



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

1. ožujka 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji se sastoji od dviju usporednih traka na obući – Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje tri usporedne trake na obući – Relativni razlog za odbijanje – Šteta za ugled – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, sa sjedištem u Oudenaardeu (Belgija), koji zastupa J. Løje, odvjetnik,
tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju A. Lukošiuūtė i A. Söder, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

adidas AG, sa sjedištem u Herzogenaurachu (Njemačka), koji zastupaju I. Fowler i I. Junkar, *solicitors*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. lipnja 2016. (predmet R 597/2016-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava adidas i Shoe Branding Europe,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, L. Madise i K. Kowalik-Bańczyk (izvjestiteljica), suci,

tajnik: X. Lopez Bancalari, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 1. rujna 2016.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 1. prosinca 2016.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 21. prosinca 2016.,

nakon rasprave održane 6. srpnja 2017.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj, Shoe Branding Europe BVBA, podnio je 1. srpnja 2009. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Žig za čiju je registraciju podnesena prijava, i koji je tužitelj identificirao kao „drugi”, prikazan je ovdje:



3 U prijavi za registraciju žig je opisan na sljedeći način:

„Žig je pozicijski žig. Žig se sastoji od dviju usporednih traka koje se nalaze na vanjskoj površini gornjišta obuće. Usporedne trake protežu se ukoso od ruba potplata obuće do sredine njezina rista. Isprekidana crta označuje položaj žiga i nije njegov dio.”

4 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju su iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Obuća”.

5 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 107/2010 od 14. lipnja 2010.

6 Intervenijent, društvo adidas AG, podnijelo je 13. rujna 2010. na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 46. Uredbe br. 2017/1001) prigovor na prijavu za registraciju žiga za sve proizvode predviđene u prijavi.

7 Prigovor se, među ostalim, temeljio na sljedećim ranijim pravima:

– figurativnom žigu Europske unije, registriranom 26. siječnja 2006. pod brojem 3517646, za „obuću” iz razreda 25. sa sljedećim opisom: „Žig se sastoji od triju usporednih traka iste veličine i širine postavljenih na obuću; trake se nalaze na gornjem dijelu obuće, na površini između vezica i potplata”. Ovaj žig (u daljnjem tekstu: raniji žig) prikazan je ovdje:



– njemačkom žigu vrste „drugi žig”, registriranom 14. prosinca 1999. pod brojem 39950559 i valjano obnovljenom za „obuću, uključujući sportsku obuću i obuću za slobodno vrijeme”, iz razreda 25. sa

sljedećim opisom: „Žig se sastoji od tri trake koje su u kontrastu s osnovnom bojom obuće. Oblik obuće služi jedino za prikazivanje načina na koji je postavljen komercijalni žig i sam po sebi nije dio komercijalnog žiga”. Ovaj žig (u daljnjem tekstu: njemački žig br. 39950559) prikazan je ovdje:



- 8 Razlozi na koje se pozvao u prilog prigovoru bili su osobito oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe br. 2017/1001).
- 9 Odlukom od 22. svibnja 2012. Odjel za prigovore odbio je prigovor.
- 10 Intervenijent je 2. srpnja 2012. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe br. 2017/1001).
- 11 Odlukom od 28. studenoga 2013. drugo je žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo žalbu navodeći, među ostalim, da su suprotstavljeni žigovi potpuno različiti i da je ta okolnost dovoljna, s jedne strane, da bi se kod relevantne javnosti isključila svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, da bi se kod relevantne javnosti malo vjerojatnom učinila veza između suprotstavljenih žigova i, slijedom toga, štete iz članka 8. stavka 5. iste uredbe (u daljnjem tekstu: Odluka od 28. studenoga 2013.).
- 12 Intervenijent je zatim tu odluku pobijao pred Općim sudom.
- 13 Presudom od 21. svibnja 2015., adidas/OHIM – Shoe Branding Europe (Prikaz dviju usporednih traka na obući) (T-145/14, neobjavljena, EU:T:2015:303, u daljnjem tekstu: poništavajuća presuda), Opći je sud poništio odluku od 28. studenoga 2013. jer je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da suprotstavljeni žigovi uopće nisu bili slični i jer je ta pogreška u ocjeni iskrivila percepciju žalbenog vijeća o postojanju, kod javnosti, vjerojatnosti dovođenja u zabludu ili, *a fortiori*, vjerojatnosti povezivanja suprotstavljenih žigova.
- 14 Tužitelj je zatim podnio žalbu protiv te presude.
- 15 Sud je rješenjem od 17. veljače 2016., Shoe Branding Europe/OHIM (C-396/15 P, neobjavljeno, EU:C:2016:95, u daljnjem tekstu: rješenje o žalbi), odbio tu žalbu.
- 16 Na temelju poništavajuće presude i rješenja o žalbi drugo žalbeno vijeće EUIPO-a preispitalo je intervenijentovu žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 17 Odlukom od 8. lipnja 2016. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) žalbeno je vijeće prihvatilo tu žalbu i udovoljilo prigovoru na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Ono je osobito smatralo da, uzimajući u obzir određenu sličnost između suprotstavljenih žigova, istovjetnost proizvoda označenih tim žigovima, kao i veliki ugled ranijeg žiga, postoji opasnost od toga da relevantna javnost poveže suprotstavljene žigove i da se uporabom prijavljenog žiga nepošteno iskoristi ugled ranijeg žiga, a da u ovom slučaju za tu uporabu nema opravdanog razloga.

