



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)

8. studenoga 2016.*

„Žalba – Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga koji sadrži verbalne elemente ‚compressor technology‘ – Prigovor nositelja verbalnih žigova KOMPRESSOR PLUS i KOMPRESSOR – Djelomično odbijanje registracije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 60. – Uredba (EZ) br. 216/96 – Članak 8. stavak 3. – ‚Akcesorni‘ zahtjev – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Slab razlikovni karakter ranijih nacionalnih žigova – Vjerojatnost dovođenja u zabludu“

U predmetu C-43/15 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 3. veljače 2015.,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), koji zastupaju S. Biagosch i R. Kunz-Hallstein, *Rechtsanwälte*,

žalitelj,

druge stranke u postupku su:

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

tuženik u prvostupanjskom postupku,

LG Electronics Inc., sa sjedištem u Seulu (Južna Koreja),

stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a,

SUD (veliko vijeće),

u sastavu: K. Lenaerts, predsjednik, A. Tizzano, potpredsjednik, M. Ilešič (izvjestitelj), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal i M. Vilaras, predsjednici vijeća, A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: Y. Bot,

tajnik: M. Aleksejev, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 14. prosinca 2015.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 1. ožujka 2016.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (u daljnjem tekstu: BSH) svojom žalbom zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 4. prosinca 2014., BSH/OHIM – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2014:1023) kojom je odbijena njegova tužba za poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 5. rujna 2013. (predmet R 1176/2012-1), kako je izmijenjena ispravkom od 3. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: sporna odluka), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između LG Electronicsa Inc. (u daljnjem tekstu: LG) i BSH-a.

Pravni okvir

Propisi o žigu Europske unije

- 2 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 422/2004 od 19. veljače 2004. (SL 2004., L 70, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 40/94) stavljena je izvan snage i 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 stupila na snagu 13. travnja 2009. Na ovaj se spor stoga primjenjuju postupovne odredbe posljedjenavedene uredbe. S druge strane, s obzirom na datum podnošenja predmetne prijave za registraciju, to jest 24. studenoga 2008., koji je odlučujući za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, na ovaj se spor primjenjuju materijalnopravne odredbe Uredbe br. 40/94.
- 3 Članak 7. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje“, čiji je tekst preuzet bez izmjene u članku 7. Uredbe br. 207/2009, u stavku 1. propisuje:

„Neće se registrirati sljedeće:

[...]

- (b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;
- (c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga;

[...]“ [neslužbeni prijevod]

- 4 Članak 8. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Relativni razlozi za odbijanje“, čiji je tekst preuzet bez izmjene u članku 8. Uredbe br. 207/2009, u stavku 1. propisuje:

„Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

- (b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovodenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovodenja u svezu s ranijim žigom.“ [neslužbeni prijevod]

- 5 Članak 51. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Apsolutni razlozi ništavosti“, odgovara članku 52. Uredbe br. 207/2009 te u stavcima 1. i 2. predviđa:

„1. Žig Zajednice proglašava se ništavim na zahtjev podnesen Uredu ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) kad je žig Zajednice registriran protivno odredbama članka 7.;

(b) kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga.

2. Kad je žig Zajednice registriran protivno odredbama članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d), ipak ne može biti proglašen ništavim, ako je zbog svoje uporabe nakon registracije stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.“ [neslužbeni prijevod]

- 6 Članak 59. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Osobe koje imaju pravo podnijeti žalbu i biti stranke u žalbenom postupku“, nalazi se u glavi VII. te uredbe, pod naslovom „Žalbe“. U skladu s tim člankom:

„Svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može podnijeti žalbu. [...]“

- 7 Članak 60. Uredbe br. 207/2009, pod naslovom „Rok za žalbu i oblik žalbe“, koji se nalazi u toj istoj glavi VII., propisuje:

„Obavijest o žalbi podnosi se Uredu u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci protiv koje se podnosi žalba. Obavijest se smatra podnesenom tek kad je uplaćena pristojba za žalbu. [...]“

- 8 Članak 63. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Ispitivanje žalbi“, u stavku 2. navodi:

„U ispitivanju žalbe, žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji žalbeno vijeće odredi, podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.“

- 9 Članak 65. Uredbe br. 207/2009, pod naslovom „Postupci pred Sudom“, u stavcima 1. i 2. predviđa:

„1. Protiv odluka žalbenih vijeća po žalbama mogu se podnositi tužbe Sudu.

2. Tužba se može podnijeti zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede Ugovora, povrede ove Uredbe ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti.“

- 10 Članak 75. Uredbe br. 207/2009, pod naslovom „Obrazloženje na kojem se temelje odluke“, dio je glave IX. te uredbe, naslovljene „Postupak“. Taj članak propisuje:

„U odlukama Ureda navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Odluke se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati.“

- 11 Uredba Komisije (EZ) br. 216/96 od 5. veljače 1996. o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 1996., L 28, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 116.), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2082/2004 od 6. prosinca 2004. (SL 2004., L 360, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 82.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 216/96), u članku 8., pod naslovom „Postupak“, predviđa:

„[...]“

2. U postupcima *inter partes* i ne dovodeći u pitanje članak 61. stavak 2. Uredbe, izjava koja navodi razloge za žalbu i odgovor na žalbu, mogu se nadopuniti odgovorom stranke koja podnosi žalbu, podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora i odgovorom tuženika [protivne stranke], podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora.

