



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo prošireno vijeće)

2. srpnja 2015. *

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice ALEX – Nacionalni verbalni i figurativni žigovi ALEX – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Dopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem – Obveza obrazlaganja – Članak 75. Uredbe br. 207/2009 – Nepostojanje sličnosti između proizvoda i usluga označenih suprotstavljenim žigovima – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu“

U predmetu T-657/13,

BH Stores BV, sa sjedištem u Curaçau (nizozemsko samoupravno područje), koji zastupaju T. Dolde, odvjetnica, i M. Hawkins, *solicitor*,

tužitelj,

protiv

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

tuženika,

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

Alex Toys LLC, sa sjedištem u Wilmingtonu, Delaware (Sjedinjene Američke Države), koji zastupaju G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal i E. Armero, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 16. rujna 2013. (predmet R 1950/2012-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između BH Storesa BV i Alex Toysa LLC,

OPĆI SUD (sedmo prošireno vijeće),

u sastavu: M. Jaeger, predsjednik, M. van der Woude (izvjestitelj), M. Kancheva, C. Wetter i I. Ulloa Rubio, suci,

tajnik: J. Plingers, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 11. prosinca 2013.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 2. travnja 2014.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 21. ožujka 2014.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir prethodni postupak u ovom predmetu pred sedmim proširenim vijećem Općeg suda,

uzimajući u obzir spriječnost člana vijeća da postupa u predmetu i odluku predsjednika Općeg suda o njegovoj zamjeni primjenom članka 32. stavka 3. Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. kako bi se popunilo vijeće,

nakon rasprave održane 10. ožujka 2015.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Panline U. S. A. Inc. (kojeg je nakon prijenosa prijave žiga Zajednice 21. svibnja 2013. zamijenio intervenijent Alex Toys LLC) 27. prosinca 2007. podnio je prijavu za registraciju žiga Zajednice 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.), 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.)).
- 2 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je žig ALEX.
- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija odnose se na razrede 16., 20. i 28. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a koji, za svaki od razreda, odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 16.: „gumeni žigovi i jastučići za žigove; kutije za šablone za crtanje; ravnala; rođendanske čestitke iznenađenja; markeri s vrhom od pusta; setovi za slikanje za djecu s bojom za slikanje prstima, boje za plakate, vodene bojice, kistovi, posude za boju i dječje pregače; brisači za ploču; krede; krede od voska i plastičnih materijala; ljepilo za pribor za pisanje ili za kućanstvo; dječje škarice; bojice; origami-papir; blokovi za crtanje; knjige za bojenje i izrezivanje; knjige za bojenje; knjige aktivnosti za djecu“;
 - razred 20.: „namještaj za djecu“;
 - razred 28.: „umjetnički setovi za djecu za izradu nakita, ogrlice od perli, karte, diorame na temu džungle, privjesci, dodaci za odjeću, origamiji i kirigamiji, samoljepljive naljepnice, šljokice, umjetnički rad s pijeskom, izrade životinjskih skulptura, makete, kolaži, napici, osobni parfemi, gelovi za kupanje, dnevnic i albumi – suveniri za putovanja, albumi fotografija, svileni motivi, modni dodaci (uključujući konope, perle i fluorescentne perle); dječji umjetnički setovi za slikanje, crtanje, slikanje pomoću matrica, bojenje, oblikovanje u glini, izradu dinosaura i crtanje i podučavanje brojki i slova (upotrebljavajući oslikane karte, brojke i magnetska slova od plastičnih materijala); setovi za izrezivanje papira; setovi za karnevalske maske; setovi za izradu satova i narukvica za satove; dječje pregače koje se prodaju kao dijelovi setova za umjetničku izradu; dječje igračke za kupanje; igračke za aktivnosti razvoja i obrazovanja djece“;
- 4 Zahtjev za žigom Zajednice objavljen je 26. svibnja 2008. u Glasniku žigova Zajednice br. 21/2008.
- 5 Arcendor Akt (kojeg je nakon kasnijeg prijenosa zamijenio tužitelj BH Stores BV) podnio je 26. kolovoza 2008. na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 kako je izmijenjena (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) prigovor protiv registracije žiga koja je podnesena za proizvode iz gornje točke 3.

- 6 Prigovor se zasnivao na sljedećim ranijim žigovima Zajednice:
- njemačkom verbalnom žigu ALEX, podnesenom 2. rujna 1982., registriranom 3. lipnja 1983., produljenom 3. rujna 2002. i 1. listopada 2012., pod brojem 1049274, koji označava „sportske predmete“ iz razreda 28.;
 - njemačkom verbalnom žigu ALEX, podnesenom 5. srpnja 1990., registriranom 15. siječnja 1992. i produljenom 1. kolovoza 2010., pod brojem DD 648968, koji označava „ručnike, ubruse za ruke, ubruse za kupaonicu, toaletne ručnike i ručnike za goste“ iz razreda 24. i sportske predmete iz razreda 28.;
 - njemačkom figurativnom žigu, podnesenom 4. svibnja 1999., registriranom 2. kolovoza 1999. i produljenom 1. lipnja 2009., pod brojem 39925705, koji označava „bicikle“ iz razreda 12., „torbe, ruksake, torbe za putovanja i kovčege“ iz razreda 18. i „sportske predmete“ iz razreda 28., niže prikazanom:



- 7 Razlozi na koje se poziva u potporu prigovoru bili su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009).
- 8 Dana 7. lipnja 2011. tužitelj je podnio dokaz o uporabi svojih ranijih žigova.
- 9 Dana 16. svibnja 2012. intervenijent je ograničio popis proizvoda iz razreda 28., navodeći, nakon nabranja tih proizvoda, novu stavku na sljedeći način:
- razred 28.: „[...] dječje igračke za kupanje; i igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece; nijedan gore navedeni proizvod ne uključuje sportske predmete“.
- 10 Dana 3. listopada 2012. Odjel za prigovore u cijelosti je odbio prigovor.
- 11 Dana 22. listopada 2012. tužitelj je podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.
- 12 Drugo žalbeno vijeće OHIM-a odlukom od 16. rujna 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) potvrdilo je odluku Odjela za prigovore. Žalbeno vijeće navelo je da svoje ispitivanje ograničava na razloge za prigovor koji se temelje na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da tužitelj više ne ističe argumente na temelju njezina članka 8. stavka 5. Ono je također navelo da tužitelj ne osporava ranije žigove koji su bili upotrebljavani isključivo za „sportske predmete“ i da je prigovor bio ograničen na „dječje igračke za kupanje“ i na „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“ iz razreda 28. Žalbeno vijeće procijenilo je da je relevantnu javnost najvećim dijelom činila njemačka javnost. Ono je navelo da nije sporno da su, u vezi s ranijim verbalnim žigovima, suprotstavljeni žigovi bili istovjetni i da su, u vezi s ranijim figurativnim žigom, suprotstavljeni žigovi bili slični. Žalbeno vijeće procijenilo je, pozivajući se na presudu od 4. lipnja 2003., i-content/OHIM – Decathlon (BETWIN) (T-514/11, Zb. (Ulomci), EU:T:2013:291, t. 34. do 39.), da su „sportski predmeti“ i „dječje igračke za kupanje; i igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“ bili različiti proizvodi te da stoga ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu jer nije ispunjen nužni uvjet za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, i to istovjetnost ili sličnost proizvoda.

Zahtjevi stranaka

- 13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući troškove koji su nastali u postupku pred Odjelom za prigovore i pred drugim žalbenim vijećem OHIM-a.
- 14 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu u cijelosti;
 - naloži tužitelju snošenje troškova OHIM-a i intervenijenta, uključujući troškove koje je imao intervenijent u okviru postupka prigovora i tužbe pred OHIM-om.
- 15 Intervenijent je tijekom rasprave na pitanja koje je postavio Opći sud odgovorio da od Općeg suda zahtijeva da poništi odluku u dijelu u kojem je tužiteljeva žalba koja je podnesena žalbenom vijeću proglašena dopuštenom i, podredno, u slučaju da Opći sud potvrdi dopuštenost žalbe podnesene žalbenom vijeću, da odbije tužbu i potvrdi pobijanu odluku.

Pravo

Dopuštenost tužbe pred žalbenim vijećem

- 16 Intervenijent ističe da je žalba pred žalbenim vijećem bila nedopuštena zbog povrede roka od četiri mjeseca od datuma obavijesti o odluci za podnošenje obrazloženja žalbe, koji je propisan člankom 60. Uredbe br. 207/2009. Žalbeno vijeće ističe da je obavijest o odluci Odjela za prigovore upućena tužitelju 3. listopada 2012. i da je tužitelj obrazložio svoju žalbu 7. veljače, odnosno nakon isteka određenog roka koji je prema tužitelju istekao 4. veljače 2013. (3. veljače 2013. bila je nedjelja). Ono još ističe da ta nepravilnost nije raspravljena u pobijanoj odluci.
- 17 Prvo, treba utvrditi da žalbeno vijeće nije propustilo raspravljati o dopuštenosti žalbe, s obzirom na to da je u točki 17. pobijane odluke navelo da je žalba sukladna odredbama članaka 58., 59. i 60. Uredbe br. 207/2009 i članka 48. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) i da je stoga dopuštena.
- 18 Drugo, kada se radi o pitanju je li obrazloženje od 7. veljače 2013. bilo podneseno u roku koji je propisan člankom 60. Uredbe br. 207/2009, u ovom slučaju treba se pozvati na članak 7. stavak 4. Odluke EX-11-3 predsjednika OHIM-a od 18. travnja 2011. o elektroničkoj komunikaciji s OHIM-om i od strane OHIM-a, koji je bio primjenjiv u trenutku kada je donesena odluka Odjela za prigovore. Ta odredba glasi kako slijedi:
- „Ne dovodeći u pitanje točan datum obavijesti, smatrat će se da je ona izvršena petog kalendarskog dana nakon što je dokument stvoren u [OHIM-ovim] sustavima. Na dokumentu će biti označen dan njegova nastanka. Dokument će biti dostavljen u MAILBOX u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 5 dana.“
- 19 Tužitelj i OHIM tvrde da je u ovom slučaju dan kada je u [OHIM-ovim] sustavima izrađena odluka Odjela za prigovore 3. listopada 2012. i da se stoga smatra da je obavijest Odjela prigovore izvršena pet dana nakon toga, odnosno 8. listopada 2012.

- 20 Glede toga valja navesti da odluka Odjela za prigovore od 3. listopada 2012., odnosno izrada dokumenta u OHIM-ovim sustavima na temelju članka 7. stavka 4. Odluke EX-11-3, nije mogla biti izvršena.
- 21 Na temelju članka 70. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 2868/95, u vezi s člankom 60. zadnjom rečenicom Uredbe br. 207/2009, u ovom je slučaju rok za podnošenje podneska u kojem se navodi obrazloženje žalbe sukladno tome istekao najranije 8. veljače 2013.
- 22 Stoga je obrazloženje od 7. veljače 2013. podneseno u zahtijevanom roku i žalbeno vijeće tužitelju žalbu pravilno je proglasilo dopuštenom.
- 23 Iz prethodno navedenog proizlazi da treba odbiti razlog koji iznosi intervenijent koji se temelji na nedopuštenosti žalbe pred žalbenim vijećem.

