu bili u cijelosti podneseni. Spis također nije sadržavao neovisne dokaze kojima se mogla potvrditi činjenica da su datumi navedeni u podnesenim katalogima vjerodostojni.
- 26 Kao treće, neki od dokaza odnosili su se na znak koji se razlikuje od ranijeg žiga do te mjere da mijenja njegov razlikovni karakter. Osim toga, taj se znak upotrebljava u dekorativne svrhe a ne kao žig.
- 27 Kao četvrto, izjava pod prisegom nije ni objektivna ni potkrijepljena suglasnim dokazima. Konkretno, jedini račun podnesen u prilog izjave pod prisegom bio je upućen društvu The Guide Association Scotland koji je bio intervenijentov član. Stoga se taj račun odnosio na internu uporabu ranijeg žiga, a ne na javnu uporabu prema van. Nadalje, oznake robe na tom računu nisu bile jednake onima iz kataloga koje je podnio intervenijent. Dakle, nije moguće znati je li riječ o istim proizvodima.
- 28 Kao peto, budući da se dokazima koje je podnio intervenijent nije mogla dokazati stvarna uporaba ranijeg žiga tijekom relevantnog razdoblja, nije potrebno provesti sveobuhvatnu ocjenu tih dokaza u ovom slučaju.
- 29 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente i smatraju da je žalbeno vijeće osnovano zaključilo, nakon sveobuhvatne ocjene dokaza koje je intervenijent podnio, da se njima moglo dokazati da je intervenijent tijekom relevantnog razdoblja stvarno upotrebljavao raniji žig.

Ocjena jedinog razloga

- 30 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, iz članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, u vezi s uvodnom izjavom 10. te uredbe (koja je postala uvodna izjava 24. Uredbe 2017/1001) i pravila 22. stavka 3. 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.) (koji je postao članak 10. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe 2017/1001 i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.)), proizlazi da je *ratio legis* zahtjeva prema kojem raniji žig mora biti u stvarnoj uporabi, kako bi mogao poslužiti za prigovor protiv prijave žiga Europske unije, u tome da se ograniče sukobi između dvaju žigova, osim ako ne postoji opravdan ekonomski razlog izostanka stvarne uporabe ranijeg žiga koji proizlazi iz stvarnog djelovanja žiga na tržištu. Međutim, svrha navedenih odredbi nije ni procjena tržišnog uspjeha ni kontrola ekonomske strategije poduzeća ni ograničavanje zaštite žigova samo na njihovu količinski značajnu tržišnu uporabu (vidjeti presudu od 17. siječnja 2013., Reber/OHIM – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, neobjavlenu, EU:T:2013:22, t. 25. i navedenu sudsku praksu).
- 31 Žig je u stvarnoj uporabi ako se upotrebljava u skladu sa svojom osnovnom funkcijom jamčenja istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode i usluge, iz čega su isključene uporabe simbolične naravi čiji je jedini cilj očuvanje prava dodijeljenih žigom (vidjeti po analogiji presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.). Štoviše, uvjetom stvarne uporabe žiga zahtijeva se da se žig javno i prema van koristi onako kako je zaštićen na relevantnom području (presuda od 8. srpnja 2004., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, t. 39.; vidjeti također u tom smislu i po analogiji presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 37.).

- 32 Prilikom ocjene je li uporaba žiga stvarna treba uzeti u obzir sve činjenice 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, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (presuda od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 40.; vidjeti također po analogiji presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, t. 43.).
- 33 Što se tiče opsega uporabe ranijeg žiga, valja osobito uzeti u obzir tržišni volumen ukupne uporabe, s jedne strane, te trajanje razdoblja uporabe kao i njezinu učestalost, s druge strane (presude od 8. srpnja 2004., MFE Marienfelde/OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, t. 35. i od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 41.).
- 34 Kako bi se u konkretnom slučaju ispitalo je li uporaba ranijeg žiga stvarna, potrebno je provesti sveobuhvatnu ocjenu imajući u vidu sve relevantne čimbenike konkretnog slučaja (presude od 8. srpnja 2004., HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, t. 36. i od 8. srpnja 2004., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, t. 42.).
- 35 U pogledu tih načela valja ispitati pet argumenata koje je tužitelj istaknuo (vidjeti točke 24. do 28. ove presude).