3. U postupcima *inter partes*, tuženik [protivna stranka] može u svom odgovoru tražiti poništaj odluke ili izmjenu pobijane odluke po pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi. Takvi zahtjevi nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka“.

12 Nakon podnošenja predmetne žalbe, Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016.

13 U skladu s potonjom uredbom, članak 60. Uredbe br. 207/2009, odsad preimenovan u „Rok za žalbu i oblik žalbe“, zamijenjen je sljedećim tekstom:

„1. Obavijest o žalbi podnosi se Uredu u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci. Žalba se smatra podnesenom tek kad je uplaćena pristojba za žalbu. Podnosi se na jeziku postupka na kojem je donesena odluka koja je predmet žalbe. U roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o odluci podnosi se pismeno obrazloženje žalbe.

2. U postupcima *inter partes*, protivna stranka u svojem odgovoru može tražiti poništavanje odluke ili izmjenu osporene odluke u pogledu stavke koja nije bila iznesena u žalbi. Takvi podnesci nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka.“

Propisi Unije koji se odnose na nacionalne žigove

14 Članak 3. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.), pod naslovom „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim“, u stavku 1. točkama (b) i (c) opisuje:

„Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

[...]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga;

[...]“

Okolnosti spora

- 15 Dana 24. studenoga 2008. BSH je podnio EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Europske unije za sljedeći figurativni znak:



- 16 Proizvodi za koje je zatražena registracija nalaze se u razredima 7., 9. i 11. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum). Prijava za registraciju žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 4/2009 od 2. veljače 2009.
- 17 Dana 30. travnja 2009. LG je podnio prigovor na registraciju predmetnog žiga za sve proizvode navedene u prijavi, pozivajući se na članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009. Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima:
- francuski verbalni žig KOMPRESSOR, registriran 6. srpnja 2007. pod br. 73477434 za „perilice rublja, usisavače, perilice posuđa, električne miksera, generatore struje“ iz razreda 7. Nicanske klasifikacije i „plinske peći, kuhinjske pećnice; uređaje za klimatizaciju, hladnjake, mikrovalne pećnice, ventilatore, uređaje za pročišćavanje zraka, električne pržnice za kruh (tostere), ovlaživače, džepne svjetiljke, rasvjetne svjetiljke, sušilice rublja“ iz razreda 11. Nicanske klasifikacije;
 - španjolski verbalni žig KOMPRESSOR, registriran 25. rujna 2007. pod br. 2753286 za „električne perilice rublja; električne usisavače, automatske perilice posuđa, električne miksera, generatore struje“ iz razreda 7. Nicanske klasifikacije i „plinske štednjake, peći, uređaje za klimatizaciju, električne hladnjake (s odjeljkom za zamrzavanje), mikrovalne pećnice, električne ventilatore, uređaje i strojeve za pročišćavanje zraka, električne pržnice za kruh (tostere), ventilatore, električne fenjere i sušilice rublja“ iz razreda 11. Nicanske klasifikacije;
 - britanski verbalni žig KOMPRESSOR, registriran 7. prosinca 2007. pod br. 2444787 za „električne perilice rublja; električne usisavače; automatske perilice posuđa; električne miksera; generatore struje; sve za kućanstvo“ iz razreda 7. Nicanske klasifikacije i „plinske štednjake; štednjake (peći); mikrovalne pećnice; električne ventilatore; električne pržnice za kruh (tostere); rasvjetne svjetiljke; električne sušilice rublja; sve za kućanstvo“ iz razreda 11. Nicanske klasifikacije i
 - verbalni žig Europske unije KOMPRESSOR PLUS, registriran 23. kolovoza 2012. pod br. 7282924 za „električne perilice rublja, automatske perilice posuđa za kućanstvo“ iz razreda 7. Nicanske klasifikacije.

18 Odlukom od 3. svibnja 2012. Odjel za prigovore EUIPO-a djelomično je prihvatio prigovor i posljedično odbio prijavu za registraciju predmetnog žiga Europske unije za sljedeće proizvode:

- Razred 7. Nicanske klasifikacije: „električni strojevi i uređaji za kućanstvo i kuhinju obuhvaćeni razredom 7., odnosno električni strojevi i uređaji za kuhinju uključujući drobilice, miksera i miješalice, preše za voće, sokovnike, centrifuge za dobivanje soka, mlince, strojeve za izrezivanje, električni alat, otvarače boca, uređaje za oštrenje noževa kao i uređaje za spravljanje napitaka i/ili hrane, crpke za distribuciju hladnih napitaka namijenjene korištenju s uređajima za hlađenje napitaka; strojevi za pranje posuđa; električni strojevi i uređaji za tretiranje rublja i odjeće obuhvaćeni razredom 7., uključujući perilice rublja, strojeve za sušenje rublja; preše i strojevi za glačanje iz razreda 7.; električna oprema za čišćenje za kućanstvo, uključujući električnu opremu za čišćenje stakala, električne uređaje za laštenje cipela i usisavače, uređaje za usisavanje suhog i vlažnog otpada; dijelovi svih ranije navedenih proizvoda obuhvaćenih razredom 7., među ostalim, cijevi, filtri za prašinu i vrećice za filtriranje prašine, sve za usisavače“;
- Razred 9. Nicanske klasifikacije: „električni uređaji i instrumenti obuhvaćeni razredom 9., odnosno električna glačala; kuhinjske vage“ i
- Razred 11. Nicanske klasifikacije: „uređaji za grijanje, proizvodnju pare i kuhanje, odnosno peći, električni roštilji, štednjaci, gril (uređaji za pečenje), pržnice za kruh (tosteri), uređaji za odmrzavanje i održavanje topline, bojleri, urojni grijači, lonci za kuhanje pod tlakom, uređaji za mikrovalno pečenje, metalne električne dvokrilne tave za pečenje vafila, kuhala za jaja, friteze (električne); električna kuhala za čaj i kavu, uređaji za espresso kavu, potpuno automatski uređaji za kavu obuhvaćeni razredom 11.; uređaji za hlađenje, odnosno hladnjaci, ledenice, rashladni ormari, uređaji za rashlađivanje napitaka, hladnjaci-zamrzivači, zamrzivači, uređaji i strojevi za sladoled; uređaji za sušenje, odnosno sušilice, sušilice rublja, sušila za ruke, sušila za kosu; uređaji za ventilaciju, odnosno ventilatori, filtri za nape, oprema za nape i pokrivala za nape, uređaji za klimatizaciju i uređaji za poboljšanje kakvoće zraka, ovlaživači zraka, uređaji za uklanjanje mirisa iz zraka, distributeri mirisa (osim za osobnu uporabu); uređaji za pročišćavanje zraka; toplinske pumpe; dijelovi svih ranije navedenih proizvoda obuhvaćenih razredom 11.“.

19 Za ostale proizvode iz prijave Odjel za prigovore EUIPO-a ocijenio je da nisu slični proizvodima obuhvaćenima ranijim žigovima. Stoga je odbio LG-ov prigovor jer ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu sljedećih proizvoda:

- razred 7. Nicanske klasifikacije: „električni uređaji za zbrinjavanje otpada, odnosno drobilice otpada i strojevi za prešanje otpada“;
- razred 9. Nicanske klasifikacije: „osobne vage; električni uređaji za zamatanje termoskupljajućom folijom; uređaji za daljinsko upravljanje, signalizaciju i (električno/elektroničko) upravljanje kuhinjskim i kućanskim strojevima i uređajima; snimljeni i prazni nosači podataka koje može koristiti stroj za kućanske uređaje; električni uređaji za distribuciju hrane ili pića, prodajni automati; informatički uređaji i programi za upravljanje i korištenje kućanskih aparata; dijelovi obuhvaćeni razredom 9. za sve prethodno spomenute proizvode; dijelovi obuhvaćeni razredom 9. za električne uređaje i instrumente obuhvaćene razredom 9., odnosno električna glačala; kuhinjske vage“ i
- razred 11. Nicanske klasifikacije: „infracrvene svjetiljke (osim za medicinsku uporabu); grijači jastučići (koji nisu za medicinsku uporabu), električni grijači pokrivači (koji nisu za medicinsku uporabu); uređaji za distribuciju vode i sanitarni uređaji, osobito dodaci za vodenu paru, zrak i distribuciju vode; bojleri, akumulacijski bojleri i protočni bojleri; sudoperi; toplinske pumpe; dijelovi svih ranije navedenih proizvoda iz razreda 11.; mehanički sokovnici za distribuciju svježih napitaka namijenjeni korištenju zajedno s uređajima za rashlađivanje napitaka“.