Zahtjevi stranaka

- 18 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku;

- naloži žalbenom vijeću snošenje troškova.
- 19 Tužitelj je na raspravi pojasnio da se drugi tužbeni zahtjev treba shvatiti kao da se njime traži da se EUIPO-u naloži snošenje troškova, što je Opći sud unio u zapisnik s rasprave.
- 20 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 21 U prilog svojoj tužbi tužitelj u bitnome ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 kao i na „iskrivljavanju činjenica”. Prema tužiteljevu mišljenju, žalbeno je vijeće pogrešno zaključilo da su u ovom slučaju ispunjeni svi uvjeti za odbijanje registracije žiga iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 22 Taj se tužbeni razlog dijeli u tri dijela jer tužitelj ističe da je žalbeno vijeće počinilo više pogrešaka u ocjeni što se tiče, kao prvo, dokaza ugleda ranijeg žiga, kao drugo, postojanja štete za ugled ili razlikovni karakter tog žiga i, kao treće, nepostojanja opravdanog razloga za uporabu prijavljenog žiga.

Opća razmatranja o članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009

- 23 U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu članka 8. stavka 2. (koji je postao članak 8. stavak 2. Uredbe 2017/1001), žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Europske unije, žig ima ugled u Europskoj uniji i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kad bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.
- 24 Proširena zaštita dodijeljena ranijem žigu u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 podrazumijeva da je ispunjeno više uvjeta. Prvo, raniji žig mora biti registriran. Drugo, raniji žig i žig za koji je podnesena prijava za registraciju moraju biti istovjetni ili slični. Treće, raniji žig mora uživati ugled u Uniji, kada je riječ o žigu Europske unije, ili u dotičnoj državi članici, kada je riječ o nacionalnom žigu. Četvrto, uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga mora dovesti do vjerojatnosti da bi se mogao nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetiti. Budući da su ti uvjeti kumulativni, nepostojanje jednog od tih uvjeta dovoljno je da navedena odredba bude neprimjenjiva (vidjeti presudu od 22. ožujka 2007., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, t. 34. i navedenu sudsku praksu).

Pojam ugleda ranijeg žiga

- 25 Da bi se mogao koristiti zaštitom predviđenom u članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009, registrirani žig treba biti poznat značajnom dijelu javnosti na koji se odnose njime obuhvaćeni proizvodi ili usluge (presuda od 6. veljače 2007., Aktieselskabet af 21. november 2001/OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, t. 48.; vidjeti također po analogiji presudu od 14. rujna 1999., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, t. 26.).

- 26 Prilikom ispitivanja tog uvjeta valja uzeti u obzir sve relevantne elemente slučaja kao što su tržišni udio žiga, intenzitet, teritorijalni opseg i trajanje uporabe žiga, kao i opseg poduzetnikovih ulaganja u njegovu promidžbu (presuda od 6. veljače 2007., TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, t. 49.; vidjeti također po analogiji presudu od 14. rujna 1999., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, t. 27.).
- 27 U teritorijalnom smislu, uvjet koji se odnosi na ugled se, kod postojanja žiga Europske unije, treba smatrati ispunjenim kad taj žig ima ugled na značajnom dijelu područja Unije (presuda od 6. listopada 2009., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, t. 27.). U određenim slučajevima područje samo jedne države članice može se smatrati značajnim dijelom tog područja (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 6. listopada 2009., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, t. 28.).
- 28 Stoga se nositelj registriranog žiga može, u svrhu dokazivanja posebnog razlikovnog karaktera i ugleda žiga, pozvati na dokaze njegove uporabe u nekom drugom obliku, kao dijela drugog registriranog žiga koji uživa ugled, pod uvjetom da relevantna javnost nastavlja percipirati dotične proizvode kao one koji potječu od istog poduzetnika. Da bi se utvrdilo je li tome tako, valja ispitati ne čine li razlike između dvaju žigova prepreku tomu da relevantna javnost nastavlja percipirati dotične proizvode kao da potječu od određenog poduzetnika (vidjeti u tom smislu presudu od 5. svibnja 2015., Spa Monopole/OHIM – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, t. 33. i 35.).