– Prvi tužiteljev argument

- 36 Kao prvo, tužitelj ističe da većina dokaza koje je podnio intervenijent ne spada u relevantno razdoblje.
- 37 U skladu s člankom 42. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 u verziji koja je *ratione temporis* primjenjiva u ovom slučaju, odnosno, u verziji prije izmjena uvedenih Uredbom 2015/2424 (vidjeti točku 18. ove presude), relevantno razdoblje za koje nositelj ranijeg nacionalnog žiga, koji je prigovorio registraciji žiga Europske unije, mora podnijeti dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg nacionalnog žiga u državi članici u kojoj je zaštićen odgovara petogodišnjem razdoblju koje prethodi datumu objave prijave žiga Europske unije. Kako je datum objave prijave žiga Europske unije u ovom slučaju 10. lipnja 2015. (vidjeti točku 4. ove presude), relevantno razdoblje je razdoblje od 10. lipnja 2010. do 9. lipnja 2015., kako je to pravilno utvrdilo žalbeno vijeće u točki 29. pobijane odluke.
- 38 Budući da tužitelj tvrdi da određeni dokazi ne spadaju u relevantno razdoblje, valja primijetiti da iz članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 nedvojbeno proizlazi da se radi samo o stvarnoj uporabi koja se mora dogoditi tijekom relevantnog razdoblja. Pod uvjetom da se dokazi na koje se poziva kako bi se dokazala stvarna uporaba odnose na uporabu tijekom relevantnog razdoblja, ne može se zahtijevati da su i sami takvi dokazi utvrđeni tijekom relevantnog razdoblja. Stoga se tužiteljevim argumentom, prema kojem određeni dokazi ne spadaju u relevantno razdoblje samo zato što su utvrđeni izvan navedenog razdoblja, ne može kao takvim oduzeti njihova dokazna vrijednost s obzirom na članak 42. stavke 2. i 3. Uredbe br. 207/2009.
- 39 Što se tiče prve skupine dokumenata, žalbeno je vijeće u točki 33. pobijane odluke navelo da je prilog 2. sadržavao, među ostalim, ispis intervenijentove internetske stranice od 11. travnja 2016. koja se odnosi na kampanju vođenu između siječnja i kolovoza 2014. pod nazivom „*The Big Brownie Birthday*” i da je prilog 5. sadržavao, među ostalim, dva članka „*South East Browne celebrate 100th birthday*” od 18. siječnja 2014. i „*North West Brownies bid for sleepover world record*” od 28. rujna 2014. Kao što je to, u biti, žalbeno vijeće pravilno utvrdilo, ti se dokumenti odnose na događaje do kojih je došlo tijekom relevantnog razdoblja, što tužitelj uostalom priznaje. U pogledu tih dvaju priloga, s obzirom na ono što je utvrđeno u točki 38. ove presude, tužiteljevi argumenti stoga nisu činjenično osnovani.

- 40 Kada je riječ o prilogu 4. prvoj skupini dokumenata, žalbeno je vijeće u točki 38. pobijane odluke istaknulo da je on, među ostalim, sadržavao ispis stranice od 13. travnja 2016. internetske trgovine nazvane „*Guides, Brownies & Rainbows*” na kojoj su bili navedeni različiti odjevni predmeti koji su činili dio službene odore „*Brownies*”. Žalbeno vijeće također je navelo da je navedeni prilog sadržavao druge slične ispise nekoliko internetskih trgovina od 13. i 14. travnja 2016. koji su prikazivali torbe, šalice i odjevne artikle koji su činili dio odore „*Brownies*”.
- 41 U tom pogledu, žalbeno vijeće je, u biti, u točki 39. pobijane odluke pravilno podsjetilo da dokazi koji su se odnosili na uporabu prije ili nakon relevantnog razdoblja nisu bili *a priori* irelevantni. Naime, iz sudske prakse proizlazi da je uzimanje u obzir takvih dokaza koji se odnose na uporabu prije ili nakon relevantnog razdoblja moguće jer se njima omogućuje potvrđivanje ili bolje ocjenjivanje dosega uporabe ranijeg žiga kao i stvarnih namjera nositelja žiga tijekom tog razdoblja. Međutim, takvi dokazi mogu se uzeti u obzir samo ako su podneseni drugi dokazi koji se odnose na relevantno razdoblje (vidjeti u tom smislu presude od 27. rujna 2012., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, neobjavljenu, EU:T:2012:502, t. 25. i 26., od 16. lipnja 2015., Polytetra/OHIM – El du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, t. 54. i od 8. travnja 2016., Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, neobjavljenu, EU:T:2016:199, t. 38. i 39.).
- 42 Stoga je žalbeno vijeće u točki 40. pobijane odluke opravdano moglo zaključiti da, iako su ti ispisi stranica internetskih trgovina iz priloga 4. prve skupine dokumenata kasnijeg datuma od relevantnog razdoblja, oni predstavljaju dodatne potkrjepljujuće informacije o uporabi ranijeg žiga tijekom relevantnog razdoblja s obzirom na to da je uporaba na koju upućuju vremenski bliska i s obzirom na to da pružaju dokaze o neprekidnosti uporabe tijekom vremena. Tužitelj ne iznosi nijedan konkretan argument koji bi mogao dovesti u pitanje uzimanje u obzir tih ispisa internetskih stranica kao dokaza kojima se omogućuje potvrđivanje ili bolje ocjenjivanje dosega uporabe ranijeg žiga kao i stvarnih namjera nositelja žiga tijekom tog razdoblja. Naime, tužitelj ističe samo to da se tim ispisima internetskih stranica ne dokazuje da su predmetni proizvodi stvarno bili ponuđeni na prodaju u internetskim trgovinama tijekom relevantnog razdoblja, što žalbeno vijeće nije međutim ni tvrdilo.
- 43 Osim toga, žalbeno je vijeće u točki 40. pobijane odluke pravilno utvrdilo da je na ispisu stranice internetske trgovine koji prikazuje majicu na kojoj je ispisan verbalni element „*brownies*” u stiliziranom fontu izričito navedeno da je taj proizvod na toj stranici prodavan od 4. ožujka 2015. i, prema tome, od datuma koji je spadao u relevantno razdoblje. U tom smislu tužitelj dakle pogrešno općenito tvrdi da se tim ispisima internetskih stranica ne dokazuje da je javnost mogla kupovati predmetne proizvode tijekom relevantnog razdoblja.
- 44 Naposljetku, u pogledu drugih dokumenata prve skupine dokumenata, dovoljno je ustvrditi da se žalbeno vijeće na njih nije oslonilo tako da su tužiteljeve kritike protiv njihovog navodnog uzimanja u obzir u svakom slučaju bespredmetne.
- 45 Kad je riječ o drugoj skupini dokumenata, iz točaka 34. do 37. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće uzelo u obzir glavni dokument, to jest izjavu pod prisegom sastavljenu u obliku „*witness statement*” (izjava svjedoka) od 12. siječnja 2017., kao i njezine priloge 1. i 2., odnosno, s jedne strane, preslike naslovnih stranica kao i određenih stranica sadržaja kataloga *Guiding Essentials* za godine 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14. i 2014./15. (prilog 1.) i, s druge strane, račun od 6. listopada 2014. koji je izdalo društvo Guide Association Trading Services Ltd koji je upućen društvu The Guide Association Scotland (prilog 2.).
- 46 Kao što to priznaje sam tužitelj, izjava pod prisegom upućuje na činjenice koje su se dogodile tijekom relevantnog razdoblja. S obzirom na ono što je utvrđeno u točki 38. ove presude, dokazna vrijednost tog dokumenta ne može se odbaciti zbog njegova datuma i o tome stoga treba voditi računa. Što se tiče priloga 1. i 2. izjavi pod prisegom, valja utvrditi da se oni odnose na uporabu tijekom relevantnog razdoblja, što tužitelj uostalom ne osporava.