- 20 BSH je 26. lipnja 2012. podnio EUIPO-u žalbu radi poništenja odluke njegova Odjela za prigovore. Tom prilikom BSH je dodatno ograničio popis proizvoda iz razreda 7. Nicanske klasifikacije za koje je zatražio registraciju žiga.
- 21 U svojem odgovoru od 31. listopada 2012. na podnesak u kojem su izneseni žalbeni razlozi LG je tvrdio da su neki od proizvoda koji se uspoređuju, a koje Odjel za prigovore EUIPO-a nije smatrao sličnima, u stvari slični i da se posljedično predmetna prijava za registraciju treba odbiti i u vezi s tim proizvodima. U odgovoru se usto zahtijevala i izmjena odluke Odjela za prigovore EUIPO-a na način da se ta prijava za registraciju velikim dijelom odbije.
- 22 Navedeni odgovor na podnesak 8. studenoga 2012. dostavljen je BSH-u telefaksom koji je poslalo tajništvo EUIPO-a prema uputama prvog žalbenog vijeća tog Ureda jer je pisani dio postupka bio zaključen i taj je odgovor dostavljen samo informativno.
- 23 Prvo žalbeno vijeće EUIPO-a spornom odlukom odbilo je BSH-ovu žalbu.
- 24 Tom istom odlukom prvo žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je usvojilo LG-ov zahtjev, koji je kvalificiralo kao „akcesorni“ („*ancillary*“ *appeal*) u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 216/96.
- 25 Prvo žalbeno vijeće EUIPO-a najprije je istaknulo da LG nije osporio odbijanje prigovora u pogledu određenih proizvoda te je odluka Odjela za prigovore Ureda postala konačna u mjeri u kojoj je predmetni žig Europske unije registriran za te proizvode.
- 26 Kad je riječ o relevantnoj javnosti, prvo žalbeno vijeće EUIPO-a, nakon što je ustanovilo da su predmetna državna područja ona Španjolske, Francuske i Ujedinjene Kraljevine, utvrdilo je da se relevantna javnost sastoji, s jedne strane, od profesionalnih korisnika u pogledu „električnih uređaja za distribuciju hrane ili pića, prodajnih automata“ i, s druge strane, od prosječnih potrošača koji su uobičajeno obaviješteni, razumno pažljivi i oprezni u pogledu drugih proizvoda.
- 27 Kad je riječ o usporedbi suprotstavljenih znakova, prvo žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da na vizualnom, fonetskom i konceptijskom planu između njih postoji sličnost te da su oni stoga općenito slični.
- 28 Kad je riječ o usporedbi proizvoda, s jedne strane, prvo žalbeno vijeće EUIPO-a potvrdilo je ocjenu Odjela za prigovore tog Ureda u vezi s proizvodima obuhvaćenima suprotstavljenim žigovima koje je taj odjel smatrao istovjetnima ili sličnima i stoga je potvrdilo da u pogledu tih proizvoda postoji vjerojatnost dovodenja u zabludu.
- 29 S druge strane, prvo žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da su, suprotno mišljenju Odjela za prigovore tog Ureda, „mehanički sokovnici za distribuciju svježih napitaka namijenjeni korištenju zajedno s uređajima za rashlađivanje napitaka“ iz razreda 11. Nicanske klasifikacije kao i „dijelovi obuhvaćeni razredom 9. za električne uređaje i instrumente, odnosno električna glačala; kuhinjske vage“ iz razreda 9. Nicanske klasifikacije, obuhvaćeni žigom za koji je zatražena registracija, slični proizvodima obuhvaćenima ranijim žigovima. Ono je ocijenilo da u vezi s tim proizvodima također postoji vjerojatnost dovodenja u zabludu te je stoga poništilo odluku Odjela za prigovore EUIPO-a u dijelu u kojem je njome odbijen prigovor u pogledu tih proizvoda.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

- 30 Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 13. studenoga 2013. BSH je podnio tužbu za poništenje sporne odluke. U prilog svojoj tužbi BSH se pozvao samo na jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

- 31 Ne osporavajući zaključke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a prema kojima su predmetni proizvodi, uključujući one za koje je Odjel za prigovore EUIPO-a utvrdio da nisu slični, istovjetni ili slični te prema kojima su suprotstavljeni žigovi općenito slični, BSH je u jedinom tužbenom razlogu istaknuo da je za proizvode koji sadrže ili bi mogli sadržavati kompresor, kao što su to usisavači, klimatizacijski uređaji i hladnjaci, znak KOMPRESSOR opisan i da stoga raniji nacionalni žigovi imaju „minimalan“ razlikovni karakter. BSH je smatrao da prvo žalbeno vijeće EUIPO-a prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu nije dovoljno uzelo u obzir slab razlikovni karakter tih žigova za te proizvode. Naime, u tom pogledu dovoljne su čak i male razlike između suprotstavljenih žigova kako bi se isključila svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 32 Pobijanom presudom Opći sud odbio je jedini tužbeni razlog te stoga i tužbu u cijelosti.

Zahtjevi stranaka u žalbenom postupku

- 33 BSH od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijanu presudu;
 - poništi spornu odluku;
 - podredno, vrati predmet Općem sudu i
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova obaju postupaka.
- 34 EUIPO od Suda zahtijeva da:
- odbije žalbu i
 - naloži BSH-u snošenje troškova.
- 35 Zahtjevom od 29. listopada 2015. Sud je, u skladu s člankom 24. stavkom 2. Statuta Suda Europske unije, pozvao Europsku komisiju da sudjeluje na raspravi kako bi odgovorila na pisana pitanja koja joj je postavio.