Dopuštenost dokaza koji su prvi put podneseni pred Općim sudom

- 24 Intervenijent smatra da Opći sud ne treba uzimati u obzir tužiteljeve nove dokaze, s obzirom na to da su ti dokazi prvi put podneseni u okviru ovog postupka i da njihov sadržaj nije takve naravi da mijenja shvaćanje i zaključke koji proizlaze iz pobijane presude.
- 25 Ne mogu se uzeti u obzir prilozi 14. i 15. tužbi, koji su preuzeti s internetskih stranica i prvi put predstavljeni Općem sudu i čiji su izvaci preuzeti u glavni dio tužbe. Naime, tužba pred Općim sudom ima za cilj nadzor zakonitosti odluka OHIM-ovih žalbenih vijeća u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009, na način da zadaća Suda nije preispitivati činjenične okolnosti u svjetlu dokumenata koji su mu prvi put podneseni. Dakle, navedene dokumente treba zanemariti, pri čemu nije nužno ispitivati njihovu dokaznu snagu (vidjeti u tom smislu presudu od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., EU:T:2005:420, t. 19. i navedenu sudsku praksu). Isto vrijedi i u dijelu koji se odnosi na prilog 9. intervencijskom podnesku.
- 26 Prilozi 13. i 19. tužbi, iako su prvi put podneseni pred Općim sudom, nisu dokazi u užem smislu, nego se odnose na raniju praksu OHIM-a i sudsku praksu sudova Europske unije, na koju se stranka ima pravo pozivati čak i nakon što je završen postupak pred OHIM-om (vidjeti u tom smislu presudu ARTHUR ET FELICIE, t. 25. *supra*, EU:T:2005:420, t. 20. i presudu od 8. prosinca 2005., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb., EU:T:2005:438, t. 16.). Naime, ne može se zabraniti strankama ni samom Općem sudu da tumače pravo Unije na temelju sudske prakse suda Unije, nacionalnog ili međunarodnog suda. Takva mogućnost pozivanja na presude suda Unije, nacionalnog ili međunarodnog suda nije propisana u sudskoj praksi prema kojoj je svrha tužbe podnesene pred Općim sudom nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća u pogledu dokaza koje su pred njim podnijele stranke, s obzirom na to da se ne radi o tome da se žalbenom vijeću prigovara to što nije uzelo u obzir činjenice iz presude suda Unije, nacionalnog ili međunarodnog suda, nego se radi o pozivanju na presude u potporu tužbenom razlogu koji se temelji na tome da je žalbeno vijeće povrijedilo odredbu Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., EU:T:2006:202, t. 70. i 71.).

Meritum

- 27 U potporu svojem zahtjevu tužitelj navodi dva tužbena razloga koji se temelje, kao prvo, na povredi obveze obrazlaganja koja je propisana člankom 75. Uredbe br. 207/2009 i, kao drugo, na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) iste uredbe.

Tužbeni razlog koji se temelji se na povredi članka 75. Uredbe br. 207/2009

- 28 Svojim prvim tužbenim razlogom tužitelj ističe da je žalbeno vijeće prekršilo svoju obvezu obrazlaganja u dijelu koji se odnosi na to da se – umjesto da ispita činjenice i argumente koje su istaknule stranke u postupcima prigovora i žalbe te da izloži odlučujuće činjenice i pravna shvaćanja koja su dovela do pobijane odluke – ono samo pozvalo na presudu BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) i djelomično preslikalo točke 36. do 38. te presude kako bi zaključilo da su te činjenice i proizvodi različiti a da nije ispitalo jesu li činjenice i shvaćanja koji su sadržani u toj presudi također primjenjivi u ovom slučaju.
- 29 Na temelju članka 75. prve rečenice Uredbe br. 207/2009, u OHIM-ovim odlukama navode se razlozi na kojima se one temelje. Iz stalne sudske prakse proizlazi da ta obveza ima isti opseg kao i ona iz članka 296. drugog podstavka UFEU-a i da se u razlozima koje zahtijeva navedeni članak mora na jasan i nedvosmislen način navesti shvaćanje tvorca akta. Naime, dvostruki je cilj obveze obrazlaganja OHIM-ovih odluka, s jedne strane, omogućiti osobama na koje se odnose da se upoznaju s obrazloženjima poduzetih mjera kako bi mogle zaštititi svoja prava i, s druge strane, omogućiti sudu Unije da izvršava nadzor nad zakonitošću odluke (presude od 21. listopada 2004., KWS Saat/OHIM, C-447/02 P, Zb., EU:C:2004:649, t. 64. i 65. i od 28. studenoga 2013., Herbacin cosmetic/OHIM – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE), T- 34/12, EU:T:2013:618, t. 42.).
- 30 Iz sudske prakse proizlazi da se pitanje ispunjava li obrazloženje odluke te zahtjeve mora ocijeniti ne samo u pogledu njegova teksta već i u pogledu konteksta i svih pravnih pravila koja uređuju pitanje o kojem je riječ (vidjeti presudu od 26. listopada 2011., Bayerische Asphaltmischwerke/OHIM – Koninklijke BAM Groep (bam), T-426/09, EU:T:2011:633, t. 74. i navedenu sudsku praksu).
- 31 Iz stalne sudske prakse proizlazi da se ne može zahtijevati od žalbenih vijeća da iznesu iscrpno očitovanje o svim navodima koje su pred njima iznijele stranke. Dakle, obrazloženje može biti implicitno pod uvjetom da omogućava osobama na koje se odnosi da se upoznaju s razlozima zbog kojih je donesena odluka žalbenog vijeća i nadležnom tijelu da raspolaže dostatnim podacima kako bi izvršavalo nadzor (vidjeti presudu od 9. srpnja 2008., Reber/OHIM – Chocodfabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., EU:T:2008:268, t. 55. i navedenu sudsku praksu). Dostatno je da žalbeno vijeće izloži činjenice i pravna shvaćanja koja imaju ključnu važnost u strukturi odluke (vidjeti presudu od 30. lipnja 2010., Matratzen Concord/OHIM – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, EU:T:2010:263, t. 18. i navedenu sudsku praksu).
- 32 U ovom slučaju iz točke 25. pobijane odluke jasno proizlazi da je, kao prvo, žalbeno vijeće procijenilo da zaključak presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) – prema kojem ne postoji nikakva sličnost između „sportskih predmeta“ i „igrački, igara i predmeta za igru“ – bio primjenjiv „proširenjem“ na suprotstavljene proizvode u ovom slučaju, odnosno „sportske predmete“, „dječje igračke za kupanje“ i „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“.
- 33 Drugo, žalbeno vijeće preuzelo je obrazloženja iz presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291), pojašnjavajući u točki 25. pobijane odluke da je procijenilo kako ih smatra važnima za konačno odbijanje argumenata koje je navela suprotna strana u ovom slučaju.
- 34 U točki 26. pobijane odluke žalbeno vijeće podsjetilo je da, iako se može utvrditi veza između „sportskih predmeta“, s jedne strane, i određenih igrački (primjerice, „dječjih igrački za kupanje“ i „igrački za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“), s druge strane – na način da se određeni „sportski predmeti“ mogu koristiti umjesto igrački i da također određene igračke mogu predstavljati „sportske predmete“ – takva pretpostavka ne dovodi u pitanje činjenicu da te dvije kategorije proizvoda u biti imaju različitu namjenu, odnosno dovesti do treniranja tijela za obavljanje fizičke aktivnosti kad se radi o „sportskim predmetima“, zabaviti malu djecu kad je riječ o „igračkama za kupanje“ te zabaviti i obrazovati djecu kad je riječ o „igračkama za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“.