- 47 U pogledu ostalih dokumenta koji čine dio druge skupine dokumenata, dovoljno je iznova ustvrditi da se na njih žalbeno vijeće nije oslonilo tako da su eventualne tužiteljeve kritike protiv njihova uzimanja u obzir u svakom slučaju bespredmetne.
- 48 Stoga treba odbiti tužiteljev argument prema kojem je žalbeno vijeće uzelo u obzir dokaze koji ne spadaju u relevantno razdoblje.

– *Drugi tužiteljev argument*

- 49 Kao drugo, tužitelj tvrdi da nije dokazano da su katalozi koje je podnio intervenijent stvarno bili dostatno distribuirani u relevantnoj javnosti. Osim toga, nije dokazano da podnesene stranice stvarno odgovaraju naslovnim stranicama navedenih kataloga s obzirom na to da oni nisu bili u cijelosti podneseni. Spis također nije sadržavao ni neovisne dokaze kojima se mogla potvrditi činjenica da su datumi navedeni u katalogima vjerodostojni.
- 50 U tom je pogledu, doduše, već bilo presuđeno da je u načelu potrebno dokazati da se reklamni materijal, u kojem se navodi raniji žig čiju se stvarnu uporabu mora dokazati, dostatno distribuirao u relevantnoj javnosti kako bi se utvrdilo da je uporaba predmetnog žiga stvarna (vidjeti u tom smislu presude od 8. ožujka 2012., *Arrieta D. Gross/OHIM – International Biocentric Foundation i dr. (BIODANZA)*, T-298/10, neobjavljenu, EU:T:2012:113, t. 68., od 2. veljače 2017., *Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcafé by Julius Meinl)*, T-686/15, neobjavljenu, EU:T:2017:53, t. 61. i od 7. lipnja 2018., *Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)*, T-882/16, neobjavljenu, EU:T:2018:336, t. 60.).
- 51 Međutim, iz sudske prakse na koju se podsjeća u točkama 32. i 34. ove presude također proizlazi da se, u okviru ocjene dokaza o stvarnoj uporabi žiga, ne radi o analizi svakog dokaza zasebno, već zajedno, kako bi utvrdio najvjerojatniji i najdosljedniji smisao. Dakle, iako je dokazna vrijednost dokaza ograničena, s obzirom na to da se njime, pojedinačno, sa sigurnošću ne dokazuje jesu li i kako dotični proizvodi stavljeni na tržište i, iako taj dokaz sam po sebi nije odlučujući, on se ipak može uzeti u obzir prilikom sveobuhvatne ocjene je li uporaba predmetnog žiga stvarna. To je, na primjer, slučaj kada se taj dokaz dopunjava drugim dokazom (presude od 9. prosinca 2014., *Inter-Union Technohandel/OHIM – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)*, T-278/12, EU:T:2014:1045, t. 64. do 69. i od 7. rujna 2016., *Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez i Becerra Guibert (VICTOR)*, T-204/14, neobjavljena, EU:T:2016:448, t. 74.).
- 52 U ovom slučaju su, kao što to osobito proizlazi iz točaka 39., 40., 43. i 45. ove presude, katalozi bili jedan od nekoliko dokaza koje je intervenijent podnio u svrhu dokazivanja stvarne uporabe. Stoga ih je žalbeno vijeće u ovom slučaju moglo legitimno uzeti u obzir u okviru sveobuhvatne ocjene dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga koje je podnio intervenijent.
- 53 Što se tiče drugih kritika koje je tužitelj iznio u vezi s katalogima, valja podsjetiti da iz sudske prakse proizlazi da za ocjenu dokazne vrijednosti dokumenta treba provjeriti vjerojatnost i istinitost podataka koji su u njemu sadržani. Valja, među ostalim, uzeti u obzir tko je izdao dokument, okolnosti njegova nastanka i tko je njegov adresat te razmotriti doima li se on u sadržajnom smislu smislenim i vjerodostojnim (presude od 7. lipnja 2005., *Lidl Stiftung/OHIM – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, EU:T:2005:200, t. 42., od 23. rujna 2009., *Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat)*, T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, t. 49. i od 13. siječnja 2011., *Park/OHIM – Bae (PINE TREE)*, T-28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, t. 64.)
- 54 U tom je pogledu žalbeno vijeće opravdano u točki 37. pobijane odluke smatralo da opći stil stranica kataloga koje je podnio intervenijent odgovara onom naslovnih stranica kataloga koje je podnio intervenijent. Stoga je *a priori* vjerojatno da podnesene stranice kataloga doista jesu izvadci iz sadržaja