O žalbi

- 36 U prilog osnovanosti svoje žalbe BSH ističe dva žalbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 60. Uredbe br. 207/2009, a drugi na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

Prvi žalbeni razlog

- 37 Svojim prvim žalbenim razlogom BSH prigovara Općem sudu da je bez detaljnijeg ispitivanja potvrdio činjenicu da je prvo žalbeno vijeće EUIPO-a u spornoj odluci, temeljeći se na članku 8. stavku 3. Uredbe br. 216/96, kvalificiralo LG-jev odgovor na žalbu od 31. listopada 2012. kao „akcesorni“ zahtjev i odbilo registraciju predmetnog žiga u širem opsegu od Odjela za prigovore tog Ureda. Međutim, LG nije podnio zahtjev koji bi udovoljavao uvjetima iz članka 60. Uredbe br. 207/2009, koji bi jedini mogao opravdati proširenje odbijanja prijave za registraciju predmetnog žiga izvan okvira odluke tog Odjela za prigovore. Naime, prema mišljenju BSH-a, suprotno tumačenju prvog žalbenog vijeća EUIPO-a, članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96 ne dopušta, u slučaju nepostojanja prikladnog pravnog temelja u Uredbi br. 207/2009, dovođenje u pitanje dijela odluke Odjela za prigovore tog Ureda koji nije bilo pobijan glavnom žalbom i koja je posljedično postala konačna.

- 38 EUIPO smatra, primarno, da je taj žalbeni razlog nedopušten jer je prvi put istaknut u stadiju žalbe i, podredno, da je u svakom slučaju neosnovan jer članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96 dopušta da protivna stranka može u svojem odgovoru na žalbu tražiti poništaj odluke ili izmjenu pobijane odluke o pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi.
- 39 Nesporno je da je prvo žalbeno vijeće EUIPO-a, odbivši spornom odlukom BSH-ovu žalbu za poništenje odluke Odjela za prigovore tog Ureda kojom mu je odbijena registracija žiga za određene proizvode za koje je zatražena registracija, djelomično usvojilo LG-ov zahtjev, koji je ono kvalificiralo kao „akcesorni“ zahtjev na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96, a kojim je potomji u svojem odgovoru na žalbu zatražio izmjenu te odluke kako bi navedena prijava za registraciju bila odbijena i u pogledu određenih proizvoda za koje je Odjel za prigovore EUIPO-a dopustio registraciju predmetnog žiga. Prvo žalbeno vijeće EUIPO-a stoga je izmijenilo predmetnu odluku na štetu BSH-a odbivši registraciju predmetnog žiga za dodatne proizvode.
- 40 Iz toga slijedi da je prvo žalbeno vijeće EUIPO-a implicitno smatralo da je člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 216/96 uvedeno drugo pravno sredstvo, uz ono uspostavljeno člankom 60. Uredbe br. 207/2009 iz njezine verzije koja je prethodila Uredbi 2015/2424, i koje, bez podvrgavanja uvjetima predviđenima u tom članku 60., dopušta protivnoj stranci da traži poništaj odluke koja je predmet glavne žalbe u dijelu koji nije bio obuhvaćen tom žalbom te da na taj način proširi doseg spora kako ga je odredio žalitelj.
- 41 Svojim prvim žalbenim razlogom BSH prigovara Općem sudu da u pobijanoj presudi nije ispitao usklađenost tog tumačenja s člankom 60. Uredbe br. 207/2009.
- 42 Međutim, nesporno je da se BSH ni u jednom stadiju postupka pred Općim sudom nije pozvao na navodnu neusklađenost navedenog tumačenja s člankom 60. Uredbe br. 207/2009 ili s bilo kojom drugom odredbom prava Unije. Naime, njegova tužba pred Općim sudom temeljila se na jednom tužbenom razlogu, odnosno na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.
- 43 No, sukladno ustaljenoj sudskoj praksi, dopuštanje stranci da pred Sudom prvi put iznese neki razlog ili argument koji nije iznijela pred Općim sudom dovelo bi do toga da joj se dopusti da pred Sudom, čija je nadležnost u žalbenom postupku ograničena, pokrene postupak o sporu koji je širi od onoga o kojem je odlučivao Opći sud. Nadležnost Suda u okviru žalbe ograničena je na ocjenu pravnih utvrđenja u vezi s razlozima i argumentima raspravljenima u prvostupanjskom postupku (vidjeti, među ostalim, presudu od 21. rujna 2010., Švedska i dr./API i Komisija, C-514/07 P, C-528/07 P i C-532/07 P, EU:C:2010:541, t. 126. i navedenu sudsku praksu).
- 44 Što se tiče argumenta koji je u tom pogledu naveo BSH na raspravi pred Sudom, prema kojem je zadatak Suda tumačenje prava Unije, zbog čega je logično da se samo pred njim i postavi pitanje usklađenosti tumačenja članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 koje je dalo prvo žalbeno vijeće EUIPO-a s člankom 60. Uredbe br. 207/2009, treba utvrditi da je taj argument pravno pogrešan. Naime, kao što to proizlazi iz članka 256. stavka 1. UFEU-a i članka 65. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 207/2009, Opći sud u okviru tužbi podnesenih protiv odluka žalbenih vijeća EUIPO-a ima punu nadležnost sankcionirati posebice svaku povredu te uredbe, uključujući njezina članka 60.
- 45 Konačno, iako je EUIPO na raspravi pred Sudom priznao da je njegovo prvo žalbeno vijeće u spornoj odluci djelomično priznalo LG-ov „akcesorni“ zahtjev a da nije prethodno BSH-u pružilo priliku da o tome izrazi svoje eventualno mišljenje, čime je povrijedilo načelo kontradiktornosti kako je propisano člankom 63. stavkom 2. i člankom 75. drugom rečenicom Uredbe br. 207/2009, ostaje činjenica da BSH tu okolnost nije osporavao u postupku pred Općim sudom i ni na koji način nije kritizirao analizu na temelju koje je navedeno žalbeno vijeće prihvatilo „akcesorni“ zahtjev, pa ne se može prigovoriti Općem sudu zbog činjenice da nije po službenoj dužnosti istaknuo tu povredu.
- 46 U takvim okolnostima, prvi žalbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten.