Nužnost postojanja veze ili povezivanja suprotstavljenih žigova

- 29 Valja podsjetiti da su štete iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, kad nastanu, posljedica određenog stupnja sličnosti između ranijeg uglednog žiga i prijavljenog žiga, zbog kojeg relevantna javnost povezuje ta dva žiga, odnosno stvara vezu između njih iako ih ne miješa. Ne zahtijeva se, dakle, da stupanj sličnosti između ranijeg uglednog žiga i prijavljenog žiga bude takav da kod relevantne javnosti postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Dovoljno je da stupanj sličnosti između uglednog i prijavljenog žiga ima za učinak to da relevantna javnost stvori vezu između tih žigova (presuda od 22. ožujka 2007., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, t. 41.; vidjeti također po analogiji presude od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, t. 29., i od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 36.).
- 30 Postojanje takve poveznice mora se ocjenjivati cjelovito, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja, među kojima osobito, kao prvo, narav i stupanj srodnosti ili različitosti dotičnih proizvoda ili usluga, kao drugo, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova, kao treće, intenzitet ugleda ranijeg žiga, kao četvrto, stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga, koji je svojstven ili stečen upotrebom i, ovisno o slučaju, kao peto, postojanje vjerojatnosti dovođenja relevantne javnosti u zabludu (vidjeti po analogiji presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 41. i 42.).
- 31 Jednako tako valja uzeti u obzir činjenicu da stupanj pažnje relevantne javnosti može varirati s obzirom na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti po analogiji presude od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 26., i od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 42.). Zato je stupanj pažnje spomenute javnosti također relevantan čimbenik za potrebe ocjene postojanja veze između suprotstavljenih žigova (vidjeti u tom smislu presude od 9. ožujka 2012., Ella Valley Vineyards/OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, t. 27., 28., 45. i 55. do 57.; od 9. travnja 2014., EI du Pont de Nemours/OHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, neobjavljena, EU:T:2014:196, t. 74. i 75., i od 19. svibnja 2015., Swatch/OHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, neobjavljena, EU:T:2015:293, t. 33.).
- 32 Osim toga, ne može se isključiti da bi istodobno postojanje dvaju žigova na određenom tržištu zajedno s drugim elementima eventualno moglo pridonijeti smanjenju povezivanja tih dvaju žigova na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (presuda od 26. rujna 2012., IG Communications/OHIM –

Citigroup i Citibank (CITIGATE), T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, t. 128.; vidjeti također po analogiji presude od 3. rujna 2009., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 82., i od 11. svibnja 2005., Grupo Sada/OHIM – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, t. 86.).

- 33 Ta se mogućnost ipak može uzeti u obzir samo ako se valjano dokaže da se navedeno supostojanje temelji na nepostojanju vjerojatnosti da će relevantna javnost povezati navedene žigove i pod uvjetom da su potonji i suprotstavljeni žigovi isti (presuda od 26. rujna 2012., CITIGATE, T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, t. 128.; vidjeti također po analogiji presudu od 11. svibnja 2005., GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, t. 86.) ili barem dovoljno slični.
- 34 O nepostojanju vjerojatnosti povezivanja osobito se može zaključiti iz „mirnog” supostojanja žigova na tržištu (vidjeti po analogiji presudu od 3. rujna 2009., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 82.). Supostojanje dvaju žigova ne može se međutim smatrati „mirnim” kad je nositelj drugog žiga osporavao uporabu jednog od tih žigova pred upravnim tijelima ili sudovima (vidjeti u tom smislu i po analogiji presude od 3. rujna 2009., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 83., i od 8. prosinca 2005., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, t. 74.).

Vrste štete za ugled ili razlikovni karakter ranijeg žiga

- 35 Postojanje veze između suprotstavljenih žigova kod relevantne javnosti nužan je uvjet koji sam po sebi nije dovoljan da bi se zaključilo o postojanju štete protiv koje članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 pruža zaštitu u korist uglednih žigova (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 37. i navedenu sudsku praksu).
- 36 Te se štete odnose, kao prvo, na štetu nanесenu razlikovnom karakteru žiga, kao drugo, štetu nanесenu ugledu tog žiga i, kao treće, na nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 38. i navedenu sudsku praksu).
- 37 Valja primijetiti da je, osim ako za tu uporabu prijavljenog žiga postoji opravdani razlog, za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 dovoljna jedna od te tri vrste štete. Iz toga proizlazi da se iskorištavanje, od strane trećeg, razlikovnog karaktera ili ugleda žiga može smatrati nepoštenim čak i ako uporaba istog ili sličnog znaka ne šteti ni razlikovnom karakteru ni ugledu žiga odnosno, općenitije, njegovu nositelju (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 42. i 43.).

Pravila dokazivanja i veza između štete i opravdanog razloga

- 38 Da bi se koristio zaštitom uvedenom odredbama članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, nositelj ranijeg žiga, kao prvo, mora podnijeti dokaz da se uporabom prijavljenog žiga nepošteno iskorištavao razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga, odnosno da je nastala šteta tom razlikovnom karakteru ili ugledu (vidjeti po analogiji presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 37.).
- 39 U tom se pogledu stvarna uporaba prijavljenog žiga može uzeti u obzir kao naznaka, primjer visoke vjerojatnosti štete po ugledni raniji žig. Dakle, kad se prijavljeni žig već koristi i kad konkretni elementi dokazuju vezu kod relevantne javnosti i navodnu štetu, oni očito imaju značajnu težinu u ocjeni vjerojatnosti štete po raniji žig (vidjeti u tom smislu presude od 25. siječnja 2012., Viaguara/OHIM – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, neobjavljena, EU:T:2012:26, t. 72.; od 11. prosinca 2014., Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 88. i 89., i mišljenje nezavisne odvjetnice Sharpston u predmetu Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, t. 84.).