kataloga čije su naslovne stranice bile podnesene. U tim je okolnostima načelno na tužitelju da iznese obrazložene argumente koji mogu dovesti u pitanje tu vjerojatnost. Međutim, u ovom slučaju, tužitelj, u biti, samo iznosi nagađanja bez ikakvih konkretnih dokaza u prilog svojoj argumentaciji.

- 55 Naime, kao prvo, tužitelj ističe da ničim nije dokazano da naslovne stranice odgovaraju podnesenim stranicama s obzirom na to da su katalozi nepotpuni i da ne postoji nijedan dokaz koji bi ukazivao na to da stranice odgovaraju godinama navedenima na naslovnim stranicama. Tim neodređenim argumentom tužitelj, međutim, ne uspijeva osporiti vjerojatnost da su stranice podnesenih kataloga doista izvadci iz sadržaja kataloga za godine koje su navedene na podnesenim naslovnim stranicama.
- 56 Kao drugo, tužitelj ističe da se u izvadcima iz kataloga navodi da se proizvodi koji su u njima navedeni mogu kupiti samo na tri različita načina: online na intervenijentovoj internetskoj stranici, u njegovim dućanima ili preko telefona. Činjenica, koju je iznio tužitelj, da su internetske trgovine različite od intervenijentovih trgovina također prodavale predmetne proizvode (vidjeti točke 40. do 43. ove presude) u suprotnosti je s autentičnošću kataloga ili su, obratno, katalozi u suprotnosti s činjenicom da su internetske trgovine različite od intervenijentovih trgovina također prodavale predmetne proizvode. Međutim, s obzirom na izvadke iz kataloga koje je podnio intervenijent, valja utvrditi da u njima nije navedeno da su prodajni kanali koje je naveo tužitelj jedini izvori preko kojih je moguće nabaviti proizvode na kojima je otisnut raniji žig. Formulacijama iz podnesenih kataloga se naime ne isključuje to da drugi trgovci na malo, osim intervenijenta, također prodaju takve proizvode. Kao što to EUIPO pravilno primjećuje, nije neuobičajeno da ti drugi trgovci na malo nisu navedeni u intervenijentovim katalozima. Kada je tužitelju u tom pogledu na raspravi bilo postavljeno pitanje on nije mogao odrediti preciznu formulaciju u katalozima koja bi nedvojbeno ukazivala na to da su prodajni kanali navedeni u katalozima jedini izvori preko kojih je moguće nabaviti proizvode na kojima je otisnut raniji žig. Dakle, taj tužiteljev argument nije činjenično osnovan tako da on ne može biti pokazatelj kojim se osporava vjerojatnost da su podnesene stranice kataloga doista izvadci iz sadržaja kataloga čije su naslovne stranice bile podnesene.
- 57 Kao treće, tužitelj naglašava da oznake robe navedene u katalozima ne odgovaraju onima navedenima na računu podnesenom kao prilog 1. izjavi pod prisegom koja je podnesena u okviru druge skupine dokumenata. U tom pogledu, valja utvrditi da barem neke oznake robe navedene na tom računu odgovaraju onima navedenima u katalogu 2014./15., poput na primjer oznaka robe 3141 do 3146 za majice kratkih rukava, oznaka robe 3148 do 3150 za majice dugih rukava, oznaka robe 3156 do 3158 za džempere s kapuljačom s patentnim zatvaračem, oznake robe 3169 za hlače, oznake robe 2183 za trake za kosu i oznake robe 2187 za novčanik. Kada je tužitelju u tom pogledu na raspravi bilo postavljeno pitanje, on nije mogao odrediti ni točno određene oznake robe u katalozima koje je podnio intervenijent a koje ne odgovaraju onima navedenima u prethodno navedenom računu. Stoga je taj tužiteljev argument u potpunosti neutemeljen i na temelju njega se ne može osporiti vjerojatnost da su podnesene stranice kataloga doista izvadci iz sadržaja kataloga čije su naslovne stranice bile podnesene.
- 58 Iz toga slijedi da drugi tužiteljev argument također valja odbiti.

