



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

8. svibnja 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice Simca – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-327/12,

Simca Europe Ltd, sa sjedištem u Birminghamu (Ujedinjena Kraljevina), koju zastupa N. Haberkamm, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa A. Schiffko, u svojstvu agenta,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom je

GIE PSA Peugeot Citroën, s poslovnim nastanom u Parizu (Francuska), koji zastupa P. Kotsch, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 12. travnja 2012. (predmet R 645/2011-1), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između GIE PSA Peugeot Citroën i Simca Europe Ltd,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: A. Dittrich, predsjednik, J. Schwarcz (izvjestitelj) i V. Tomljenović, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 16. srpnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 20. studenoga 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 9. studenoga 2012.,

* Jezik postupka: njemački

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje ročišta u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, na temelju izvještaja suca izvjestitelja, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 5. prosinca 2007. Joachim Wöhler (u daljnjem tekstu: raniji nositelj) podnio je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.) [neslužbeni prijevod], kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)], prijavu za registraciju žiga Zajednice.
- 2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju verbalni je znak Simca.
- 3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju obuhvaćeni su razredom 12. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku“.
- 4 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 16/2008 od 21. travnja 2008. te je verbalni znak Simca registriran kao žig Zajednice 18. rujna 2008. pod brojem 6489371 za sve proizvode navedene u gornjoj točki 3.
- 5 Dana 29. rujna 2008. intervenijent GIE PSA Peugeot Citroën je u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94 [kasnije članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009] podnio zahtjev za proglašavanje ništavosti spomenutog žiga Zajednice za sve proizvode za koje je bio registriran. On je, u biti, tvrdio da je raniji nositelj postupao u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave za registraciju spornog žiga. Jedini je cilj te prijave za registraciju bilo sprečavanje korištenja oznake „simca“ za komercijalizaciju proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju i to unatoč činjenici da je intervenijent u pogledu te oznake raspolagao pravima koja su prethodila spomenutoj prijavi. U tom se smislu intervenijent osobito pozvao na činjenicu da je on nositelj međunarodnog žiga SIMCA, registriranoga pod brojem 218957 i zaštićenoga od 1959., između ostalog u Njemačkoj, Španjolskoj, Austriji i u Beneluksu, posebno za „vozila; uređaje za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku“, iz razreda 12. u smislu Nicanskog sporazuma, i francuskog žiga SIMCA, registriranoga pod brojem 1606604 od 1990., između ostalog za „motorna vozila“ iz tog istog razreda (Spis OHIM, 49. i 50.). Intervenijent je tvrdio da su unatoč tome što se ti žigovi više nisu koristili tijekom posljednjih godina žigovna prava zadržana. Podsjetio je na to da je „poznati“ žig za motorna vozila SIMCA već 1934. stvorio francuski konstruktor automobila. Raniji francuski žig prvi je put bio prijavljen 1935., a Automobiles Peugeot SA prijavu je ponovno podnio 1978. i žig intenzivno rabio po cijelome svijetu, uključujući Europu. Intervenijent je još istaknuo da je 2008., u dva navrata, pozvao ranijeg nositelja da se odrekne spornog žiga. U odgovoru na taj poziv raniji nositelj ga je „ucijenio“ zahtijevajući novčanu naknadu. Prema mišljenju intervenijenta nositelj je podnio prijavu žiga radi poboljšanja svoje financijske situacije iznudom, a da, sa svoje strane, nije imao stvarnu volju za korištenje spomenutog žiga. Uzimajući također u obzir činjenicu da je ugovorni odnos između stranaka prestao malo prije prijave za registraciju žiga Zajednice o kojem je riječ, intervenijent smatra da se radi o običnom „špekulativnom žigu“ ili „blokirajućem žigu“.

- 6 Odlukom od 25. siječnja 2011. OHIM-ov Odjel za poništaje je u cijelosti odbio zahtjev za proglašavanje ništavosti (Spis OHIM, str. 205.).
- 7 Dana 24. ožujka 2011. intervenijent je podnio žalbu protiv gore spomenute odluke.
- 8 Dana 29. travnja 2011. tužitelj Simca Europe Ltd upisan je u OHIM-ov registar kao novi nositelj spornog žiga.
- 9 Odlukom od 12. travnja 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće OHIM-a prihvatilo je žalbu intervenijenta, poništilo odluku Odjela za poništaje i proglasilo ništavim sporni žig Zajednice. Ono je svoju odluku obrazložilo razlozima podijeljenima u tri dijela, koji se odnose, kao prvo, na uvodne napomene, kao drugo, na „nesporne“ činjenice i, kao treće, na postojanje zle vjere ranijeg nositelja žiga na dan prijave za registraciju.
- 10 Kad je riječ o uvodnim napomenama, žalbeno vijeće je na prvome mjestu, s jedne strane, utvrdilo da se, kao novom nositelju spornog žiga, tužitelju „mora izravno pripisati odgovornost za postupanje“ ranijeg nositelja kao prvotnog prijavitelja spomenutog žiga.
- 11 S druge strane, žalbeno vijeće je tužiteljevo pozivanje na presudu Bundesgerichtshofa (Savezni sud, Njemačka) o njemačkom žigu SIMCA ocijenilo nebitnim. Žalbeno vijeće je u tom pogledu podsjetilo na to da je uređenje žiga Zajednice neovisan sustav koji se sastoji od skupa njemu specifičnih ciljeva i pravila čija primjena ne ovisi ni o kojem nacionalnom sustavu. Štoviše, žalbeno vijeće je potvrdilo da mu nisu poznati dokazi izneseni u usporednom postupku u Njemačkoj tako da gore spomenuta presuda ne može imati učinak presedana.
- 12 Na drugome mjestu, kad je riječ o „nespornim“ činjenicama koji, prema žalbenom vijeću, imaju odlučujuću važnost za ocjenu činjenica u ovome slučaju, ono je, kao prvo, naglasilo da su se automobili označeni žigom SIMCA prodavali od 30-ih godina te da je intervenijent ili jedno od poduzeća koje je bilo sastavni dio njegove grupe preuzelo taj žig 1978. Štoviše, žalbeno vijeće je naglasilo činjenicu da je intervenijent bio nositelj dvaju figurativnih žigova, od kojih je prvi, to jest nacionalni žig registriran pod brojem 121992, zaštićen u Francuskoj, a drugi, to jest međunarodni žig registriran pod brojem 218957, zaštićen u Češkoj Republici, Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji, Mađarskoj, Malti, Portugalu, Rumunjskoj i u Beneluxu kao i u nekim zemljama koje nisu članice Europske unije. Ti su žigovi, prema žalbenome vijeću, bili još uvijek registrirani na dan donošenja pobijane odluke, barem za vozila iz razreda 12. poduzeća Automobiles Peugeot, koje je sastavni dio intervenijentove grupe.
- 13 Kao drugo, prema žalbenom vijeću, iako je intervenijent krajem 70-ih godina prestao s komercijalizacijom vozila sa žigom SIMCA, taj je žig uživao visok stupanj prepoznatljivosti, koji je, premda možda smanjen tijekom godina, još uvijek postojao na dan donošenja pobijane odluke.
- 14 Kao treće, žalbeno vijeće je naglasilo da je raniji nositelj više od 18 mjeseci radio za intervenijenta u Kölnu (Njemačka) i zatim u Bremenu (Njemačka) kao samostalni izvođač za računalne programe. Prema žalbenome vijeću on je poznavao povijest SIMCA, što osobito proizlazi iz nekih njegovih dopisa upućenih intervenijentu.
- 15 Kao četvrto, žalbeno vijeće je utvrdilo da je prije dana na koji je podnesena prijava za registraciju spornog žiga raniji nositelj već bio u kontaktu s jednim indijskim poduzećem kako bi istražio mogućnost projekta razvoja motornog vozila. Međutim, na dan donošenja pobijane odluke taj projekt nije bio proveden. Žalbeno vijeće je u tom smislu naglasilo da iz dopisa ranijeg nositelja proizlazi da je tražio žig „koji se više ne rabi ili koji nije registriran“.