- 35 Osim toga, žalbeno vijeće u točki 27. pobijane odluke navelo je da, iako je moguće da su „sportski predmeti“ namijenjeni djeci u obliku igrački ili su napravljeni kako bi služili kao dopunski proizvodi za igre – na način da ih mogu proizvesti ista poduzeća i ponuditi isti distribucijski kanali – radi se o kategoriji proizvoda koje općenito proizvode specijalizirana poduzeća i koji se prodaju u specijaliziranim prodavaonicama ili koji se, kada se radi o trgovačkim centrima, prodaju u specijaliziranim odjelima koji su, iako mogu biti blizu jedan drugome, ipak različiti.
- 36 Iz prethodno navedenog proizlazi da su, protivno onomu što navodi tužitelj, odlučujuće činjenice i pravna shvaćanja koja imaju ključnu važnost u strukturi odluke u pobijanoj odluci jasno izloženi te, s jedne strane, omogućuju tužitelju da se upozna s obrazloženjima pobijane presude kako bi obranio svoja prava i, s druge strane, omogućuju sudu Unije da provodi nadzor zakonitosti.
- 37 Uostalom, načelno ništa ne sprečava žalbeno vijeće da slijedi obrazloženja iz presude suda Unije, ako procijeni da su ona primjenjiva u ovom slučaju. Tako, iako je istina da je žalbeno vijeće uvelike preuzelo točke 36. do 38. presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291), ono je ipak jasno navelo činjenice i shvaćanja koja su prema njegovu mišljenju primjenjiva u ovom slučaju.
- 38 Treće, ostali tužiteljevi argumenti ne omogućuju zaključak da pobijana odluka krši članak 75. prvu rečenicu Uredbe br. 207/2009.
- 39 Tužitelj najprije ističe da je Opći sud u presudi BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) utvrdio da nedostaju dokazi koji podupiru shvaćanje iz pobijane odluke, što u ovom predmetu nije slučaj.
- 40 Međutim, treba navesti da pitanje o tome je li presuda BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) primjenjiva u ovom slučaju valja ispitati u okviru drugog tužbenog razloga, odnosno ispitivanja merituma zakonitosti pobijane odluke, a ne u okviru ispitivanja obrazloženja pobijane odluke.
- 41 Zatim, tužitelj u biti tvrdi da je žalbeno vijeće prekršilo obvezu da uzme u obzir argumente stranaka koji se pozivaju na ranije odluke OHIM-a i da obrazloži svoju odluku u odnosu na tu praksu odlučivanja. Tužitelj također kritizira neuzimanje u obzir presude od 16. rujna 2013., Knut IP Management/OHIM – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T-250/10, u daljnjem tekstu: presuda KNUT, EU:T:2013:448).
- 42 Glede toga, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se odluke koje žalbena vijeća trebaju donijeti na temelju Uredbe br. 207/2009 donose u odnosu na registraciju znaka kao žiga Zajednice na temelju ograničenih ovlaštenja, a ne diskrecijskih ovlasti. Stoga se zakonitost odluka žalbenih vijeća treba ocjenjivati samo na temelju te uredbe kako je tumače sudovi u Europskoj uniji, a ne na temelju ranije prakse navedenih vijeća (presude od 26. travnja 2007., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb., EU:C:2007:252, t. 64. i 65. i ARTHUR ET FELICIE, t. 25. *supra*, EU:T:2005:438, t. 71.).
- 43 U ovom slučaju, uzimajući u obzir sudsku praksu iz gore navedenih točaka 31. i 42., s obzirom na to da je žalbeno vijeće dostatno izložilo činjenice i pravna shvaćanja koja imaju ključnu važnost u strukturi pobijane odluke, od njega se nije tražilo da donese posebno obrazloženje kako bi opravdalo svoju odluku u odnosu na ranije OHIM-ove odluke navedene u pismenima stranaka ili u odnosu na sudsku praksu Unije.
- 44 Usto, osobito kada se radi o argumentu koji se odnosi na presudu KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), treba utvrditi da, pretpostavljajući da je žalbeno vijeće moglo na vrijeme znati za tu presudu, nije se od njega moglo zahtijevati da komentira svaku presudu suda Unije, vodeći računa osobito o činjenici da je ono izrazilo jasno stajalište u korist presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) koja se odnosi na istu problematiku kao u ovom slučaju.
- 45 Stoga prvi tužiteljev tužbeni razlog treba odbiti.

Tužbeni razlog koji se temelji se na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009

- 46 Prema tužitelju, žalbeno vijeće pogrešno je zaključilo da ne postoji sličnost između predmetnih proizvoda i da ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 47 Sukladno članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom. Osim toga treba naznačiti da su raniji žigovi, na temelju članka 8. stavka 2. točke (a) podtočke (ii) Uredbe br. 207/2009, oni koji su registrirani u državi članici s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice.
- 48 Prema toj istoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu mora se ocijeniti sveobuhvatno, prema percepciji koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama i uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda i usluga (vidjeti presudu od 9. srpnja 2003., *Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Zb., EU:T:2003:199, t. 30. do 33. i navedenu sudsku praksu).
- 49 Kad se zaštita ranijeg žiga odnosi na cijelu Uniju, valja uzeti u obzir percepciju suprotstavljenih žigova korisnika predmetnih proizvoda na tom području. Međutim, treba podsjetiti da je za odbijanje registracije žiga Zajednice dostatno da relativni razlog za odbijanje u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 postoji u jednom dijelu Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 14. prosinca 2006., *Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre i dr.)*, T-81/03, T-82/03 i T-103/03, Zb., EU:T:2006:397, t. 76. i navedenu sudsku praksu).
- 50 Žalbeno vijeće u ovom je slučaju procijenilo da relevantna javnost obuhvaća opću javnost u Njemačkoj, državi članici Unije u kojoj su zaštićeni raniji žigovi, što stranke ne osporavaju.
- 51 Isto tako nije sporno da su u dijelu koji se odnosi na ranije verbalne žigove suprotstavljeni žigovi istovjetni i da su u dijelu koji se odnosi na raniji figurativni žig suprotstavljeni žigovi slični.
- 52 Te ocjene žalbenog vijeća treba poduprijeti.