Drugi žalbeni razlog

- 47 Svojim drugim žalbenim razlogom BSH se poziva na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 te Općem sudu prigovara da se oslonio, osobito u točki 31. pobijane presude, na pogrešno shvaćanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, koje je imalo posljedicu to da je uspoređivanje dvaju žigova u pogledu jednog potpuno opisnog elementa dovoljno za nastanak takve vjerojatnosti, što zatim dovodi do monopolizacije posve opisne oznake, a to je upravo ono što članak 7. stavak 1. točka (b) te uredbe želi spriječiti.
- 48 Prema BSH-ovu mišljenju, u slučaju kada je raniji žig lako prepoznatljiva varijanta opisne oznake i kada kasniji žig sadržava opisnu oznaku kao takvu, čak i postojanje značajnih sličnosti između znakova i istovjetnost proizvoda koji su obuhvaćeni suprotstavljanim žigovima ne omogućavaju zaključak o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu jer se sličnosti znakova ograničavaju na opisne oznake i odnose se samo na proizvode koji su opisani tom oznakom. Naime, javnost u opisnoj oznaci ne vidi oznaku podrijetla, već se orijentira prema ostalim elementima žiga. Osim toga, u skladu s tom tezom, opseg zaštite ranijeg žiga nije ograničen općenito, već samo u pogledu same opisne oznake na način da ona ostaje netaknuta u odnosu na druge proizvode i na druge slične znakove.
- 49 EUIPO se primarno poziva na nedopuštenost drugog žalbenog razloga. Naime, s jedne strane, iz žalbe ne proizlazi na jasan način koje bi se konkretne tvrdnje Općeg suda trebale smatrati osporenima. S druge strane, BSH-ova tvrdnja prema kojoj je Opći sud navodno netočno kvalificirao značaj razlikovnog karaktera ranijih nacionalnih žigova zahtijeva novu ocjenu činjenica. Podredno, EUIPO smatra da je ovaj žalbeni razlog neosnovan.

Dopuštenost

- 50 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, iz članka 256. UFEU-a kao i iz članka 58. stavka 1. Statuta Suda Europske unije proizlazi da je žalba ograničena na pitanja prava. Stoga je Opći sud jedini nadležan utvrditi i ocijeniti relevantne činjenice. Ocjena tih činjenica stoga, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, nije pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru postupka povodom žalbe (vidjeti, među ostalim, presudu od 17. ožujka 2016., Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, neobjavljenu, EU:C:2016:178, t. 59. i navedenu sudsku praksu).
- 51 Osim toga, u skladu s tim istim odredbama kao i s člankom 168. stavkom 1. točkom (d) Poslovnika Suda, žalba mora na precizan način naznačiti sporne elemente presude čije se ukidanje zahtijeva kao i pravne elemente koji na određen način podupiru taj zahtjev (vidjeti, među ostalim, presude od 4. rujna 2014., Španjolska/Komisija, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, t. 43. i od 5. ožujka 2015., Ezz i dr./Vijeće, C-220/14 P, EU:C:2015:147, t. 111.). U tom pogledu, u članku 169. stavku 2. Poslovnika pojašnjeno je da žalbeni razlozi i pravni argumenti precizno navode dijelove obrazloženja odluke Općeg suda koji se pobijaju (presude od 28. srpnja 2016., Tomana i dr./Vijeće i Komisija, C-330/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:601, t. 34. i od 20. rujna 2016., Mallis i dr./Komisija i ESB, C-105/15 P do C-109/15 P, EU:C:2016:702, t. 34.).
- 52 U tom pogledu potrebno je napomenuti da se svojim drugim žalbenim razlogom BSH ne ograničava samo na zahtijevanje nove ocjene činjenica, već prigovara Općem sudu da je propustio uzeti u obzir pravna načela koja se primjenjuju na ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova, što je pitanje koje se tiče prava koje se može postaviti Sudu u okviru žalbe (vidjeti, među ostalim, rješenje od 7. svibnja 2015., Adler Modemärkte/OHIM, C-343/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:310, t. 32. i navedenu sudsku praksu).

53 Osim toga, iz BSH-ovih pismena jasno proizlazi da je taj žalbeni razlog osobito usmjeren protiv točke 31. pobijane presude, koja svjedoči o nepoznavanju Općeg suda same biti vjerojatnosti dovođenja u zabludu, za čiju ocjenu razlikovni karakter svakog od suprotstavljenih žigova treba nužno biti najvažniji kriterij.