- 16 Kao peto, žalbeno vijeće je potvrdilo da je u kolovozu 2008. raniji nositelj također bio vlasnik internetske adrese www.simca.info i da je od prosinca 2008. stavljao na tržište električne bicikle putem spomenute internetske stranice.
- 17 Naposljetku, iako je raniji nositelj bio upoznat s pravima intervenijenta u svezi sa spornim žigom, žalbeno vijeće je potvrdilo da je on pretpostavljao da bi se ona mogla poništiti zbog nedostatka stvarne uporabe. On bi ipak bio spreman odreći se spornog žiga da mu je bilo ponuđeno „obeštećenje“.
- 18 Na trećem mjestu, kad je riječ o postupanju u zloj vjeri ranijeg nositelja, žalbeno vijeće je u biti smatralo da je teret dokaza u tom smislu na intervenijentu kao podnositelju zahtjeva za proglašavanje ništavosti. Prema mišljenju žalbenog vijeća treba se poslužiti s više dokaza koji tvore lanac indicija tako da se vjerojatnošću koja graniči sa sigurnošću može potvrditi da je podnositelj prijave žiga Zajednice postupao u zloj vjeri.
- 19 Prema mišljenju žalbenog vijeća pojam „zle vjere“ iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 nije definiran, omeđen ni opisan ni na koji način u zakonodavstvu. Iako je Sud utvrdio popis kriterija za tumačenje navedenog pojma u presudi od 11. lipnja 2009., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb., str. I-4893.)*, oni, prema mišljenju žalbenog vijeća, nisu iscrpni. S obzirom na to da se, prema mišljenju žalbenog vijeća, činjenice u osnovi postupka koji je doveo do prethodnog pitanja o kojemu je riječ u gore spomenutom predmetu bitno razlikuju od činjenica u osnovi postupka u ovom slučaju, ono smatra da je potrebno odrediti dodatne kriterije.
- 20 Prema mišljenju žalbenog vijeća, to što je raniji nositelj žiga znao za postojanje ranijih žigova te je unatoč tome podnio prijavu žiga Zajednice indicij je njegove „namjere ometanja“ i njegove zle vjere. Činjenica da je pretpostavljao da bi se te žigove moglo poništiti je, prema mišljenju žalbenog vijeća, nebitna i predstavlja običan izgovor s obzirom na to da na dan donošenja pobijane odluke spomenuti nositelj još nije bio podnio zahtjev za opoziv ni ranijeg francuskog žiga ni ranijeg međunarodnog žiga.
- 21 Žalbeno vijeće je istaknulo da je raniji nositelj također vrlo dobro znao da je žig SIMCA bio prepoznatljiv u pogledu motornih vozila. Prema mišljenju žalbenog vijeća iz dokaza proizlazi da je on tražio poznati žig s ciljem „parazitskog“ iskorištavanja ugleda žigova koje je registrirao intervenijent i izvlačenja koristi od ugleda tih žigova nezakonitom uporabom znaka Simca. Prema mišljenju žalbenog vijeća takvo postupanje mora se smatrati postupanjem u zloj vjeri.
- 22 Slijedom navedenoga, žalbeno vijeće je ocijenilo nevažnom činjenicu da je raniji nositelj stavljao na tržište bicikle sa žigom Simca od prosinca 2008. s obzirom na to da takvo stavljanje na tržište ne predstavlja opravdanje za registraciju spornog žiga.

Zahtjevi stranaka

- 23 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - OHIM-u naloži snošenje troškova, u što su uključeni „troškovi zastupanja“.
- 24 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - tužitelju naloži snošenje troškova.

Pravo

Dokumenti izneseni po prvi put pred Općim sudom

- 25 Iz analize OHIM-ova spisa proizlazi da dokumenti iz prilogâ K 8, K 9 i K 10 tužbi nisu bili podneseni OHIM-u tijekom upravnog postupka. Kad je riječ o Prilogu K 8, ti se dokumenti ponajprije nalaze u pismu od 16. ožujka 2012. koje je tužitelj uputio intervenijentu zahtijevajući od njega da se odrekne uporabe njemačkog verbalnog žiga SIMCA, registriranoga pod brojem 302008037708, u korist intervenijenta, zatim, kad je riječ o Prilogu K 9, u izjavi o odricanju intervenijenta od 23. ožujka 2012. koja se tiče spomenutog žiga kao i u pismu koje je intervenijent uputio Deutsche Patent- und Markenamt (Njemački ured za patente i žigove), kojim ga izvješćuje o odricanju, i naposljetku, kad je riječ o Prilogu K 10, u izvratku iz registra njemačkih žigova od 16. srpnja 2012., iz kojeg proizlazi da je gore navedeni njemački žig bio poništen.
- 26 U tom pogledu, valja podsjetiti na to da je svrha tužbi koje se podnose Općem sudu nadzor zakonitosti odlukâ žalbenih vijeća, u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009 i da se u sporovima za poništenje zakonitost pobijanog akta mora ocjenjivati ovisno o činjenicama i pravu koji vrijede na dan kada je akt donesen. Stoga, prema ustaljenoj sudskoj praksi, funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji su prvi put izneseni pred njim. Doista, dopuštanje takvih dokaza bilo bi protivno članku 135. stavku 4. Poslovnika Općeg suda, prema kojem podnesci stranaka ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem [vidjeti presudu Općeg suda od 21. ožujka 2012., Feng Shen Technology/OHIM – Majtczak (FS), T-227/09, t. 25. i navedenu sudsku praksu].
- 27 Iz toga slijedi da se dokumenti, koje je tužitelj prvi put iznio pred Općim sudom u prilogima K 8, K 9 i K 10 tužbe, ne mogu uzeti u razmatranje te ih, stoga, treba odbaciti.