– O usporedbi proizvoda

- 53 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, kako bi se ocijenila sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga, valja uzeti u obzir sve važne čimbenike koji karakteriziraju njihov odnos. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu narav, namjenu, upotrebu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost (presuda od 29. rujna 1998., *Canon, C-39/97*, Zb., EU:C:1998:442, t. 23.). Također se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici, kao što su distribucijski kanali predmetnih proizvoda (vidjeti presudu od 11. srpnja 2007., *El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Zb., EU:T:2007:219, t. 37. i navedenu sudsku praksu).
- 54 U ovom slučaju treba usporediti „dječje igračke za kupanje“ i „igre aktivnosti za obrazovanje i razvoj djece“, označene zahtijevanim žigom, sa „sportskim predmetima“, označenima ranijim žigovima.
- 55 Prije razmatranja argumenata iz glavnog postupka, treba utvrditi da tužitelj općenito prigovara žalbenom vijeću da nije identificiralo proizvode koji su važni za kategorije „dječje igračke za kupanje“ i „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“. Glede toga dostatno je podsjetiti da iz sudske prakse proizlazi da, s obzirom na to da se posebni načini komercijalizacije proizvoda koji su označeni žigovima

- možu vremenski razlikovati i ovisiti o volji nositelja tih žigova, buduća analiza vjerojatnosti dovođenja u zabludu između dvaju žigova ne može ovisiti o ostvarenim ili neostvarenim tržišnim ciljevima nositelja žiga, koji su subjektivne naravi (presude od 15. ožujka 2007., T. I. M. E. ART/OHIM, C-171/06 P, EU:C:2007:171, t. 59. i od 9. rujna 2008., Honda Motor Europe/OHIM – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, Zb., EU:T:2008:319, t. 63.). Dakle, žalbeno vijeće nije bilo dužno identificirati posebne proizvode koji su obuhvaćeni zahtijevanim žigom, s obzirom na to da se oni mogu mijenjati.
- 56 Tužitelj ističe četiri kategorije argumenata kojima dokazuje da su predmetni proizvodi slični: njihovu narav, namjenu, distribucijske i proizvodne kanale te OHIM-ovu raniju praksu.
- 57 Kao prvo, kada se radi o naravi proizvoda, tužitelj ističe da su „sportski predmeti“, koji su obuhvaćeni ranijim žigovima, i „dječje igračke za kupanje“ i „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“, koji su obuhvaćeni zahtijevanim žigovima, iste naravi jer su često istog sastava (koža, plastika, drvo ili metal), da je njihova uporaba, za koju je nužna fizička snaga, ista i da imaju isto čvrsto fizičko stanje. Tužitelj također ističe, pri čemu se oslanja na presudu KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), da se velik dio „sportskih predmeta“ nudi u pojednostavnjenom obliku i smanjenoj veličini kao igračke za aktivnosti za djecu, na način da je često teško razlikovati „sportske predmete“ od igrački za aktivnosti (vidjeti u tom smislu presudu KNUT, t. 41. *supra*, EU:T:2013:448, t. 47.).
- 58 Prvo, kad se radi o tužiteljevu argumentu u vezi sa sastavom predmetnog proizvoda kao i o dokazima koje je u vezi s tim podnio OHIM-u, valja navesti da činjenica da „sportski predmeti“, označeni ranijim žigovima, i igračke, označene zahtijevanim žigom, mogu biti sastavljeni od istih materijala, koji se, uostalom, iznimno razlikuju, nije sama po sebi dostatna da bi se utvrdila istovjetnost proizvoda, s obzirom na veliku različitost proizvoda koji se mogu proizvesti od kože, plastike, drva ili metala. Naime, isti materijal može se upotrebljavati za proizvodnju širokog spektra potpuno različitih proizvoda.
- 59 Drugo, protivno onomu što navodi tužitelj, postojanje pojednostavnjenog oblika i smanjene veličine za „igre aktivnosti za obrazovanje i razvoj djece“ omogućuje da ih se pravilno razlikuje od „sportskih predmeta“ i da ih se ne zamjenjuje s potonjima. U ovom slučaju, „igre aktivnosti za obrazovanje i razvoj djece“, kao što to navodi njihov naziv, namijenjene su relativno mladoj djeci i razlikuju se od „sportskih predmeta“ (iako ih oponašaju) nižom razinom izvedbe, različitim izgledom (smanjenom veličinom, manjom masom), sigurnošću prilagođenom djeci u skladu s Direktivom 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 55., str. 213.) i općenito nižom cijenom. Paket minigolfa, uzet kao primjer proizvoda koji je označen zahtijevanim žigom koji je naveo tužitelj, bit će prilagođen visini djeteta i palice za golf neće imati preciznost kao u pravim golfskim klubovima te će biti izrađene od lagane plastike. To se shvaćanje *a fortiori* primjenjuje na „dječje igračke za kupanje“ koje nemaju „sportski“ ekvivalent.
- 60 Treće, kada se radi o argumentima prema kojima se predmetni proizvodi upotrebljavaju na isti način, primjenjujući fizičku snagu i dijeleći isto fizičko stanje, takve činjenice u ovom predmetu nisu važne, s obzirom na ovaj slučaj u kojem mnogi proizvodi imaju svrhu koja je potpuno različita u odnosu na sport (ručni alati, uređaji za čišćenje, gradnju itd.).
- 61 S obzirom na prethodno navedeno, valja utvrditi da igre, koje su obuhvaćene zahtijevanim žigom, imaju drukčiju narav od „sportskih predmeta“, koji su obuhvaćeni ranijim žigovima.
- 62 Kao drugo, kad se radi o namjeni proizvoda koji su označeni suprotstavljenim žigovima, tužitelj ističe da je ona istovjetna u tome da su ti proizvodi stvoreni radi obavljanja fizičke aktivnosti i za zabavu. Tužitelj također ističe da, kao što je to navedeno u presudi KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), postoji određeni „fluidni prijelaz“ između „sportskih predmeta“, s jedne strane, i igara, s druge strane, osobito kada je očito jasno da se „sportski predmeti“ upotrebljavaju za igru i kad se određene igre također mogu pripisati „sportskim predmetima“ (presuda KNUT, t. 41. *supra*, EU:T:2013:448, t. 47.).