54 Posljedično, drugi žalbeni razlog treba smatrati dopuštenim.

Meritum

55 BSH-ova argumentacija o vjerojatnosti dovođenja u zabludu navedena u okviru jedinog tužbenog razloga pred Općim sudom, koja odgovara onoj zastupanoj u okviru njegova drugog žalbenog razloga, ispitana je, među ostalim, u točkama 26. do 32. pobijane presude.

56 Stoga, nakon što je u točkama 26. i 27. te presude podsjetio na sudsku praksu u tom području, Opći je sud u njezinoj točki 28. utvrdio da je, što se tiče proizvoda za koje je prvo žalbeno vijeće EUIPO-a usvojilo prigovor, to vijeće zaključilo, što BSH ne osporava, s jedne strane, da su predmetni proizvodi djelomično istovjetni i djelomično slični i, s druge strane, da su suprotstavljeni znakovi slični. Naveo je da je kumulativni učinak tih utvrđenja u svakom slučaju dovoljan da se zaključi o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, čak i ako bi se razlikovni karakter ranijih nacionalnih žigova smatrao slabim.

57 Opći sud u točki 29. pobijane presude dodao je da je u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu prvo žalbeno vijeće EUIPO-a stvarno uzelo u obzir činjenicu da u pogledu predmetnih proizvoda ni raniji nacionalni žigovi ni žig za koji je podnesena prijava nemaju osobito razlikovan karakter. Međutim, podsjetio je da, u skladu sa sudskom praksom, čak i kod žiga sa slabim razlikovnim karakterom može postojati vjerojatnost dovođenja u zabludu, osobito ako postoji sličnost među znakovima i proizvodima ili uslugama koji su njima obuhvaćeni. Takva je situacija kad su, kao u ovom slučaju, predmetni proizvodi istovjetni i suprotstavljeni žigovi imaju visok stupanj sličnosti.

58 U točki 31. navedene presude Opći sud primijetio je da bi prihvaćanje argumenta koji zastupa BSH imalo za učinak neutralizaciju čimbenika koji proizlazi iz sličnosti žigova u korist čimbenika koji se temelji na razlikovnom karakteru ranijeg žiga, kojem bi onda bila dana pretjerana važnost. Iz toga bi proizlazilo da bi, kad raniji žig ima tek slab razlikovni karakter, vjerojatnost dovođenja u zabludu postojala samo u slučaju njegove potpune reprodukcije žigom za koji je podnesena prijava za registraciju, neovisno o stupnju sličnosti među predmetnim znakovima. Takav rezultat ne bi bio u skladu sa samom prirodom opće ocjene koju nadležna tijela trebaju provesti prema članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 40/94.

59 Stoga je Opći sud u točki 32. pobijane presude ocijenio da BSH-ovi argumenti koji se odnose na slab razlikovni karakter ranijih nacionalnih žigova ne bi mogli utjecati na zaključak prvog žalbenog vijeća EUIPO-a o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

60 Stoga ta ocjena Općeg suda vjerojatnosti dovođenja u zabludu nije zahvaćena nikakvom pogreškom koja se tiče prava.

61 Naime, valja istaknuti da je Sud, odbijajući argumentaciju sličnu onoj koju je iznio BSH u okviru drugog žalbenog razloga, već u više navrata presudio da, iako prilikom opće ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu treba uzeti u obzir razlikovni karakter ranijeg žiga, on je tek jedan element među onima koje treba uzeti u obzir prilikom te ocjene (vidjeti, među ostalim, rješenja od 29. studenoga 2012., Hrbek/OHIM, C-42/12 P, neobjavljeno, EU:C:2012:765, t. 61. i od 2. listopada 2014., Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHIM, C-91/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2261, t. 22.).