Dopuštenost tužiteljevog općenitog upućivanja na argumente iznesene pred OHIM-om

- 28 Što se tiče argumenata na koje tužitelj općenito upućuje u točki 67. tužbe i koje je on iznio tijekom postupka pred OHIM-om, valja podsjetiti da, na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika, tužba mora sadržavati sažeti prikaz tužbenih razloga. Ta naznaka mora biti dovoljno jasna i precizna kako bi se tuženiku omogućilo da pripremi obranu, a Općem sudu da odluči o tužbi, prema potrebi, bez dodatnih informacija [vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 18. rujna 2012., Scandic Distilleries/OHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, t. 16. i navedenu sudsku praksu].
- 29 Valja podsjetiti na to da, iako se pojedine točke u tekstu tužbe mogu poduprijeti i dopuniti upućivanjem na dijelove dokumenata koji su joj priloženi, općenito upućivanje na druge dokumente, čak i na one priložene tužbi, ne može umanjiti izostanak bitnih elemenata pravne argumentacije koji se, na temelju gore navedene odredbe, moraju nalaziti u tužbi (vidjeti, u tom smislu, presudu BÜRGER, t. 28. gore, t. 17. i navedenu sudsku praksu).
- 30 U ovom slučaju tužitelj je samo naznačio, u točki 67. tužbe, da se poziva na „svu argumentaciju iznesenu [...] pred OHIM-om u svojem podnesku od 2. kolovoza 2011. i u dokumentima koji su mu priloženi“ i da se za „predmetne dokumente [bilo] izričito naznačilo da su predmet tužbe kao njezin dopunski sadržaj [...] tužbe“.
- 31 Stoga tužitelj nije utvrdio ni specifične točke tužbe koje želi nadopuniti ovim upućivanjem ni priloge u kojima bi bili izloženi ti eventualni argumenti.

32 U tim okolnostima Opći sud nije dužan pretraživati podnesak podnesen OHIM-u kako bi pronašao argumente na koje bi tužitelj mogao upućivati niti ih ispitati s obzirom na to da su takvi argumenti nedopušteni. S druge strane, Opći sud će ispitati ta dva elementa/dokaza iznesena tijekom upravnog postupka pred OHIM-om, na koje upućuju specifični i dovoljno konkretni argumenti istaknuti u tužbi.

Zahtjev za poništenje pobijane odluke

33 U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 52. Uredbe br. 207/2009. Prema njegovom mišljenju žalbeno vijeće je, u biti, počinilo pogrešku koja se tiče prava zaključivši da je raniji nositelj postupao u zloj vjeri kada je OHIM-u podnio prijavu za registraciju spornog žiga kao žiga Zajednice.

34 OHIM i intervenijent osporavaju argumente tužitelja.

35 Najprije je potrebno podsjetiti na to da se, u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, ništavost žiga Zajednice mora proglasiti na zahtjev podnesen OHIM-u ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga. Podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti koji svoj zahtjev želi temeljiti na tom razlogu treba utvrditi okolnosti na temelju kojih se može zaključiti da je nositelj žiga Zajednice postupao u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave za njegovu registraciju [presuda Općeg suda od 14. veljače 2012., Peeters Landbouwmachines/OHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, t. 17.].

36 Kao što je žalbeno vijeće ispravno utvrdilo u točkama 34. i dalje pobijane odluke, Sud je pružio više razjašnjenja o načinu na koji treba tumačiti pojam zle vjere iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (presuda Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, t. 19. gore, t. 37. i dalje). Ono je također utvrdilo da zlu vjeru podnositelja prijave, u smislu te odredbe, treba sveobuhvatno ocijeniti, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike slučaja o kojem je riječ, a osobito:

- činjenicu da podnositelj prijave zna ili mora znati da treća strana, u barem jednoj državi članici, koristi identičan ili sličan znak za identičan ili sličan proizvod, koji bi mogao dovesti u zabludu u vezi sa znakom za čiju je registraciju podnesena prijava;
- namjeru podnositelja prijave da spriječi tu treću stranu da nastavi rabiti takav znak;
- stupanj zaštite koji uživa znak treće strane i znak za čiju je registraciju podnesena prijava.

37 Sud je također, u točkama 43. i 44. presude Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 19. gore, naznačio da namjera sprečavanja stavljanja na tržište proizvoda može, u određenim okolnostima, predstavljati zlu vjeru podnositelja prijave. O tome je osobito riječ kada se naknadno pokaže da je potonji registrirao znak kao žig Zajednice, a da ga nije namjeravao rabiti, samo kako bi spriječio ulazak treće strane na tržište.

38 S obzirom na navedeno, kako je žalbeno vijeće ispravno istaknulo u točki 35. pobijane odluke, iz teksta presude Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 19. gore, proizlazi da su tri čimbenika iz gornje točke 36. samo primjeri iz skupa čimbenika koji se mogu uzeti u obzir radi utvrđivanja možebitnog postupanja u zloj vjeri podnositelja prijave žiga u trenutku podnošenja prijave (presuda BIGAB, t. 35. gore, t. 20.).