– Treći tužiteljev argument

- 59 Kao treće, tužitelj smatra da se određeni dokazi odnose na znak koji se razlikuje od ranijeg žiga do te mjere da mijenja njegov razlikovni karakter. Osim toga, taj znak se upotrebljava u dekorativne svrhe a ne kao žig.
- 60 U tom pogledu, s jedne strane, valja navesti da, iako se članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) Uredbe br. 207/2009 u verziji koja je u ovom slučaju primjenjiva *ratione temporis*, odnosno u verziji prije izmjena uvedenih Uredbom 2015/2424 (vidjeti točku 18. ove presude) (koji je postao članak 18. stavak 1. drugi podstavak točka (a) Uredbe 2017/1001) odnosi samo na uporabu žiga Europske unije,

on se po analogiji valja primijeniti na uporabu nacionalnog žiga s obzirom na to da se u članku 42. stavku 3. iste uredbe predviđa da se stavak 2. tog članka primjenjuje na ranije nacionalne žigove iz članka 8. stavka 2. točke (a) navedene uredbe, „zamjenjujući uporabu u državi članici u kojoj je raniji nacionalni žig zaštićen, uporabom u [Uniji]” (presuda od 14. srpnja 2014., Vila Vita Hotel und Touristik/OHIM – Viavita (VIAVITA), T-204/12, neobjavljena, EU:T:2014:646, t. 24.).

- 61 S druge strane, kada je riječ o dosegu članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009 i članka 42. stavaka 2. i 3. te uredbe, valja podsjetiti na to da na temelju zajedničke primjene tih odredbi dokaz stvarne uporabe ranijeg nacionalnog žiga ili ranijeg žiga Europske unije na kojemu se temelji prigovor protiv prijave žiga Europske unije također uključuje dokaz o uporabi ranijeg žiga u obliku koji se razlikuje prema elementima kojim se ne mijenja razlikovni karakter tog žiga u obliku u kojem je registriran (vidjeti presudu od 8. prosinca 2005., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, t. 30. i navedenu sudsku praksu; vidjeti također u tom smislu presudu od 18. srpnja 2013., Specsavers International Healthcare i dr., C-252/12, EU:C:2013:497, t. 21.).
- 62 Cilj članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009 sastoji se u tome da se izbjegne nametanje stroge sukladnosti između korištenog oblika žiga i oblika u kojem je žig registriran te omogući nositelju tog žiga da znaku, prilikom njegova gospodarskog iskorištavanja, učini izmjene koje, bez mijenjanja njegova razlikovnog karaktera, omogućuju njegovo bolje prilagođavanje zahtjevima prodaje i promidžbe predmetnih proizvoda ili usluga. U sličnim situacijama, kada se znak koji se koristi u trgovini razlikuje od oblika u kojem je registriran jedino u zanemarivim elementima, na način da se ta dva znaka mogu smatrati načelno istovjetnima, prethodno navedenom odredbom predviđa se da se obveza uporabe registriranog žiga može ispuniti podnošenjem dokaza o uporabi znaka koji predstavlja njegov oblik korišten u trgovini (presuda od 23. veljače 2006., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, t. 50.).
- 63 Da bi se utvrdila izmjena razlikovnog karaktera žiga kako je potonji registriran potrebno je ispitati razlikovni i dominantni karakter dodanih elemenata na temelju svojstva svakog pojedinog od tih elemenata kao i relativnog položaja različitih elemenata u konfiguraciji žiga (vidjeti presudu od 10. lipnja 2010., Atlas Transport/OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, neobjavljenju, EU:T:2010:229, t. 31. i navedenu sudsku praksu).
- 64 Stoga valja ispitati jesu li, u ovom slučaju, razlike između znaka u obliku u kojem je registriran i znaka u njegovim oblicima korištenima na tržištu takve da mijenjaju razlikovni karakter ranijeg žiga u obliku u kojem je on bio registriran.
- 65 U tom pogledu valja podsjetiti na to da (vidjeti točku 6. ove presude) raniji žig, kako je registriran, čini niz verbalnih žigova koji uključuju verbalni znak Brownies. Iz točke 48. pobijane odluke i spisa postupka pred EUIPO-om, koji je prosljeđen Općem sudu, proizlazi da se dio dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga koje je podnio intervenijent odnosi na uporabu tog žiga koji je, ovisno o slučaju, prikazan u nepravilnom pravokutnom okviru:



- 66 Kao što je to žalbeno vijeće pravilno utvrdilo u točki 48. pobijane odluke, riječ „brownies” očito je čitljiva u tom obliku u kojem se raniji žig upotrebljavao. Žalbeno je vijeće također opravdano u istoj točki 48. podsjetilo da iz sudske prakse proizlazi da, kada se žig sastoji od verbalnih i figurativnih elemenata, prvi su u načelu razlikovni u većoj mjeri od drugih jer će se prosječan potrošač lakše pozivati na predmetne proizvode navodeći ime nego opisujući figurativni element žiga (vidjeti presudu od 22. svibnja 2008., NewSoft Technology/OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, neobjavljenju, EU:T:2008:163, t. 54. i navedenu sudsku praksu). Isto tako, žalbenom vijeću ne može se prigovoriti zbog toga što je u točki 49. pobijane odluke smatralo da figurativni elementi žiga prikazani

u točki 65. ove presude nemaju važnu ulogu u ukupnom dojmu znaka i nemaju svojstveni semantički sadržaj koji bi žigu davao razlikovni karakter ili označavao proizvode o kojima je riječ. Naime, navedeni figurativni elementi ograničeni su na prikaz riječi „brownies” u stiliziranom žutom fontu i točku na slovu „i” u obliku cvijeta kao i, ovisno o slučaju, nepravilni pravokutni okvir.