- 40 Međutim, nositelj ranijeg žiga ne mora dokazati postojanje stvarne i trenutačne štete za njegov žig. Naime, ako je moguće predvidjeti da će takva šteta nastati uporabom koju nositelj prijavljenog žiga može odabrati po svom nahođenju, nositelju ranijeg žiga ne može se nametnuti obveza čekanja dok šteta doista ne nastane kako bi imao mogućnost zahtijevati zabranu te uporabe. Nositelj ranijeg žiga mora ipak dokazati elemente iz kojih se može zaključiti, *prima facie*, da postoji ozbiljna opasnost od nastanka takve štete u budućnosti (presuda od 25. svibnja 2005., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, t. 40.; vidjeti također po analogiji presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 38.).
- 41 Osim toga, moguće je, posebice u slučaju prigovora koji se temelji na ranijem žigu koji ima iznimno velik ugled, da je mogućnost budućeg nehipotetskog rizika za nastanak štete za raniji žig ili nepošteno iskorištavanje tog žiga toliko očita da podnositelj prigovora nema potrebu pozvati se ni podnijeti dokaz o nekom drugom činjeničnom elementu u tu svrhu (presuda od 22. ožujka 2007., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, t. 48.).
- 42 U slučaju da je nositelj ranijeg žiga dokazao postojanje stvarne i trenutačne štete za svoj žig u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, odnosno umjesto toga ozbiljnu opasnost da će takva šteta nastati u budućnosti, na nositelju je prijavljenog žiga da, kao drugo, dokaže da postoji opravdani razlog za uporabu tog žiga (vidjeti po analogiji presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 39.).

Pojam nepoštenog iskorištavanja ugleda ili razlikovnog karaktera ranijeg žiga

- 43 Valja podsjetiti da se prema sudskoj praksi Suda pojam nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga, koji se još označava izrazima „parazitiranje” i „free-riding”, odnosi na iskorištavanje istog ili sličnog prijavljenog žiga. On osobito obuhvaća slučajeve u kojima je – zahvaljujući prijenosu imidža uglednog žiga ili značajki koje on predstavlja na proizvode označene prijavljenim žigom – očito riječ o iskorištavanju područja djelovanja uglednog žiga (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 41.).
- 44 Dakle, ako se treći pokuša uporabom žiga koji je sličan uglednom žigu ubaciti u područje djelovanja uglednog žiga kako bi se okoristio snagom njegove privlačnosti, njegovim ugledom i prestižom, i kako bi, bez ikakve financijske naknade i bez ulaganja vlastitog napora, iskoristio poslovni napor nositelja žiga koji je on uložio u stvaranje i održavanje imidža tog žiga, mora se smatrati da je korist koja iz te uporabe proizađe rezultat nepoštenog iskorištavanja razlikovnoga karaktera ili ugleda navedenog žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 49.).
- 45 Slijedom toga, vjerojatnost nastanka takve štete može se prihvatiti kad je dokazana povezanost prijavljenog žiga s pozitivnim kvalitetama ranijeg istog ili sličnog žiga (vidjeti u tom smislu presude od 29. ožujka 2012., You-Q/OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, neobjavljena, EU:T:2012:177, t. 71. i 72.; od 27. rujna 2012., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, neobjavljena, EU:T:2012:500, t. 66. i 68., i od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, t. 140. do 143. i 146.).
- 46 Ipak, kako bi se utvrdilo je li u konkretnom slučaju neopravdana uporaba spornog znaka nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga treba izvršiti cjelovitu ocjenu koja uzima u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja (vidjeti po analogiji presude od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 68. i 79., i od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 44.).
- 47 Među tim su čimbenicima, uz ostalo, intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera žiga, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova kao i narav i stupanj srodnosti proizvoda i usluga o kojima je riječ (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., L’Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 44.).

- 48 Što se tiče osobito intenziteta ugleda i stupnja razlikovnog karaktera ranijeg žiga, što je veći razlikovni karakter i ugled tog žiga, to će se lakše priznati postojanje štete (vidjeti po analogiji presude od 14. rujna 1999., *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, t. 30.; od 27. studenoga 2008., *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 69., i od 18. lipnja 2009., *L'Oréal i dr.*, C-487/07, EU:C:2009:378, t. 44.).
- 49 Jednako tako, što je veća sličnost između proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, to je veća mogućnost da će prijavljeni žig iskoristiti vezu koja je između dvaju žigova stvorena kod relevantne javnosti (vidjeti po analogiji mišljenje nezavisne odvjetnice Sharpston u predmetu *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:370, t. 65.).
- 50 Usto, valja istaknuti da se u okviru cjelovite ocjene spomenute u točki 46. ove presude postojanje opasnosti od slabljenja razlikovnog karaktera ili kaljanja žiga, i prema tome nastanak jedne od dviju drugih vrsta štete navedenih u točki 36. ove presude, može, ovisno o slučaju, također uzeti u obzir (vidjeti po analogiji presudu od 18. lipnja 2009., *L'Oréal i dr.*, C-487/07, EU:C:2009:378, t. 45.).
- 51 Konačno, postojanje štete koju čini nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga treba ocijeniti u odnosu na prosječnog potrošača proizvoda ili usluga označenih prijavljenim žigom (vidjeti po analogiji presudu od 27. studenoga 2008., *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 36.).