- 39 Stoga treba utvrditi da se, u okviru sveobuhvatne analize koja se provodi na temelju članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, također može uzeti u obzir podrijetlo riječi ili znaka koji su sastavni dio spornog žiga i njihova ranija uporaba u poslovanju kao žiga, osobito od strane konkurentskih poduzeća, kao i komercijalna logika koja uključuje podnošenje prijave za registraciju žiga Zajednice koji čine ta riječ ili taj znak.
- 40 U ovom slučaju, iz toga slijedi da, kao prvo, treba odbiti tužiteljeve navode kojima on kritizira žalbeno vijeće zbog toga što je uzelo u obzir „novi indicij zle vjere“, koji nije bio predviđen sudskom praksom Suda, osobito u presudi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 19. gore, i koji, štoviše, proturječi kriterijima navedenima u spomenutoj presudi. Doista, kako navodi žalbeno vijeće, s jedne strane valja naglasiti da su spomenuti kriteriji sudske prakse samo ilustrativni. S druge strane, treba utvrditi da kriteriji koje je primijenilo žalbeno vijeće u pobijanoj odluci ne proturječe kriterijima utvrđenima u gore navedenoj presudi, nego ih dopunjuju slijedeći logiku koja je njomeuspostavljena, a koja se sastoji od sveobuhvatne ocjene svih bitnih čimbenika slučaja o kojem je riječ. Stoga je žalbeno vijeće ispravno ocijenilo kako podrijetlo znaka koji je sastavni dio spornog žiga Simca tako i njegovu raniju uporabu u poslovanju kao žiga, osobito od strane konkurentskih poduzeća, i komercijalnu logiku koja uključuje podnošenje prijave za registraciju spornog žiga koji tvori taj znak. Osim toga, u tom kontekstu ništa nije sprečavalo žalbeno vijeće da, također, analizira saznanja nositelja žiga za koji je podnesen zahtjev za proglašenje ništavosti o postojanju ranijih žigova u kojima je sadržan spomenuti znak SIMCA i njihov stupanj prepoznatljivosti, koja je on imao na dan podnošenja prijave za registraciju.
- 41 U tom smislu Opći sud, ponajprije, utvrđuje da je nesporno da je znak SIMCA u Francuskoj već 1934. stvorio konstruktor automobila i da su se vozila sa žigom koji sadrži taj znak prodavala već od 30-ih godina. Taj je žig zatim 1978. preuzeo Automobiles Peugeot, koji ga je rabio po cijelome svijetu, uključujući Europu.
- 42 Također je nesporno da je intervenijent nositelj dvaju ranijih figurativnih žigova koji sadrže riječ „simca“, jednog francuskoga, registriranoga pod brojem 121992 i prijavljenoga 5. ožujka 1959., i drugoga, međunarodnoga, registriranoga pod brojem 218957, koji se temelji na spomenutom francuskom žigu i koji je zaštićen u nekim državama članicama Unije kao što su Njemačka, Španjolska, Italija, Mađarska, Rumunjska te u Beneluxu. Iako ni francuski raniji žig ni međunarodni raniji žig nisu bili rabljeni posljednjih desetljeća, kako je utvrđeno osobito u točki 24. pobijane odluke, oni su svejedno bili produljeni te su i dalje bili registrirani u korist intervenijenta na dan prijave za registraciju spornog žiga.
- 43 Osim toga, iako je žalbeno vijeće u točki 23. pobijane odluke, *in fine*, na nejasan način potvrdilo da su gore navedeni žigovi i dalje registrirani „barem za ‚vozila‘ iz razreda 12.“, s jedne strane, valja utvrditi da tužitelj Općem sudu nije iznio specifične navode o možebitnim posljedicama koje bi takva potvrda mogla imati u vezi s postojanjem zle vjere ranijeg nositelja u pogledu njegove prijave za registraciju spornog žiga za ostale proizvode o kojima je riječ, to jest „uređaje za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku“. Doista, tužitelj zapravo osporava relevantnost registracije ranijih žigova kao takvih u ocjeni zle vjere ranijeg nositelja i zatim naglašava, kao čimbenik kojim se utvrđuje nedostatak zle vjere, činjenicu da je raniji nositelj stvarno rabio sporni žig nakon njegove registracije i to, u prvom redu, radi stavljanja na tržište električnih bicikala s namjerom da taj žig zatim rabi za motorna koja čine „tržišnu nišu“.
- 44 S druge strane, u svakom slučaju treba utvrditi da iz OHIM-ovog upravnog spisa proizlazi da se u registraciji ranijeg međunarodnog žiga, čiji je primjerak priložen intervenijentovom zahtjevu za proglašenje žiga ništavim i koja se temelji na ranijem francuskom žigu, među proizvodima iz dviju kategorija iz razreda 12. navode gore spomenuti proizvodi. Nadalje, u nedostatku suprotnih dokaza, treba primijetiti da se utvrđenja žalbenog vijeća u pogledu zle vjere ranijeg nositelja odnose i na dio njegove prijave za registraciju spornog žiga koji se odnosi na „vozila“ i na dio koji se odnosi na „uređaje za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku“.

- 45 Nadalje, kako je žalbeno vijeće ustvrdilo u točki 37. pobijane odluke, u svezi s njezinim točkama 1., 27. i 28., nesporno je da je raniji nositelj podnio prijavu za registraciju spornog žiga tek 5. prosinca 2007. te da je tu prijavu podnio usprkos svojim saznanjima o postojanju ranijih žigova SIMCA intervenijenta, barem kao „povijesnih“ žigova. Osim toga, također nije sporno da raniji nositelj nije zahtijevao opoziv ranijih francuskih žigova ili međunarodnih žigova s obzirom na to da je tužitelj pred Općim sudom samo tvrdio da takve zahtjeve namjerava podnijeti u budućnosti. Kad je riječ o nekim tužiteljevim pozivanjima na već započete postupke za proglašavanje ništavosti protiv nekih ranijih žigova intervenijenta, koja se, osim toga, temelje na dokumentima koji su prvi put izneseni pred Općim sudom te su, stoga, nedopuštena (vidjeti gornje točke 25. do 27.), valja ustvrditi da se ti postupci u svakom slučaju odnose samo na njemački žig intervenijenta registriran pod brojem 302008037708, a ne na ranije francuske ili međunarodne žigove.
- 46 Također treba istaknuti, suprotno tužiteljevim navodima, da je žalbeno vijeće ispravno utvrdilo u točki 38. pobijane odluke, pozivanjem na dokaze koje je osobito iznio sam raniji nositelj, da je on vrlo dobro znao da je žig SIMCA bio prepoznatljiv za motorna vozila. Nadalje, kako proizlazi iz točke 25. pobijane odluke, žalbeno vijeće je ustvrdilo da je navedena prepoznatljivost u prošlosti bila visokog stupnja, možda se tijekom vremena smanjila, ali je još uvijek postojala na dan donošenja pobijane odluke i to „osobito kod osoba koje su bile upoznate s vozilima koja su bila stavljanja na tržište pod žigom „SIMCA““.
- 47 U tom smislu, kao prvo, kad je riječ o poznavanju i percepciji koju je raniji nositelj imao o žigu Simca, treba istaknuti da je, kako proizlazi iz njegovog dopisa od 15. lipnja 2007., upućenoga indijskom poduzeću W. (Prilog XIV. odgovoru ranijeg nositelja od 26. prosinca 2008. na podnesak intervenijenta kojim se izlažu razlozi za zahtjev za proglašavanje ništavosti), on tražio „prikladan“ žig koji se više nije rabio ili koji više nije bio registriran i koji stoga nije bio pravno zaštićen. Tek je nakon gore spomenutih izjava raniji nositelj podnio zahtjev za registraciju spornog žiga koji je, kao takav, uključivao verbalni element ranijih figurativnih žigova. Isto tako, iz jednog dopisa ranijeg nositelja od 5. rujna 2007., upućenoga navedenom indijskom poduzeću, proizlazi da je imao saznanja o ranijoj registraciji žiga SIMCA-1100 City-Laster u Njemačkoj, na snazi od 1983., kao i o uspjehu sportskih automobila sa žigom SIMCA na reli utrckama 70-ih godina.
- 48 Nadalje, iz dopisa ranijeg nositelja od 17. ožujka 2008., upućenoga M. S.-u, predsjedniku uprave intervenijenta, da, iako je bio sastavljen na dan podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, pruža relevantne dokaze na temelju kojih se mogu utvrditi razlozi kojima se rukovodio raniji nositelj pri podnošenju spomenute prijave, da je njegov plan bio sačuvati „sjajni“ žig SIMCA za budućnost. U tom istom dopisu raniji se nositelj također izričito poziva na „iznimnu prošlost žiga SIMCA“. Te se izjave moraju tumačiti zajedno s uvodnim dijelom navedenog pisma, u kojem raniji nositelj naglašava svoje poznavanje automobilske sektora i svoju iznimnu i dugotrajnu sklonost prema francuskim vozilima, posebno žigovima Peugeot ili Citroën. U tom istom kontekstu raniji nositelj je izričito spomenuo da je istraživao kako na internetu tako i kod OHIM-a kako bi utvrdio je li spomenuti žig SIMCA još uvijek registriran.
- 49 Uzimajući također u obzir tvrdnju ranijeg nositelja u istom pismu prema kojoj je on „u siječnju 2008. u Francuskoj kupio automobil SIMCA Aronde 9, koji se idealno poklapa sa žigom [Zajednice] za koji [je on] podnio prijavu za registraciju“ mjesec dana prije, valja zaključiti da je žalbeno vijeće ispravno procijenilo da je spomenuti nositelj „vrlo dobro znao da je žig SIMCA bio prepoznatljiv za motorna vozila“. Doista, gore spomenuti čimbenici omogućuju Općem sudu da utvrdi da je raniji nositelj za žig o kojem je riječ smatrao da još uvijek ima barem neku preostalu prepoznatljivost što nadalje objašnjava njegov interes za taj žig s obzirom na okolnosti slučaja kao i njegovu namjeru da ga sačuva za buduće naraštaje.