- 62 Usto, iako je točno da je vjerojatnost dovođenja u zabludu to veća što raniji žig ima jači razlikovni karakter, ne može se isključiti vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada raniji žig ima slab razlikovni karakter (vidjeti, među ostalim, rješenje od 19. studenoga 2015., Fetim/OHIM, C-190/15 P, neobjavljeno, EU:C:2015:778, t. 40. i navedenu sudsku praksu).
- 63 Posljedično, čak i u slučaju ranijeg žiga sa slabim razlikovnim karakterom, Opći sud može ocijeniti postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu, osobito zbog sličnosti znakova i proizvoda ili usluga koji su njima obuhvaćeni (vidjeti, među ostalim, rješenja od 2. listopada 2014., Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHIM, C-91/14 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2261, t. 24. i navedenu sudsku praksu kao i od 7. svibnja 2015., Adler Modemärkte/OHIM, C-343/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:310, t. 59.).
- 64 Prema tome, utvrđenja Općeg suda iz točke 31. pobijane presude kojima se odbacuje teza koju zastupa BSH i na koja se odnosi drugi žalbeni razlog u stvarnosti su tek podsjećanje na utvrđenu sudsku praksu Suda prema kojoj ta teza nije u skladu sa samom prirodom opće ocjene koju nadležna tijela trebaju provesti prema članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 40/94 jer je njezin učinak, suprotno žaliteljevu mišljenju, neutraliziranje čimbenika koji proizlazi iz sličnosti žigova u korist onoga koji se temelji na razlikovnom karakteru ranijeg žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 15. ožujka 2007., T. I. M. E. ART/OHIM, C-171/06 P, neobjavljenu, EU:C:2007:171, t. 41. i rješenje od 19. studenoga 2015., Fetim/OHIM, C-190/15 P, neobjavljeno, EU:C:2015:778, t. 46. i navedenu sudsku praksu).
- 65 U vezi s BSH-ovim argumentom iznesenim u tom pogledu prema kojem je ta sudska praksa pogrešna, s obzirom na to da vodi do monopolizacije posve opisne oznake, treba utvrditi da imaju za cilj izbjeći takvu monopolizaciju članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 51. Uredbe br. 40/94 kao i članak 3. stavak 1. točke (b) i (c) Direktive 2008/95, a ne članak 8. stavak 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.
- 66 Što se tiče osobito ranijih nacionalnih žigova, Sud je već imao priliku istaknuti da iz njihova supostojanja sa žigovima Europske unije kao i iz činjenice da registracija nacionalnih žigova nije u nadležnosti EUIPO-a niti je njihova sudska kontrola u nadležnosti Općeg suda proizlazi da se u postupku povodom prigovora na prijavu za registraciju žiga Europske unije valjanost nacionalnih žigova ne može dovoditi u pitanje. Stoga u okviru takvog postupka povodom prigovora tim više nije moguće u pogledu znaka istovjetnog žigu zaštićenom u nekoj državi članici utvrditi apsolutni razlog za odbijanje kao što je opisni karakter i nepostojanje razlikovnog karaktera iz članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 40/94 kao i članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) Direktive 2008/95 (vidjeti u tom smislu presudu od 24. svibnja 2012., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, t. 40. i 41.).
- 67 Iz toga slijedi da prilikom primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 treba priznati određeni stupanj razlikovnog karaktera nacionalnog žiga na koji se poziva u prilog prigovoru na registraciju žiga Europske unije (vidjeti u tom smislu presudu od 24. svibnja 2012., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, t. 47.).
- 68 Stoga, ako pretpostavimo da je raniji nacionalni žig doista opisan za određene proizvode za koje je bio registriran i da njegova zaštita vodi do nedopuštene monopolizacije opisne oznake koja je u pitanju, takva posljedica ne treba se ispraviti primjenom članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, koja u načelu isključuje te proizvode od zaštite koju ta odredba pruža ranijim žigovima, već postupkom za proglašavanje žiga ništavim pokrenutim u predmetnoj državi članici u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (c) Direktive 2008/95 (vidjeti u tom smislu presudu od 24. svibnja 2012., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, t. 45.).
- 69 U takvim okolnostima BSH-ov argument – prema kojem je Sud u presudi od 10. studenoga 2011., LG Electronics/OHIM (C-88/11 P, neobjavljena, EU:C:2011:727) potvrdio odbijanje EUIPO-a da kao žig Europske unije registrira znak „KOMPRESSOR PLUS“ za usisavače jer je taj znak u potpunosti opisan – treba odbiti kao potpuno bespredmetan. Naime, ta presuda ne dovodi u pitanje valjanost nacionalnih žigova na koje se LG pozvao u potporu svojem prigovoru.

- 70 Konačno, suprotno onomu što BSH tvrdi, ne može se unaprijed i u svakom slučaju isključiti da će, u slučaju kada žig za koji je podnesena prijava uz male razlike preuzme slabo razlikovan znak ranijeg nacionalnog žiga, potrošači moći pretpostaviti da te razlike među suprotstavljenim znakovima odražavaju varijaciju u vrsti proizvoda ili proizlaze iz marketinških razloga a da ne upućuju za različito trgovačko podrijetlo te stoga može postojati vjerojatnost dovodenja u zabludu u svijesti javnosti (vidjeti u tom smislu rješenje od 27. travnja 2006., L'Oréal/OHIM, C-235/05 P, neobjavljeno, EU:C:2006:271, t. 45.).
- 71 Stoga je Opći sud u predmetnom slučaju prilikom svoje neovisne ocjene činjenica mogao zaključiti a da ne počini pogrešku koja se tiče prava da postoji takva vjerojatnost dovodenja u zabludu između ranijih nacionalnih žigova i žiga za koji je podnesena prijava.
- 72 Iz svega ranije navedenog proizlazi da drugi žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan i da stoga žalba treba biti odbijena u cijelosti.

Troškovi

- 73 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima.
- 74 U skladu s člankom 138. stavkom 1. istog Poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 75 Budući da je EUIPO postavio zahtjev da se društvu BSH naloži snošenje troškova i da ono nije uspjelo u postupku, društvu BSH nalaže se snošenje troškova.

Slijedom navedenoga, Sud (veliko vijeće) proglašava i presuđuje:

- 1. Žalba se odbija.**
- 2. Društvu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH nalaže se snošenje troškova.**

Potpisi