- 63 Prvo, kao što to proizlazi iz same presude KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), u načelu ne postoji odnos zamjenjivosti i sukladnosti između, s jedne strane, proizvoda „gimnastički i sportski predmeti koji nisu uključeni u druge razrede“ iz razreda 28. i, s druge strane, „lutke (igračke), igre; igračke; plišane igračke“ iz istog razreda, s obzirom na to da predmetni proizvodi imaju različitu namjenu. Naime, iako su i gimnastički i sportski predmeti prije svega namijenjeni za fizičko vježbanje, funkcija igara poput igrački načelno je slobodno vrijeme (presuda KNUT, t. 41. *supra*, EU:T:2013:448, t. 44. i 45.).
- 64 Naime, činjenica da jedna namjena (primjerice fizička aktivnost) ne isključuje drugu (primjerice zabavu) i da se dvije namjene mogu „izmiješati“ u proizvodu, kao što to ističe tužitelj, ne sprečava to da se može identificirati pretežna ili, drukčije rečeno, „prva“ svrha proizvoda. Intervenijent je tako opravdano primijetio da pod „upotrebom“ treba razumjeti upotrebu koja je općenito propisana za proizvod, a ne zloupotrebu ili povremenu upotrebu.
- 65 Iz toga slijedi da postojanje određenog „fluidnog prijelaza“ ili područja preklapanja između dviju kategorija proizvoda čija je namjena u biti različita ne znači nužno da su predmetni proizvodi iz tih kategorija slični.
- 66 Usto, iz sudske prakse proizlazi da činjenica da dva proizvoda u određenoj mjeri mogu zadovoljiti istu potrebu ne sprečava relevantnog kupca da ih može shvaćati kao različite proizvode (vidjeti u tom smislu presudu od 18. lipnja 2008., Coca-Cola/OHIM – San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Zb., EU:T:2008:212, t. 66.).
- 67 U ovom slučaju u pobijanoj je presudi žalbeno vijeće pravilno procijenilo da suprotstavljeni proizvodi u biti imaju različitu namjenu, pri čemu se pozivalo na točke 35. i 36. presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291).
- 68 Naime, iz presude BETWIN, t. 12. *supra* proizlazi da, iako nije isključeno da se za određene „sportske i gimnastičke predmete“, s jedne strane, i određene „igračke, igre i predmete za igru“, s druge strane, može utvrditi veza na način da se određeni „sportski predmeti“ mogu upotrebljavati za „igru“ i da određena „igra“ također može predstavljati „sportski predmet“, u nedostatku detaljnih pojašnjenja OHIM-ovih tijela u vezi s posebnim predmetnim proizvodima i u vezi s načinom na koji oni mogu biti zahvaćeni, takva pretpostavka ne dovodi u pitanje činjenicu da te dvije kategorije proizvoda u biti imaju različitu namjenu. Naime, čak i ako su po svojoj prirodi namijenjene za zabavu javnosti, one također služe drugim ciljevima. „Sportski i gimnastički predmeti“ namijenjeni su treniranju tijela fizičkom snagom, a igračke, igre i predmeti za igru prije svega zabavi svojih korisnika (presuda BETWIN, t. 12. *supra*, EU:T:2013:291, t. 35 i 36.).
- 69 Na još očitiji način nego za predmetne „igračke, igre i predmete za igru“ u presudi BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291), „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“ prije svega su namijenjene zabavi svojih korisnika, s obrazovnom namjenom (doprinos osnovnom poznavanju riječi, slova, brojki itd.) i općem razvoju koji doista može uključiti fizički razvoj, ali ne na način da fizičko vježbanje čini njihovom prvom namjenom. Glede toga tužitelj ističe da pojam „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“ prvenstveno navodi na fizičku aktivnost. Međutim, ne samo da pojam „aktivnost“ može također označavati intelektualnu aktivnost nego dodavanje riječi „obrazovanja i razvoja djece“ naglašava ideju da prvenstveni cilj naznačene aktivnosti nije strogo fizički, nego, protivno tomu, može imati prije svega pedagoški cilj.
- 70 Dakle, žalbeno vijeće u točki 26. pobijane odluke pravilno je procijenilo da su „sportski predmeti“ namijenjeni treniranju tijela fizičkom snagom, a igračke aktivnostima obrazovanja i razvoja djece te zabavi i obrazovanju djece.