- 50 To utvrđenje potkrijepljeno je tvrdnjom tužitelja iznesenom u tužbi prema kojoj je „općepoznata činjenica da [intervenijent] ne koristi žig SIMCA već nekoliko desetljeća“. Doista, takva tvrdnja podrazumijeva da je postojanje žiga SIMCA, kao „povijesnog“ žiga, bila općepoznata činjenica, barem dijelu predmetne javnosti koju čine osobe koje su upoznate s vozilima stavljanima na tržište pod tim žigom u prošlosti.
- 51 Ove navode ne može pobiti tužiteljevo pozivanje na sadržaj pisma iz pretdsudskog postupka od 2. kolovoza 2011., upućenoga OHIM-u, u kojemu se ističe da se čak ni stručna javnost više ne sjeća žiga SIMCA. U tom smislu treba ustvrditi da se dokazi izneseni u potporu toj tvrdnji, u prilogu tom pismu, sastoje osobito od izvadaka s internetskih stranica nekih prodavatelja automobila, osobito na tržištu rabljenih vozila.
- 52 Međutim, u mjeri u kojoj se mogu izvući neki zaključci iz gore navedenih izvadaka s internetskih stranica, oni, u najboljem slučaju, dokazuju činjenicu da neki prodavatelji više ne nude na prodaju vozila sa žigom SIMCA na tržištu rabljenih vozila. Stoga, u nedostatku drugih potkrepljujućih dokaza, kao što su istraživanja relevantne javnosti, ne može se isključiti da je, kako je istaknulo žalbeno vijeće u točki 25. pobijane odluke, pozivajući se u njezinoj točki 5. na dokaze o „povijesnosti“ žiga SIMCA, preostala prepoznatljivost i dalje mogla ostati, osobito u dijelu relevantne javnosti kako ga definira žalbeno vijeće (vidjeti gornje točke 46. i 50.).
- 53 Treba također dodati da osim u članku u njemačkom časopisu iz prosinca 1989. o povijesti automobila proizvedenih pod žigom SIMCA 1000, dokumentu na koji se pozvao intervenijent u upravnom postupku pred OHIM-om, osobito u njegovu pismu od 29. ožujka 2010. i koji je spomenut u točki 5. pobijane odluke, zaključak da je na relevantan dan podnošenja prijave za registraciju spornog žiga postojala stanovita preostala prepoznatljivost intervenijentovih ranijih žigova SIMCA, potkrijepljen je pozivanjem ranijeg nositelja, u njegovom pismu iz pretdsudskog postupka od 26. prosinca 2008. i upućenom OHIM-u, na izvadak s internetske stranice o izložbi francuskih vozila Francemobile. Doista, u mjeri u kojoj je i sam organizator spomenute izložbe na svojoj reklamnoj stranici, između različitih logotipa proizvođača izloženih vozila, izložio onaj žiga SIMCA, taj se izvadak može smatrati dodatnim indicijem njegove preostale prepoznatljivosti, neovisno o tome odgovara li logotip točno onome registriranom za intervenijenta.
- 54 Nadalje, suprotno onome što tvrdi tužitelj, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku koja se tiče prava uzimajući u obzir, u okviru svoje sveobuhvatne ocjene indicija kojima se dokazuje zla vjera ranijeg nositelja, dokaze o njegovim „namjerama“ i njegovim „ciljevima“ na dan podnošenja prijave za registraciju. U tom smislu mu se ne može prigovoriti da je analizirao „subjektivne [dokaze] unutarnje motivacije“ djelovanja ranijeg nositelja, osobito s obzirom na njegova pisma upućena poslovnim partnerima te intervenijentu, nakon podnošenja prijave za registraciju, kao odgovor na njegove dopise.
- 55 Doista, dovoljno je utvrditi da iz presude Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 19. gore (t. 38. do 42.) proizlazi da bi, u svrhu ocjene postojanja zle vjere podnositelja prijave u trenutku podnošenja prijave za registraciju znaka, valjalo također uzeti u obzir njegovu „namjeru“ da spriječi treću osobu da ga nastavi rabiti, s obzirom na to da je Sud istaknuo da je navedena namjera bila subjektivni element koji bi trebalo utvrditi pozivanjem na objektivne okolnosti slučaja o kojem je riječ.
- 56 S obzirom na sve prethodno navedeno, treba ustvrditi da je žalbeno vijeće moglo ispravno zaključiti da postoje posebne okolnosti slučaja o kojem je riječ, u kojem je raniji nositelj zapravo svojom prijavom za registraciju žiga Zajednice namjeravao parazitski iskorištavati ugled žigova koje je registrirao intervenijent i iz toga crpiti korist.
- 57 Doista, treba priznati da, kako je istaknuo tužitelj i kako je, prvotno, istaknuo Odjel za poništaje, iz uvodne izjave 10. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da nema opravdanja za zaštitu žigova Zajednice ili, u odnosu na njih, svakog žiga registriranog prije njih, osim ako se ti žigovi stvarno rabe.

