



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće)

24. travnja 2024.\*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije Joyful by nature – Raniji verbalni žig Europske unije JOY – Relativni razlog za odbijanje – Narušavanje ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001 – Dokaz o ugledu – Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga”

U predmetu T-157/23,

**Kneipp GmbH**, sa sjedištem u Würzburgu (Njemačka), koji zastupa M. Pejman, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

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

tuženik,

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

**Jean Patou**, sa sjedištem u Parizu (Francuska),

OPĆI SUD (osmo vijeće),

u sastavu: A. Kornezov, predsjednik, K. Kecsmár (izvjestitelj) i S. Kingston, suci,

tajnik: V. Di Bucci,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

s obzirom na izostanak zahtjeva za zakazivanje rasprave koji stranke podnose u roku od tri tjedna od obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i odlučivši, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, donijeti odluku bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

\* Jezik postupka: engleski

## Presudu<sup>1</sup>

[omissis]

### Zahtjevi stranaka

11 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je odbijena njegova žalba protiv odluke Odjela za prigovore od 28. veljače 2022.;
- naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka pred Općim sudom i tijekom postupka povodom prigovora.

12 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova u slučaju pozivanja na raspravu.

### Pravo

[omissis]

### *Postojanje ugleda ranijeg žiga i teret dokazivanja tog ugleda*

[omissis]

22 Nadalje, valja pojasniti da ugled ranijeg žiga treba utvrditi na datum podnošenja prijave za registraciju žiga za koji je podnesena prijava (presuda od 5. listopada 2020., Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümder (apiheal), T-51/19, neobjavljena, EU:T:2020:468, t. 112.). Dokumenti nastali nakon tog datuma ne mogu biti lišeni dokazne vrijednosti ako omogućuju donošenje zaključaka o situaciji kakva je bila na taj dan. Ne može se *a priori* isključiti da dokument sastavljen u određeno vrijeme prije ili nakon tog datuma može sadržavati korisne naznake s obzirom na činjenicu da se ugled žiga općenito postupno stječe. Dokazna vrijednost takvog dokumenta može varirati s obzirom na veću ili manju blizinu razdoblja obuhvaćenog datumom podnošenja (vidjeti presudu od 16. listopada 2018., VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T-548/17, neobjavljenu, EU:T:2018:686, t. 104. i navedenu sudsku praksu; vidjeti također po analogiji rješenje od 27. siječnja 2004., La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, t. 31.).

[omissis]

33 Na temelju tih dokumenata, kao i prestižnih nagrada i priznanja koje je stekao parfem Joy, može se utvrditi da je raniji žig široko poznat široj javnosti za proizvode koje označava, na znatnom dijelu područja Unije, čak i ako su te priznanja stara nekoliko godina i ako su podaci o prodaji bili u

<sup>1</sup> Navedene su samo one točke predmetne presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

opadanju između 2013. i 2018. U vezi s potonjim valja utvrditi da je, u svakom slučaju, raniji žig uživao visok stupanj prepoznatljivosti u prošlosti koja je, čak i pod pretpostavkom da se mogla smanjiti tijekom godina, i dalje postojala na dan podnošenja prijave za registraciju žiga u 2019., tako da je određena „preostala” prepoznatljivost mogla postojati na taj datum (vidjeti u tom smislu presudu od 8. svibnja 2014., Simca Europe/OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, t. 46., 49. i 52.).

[omissis]

- 37 Kao drugo, tužitelj također ističe činjenicu da je žalbeno vijeće pretpostavilo ugled ranijeg žiga i pogrešno pojasnilo da je na tužitelju da dokaže drastičan gubitak ugleda ranijeg žiga između 2018. i datuma podnošenja prijave žiga za koji je podnesena prijava 29. studenoga 2019.
- 38 Kao što je to navedeno u sudskoj praksi navedenoj u točki 22. ove presude, ne može se *a priori* isključiti da dokument koji je sastavljen u određeno vrijeme prije ili nakon datuma podnošenja prijave predmetnog žiga može sadržavati korisne naznake s obzirom na činjenicu da se ugled žiga u pravilu postupno stječe. Isto se rasuđivanje primjenjuje u pogledu gubitka takvog ugleda, koji se također u pravilu postupno gubi. Dokazna vrijednost takvog dokumenta može varirati s obzirom na veću ili manju blizinu razdoblja obuhvaćenog datumom podnošenja.
- 39 Stoga se dokazi koji prethode datumu podnošenja prijave spornog žiga ne mogu lišiti dokazne vrijednosti samo zato što nose datum pet godina raniji od podnošenja prijave za registraciju spornog žiga (presuda od 5. listopada 2020., apiheal, T-51/19, neobjavljena, EU:T:2020:468, t. 112.).
- 40 Iz sudske prakse također proizlazi da je, što se tiče tereta dokazivanja ugleda, on na nositelju ranijeg žiga (vidjeti presudu od 5. listopada 2022., Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T-711/20, neobjavljenu, EU:T:2022:604, t. 83. i navedenu sudsku praksu).
- 41 U ovom slučaju, u točki 34. pobijane odluke žalbeno vijeće je, nakon što je podsjetilo na to da je prijava za registraciju podnesena 29. studenoga 2019., istaknulo da se većina podnesenih dokaza odnosila na razdoblje između 2013. i 2017. i da neki od njih potječu iz 1990., 2000. ili 2006., ali da dokazi zapravo sadržavaju naznake o stalnim naporima druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a da zadrži svoj tržišni udio u 2018., prije nego što je dodalo da se „gubitak ugleda rijetko događa samo jednom, već je to trajni proces tijekom dugog razdoblja jer se ugled obično gradi tijekom nekoliko godina i ne može se samo aktivirati i deaktivirati” i da je „[n]adalje, na podnositelju prijave da dokaže tako drastičan gubitak ugleda u kratkom vremenskom razdoblju”.
- 42 Stoga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, ta ocjena ne predstavlja prebacivanje tereta dokazivanja i u skladu je sa sudskom praksom navedenom u točkama 38. do 40. ove presude. Naime, u nedostatku konkretnih dokaza kojima bi se dokazalo da je ugled koji je raniji žig postupno stjecao tijekom brojnih godina iznenada nestao tijekom posljednje ispitane godine, žalbeno vijeće pravilno je zaključilo da je raniji žig na relevantan datum 29. studenoga 2019. još uvijek uživao ugled (vidjeti po analogiji presudu od 7. siječnja 2004., Aalborg Portland i dr./Komisija, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P, EU:C:2004:6, t. 79.).

[omissis]

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (osmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Svaka stranka snosit će svoje troškove.**

Kornezov

Kecsmár

Kingston

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 24. travnja 2024.

Potpisi