Pojam opravdanog razloga

- 52 Valja pojasniti da postojanje opravdanog razloga koji omogućuje korištenje žiga kojim se nanosi šteta uglednom žigu treba tumačiti strogo (presuda od 16. ožujka 2016., *The Body Shop International/OHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, neobjavljena, EU:T:2016:148, t. 65.).
- 53 Ipak, valja podsjetiti da Uredba br. 207/2009 ima općenito za cilj dovesti u ravnotežu, s jedne strane, interes nositelja žiga da očuva glavnu funkciju žiga te, s druge strane, interese drugih gospodarskih subjekata da imaju znakove kojima mogu označiti svoje proizvode i usluge (vidjeti po analogiji presude od 27. travnja 2006., *Levi Strauss*, C 145/05, EU:C:2006:264, t. 29., i od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 41.).
- 54 Tako se i u sustavu zaštite žigova, koji se uspostavlja Uredbom br. 207/2009, interes trećega da u trgovačkom prometu koristi znak koji je isti ili sličan ranijem uglednom žigu i da ga registrira kao žig Europske unije, uzima u obzir, u kontekstu članka 8. stavka 5. te uredbe, osobito davanjem mogućnosti da se korisnik tog znaka poziva na „opravdan razlog” (vidjeti po analogiji presudu od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 43.).
- 55 Otuda slijedi da se pojam „opravdan razlog” ne može tumačiti tako da obuhvaća samo objektivno važne razloge, nego se može vezati i uz subjektivne interese trećega koji koristi znak istovjetan ili sličan ranijem uglednom žigu i želi ga registrirati kao žig Europske unije (vidjeti po analogiji presudu od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 45. i 48.).
- 56 Zato je Sud presudio da se nositelj žiga, na osnovi „opravdanog razloga” u smislu te odredbe, može naći u situaciji da je primoran trpjeti da treći koristi znak sličan tom žigu, uključujući u odnosu na proizvod ili uslugu koji su istovjetni onima za koje je navedeni žig registriran, ako se, s jedne strane, dokaže da se taj znak koristilo prije nego što je podnesena prijava istog žiga te, s druge strane, da je takva uporaba navedenog znaka učinjena u dobroj vjeri (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 60.).

- 57 Sud je pojasnio da, kako bi se ocijenilo je li dotična treća osoba rabila znak koji je sličan uglednom žigu u dobroj vjeri, treba imati na umu, kao prvo, etabliranost i ugled znaka kod zainteresirane javnosti, kao drugo, stupanj srodnosti između proizvoda i usluga za koje se taj znak izvorno koristilo te proizvoda i usluga u odnosu na koje je registriran ugledni žig, kao treće, kronologiju prve uporabe navedenog znaka u odnosu na proizvod koji je istovjetan onome navedenog žiga kao i kronologiju razvoja ugleda istog žiga i, kao četvrto, ekonomsku i komercijalnu prikladnost uporabe znaka koji je sličan tom žigu (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 54. do 60.).
- 58 Prema tome, prethodna uporaba, od strane trećeg, znaka ili prijavljenog žiga koji je isti ili sličan ranijem uglednom žigu, može se okvalificirati kao „opravdan razlog” u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i može se dopustiti trećem da rabi taj znak, ali i da ga registrira kao žig Europske unije, iako se uporabom prijavljenog žiga može ostvariti korist od ugleda ranijeg žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 5. srpnja 2016., *Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, t. 113.).
- 59 Međutim, da bi tome bilo tako, uporaba prijavljenog žiga mora zadovoljiti više uvjeta koji omogućuju potvrditi da je ta uporaba stvarna, kao i dobru vjeru nositelja prijavljenog žiga.
- 60 Posebice, kao prvo, znak koji odgovara prijavljenom žigu se mora stvarno rabiti.
- 61 Kao drugo, uporaba tog znaka je trebala započeti prije datuma podnošenja ranijeg uglednog žiga ili barem prije nego što je taj žig stekao ugled (vidjeti u tom smislu presude od 6. veljače 2014., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, t. 56. do 59., i od 5. srpnja 2016., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, t. 114.).
- 62 Kao treće, znak koji odgovara prijavljenom žigu se trebao rabiti na cjelokupnom području za koje je registriran raniji ugledni žig. Iz toga slijedi da se, kad je raniji ugledni žig žig Europske unije, znak koji odgovara prijavljenom žigu trebao koristiti na cjelokupnom području Unije (vidjeti u tom smislu presude od 16. travnja 2008., *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, t. 85., i od 5. srpnja 2016., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, t. 115.).
- 63 Kao četvrto, tu uporabu nositelj ranijeg uglednog žiga načelno ne treba osporavati. Drugim riječima, prijavljeni žig i raniji ugledni žig su trebali mirno supostojati na dotičnom području (vidjeti u tom smislu presude od 16. travnja 2008., *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, t. 85., i od 5. srpnja 2016., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, t. 114.).
- 64 Tri dijela jedinog tužbenog razloga treba ispitati s obzirom na ta razmatranja.

Prvi dio, koji se temelji na nepostojanju ugleda ranijeg žiga

- 65 U okviru prvog dijela tužbenog razloga tužitelj ističe da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni procijenivši da su dokazi koje je podnio intervenijent dostatni za utvrđenje da je raniji žig imao ugled u Uniji.
- 66 U tom pogledu prethodno valja podsjetiti da se, kako se navodi u točkama 23. i 24. ove presude, žig Europske unije, poput ranijeg žiga, može koristiti zaštitom koju dodjeljuje članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 samo ako ima ugled u Uniji.
- 67 U ovom slučaju intervenijent je tijekom postupka povodom prigovora podnio različite dokumente namijenjene dokazivanju stvarne uporabe njegovih ranijih žigova, kao i njihova ugleda kad su postavljeni na odjeći ili sportskoj obući. Među tim dokumentima su se među ostalim nalazili

memorandum o dokazu uporabe više njemačkih žigova, kao i međunarodna registracija, izjava pod prisegom o prihodu „žiga adidas”, ankete o tržišnom udjelu društva, kao i o ugledu tih žigova, odluke nacionalnih sudova, katalogi, izresci iz tiska i reklamni oglasi.