- 58 Jednako tako, s jedne strane, tužitelj se poziva na Prvu direktivu Vijeća br. 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) [neslužbeni prijevod], točnije na njezin članak 12. koji se odnosi na „razloge za opoziv“, koji se primjenjuje, u svezi s člankom 1. te direktive, „na žigove [...] koji su registrirani ili za koje je podnesena prijava za registraciju u državi članici ili Uredu za žigove Beneluxa ili koji su registrirani u skladu s međunarodnim sporazumima koji proizvode učinke u državi članici“ [neslužbeni prijevod]. S druge strane, tužitelj se poziva na članak L 714.5. francuskog Zakonika o intelektualnom vlasništvu i na članke 25. i 49. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, njemački Zakon o zaštiti žigova i drugih znakova) od 25. listopada 1994. (BGBl. 1994 I, str. 3082., BGBl. 1995 I, str. 156. i BGBl. 1996 I, str. 682.), s obzirom na to da se tim odredbama, u biti, na nacionalnoj razini propisuje pod kojim uvjetima se može utvrditi opoziv prava na žigove u izostanku stvarne uporabe, osobito nakon postupka koji je pokrenula zainteresirana osoba.
- 59 Međutim, u ovom slučaju mora se ustvrditi da činjenica, koja je ponovno spomenuta u točki 37. pobijane odluke, da je raniji nositelj podnio prijavu za registraciju spornog žiga usprkos svojim saznanjima o ranijim žigovima te bez prethodnog podnošenja zahtjeva za njihov opoziv, nije jedina za koju je žalbeno vijeće utvrdilo da je relevantna za zaključak o postojanju zle vjere.
- 60 Kako proizlazi iz točke 38. pobijane odluke, žalbeno vijeće je osobito uzelo u obzir specifični cilj ranijeg nositelja „da parazitski iskorištava vrijednost registriranih žigova poznatih [intervenijentu] i da izvlači korist od [njihovog] ugleda [...] nezakonitom uporabom znaka SIMCA“. Takav pristup ne predstavlja pogrešku koja se tiče prava s obzirom na to da, kako proizlazi iz presude Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, gornja točka 19., zlu vjeru podnositelja prijave, u smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, treba ocjenjivati sveobuhvatno, uzimajući u obzir sve čimbenike bitne za slučaj o kojem je riječ. Kao prvo, kao što je već spomenuto (vidi gornju točku 39.), jedan od tih čimbenika jest podrijetlo riječi ili znaka koji tvore sporni žig i njihova ranija uporaba u poslovanju kao žiga, posebno od strane konkurentskih poduzeća, to jest, u ovom slučaju, nespornih činjenica koje dokazuju raniju uporabu, barem onu „povijesnu“, žigova koji koriste znak SIMCA od strane intervenijenta ili od strane poduzeća koji čine dio njegove grupe, što je prethodilo uporabi tog znaka od strane ranijeg nositelja u pogledu spornog žiga.
- 61 Kao drugo, žalbeno vijeće se ispravno pozvalo na komercijalnu logiku čiji je sastavni dio podnošenje prijave za registraciju znaka kao žiga Zajednice od strane ranijeg nositelja, uzimajući u obzir činjenicu da se on, pred svojim poslovnim partnerima, izričito pozvao na logiku namjere uporabe žiga prilagođenoga proizvodima obuhvaćenima registracijom, bilo kao neregistriranog žiga ili žiga koji je, iako registriran, izgubio svu pravnu zaštitu, osobito zbog nedostatka stvarne uporabe od strane njegovog nositelja (vidjeti gornje točke 45. i dalje). Štoviše, tužitelj naglašava tu istu pobudu u točki 41. tužbe, navodeći da bi se upravo činjenica da se raniji žigovi već dulje vrijeme nisu rabili mogla smatrati „razlogom koji je potaknuo [ranijeg nositelja], koji je bio svjestan te okolnosti, da podnese prijavu žiga kako bi ga rabio u svoju korist“.
- 62 U tim okolnostima, i u mjeri u kojoj nije utvrđeno da je raniji nositelj stavljao na tržište, čak i prije podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, proizvode na relevantno tržište pod tim žigom, ne može se zaključiti da je postojala drugačija komercijalna logika od one izvlačenja koristi od pozivanja na intervenijenta ili na poduzeća iz njegove grupe. Tužitelj osobito ne može tvrditi da je raniji nositelj spomenutom prijavom namjeravao spriječiti treća poduzeća da rabe njegov žig bez njegova dopuštenja, stvarajući kod kupaca iluziju da distribuira iste proizvode kao što su oni ranijeg nositelja ili da je samo želio proširiti zaštitu spornog žiga registriravši ga.
- 63 U tim okolnostima tužitelj se ne može oslanjati samo na činjenicu da se raniji žigovi više ne rabe kako bi odbio zaključak o zloj vjeri ranijeg nositelja na dan registracije. Kao što je već utvrđeno, činjenice ovog slučaja potvrđuju da je registriranje spornog znaka bilo namjerno zatraženo kako bi se izazvalo dovodenje u vezu s ranijim žigovima i iskorištavao njihov ugled na automobilskom tržištu, štoviše kako bi se s njima natjecalo u slučaju da ih intervenijent ponovno počne rabiti u budućnosti. U tom

smislu nije na ranijem nositelju da ocjenjuje buduće komercijalne namjere intervenijenta kao nositelja ranijih žigova koji su redovito obnavljani niti da zaključuje, u nedostatku zahtjeva za proglašavanje ništavosti koji se na njih odnosi, da intervenijent „nije imao svojstvo nositelja koji zaslužuje zaštitu“. Štoviše, bez potrebe ispitivanja istinitosti OHIM-ove tvrdnje iznesene pred Općim sudom, prema kojoj je na automobilskom tržištu uobičajeno da se žigovi koji nisu bili rabljeni dulje vrijeme ponovno počnu rabiti u ograničenim serijama, za ljubitelje automobila, valja ustvrditi da iz članka objavljenoga u dnevnom listu 2. rujna 2008., koji je preuzela internetska stranica Autohaus online, čiji je izvadak priložen pismu ranijeg nositelja od 26. prosinca 2008. upućenoga OHIM-u, proizlazi da je on imao saznanja, najkasnije na taj dan i bez da je to rezultiralo njegovim odricanjem od spornog žiga, o činjenici da je intervenijent namjeravao ponovo rabiti žigove „kao što je Talbot“, osobito za jeftina vozila, slijedeći prema članku u tome poduzeće Renault koje je oživjelo svoj žig Dacia. U tim okolnostima, buduća namjera intervenijenta da ponovno počne rabiti žig SIMCA ne može se isključiti.