- 71 Žalbeno vijeće u točki 26. pobijane odluke također je pravilno procijenilo da su „igračke za kupanje“ namijenjene „jasno jedino tomu da se zabave mlada djeca“. Naime, isključivi cilj zabave u slučaju „dječjih igračaka za kupanje“ još je očitiji nego za „igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja djece“.
- 72 Drugo, protivno onomu što ističe tužitelj, proizvodi obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima nisu konkurentski.
- 73 Tužitelj osobito tvrdi da potrošači mogu lako zamijeniti te vrste proizvoda (tužitelj daje primjer balona ili opreme za odbojku na plaži).
- 74 Međutim, iz gornjih točaka 61., 70. i 71. proizlazi da, iako su narav i namjena proizvoda koji su obuhvaćeni suprotstavljenim žigovima različiti, oni nisu zamjenjivi i, dakle, nisu konkurentski. U svakom slučaju, iako katkad, u slučaju potrebe, može postojati određena zamjenjivost između predmetnih proizvoda, ona postoji samo u jednom smislu, odnosno samo se korisnici određenih igračaka, koje su označene zahtijevanim žigom, mogu usmjeriti prema „sportskim predmetima“, koji su označeni ranijim žigovima, u slučaju povećanja cijene navedenih igračaka. Očito je da, čak i kad bi se cijena „sportskih predmeta“ povećala, njihovi korisnici još se ne bi usmjerili prema tim igračkama kako bi zamijenili prave „sportske predmete“.
- 75 Treće, tužitelj pogrešno ističe da u presudi BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) Opći sud nije izričito isključio mogućnost da predmetni proizvodi imaju sličnu namjenu, nego se ograničio na objavu da se takva sličnost ne može pretpostaviti „u nedostatku detaljnih oznaka [...] u vezi s posebnim predmetnim proizvodima i u vezi s načinom na koji oni mogu biti zahvaćeni“. Glede toga valja utvrditi da ta preciznost iz točke 36. presude BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291) nema učinak na potvrdu sadržanu u okviru iste točke, prema kojoj „sportski predmeti“ i „igre, igračke i predmeti za igru“ u biti imaju različitu namjenu. Opći sud samo je podsjetio da OHIM nije dao protivan dokaz. Osim toga, iz gornje točke 55. proizlazi da se moguća analiza vjerojatnosti dovođenja u zabludu između dvaju žigova mora provesti s obzirom na opis proizvoda koje pokrivaju zahtjevi za registraciju žigova.
- 76 U svakom slučaju, tužitelj je u ovom slučaju pred OHIM-om podnio dokaze u vezi s proizvodima koji su posebno označeni zahtijevanim žigom (paketi za minigolf, „wow rakete“, „džungla kriketi“, trampolini, frizbiji itd.). Ti dokazi, protivno onomu što navodi tužitelj, ne predstavljaju dokaz da proizvodi označeni suprotstavljenim žigovima imaju istu namjenu ili da su zamjenjivi, s obzirom na to da iz toga proizlazi da se intervenijentove igre aktivnosti za obrazovanje i razvoj djece obraćaju i mladoj djeci, što naglašava njihov pedagoški i zabavni cilj.
- 77 Četvrto, u vezi s tužiteljevim argumentom prema kojem je prva i glavna namjena određenih „sportskih predmeta“ „zabava“ više nego „treniranje tijela fizičkim vježbama“ (kao što su golfske palice, kuglanje, bilijar, strelice, frizbi), treba utvrditi da u svakom slučaju iz gornjih točaka 57. do 61. proizlazi da je njihova narav različita od naravi proizvoda zahtijevanog žiga. Osim toga, OHIM se ne mora izjasniti o cjelokupnoj kategoriji „sportskih predmeta“ u pogledu određenih posebnih proizvoda koje ona sadrži (vidjeti gornje točke 64. i 65.).
- 78 Peto, tužitelj još ističe da predmetni proizvodi očito imaju zajedničke potrošače, odnosno djecu, kao i odrasle koji ih kupuju za svoju djecu, pri čemu su istovjetni potrošači koji će naposljetku biti zamijenjeni.
- 79 Valja primijetiti da taj argument treba odbiti kao nedostatan jer sam po sebi nije dovoljan za utvrđenje sličnosti između proizvoda, s obzirom na to da svi proizvodi koji su namijenjeni istim potrošačima nisu nužno istovjetni ili slični.
- 80 Treće, kad se radi o distribucijskim i proizvodnim kanalima proizvoda koji su označeni suprotstavljenim žigovima, treba navesti da su, protivno onomu što tvrdi tužitelj, različiti.

- 81 Žalbeno vijeće opravdano navodi da se u ovom slučaju radi o kategorijama proizvoda koje općenito proizvode specijalizirana poduzeća i koji se prodaju u specijaliziranim prodavaonicama.
- 82 Prvo, valja utvrditi, kao u presudi BETWIN, t. 12. *supra* (EU:T:2013:291), da, iako je moguće da „sportske predmete“, s jedne strane, i „dječje igračke za kupanje“ i „igračke za aktivnosti razvoja i obrazovanja djece“, s druge strane, proizvode ista poduzeća i nude kroz iste distribucijske kanale, takve su pojave neznatne i ne mogu bez drugih dokaza koji bi ih podupirali navesti Opći sud na zaključak da te dvije kategorije proizvoda dijele iste distribucijske kanale (vidjeti u tom smislu presudu BETWIN, t. 12. *supra*, EU:T:2013:291, t. 38.).
- 83 Drugo, treba navesti da činjenica da se predmetni proizvodi mogu prodavati na istim trgovačkim mjestima, kao što to su robne kuće ili supermarketi, nije posebno važna jer se ondje mogu naći proizvodi vrlo različite naravi a da im potrošači ne pripisuju automatski isto podrijetlo (vidjeti presudu od 24. ožujka 2010., 2nine/OHIM – Pacific Sunwear of California (nollie), T-364/08, EU:T:2010:115, t. 40. i navedenu sudsku praksu).
- 84 Treće, dokazi koje je podnio tužitelj nisu takve naravi da dovedu u pitanje zaključak pobijane odluke. Tužitelj ističe dokaze koje je podnio u prilogu 4. svojem obrazloženju od 7. veljače 2013. pred žalbenim vijećem, kojima dokazuje da robne kuće u Ujedinjenoj Kraljevini i Španjolskoj prodaju svoje sportske proizvode pokraj igrački za aktivnosti.
- 85 Najprije, s obzirom na robne kuće opće vrste poput „Jarrola“ ili „El Corte Ingles“, iz tih dokaza proizlazi da se sportski proizvodi prodaju u kategoriji „fitness“, a igračke za igru na otvorenom u kategoriji „igračke“ ili „igračke za igru na otvorenom“, koje, iako mogu biti blizu, ipak odgovaraju dvama različitim odjelima, kao što to navodi žalbeno vijeće u točki 27. pobijane odluke.
- 86 Zatim valja podsjetiti da relevantnu javnost u svakom slučaju čini njemačka javnost i da, sukladno tome, dokazi koji se odnose na distributere koji se nalaze u drugim državama imaju vrlo ograničenu, gotovo nikakvu vrijednost u ocjeni sličnosti proizvoda.
- 87 Naposljetku, u vezi s dokazima koje je tužitelj podnio pred OHIM-om i kojima nastoji dokazati da sportski proizvođači poput „Nikea“ ili „Adidasa“ također proizvode igračke za aktivnosti, valja utvrditi da te igračke ne spadaju u igračke za aktivnosti obrazovanja i razvoja, nego više u promocijske proizvode, i da su u svakom slučaju ti slučajevi neznatni jer se odnose samo na sportske, vrlo poznate brendove i nisu takve naravi da dovedu u pitanje zaključak prema kojem suprotstavljene žigove u pravilu proizvode različita i specijalizirana poduzeća.
- 88 Četvrto, tužitelj ističe da žalbeno vijeće nije uzimalo u obzir ni stalnu praksu OHIM-a, koja potvrđuje da postoji sličnost, iako manje izražena, između „sportskih predmeta“ i „igrački, igara i predmeta za igru“, ni presudu njemačkog saveznog suda koja se navodi u presudi KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448) ili samu presudu KNUT i ranije presude OHIM-a.
- 89 U vezi s argumentom koji se temelji na ranijoj praksi OHIM-a i sudskoj praksi Unije, iz sudske prakse navedene u gornjoj točki 42. proizlazi da zakonitost odluka žalbenih vijeća treba ocjenjivati jedino na temelju Uredbe br. 207/2009, a ne na temelju ranije prakse.
- 90 S obzirom na to, treba podsjetiti da je OHIM dužan izvršavati svoje ovlasti u skladu s općim načelima prava Unije, kao što su to načelo jednakosti postupanja i načelo dobre uprave. U pogledu tih dvaju načela, OHIM treba u okviru upute za zahtjev za registraciju žiga Zajednice uzimati u obzir odluke koje su već donesene o sličnim zahtjevima i s posebnom pažnjom raspraviti pitanje treba li donijeti odluku u tom smislu. Međutim, načela jednakosti postupanja i dobre uprave moraju se uskladiti s poštovanjem zakonitosti. Sukladno tomu, nijedna stranka u postupku pred OHIM-om ne može se u svoju korist pozvati na nezakonitost koja je eventualno počinjena u korist nekog drugoga kako bi ishodila istovjetnu odluku. Uostalom, radi pravne sigurnosti i dobre uprave, ispitivanje svakog zahtjeva