- 67 Stoga je žalbeno vijeće pravilno u točki 50. pobijane odluke, u biti, smatralo da razlike između, s jedne strane, žiga koji se koristi u obliku navedenom u točki 65. ove presude i, s druge strane, ranijeg žiga u obliku u kojem je registriran nisu takve da mijenjaju razlikovni karakter potonjeg. Na temelju članka 15. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, uporaba žiga u tom prvom obliku mora se stoga smatrati uporabom ranijeg žiga.
- 68 U tom kontekstu, nije važno to što neki od proizvoda iz kataloga koje je podnio intervenijent sadržavaju riječi u stiliziranom obliku koji je u bitnome istovjetan onom iz točke 65. ove presude. Ta okolnost ne mijenja činjenicu da riječ „brownies” ostaje razlikovni element u na taj način stiliziranom znaku i da se, slijedom toga, uporaba žiga u tom obliku smatra uporabom ranijeg žiga kako je on registriran.
- 69 Naposljetku, u dijelu u kojem tužitelj ističe da se čini kako se raniji znak u stiliziranom obliku navedenom u točki 65. ove presude upotrebljava u dekorativne svrhe, a ne kao žig, valja podsjetiti na to da je osnovna funkcija žiga jamčenje istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je on registriran (vidjeti točku 31. ove presude). S obzirom na to da barem verbalni element „brownie” iz stiliziranog žiga u obliku navedenom u točki 65. ove presude ima određeni razlikovni karakter, potrebno je utvrditi da raniji žig, kako je stiliziran, u načelu može ispuniti tu osnovnu funkciju. Činjenica da, uzimajući u obzir njegovu posebnu stilizaciju, figurativni žig – iako ima određeni razlikovni karakter – također može služiti ukrašavanju proizvoda na kojem se nalazi ne utječe na sposobnost takvog figurativnog žiga da ispuni osnovnu funkciju žiga. To tim više vrijedi za sektor odjeće u širem smislu u kojem nije neuobičajeno da dotični proizvodi nose stilizirani oblik žiga. Stoga, iako se u ovom slučaju postavljanje žiga, kako je stiliziran, može također koristiti u svrhu ukrašavanja dotičnih proizvoda s obzirom na njegov razlikovni karakter on ipak istodobno ispunjava osnovnu funkciju žiga.
- 70 Iz toga proizlazi da tužiteljev treći tužbeni razlog valja odbiti.

– Četvrti tužiteljev argument

- 71 Kao četvrto, tužitelj ističe da izjava pod prisegom nije objektivna ni potkrijepljena suglasnim dokazima. Konkretno, jedini račun podnesen u prilog izjavi pod prisegom upućen je društvu The Guide Association Scotland koje je intervenijentov član. Stoga se taj račun odnosi na internu uporabu ranijeg žiga, a ne na javnu uporabu prema van. Nadalje, oznake robe na tom računu nisu jednake onima iz kataloga koje je podnio intervenijent. Stoga nije moguće znati je li riječ o istim proizvodima.
- 72 Što se tiče izjave pod prisegom, valja podsjetiti da iz članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 97. stavak 1. točka (f) Uredbe 2017/1001) proizlazi da su izjave pisane pod prisegom ili svečane izjave ili izjave sa sličnim učinkom sukladno zakonu države u kojoj je izjava sastavljena dio mjera izvođenja dokaza koje EUIPO, među ostalim, može donijeti.
- 73 U ovom slučaju, izjava pod prisegom dana je u obliku „witness statement” (izjava svjedoka). Dakle, riječ je o obliku opisanom u pravilu 32.4 stavku 1. Civil Procedure Rules (pravila o parničnom postupku) koja su primjenjiva u Engleskoj i Walesu, prema kojem je „[i]zjava svjedoka pisana izjava koju je osoba potpisala i koja sadržava svjedočenje koje je ta osoba ovlaštena dati usmeno”.