- 64 Ti zaključci se ne pobijaju različitim tvrdnjama tužitelja o „dosjelosti u žigovnom pravu“.
- 65 Kako proizlazi iz tvrdnji tužitelja, on osporava mogućnost postojanja pravnog načela prema kojemu već registrirani žig za koji je došlo „do kraja razdoblje zaštite“ ne može biti ponovno registriran u korist trećega koji nije izvorni nositelj. Tužitelj se u tom smislu poziva na uvodnu izjavu 11. Uredbe br. 207/2009.
- 66 Mora se ustvrditi da pitanje koje se postavlja u ovom slučaju nije ograničeno na gornje pitanje, nego, kako je već istaknuto, žalbeno vijeće je za zaključak o postojanju zle vjere ranijeg nositelja također uzelo u obzir činjenice o preostaloj prepoznatljivosti ranijih žigova i komercijalnu logiku čiji je sastavni dio podnošenje prijave za registraciju spornog žiga jer je na taj način raniji nositelj želio iskoristiti navedene žigove. Stoga, suprotno tužiteljevoj ocjeni koja proizlazi iz pogrešnog shvaćanja pobijane odluke, žalbeno vijeće nije predložilo prihvaćanje načela iznesenoga u prethodnoj točki. Zbog toga su pozivanja tužitelja na uvodnu izjavu 11. i na članak 19. Uredbe br. 207/2009 bez učinka s obzirom na to da nemaju stvarnu vezu s ključnim čimbenikom koji je naveo žalbeno vijeće u vezi sa zaključkom da je postupanje ranijeg nositelja bilo u zloj vjeri, to jest s činjenicom da je namjeravao iskoristiti preostalu prepoznatljivost ranijih žigova.
- 67 Kad je riječ o različitim tvrdnjama tužitelja prema kojima podnošenje tužbe protiv ranijih suprotstavljenih žigova, koji se mogu proglasiti ništavima, nije bilo uvjet za obaranje pretpostavke o postojanju zle vjere, dovoljno je ustvrditi da žalbeno vijeće nije primijenilo takav uvjet nego je, kao što je to već utvrđeno, izvršilo sveobuhvatnu analizu svih bitnih dokaza u ovom slučaju (vidjeti osobito točke 37. do 39. pobijane odluke, u svezi s njezinom točkom 25.).
- 68 Kada je, nadalje, riječ o tužiteljevim tvrdnjama prema kojima se, iako se raniji žigovi nisu mogli proglasiti ništavim, njima štitilo „samo figurativne elemente ili kombinaciju figurativnih i verbalnih elemenata iako je sporni žig [bio] samo verbalni žig čije je područje zaštite [bilo] drugačije“, kao i tužiteljevim tvrdnjama da su „područja zaštite“ tih žigova bila drugačija, treba ustvrditi da iz zaključaka žalbenog vijeća u pobijanoj odluci, posebno iz njezinih točaka 25., 27. i 38., proizlazi da je ono smatralo da se preostala prepoznatljivost ranijih žigova osobito odnosila na riječ „simca“, jedini verbalni element tih figurativnih žigova, preuzet, kao takav, u sporni žig. Jednako tako, iz zaključaka žalbenog vijeća proizlazi da je ono ustvrdilo da je žig Zajednice ranijeg nositelja bio nadahnut ranijim žigovima želeći tako parazitski iskorištavati njihov ugled i iz toga izvlačiti korist nezakonitom uporabom znaka Simca. Nadalje, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da ništa ne sprečava provjeru postojanja sličnosti između verbalnog žiga i figurativnog žiga, s obzirom na to da te dvije vrste žigova imaju grafički oblik koji može stvoriti vizualni dojam [vidjeti presudu Općeg suda od 23. travnja 2013., Apollo Tyres/OHIM – Endurance Technologies (ENDURACE), T-109/11, t. 60. i navedenu sudsku praksu].