za registraciju treba biti temeljito i potpuno i treba se provesti u svakom pojedinom slučaju (vidjeti presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb., EU:C:2011:139, t. 73. do 77. i navedenu sudsku praksu).

- 91 U ovom slučaju treba podsjetiti da žalbeno vijeće zbog prethodnih razloga nije počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući da su predmetni proizvodi različiti. Treba utvrditi da odluke koje je donio tužitelj i one koje je donio intervenijent samo ističu postojanje ranije prakse koja unutar OHIM-a nije u cijelosti dosljedna, protivno onomu što navodi tužitelj.
- 92 Osim toga, u vezi s tužiteljevim argumentom prema kojem nacionalni uredi za žigove unutar Unije, a posebno njemački savezni sud za žigove u „predmetu 32 W (pat) 6/01“, na koji se poziva u presudi KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), smatraju da su ovi proizvodi slični, valja podsjetiti da je žigovni režim Zajednice autonoman sustav koji se sastoji od skupa pravila i koji nastoji ostvariti ciljeve koji su posebni i koji se primjenjuje neovisno o bilo kojem nacionalnom sustavu (presuda od 5. prosinca 2000., Messe München/OHIM (electronica), T-32/00, Zb., EU:T:2000:283, t. 47.). Valja podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse proizlazi da registracije koje su već izvršene u državama članicama nisu ništa drugo nego elementi koji se samo mogu uzeti u obzir a da pritom nisu odlučujući u svrhu registracije žiga Zajednice (presude od 16. veljače 2000., Procter & Gamble/OHIM (Oblik sapuna), T-122/99, EU:T:2000:39, t. 61. i od 19. rujna 2001., Henkel/OHIM (Crveni i bijeli okrugli stolić), T-337/99, Zb., EU:T:2001:221, t. 58.).
- 93 Usto, u vezi sa shvaćanjem koje se temelji na presudi KNUT, t. 41. *supra* (EU:T:2013:448), iz gornjih točaka 59. i 65. proizlazi da ga u ovom slučaju nije moguće primijeniti.
- 94 Osim toga, treba odbiti tužiteljeve argumente koji se odnose na ograničenje zahtjeva za registraciju (vidjeti gornju točku 9.), s obzirom na to da dalje nije nužno, imajući na umu prethodnu analizu, očitovati se o učinku tog ograničenja u vezi sa sličnošću proizvoda.

– Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 95 Za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova te istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga koje oni obuhvaćaju. Riječ je o kumulativnim uvjetima (vidjeti presudu od 22. siječnja 2009., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb., EU:T:2009:14, t. 42. i navedenu sudsku praksu).
- 96 Tužitelj ističe da samo onda kada proizvodi očito i nedvojbeno nisu slični nije ispunjen jedan od bitnih uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da se prigovor odbija a da se ne ispituje sličnost znakova i vjerojatnost dovođenja u zabludu. To u ovom predmetu nije slučaj.
- 97 Treba navesti da je u pobijanoj odluci pravilno smatrano da su suprotstavljeni proizvodi različiti, pri čemu je jasno navedeno da između njih nema nikakve sličnosti. Stoga je pravilno smatrano da ne može postojati nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu, čak i kad se uzima u obzir istovjetnost znakova, koja je nužan uvjet primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, odnosno nije ispunjen uvjet istovjetnosti ili sličnosti proizvoda.
- 98 S obzirom na sve te elemente, drugi tužbeni razlog koji je podnio tužitelj valja odbiti kao neosnovan.
- 99 Budući da nije osnovan nijedan tužbeni razlog koji je tužitelj podnio u prilog svojoj tužbi, tužbu valja odbiti u cijelosti.

Troškovi

- 100 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da je tužitelj izgubio spor, treba mu se naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevima OHIM-a i intervenijenta.
- 101 Osim toga, intervenijent je zatražio da tužitelj snosi troškove koje je intervenijent imao u upravnom postupku pred OHIM-om. U pogledu toga treba podsjetiti da se, na temelju članka 190. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, nužni troškovi koji su strankama nastali u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti. Međutim, to ne vrijedi za troškove nastale u postupku pred Odjelom za prigovore OHIM-a. Stoga se intervenijentov zahtjev da se tužitelju, koji nije uspio u svojem zahtjevu, naloži snošenje troškova upravnog postupka pred OHIM-om može prihvatiti samo u pogledu nužnih troškova nastalih tužitelju u postupku pred žalbenim vijećem (vidjeti u tom smislu presudu od 12. siječnja 2006., Devinlec/OHIM – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Zb., EU:T:2006:10, t. 115.).

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (sedmo prošireno vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. BH Storesu BV nalaže se snošenje troškova, uključujući nužne troškove koje je imao Alex Toys LLC u postupku pred žalbenim vijećem Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).**

Jaeger

Van der Woude

Kancheva

Wetter

Ulloa Rubio

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 2. srpnja 2015.

Potpisi