- 74 Također valja podsjetiti na sudsku praksu prema kojoj, kako bi se ocijenila dokazna vrijednost nekog dokumenta, valja provjeriti vjerojatnost i istinitost podataka koji su u njemu sadržani. Treba, među ostalim, uzeti u obzir tko je izdao dokument, okolnosti njegova nastanka i tko je njegov adresat te razmotriti doima li se on u sadržajnom smislu smislenim i vjerodostojnim (vidjeti točku 53. ove presude).
- 75 Budući da se tužitelj poziva na EUIPO-ove Smjernice za ispitivanje, valja, s jedne strane, podsjetiti da one nisu obvezujući pravni akti za tumačenje odredbi prava Unije (vidjeti presudu od 6. lipnja 2019., Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, neobjavljenu, EU:C:2019:471, t. 49. i navedenu sudsku praksu). S druge strane, valja utvrditi da je žalbeno vijeće u točki 35. pobijane odluke smatralo da je dokazna vrijednost izjava koje su dale same zainteresirane stranke ili njihovi zaposlenici općenito manja od dokaza koji potječu iz neovisnog izvora, što odgovara odlomku EUIPO-ovih Smjernica za ispitivanje koji tužitelj navodi. Stoga je taj specifičan tužiteljev argument u svakom slučaju bespredmetan.
- 76 Kako je to žalbeno vijeće, kao i tužitelj, u biti, pravilno istaknulo u točki 35. pobijane odluke, iz sudske prakse proizlazi da, kada je kao u ovom slučaju u smislu članka 78. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009 član osoblja zadužen za izvršavanje upravljačkih funkcija stranke sastavio izjavu kako bi se dokazala stvarna uporaba ranijeg žiga, navedenoj se izjavi dokazna vrijednost može pripisati samo ako je potkrijepljena drugim dokazima (vidjeti presudu od 9. prosinca 2014., PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, t. 51. i navedenu sudsku praksu).
- 77 U ovom je slučaju žalbeno vijeće u točki 36. pobijane odluke istaknulo da se izjava pod prisegom odnosila na godišnji promet ostvaren za odjeću, torbe, značke, uredski pribor, šalice i privjeske za ključeve koji su se između 2009. i 2016. prodavali na tržištu Ujedinjene Kraljevine pod ranijim žigom. Žalbeno je vijeće primijetilo da su, prema izjavi pod prisegom, prodane količine bile relativno značajne. Osim toga, iz strukture pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće smatralo da dokazi koje je ono nakon toga ocijenilo, odnosno, kao prvo, katalozi podneseni kao prilog 1. izjavi pod prisegom (točka 37. pobijane odluke; vidjeti također točke 50. do 57. ove presude), kao drugo, ispisi stranica nekoliko internetskih trgovina iz priloga 4. prvoj skupini dokumenata (točke 38. do 40. pobijane odluke; vidjeti također točke 40. do 43. ove presude) i, kao treće, račun podnesen kao prilog 2. izjavi pod prisegom (točke 41. do 43. pobijane odluke), potkrjepljuju informacije sadržane u izjavi pod prisegom.
- 78 Što se tiče upravo tog računa, tužitelj tvrdi da se on ne može uzeti u obzir jer se odnosi na unutarnju uporabu ranijeg žiga, a ne na javnu uporabu prema van.
- 79 U tom pogledu, EUIPO i intervenijent opravdano podsjećaju da je intervenijent u svojim očitovanjima od 29. lipnja 2017. podnesenima u okviru postupka pred Odjelom za prigovore podnio dokaze iz kojih proizlazi da je adresat računa o kojem je riječ, The Guide Association Scotland (također poznat pod nazivom Girguiding Scotland), neovisna škotska dobrotvorna organizacija koja ima vlastite statute i vlastiti upravni odbor.
- 80 Točno je doduše da tužitelj s pravom ističe da primatelj računa pripada globalnoj mreži Girlguiding UK, što EUIPO i intervenijent uostalom ne poriču. Međutim, teza koju brani tužitelj, prema kojoj je adresat računa o kojem je riječ udruženje koje je intervenijentov član zbog toga što je intervenijent šire udruženje i prema kojoj je riječ o jednom te istom subjektu, u suprotnosti je s dokazima navedenima u točki 79. ove presude koje je intervenijent podnio tijekom postupka pred EUIPO-om. Činjenica da dvije dobrotvorne organizacije koje su na pravnom planu neovisne jedna o drugoj surađuju u okviru mreže čiji su sastavni dio ne znači da je zapravo riječ o istom pravnom subjektu, kao što to tvrdi tužitelj.
- 81 To je tim više točno kada je riječ o predmetnom računu, s obzirom na to da on sam ne potječe od samog intervenijenta, nego od njegove trgovačke grane, odnosno odvojenog društva Guide Association Trading Services.

- 82 U tom kontekstu valja podsjetiti na to da, kada nositelj žiga tvrdi da je treća osoba upotrebljavala taj žig u prilog pozivanju na vlastitu stvarnu uporabu, on prešutno tvrdi da je ta uporaba izvršena uz njegovo odobrenje u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti presudu od 13. siječnja 2011., PINE TREE, T-28/09, neobjavljenu, EU:T:2011:7, t. 62. i navedenu sudsku praksu).
- 83 Iz toga slijedi da se, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, za uporabu ranijeg žiga potkrijepljenu predmetnim računom ne može smatrati da potječe od poduzeća koje je nositelj ranijeg žiga ili iz distribucijskog sustava koji je u njegovu vlasništvu ili koji potonje nadzire.
- 84 Stoga je žalbeno vijeće, a da pritom nije počinilo pogrešku u ocjeni, u točkama 41. i 42. pobijane odluke, u biti, utvrdilo da se račun odnosio na javnu uporabu prema van ranijeg žiga te da stoga o tome treba voditi računa prilikom ocjene je li intervenijent dokazao da je stvarno upotrebljavao raniji žig.
- 85 Naposljetku, kad je riječ o žaliteljevu argumentu koji se temelji na tome da oznake robe na predmetnom računu nisu iste kao one sadržane u katalozima koje je podnio intervenijent, valja uputiti na razmatranja navedena u točki 57. ove presude, iz kojih proizlazi da taj argument nije osnovan.
- 86 S obzirom na prethodno navedeno, valja zaključiti da je žalbeno vijeće s pravom moglo zaključiti da su katalozi podneseni kao prilog 1. izjavi pod prisegom, ispisi stranica nekoliko internetskih trgovina iz priloga 4. prvoj skupini dokumenata i račun podnesen kao prilog 2. izjavi pod prisegom dokazi kojima se potkrjepljuje izjava pod prisegom i da je stoga navedenoj izjavi bilo potrebno dodijeliti dokaznu vrijednost.
- 87 Iz toga slijedi da četvrti argument valja odbiti.