- 69 U tim okolnostima i u mjeri u kojoj raniji nositelj OHIM-u nije iznio argumente u prilog tvrdnji da su suprotstavljeni žigovi bili različiti tako da nisu doveli u zabludu, nego se samo općenito pozvao na činjenicu da su raniji žigovi bili figurativni, treba zaključiti da žalbeno vijeće nije bilo dužno detaljnije objasniti svoju ocjenu sličnosti između spomenutih žigova s obzirom na to da je to vijeće, štoviše, dovoljno objasnilo svoja gore spomenuta razmatranja o postojanju preostale prepoznatljivosti verbalnog elementa koji je zajednički tim žigovima.
- 70 Kad je riječ o tvrdnji tužitelja o činjenici da se „ponuda za obeštećenje“ koju je raniji nositelj dao intervenijentu prema sudskoj praksi [presuda Općeg suda od 1. veljače 2012., Carrols/OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09,], ne može smatrati indicijem zle vjere te o njegovoj tvrdnji prema kojoj ni raniji nositelj ni on sam nisu „pristupili [intervenijentu] kako bi privukli njegovu pozornost [na žig Zajednice o kojem je riječ] i kako bi stekli financijsku korist“, treba primijetiti da, kako je sam tužitelj naveo u tužbi (t. 36), iako je žalbeno vijeće u dijelu pobijane odluke pod naslovom „nesporne činjenice“ podsjetilo na to da su neki elementi „od odlučujuće važnosti za ocjenu činjenica“ ono ih, međutim, nije sve ponovilo u dijelu koji se odnosi na postojanje zle vjere. Treba osobito utvrditi da žalbeno vijeće nije izvuklo specifične zaključke u tom smislu iz njegova utvrđenja u točki 31. pobijane odluke o „ponudi za obeštećenje“, u kontekstu u kojem je raniji nositelj potvrdio da je, pod određenim uvjetima, spreman odreći se spornog žiga.
- 71 Stoga, gore navedena tvrdnja tužitelja prema kojoj ponuda u svezi s prijedlogom za odricanje od žiga u zamjenu za obeštećenje nije dovoljan indicij zle vjere je u okolnostima slučaja bez neprimjenjiva i ne može imati utjecaja na zakonitost pobijane odluke.
- 72 Radi potpunosti treba dodati da iako je u kontekstu predmeta na temelju kojeg je donesena presuda Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, točka 70. gore (t. 61. i 62.), Opći sud ustvrdio da podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavim žiga Zajednice nije iznio dokaze koji dopuštaju pretpostavku da njegov nositelj nije mogao ignorirati postojanje ranijih žigova na kojima je temeljio svoju tvrdnju o postojanju zle vjere, u ovom slučaju je, upravo suprotno, nesporno da je raniji nositelj već na dan podnošenja prijave spornog žiga imao saznanja o postojanju intervenijentovih ranijih žigova SIMCA i njihove ranije uporabe 70-ih godina. U tim okolnostima, prijedlog za odricanje od žiga Zajednice u slučaju obeštećenja ima drugačiji doseg od onog u predmetu na temelju kojeg je donesena presuda Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, točka 70. gore, osobito zbog činjenice da je raniji nositelj mogao od podnošenja prijave za registraciju očekivati, ne samo hipotetski, dobivanje ponude za financijsku naknadu od strane intervenijenta.
- 73 Naposljetku, treba odbiti ostale specifične tvrdnje tužitelja s obzirom na to da nijedan od njih ne omogućuje pobijanje gore navedenih zaključaka.
- 74 Na prvom mjestu, sama činjenica da je raniji nositelj stvarno stavljao na tržište električne bicikle pod žigom Zajednice Simca „barem od [...] 2008.“, čak i kad bi se smatrala dokazanom, ne može se smatrati relevantnom u mjeri u kojoj se, kako proizlazi iz točaka 37. do 40. pobijane odluke, zaključak žalbenog vijeća o postojanju zle vjere ranijeg nositelja nije temeljio na nedostatku stvarnog interesa za stavljanje na tržište proizvoda obuhvaćenih tim žigom, nego na njegovim namjerama da parazitski iskorištava ugled registriranog žiga u korist drugoga i poznatoga na relevantnom tržištu.
- 75 Na drugom mjestu, kad je riječ o različitim pozivanjima tužitelja na upravne i sudske postupke u Njemačkoj, treba ustvrditi da je žalbeno vijeće ispravno utvrdilo, osobito u točkama 20. i 21. pobijane odluke, da je režim žiga Zajednice autonomni sustav koji čini skup ciljeva i pravila koji su mu specifični i čija je primjena neovisna o svakom nacionalnom sustavu [vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 11. srpnja 2007., Mühlens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Zb. str. II 2353., t. 40. i navedenu sudsku praksu]. U smislu te presude, odluka nacionalnog suda ne može obvezivati ni OHIM-ova tijela ni sud Unije.

- 76 Međutim, iz sudske prakse također proizlazi da se ni stranke ni sam Opći sud ne može spriječiti da se u tumačenju prava Unije nadahnjuje nacionalnom, međunarodnom ili sudskom praksom Unije [vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T- 277/04, Zb. str. II 2211., t. 69. do 71.].
- 77 Međutim, u ovom slučaju, osim relevantnosti izjave žalbenog vijeća iz točke 21. pobijane odluke, prema kojoj ono nije bilo upoznato s dokazima iznesenima u usporednom postupku u Njemačkoj, tako da presuda Bundesgerichtshofa ne može predstavljati presedan, treba ustvrditi da raniji žigovi, jedan francuski i drugi međunarodni, zaštićeni, osobito, u nekoliko država članica Unije, mogu proizvoditi različite postupovne učinke, s jedne strane, u usporednom postupku o njemačkom žigu i, s druge strane, u ovom postupku o zahtjevu za proglašenje žiga Zajednice ništavim zbog zle vjere i u kojem pitanje preostale prepoznatljivosti ranijih žigova ulazi u razmatranje.
- 78 Na trećem mjestu, tužitelj tvrdi da samostalna djelatnost koju je raniji nositelj obavljao za Citroën AG u Kölnu i 2005. za podružnicu Peugeota u Brèmenu nije imala nikakve veze s njegovom prijavom žiga Zajednice. Osobito, prema njegovu mišljenju, iako je raniji nositelj prikupio podatke u kontekstu njegove privremene djelatnosti dobavljača računalnih programa, on nije posebno morao provesti dodatna ispitivanja kako bi mogao podnijeti prijavu „navodno parazitskog“ žiga.
- 79 U tom je smislu dovoljno ustvrditi, na način koji je sličan onom što presuđeno u gornjim točkama 70. i 71., da iz strukture i sadržaja pobijane odluke proizlazi da se žalbeno vijeće radi utvrđenja postojanja zle vjere ranijeg nositelja nije oslonilo na navedeni odnos suradnje koji je on u prošlosti imao s intervenijentom ili drugim poduzećima iz njegove grupe.
- 80 Naposljetku, kad je riječ o tužiteljevima tvrdnjama o „nesrazmjernoj kratkoći“ pobijane odluke i o navodnom izostanku „bilo kakve pravne argumentacije kao i bilo kakve ocjene načela žigovnog prava“, njih treba odbiti jer se odnose na pogrešku u ocjeni merituma od strane žalbenog vijeća ili na nedostatnost obrazloženja.
- 81 U tom smislu, kao prvo, u mjeri u kojoj se tužitelj poziva na ocjenu merituma ovog predmeta od strane žalbenog vijeća, Opći sud je već ustvrdio, u svim argumentima iznesenima u ovoj presudi, osnovanost pobijane odluke. U tom kontekstu Opći sud je uzeo u obzir kako pravne argumente koje je iznijelo žalbeno vijeće tako i „načela žigovnog prava“.
- 82 Kao drugo, iako gore navedene tvrdnje tužitelja treba shvatiti tako da se odnose na navodnu nedostatnost obrazloženja pobijane odluke, dovoljno je ustvrditi da, kako proizlazi iz razmatranja koje je iznijelo žalbeno vijeće, kako su sažeta u gornjim točkama 9. do 22., ono je na jasan i nedvosmislen način iznijelo svoje zaključke omogućivši time tužitelju da sazna razloge za donesenu mjeru i, slijedom toga, da štiti svoja prava, a sudu Unije da izvršava svoj nadzor zakonitosti navedene odluke [vidjeti, u tom smislu, presudu Općeg suda od 15. listopada 2013., Electric Bike World/OHIM – Brunswick (LIFECYCLE), T-379/12, t. 30. i navedenu sudsku praksu].
- 83 S obzirom na sve prethodno navedeno, jedini tužbeni razlog tužitelja kao i tužbu u cjelini valja odbiti.

Troškovi

- 84 Na temelju članka 87. stavka 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 85 Budući da je tužitelj izgubio spor, treba mu naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevu OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Tužba se odbija.**
2. **Simci Europe Ltd se nalaže snošenje troškova.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg, 8. svibnja 2014.

Potpisi