- 68 Odjel za prigovore, u svojoj odluci od 22. svibnja 2012. (stranice 3. i 4.), i žalbeno vijeće, prvotno u odluci od 28. studenoga 2013. (točka 66.), a zatim ponovno u pobijanoj odluci (točke 33. do 42. i 59.), ustanovili su da se svim tim elementima dokazuje da je figurativni žig koji se sastoji od triju usporednih traka postavljenih na obući imao ugled u Uniji.
- 69 Opći sud smatra da su neki elementi na koje se poziva intervenijent i koje navode Odjel za prigovore i žalbeno vijeće osobito relevantni jer se odnose na ugled ranijih intervenijentovih žigova postavljenih na obući.
- 70 Kao prvo, Odjel za prigovore i žalbeno vijeće podsjetili su na to da intervenijent postavlja figurativni žig koji se sastoji od triju usporednih traka na obući od 1949. te da se taj žig danas nalazi na 70 % obuće koje intervenijent prodaje. Ta su tijela također navela rezultate studije provedene 2004. iz koje proizlazi da je intervenijentov tržišni udio na njemačkom tržištu sportske obuće od 2000. do 2004. iznosio između 23,1 i 25,7 %. Osim toga, intervenijent je EUIPO-u podnio izjavu pod prisegom u kojoj detaljno iznosi vrijednost prodaje obuće od 2005. do 2009., kao i troškove oglašavanja u trinaest država članica, konkretno u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Austriji, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, te u trima državama Beneluksa u cjelini. Iz te izjave pod prisegom koja nije bez dokazne vrijednosti proizlazi da je intervenijent ostvario značajan promet u spomenutim državama članicama i imao znatne troškove oglašavanja. Prema tome, Opći sud smatra da se tim različitim elementima općenito može dokazati izuzetno velika proširenost, u dugom razdoblju, intervenijentove obuće s figurativnim žigom koji se sastoji od triju usporednih traka.
- 71 Kao drugo, spomenuta tijela su u svojim odlukama navela da iz više anketa proizlazi da relevantna javnost dobro poznaje žig koji se sastoji od triju usporednih traka, osobito kad je postavljen na obući. U tom pogledu Opći sud utvrđuje da je intervenijent EUIPO-u podnio više anketa kojima se na uzorku ispitanika želi odrediti udio osoba koje, kad im se pokaže obuća na koju je postavljen žig koji je sličan ranijem žigu koji se sastoji od triju usporednih traka smatraju da se radi o intervenijentovom proizvodu ili u najmanju ruku povezuju tu obući s potonjim. Tako primjerice iz ankete provedene 2008. u Španjolskoj proizlazi da je u toj državi članici 61,3 % ispitanika prepoznalo navedenu obući kao intervenijentov proizvod ili ju je povežalo s potonjim, a taj je udio dosegao čak 83,3 % među osobama starima između 15 i 34 godine, koje su središnji dio intervenijentove ciljne javnosti. Jednako tako, prema anketi provedenoj u Italiji 2005., 42 % ispitanika – i do 55 % onih koji pripadaju ciljnoj javnosti sportske obuće – spontano povezuje takvu obući s intervenijentom. Stopa spontanog povezivanja s intervenijentom prema anketi provedenoj u Švedskoj 2003. u toj državi članici doseže čak 71 %. Konačno, druge studije provedene u Njemačkoj 1983., u Liverpoolu (Ujedinjena Kraljevina) 1995. i u Finskoj 2005. žele dokazati da široka javnost u potonjim državama članicama također poznaje intervenijentov žig koji se sastoji od triju usporednih traka postavljenih na obući.
- 72 Treće, Odjel za prigovore i žalbeno vijeće naveli su činjenicu da je više odluka nacionalnih sudova utvrdilo ugled intervenijentovog žiga koji se sastoji od tri usporedne trake. U tom pogledu Opći sud utvrđuje da je intervenijent EUIPO-u doista podnio više odluka nacionalnih sudova kojima se presuđuje da taj žig, kad je postavljen na obući, ima važan ugled odnosno prepoznatljivost. Tome je osobito tako u pogledu presude Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska) od 12. veljače 1987., presude Audiencia Provincial de Valencia (Okružni sud u Valenciji, Španjolska) od 1. listopada 1998., presude Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Trgovački sud u Madridu, Španjolska) od 20. svibnja 2002., presude Oberlandesgericht Köln (Visoki zemaljski sud u Kölnu, Njemačka) od 24. siječnja 2003., više presuda koje su 2004. donijeli Polymeles Protodikeio Athinon (Prvostupanjski sud u Ateni, Grčka) i Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Prvostupanjski sud u Solunu, Grčka), presude Helsingin käräjäoikeus (Prvostupanjski sud u Helsinkiju, Finska) od 31. kolovoza 2005., presude Landesgericht Graz (Zemaljski sud u Grazu, Austrija) od 19. listopada 2005., presude Juzgado de lo Mercantil de

Zaragoza (Trgovački sud u Zaragozi, Španjolska) od 31. srpnja 2009. i presude Tribunale civile di Roma (Građanski sud u Rimu, Italija) od 7. listopada 2010. Osim toga, iz dokaza koje je podnio intervenijent proizlazi da su nacionalna upravna tijela u Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, nadležna u području prava žigova, došla do istog zaključka.