– *Peti tužiteljev argument*

- 88 Kao peto, prema tužiteljevu mišljenju, s obzirom na to da se dokazima koje je podnio intervenijent ne može dokazati stvarna uporaba ranijeg žiga tijekom relevantnog razdoblja, nije potrebno provesti sveobuhvatnu ocjenu tih dokaza u ovom slučaju.
- 89 S obzirom na razmatranja Općeg suda iz točaka 36. do 87. ove presude, kada je riječ o prvom do četvrtom tužiteljevu argumentu, valja utvrditi da je, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, intervenijent dostavio relevantne dokaze za stvarnu uporabu ranijeg žiga tijekom relevantnog razdoblja i da ih je žalbeno vijeće osnovano uzelo u obzir u svrhu sveobuhvatne ocjene. Iz toga slijedi da peti tužiteljev argument valja odbiti.
- 90 U svakom slučaju, sveobuhvatna ocjena dokaza koju je provelo žalbeno vijeće u točkama 51. i 52. pobijane odluke nije zahvaćena nikakvom pogreškom u ocjeni. Naime, to je vijeće, u biti, smatralo da je izjava pod prisegom bila potkrijepljena raznim katalozima, računom, stranicama internetskih trgovina, proizvodima i publikacijama i da je na temelju tih dokaza utvrđeno da je intervenijent za proizvode i usluge navedene u točki 6. ove presude stvarno upotrebljavao raniji žig. Kao što na to EUIPO pravilno podsjeća, intervenijentovi proizvodi koji nose raniji žig namijenjeni su prvenstveno specifičnom uskom dijelu javnosti, odnosno djevojčicama u dobi od sedam do deset godina koje su članovi udruženja Girguiding UK čiji je broj prema podacima navedenima u izjavi pod prisegom oko 200 000. U tim okolnostima, promet o kojem svjedoči izjava pod prisegom treba se smatrati relativno značajnim za dotični sektor. Također s obzirom na činjenicu da je taj promet, u biti, tijekom cijelog relevantnog razdoblja bio konstantan, žalbeno je vijeće s pravom moglo zaključiti da je intervenijent u cijelosti dokazao da je stvarno upotrebljavao raniji žig.

– *Zaključak*

- 91 Nijedan argument koji je tužitelj istaknuo u tužbi u prilog svojem jedinom tužbenom razlogu nije stoga osnovan.
- 92 Osim toga, budući da je tužitelj na raspravi istaknuo da pobijana odluka nije u skladu s praksom odlučivanja žalbenih vijeća EUIPO-a, valja primijetiti da tužitelj nije iznio takav argument u tužbi, što je priznao na raspravi.
- 93 Dakle, iz sudske prakse proizlazi da je EUIPO dužan izvršavati svoje ovlasti u skladu s općim načelima prava Unije kao što su načela jednakosti postupanja i načela „dobre uprave”. U pogledu tih dvaju načela, EUIPO mora u okviru ocjene dokaza kojima se nastoji dokazati stvarna uporaba ranijeg žiga uzeti u obzir već donesene odluke o sličnim zahtjevima i posebnu pozornost posvetiti pitanju treba li odlučiti u istom smislu ili ne. Međutim, načela jednakosti postupanja i „dobre uprave” moraju biti u skladu s poštovanjem zakonitosti. Stoga se osoba koja ističe nepostojanje stvarne uporabe ranijeg žiga, na koje se poziva u prilog prigovoru, ne može u svoju korist pozvati na moguću nezakonitost koja je počinjena u korist druge osobe kako bi ishodila istovjetnu odluku (vidjeti po analogiji presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 73. do 76. i navedenu sudsku praksu).
- 94 U ovom se slučaju pokazalo da je, za razliku od onoga što je mogao biti slučaj za određene dokaze podnesene EUIPO-u u okviru drugih postupaka kako bi se dokazala stvarna uporaba ranijeg žiga, žalbeno vijeće osnovano smatralo da su dokazi koje je intervenijent podnio bili dovoljni kako bi se utvrdilo da je on stvarno rabio raniji žig.
- 95 U tim se okolnostima tužitelj u svakom slučaju ne može s uspjehom u cilju osporavanja tog zaključka pozivati na ranije EUIPO-ove odluke te stoga nije potrebno odlučivati o dopuštenosti tog argumenta koji je prvi put istaknut na raspravi.
- 96 Slijedom toga, jedini tužbeni razlog koji je istaknuo tužitelj, njegove zahtjeve, kako za poništenje tako i za preinaku, kao i tužbu u cijelosti valja odbiti.

Troškovi

- 97 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevu EUIPO-a i intervenijenta.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Grupo Textil Brownie, SL nalaže se snošenje troškova.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Póltorak

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 30. siječnja 2020.

Potpisi