- 73 Kao četvrto, EUIPO-ova spomenuta tijela su također uzela u obzir intervenijentove znatne sponzorske aktivnosti. On je osobito bio prisutan na prestižnim sportskim događanjima kao što su Svjetsko prvenstvo u nogometu u Francuskoj 1998., Europsko prvenstvo u nogometu u Belgiji i Nizozemskoj 2000. ili Svjetsko prvenstvo u nogometu u Južnoj Koreji i Japanu 2002., te je službeni dobavljač opreme više nogometnih momčadi kao što su FC Bayern ili Real Madrid. Dakle, na temelju tih sponzorskih aktivnosti mnogo je poznatih nogometaša i tenisača nosilo, među ostalim, obuću na kojoj je postavljen žig koji se sastoji od triju usporednih traka.
- 74 Tužitelj međutim osporava ocjenu žalbenog vijeća i prije toga ocjenu Odjela za prigovore upućujući tri skupine prigovora.
- 75 Kao prvo, prigovara da se dokumenti koje je podnio intervenijent u najvećoj mjeri ne odnose na raniji žig nego na druge intervenijentove žigove, koji se uglavnom koriste u Njemačkoj i neki se postavljaju na odjeću. Dokaz uporabe tih različitih žigova u Njemačkoj ne omogućuje da se utvrdi ugled ranijeg žiga u cijeloj Uniji.
- 76 Što se tiče, ponajprije, okolnosti da se određeni dokazi odnose na intervenijentove žigove koji nisu sam raniji žig, valja podsjetiti da se sukladno sudskoj praksi iznesenoj u točki 28. ove presude nositelj registriranog žiga može u svrhu dokazivanja ugleda žiga pozvati na dokaze njegove uporabe u nekom drugom obliku, osobito kao dijela drugog registriranog žiga koji uživa ugled, pod uvjetom da relevantna javnost nastavlja percipirati dotične proizvode kao one koji potječu od istog poduzetnika.
- 77 Međutim, u ovom slučaju iz točke 42. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće pravilno utvrdilo da su, iako se dokazi koje je intervenijent podnio odnose na sve ranije žigove, posebno relevantni oni koji se odnose na sam raniji žig i na njemački žig br. 39950559.
- 78 Naime, s obzirom na veliku vizualnu sličnost tih dvaju žigova, jer se oba sastoje od triju usporednih traka postavljenih u istom položaju na obući, nema nikakve sumnje da će u usporedbi s drugim navedenim žigovima relevantna javnost percipirati dotične proizvode kao da potječu od istog poduzetnika. Prema tome, dokazi koji se odnose na njemački žig br. 39950559 relevantni su za utvrđivanje ugleda ranijeg žiga. Isto vrijedi, osim toga, i za dokaze koji se odnose na druge žigove koji se sastoje od triju usporednih traka postavljenih u istom položaju na obući, kao što su primjerice njemački žigovi br. 944623 i 944624.
- 79 Što se tiče nadalje okolnosti da se određeni dokazi odnose na žigove postavljene na odjeći, doista ih valja odbiti kao irelevantne u ovom slučaju. Međutim, valja istaknuti da iz točke 77. ove presude proizlazi da se žalbeno vijeće nije u prvom redu oslonilo na te dokaze i da se nasuprot tome relevantniji dokazi koje je podnio intervenijent, nabrojani u točkama 70. do 73. ove presude, odnose na žigove postavljene na obući a ne na odjeći.
- 80 Što se tiče, konačno, određenih intervenijentovih žigova koji se uglavnom rabe u Njemačkoj, valja podsjetiti da na temelju sudske prakse navedene u točkama 25. do 27. ove presude, da bi se mogao koristiti zaštitom predviđenom u članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009, raniji žig koji je žig Europske unije mora biti poznat značajnom dijelu javnosti na koju se odnose njime obuhvaćeni proizvodi ili usluge, na značajnom dijelu područja Unije, koji se u određenim slučajevima može sastojati od područja samo jedne države članice.
- 81 U okolnostima ovog slučaja područje Njemačke se može smatrati značajnim dijelom područja Unije.

- 82 Usto treba istaknuti da se određenim podnesenim elementima, osobito onima navedenima u točkama 71. i 72. ove presude, dokazuje ugled ranijeg žiga u nekoliko drugih država članica, među kojima su Španjolska, Finska, Italija i Švedska. Očito je da te države članice sve zajedno čine značajni dio područja Unije, *a fortiori* ako im se doda Njemačka, država članica u kojoj je intervenijent razvio svoju aktivnost.
- 83 Kao drugo, tužitelj tvrdi da dokumenti koji se odnose na intervenijentovu aktivnost i prepoznatljivost njegova imena nisu relevantni za utvrđivanje uporabe i ugleda ranijeg žiga, kao i njemačkog žiga br. 39950559.
- 84 U tom pogledu valja istaknuti da je Opći sud u točkama 70. do 73. ove presude nabrojao najrelevantnije dokaze koje je podnio intervenijent i koje je uzelo u obzir žalbeno vijeće. Valja utvrditi da se ti dokazi ne odnose općenito na intervenijentovu aktivnost i na prepoznatljivost imena adidas i da se određeni od njih više odnose na aktivnost proizvodnje sportske obuće i distribuciju tih proizvoda na kojima je figurativni žig koji se sastoji od triju usporednih traka. Budući da su spomenuti dokazi svi zajedno sami po sebi dovoljni za utvrđivanje uporabe i ugleda određenih ranijih intervenijentovih žigova postavljenih na obući, a osobito samog ranijeg žiga i njemačkog žiga br. 39950559, tužitelj se ne može uspješno pozivati na činjenicu da su određeni od dokumenata koje je podnio intervenijent općenitih značajki i da se odnose na aktivnost potonjega te prepoznatljivost njegova imena.
- 85 Kao treće, tužitelj ističe da dokumenata koji izričito spominju raniji žig nema toliko puno i da se sastoje od anketa koje se odnose na manji broj sudionika u ograničenim zemljopisnim područjima, odnosno od sudskih odluka koje se ne temelje na dokazima o ugledu tog žiga.
- 86 U tom pogledu valja istaknuti, s jedne strane, da su ankete spomenute u točki 71. ove presude provedene u više država članica i na reprezentativnim uzorcima, od konkretno 319 osoba u anketi provedenoj u Finskoj, 330 osoba u onoj provedenoj u Španjolskoj – i ne samo u gradu Zaragozi –, 500 osoba u anketi provedenoj u Italiji, 675 u onoj provedenoj u Njemačkoj i 18 000 osoba u anketi koja je provedena u Švedskoj. Jedino uzorak od 82 osobe koji se odnosi na anketu provedenu u Liverpoolu sam po sebi nije dovoljan da bi se zasigurno utvrdio ugled ranijeg žiga u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini, iako se čini da se njime potvrđuje određeni ugled tog žiga u jednom od najvećih gradova te države članice.
- 87 S druge strane, tužitelj ne osporava uspješno dokaznu vrijednost odluka nacionalnih sudova koji se odnose na ugled ranijeg žiga navodeći pritom samo da se one ne temelje na dokazima o ugledu.
- 88 U tim okolnostima tužiteljevi se prigovori trebaju odbiti i dokazi navedeni u točkama 70. do 73. trebaju se smatrati dovoljnima za utvrđenje da je raniji žig bio poznat značajnom dijelu relevantne javnosti i na značajnom dijelu područja Unije.
- 89 Slijedom toga, valja potvrditi ocjenu Odjela za prigovore i žalbenog vijeća u pogledu postojanja ugleda ranijeg žiga.
- 90 Na temelju navedenog, prvi dio tužbenog razloga treba odbiti.

Drugi dio koji se temelji na nepostojanju štete nanesene ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga

- 91 U okviru drugog dijela tužbenog razloga, tužitelj u biti tvrdi da se suprotno ocjeni žalbenog vijeća uporabom prijavljenog žiga ne iskorištava nepošteno razlikovni karakter ni ugled ranijeg žiga te mu se ne nanosi šteta.

92 Taj se dio dijeli na četiri prigovora jer tužitelj ističe da argumentacija žalbenog vijeća sadržava više pogrešaka u ocjeni koje se, kao prvo, sastoje od pogrešne primjene „testa prosječnog potrošača”, kao drugo, od nepostojanja cjelovite ocjene stupnja sličnosti među suprotstavljenim žigovima, kao treće, od neuzimanja u obzir izrazito slabog svojstvenog razlikovnog karaktera i, četvrto, od nepostojanja samostalne ocjene i, u svakom slučaju, od pogrešne ocjene vjerojatnosti od štete nanesene razlikovnom karakteru odnosno ugledu ranijeg žiga.

Prvi prigovor, koji se temelji na pogrešnoj primjeni „testa prosječnog potrošača”

93 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno primijenilo „test prosječnog potrošača” i da u tom pogledu njegova odluka sadržava više pogrešaka u analizi od kojih je većinu prethodno počinio Opći sud u poništavajućoj presudi.

94 On odmah na početku žalbenom vijeću prigovara da je pogrešno smatralo da su sportska odjeća i obuća bili roba široke potrošnje, dok se u stvarnosti radilo o specijaliziranoj robi. On nadalje ističe da je žalbeno vijeće zanemarilo činjenicu da su određeni dijelovi sportske odjeće i obuće imali promidžbenu ulogu te da je posebice jako često dolazilo do toga da se figurativni žigovi ili znakovi poput traka postavljaju na te proizvode. Pojašnjava da je prosječni potrošač sportske obuće naviknut pouzdati se u te znakove u trenutku odabira robe koju kupuje i da je iz tog razloga općenito sposoban razlikovati različite žigove sportske obuće, čak i kad su slični. On napokon tvrdi da je žalbeno vijeće zanemarilo činjenicu da prosječni potrošač obraća posebnu pozornost na uzdužni dio sportske obuće i na figurativne žigove koji su tamo postavljeni. Slijedom toga, žalbeno je vijeće počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući da prosječni potrošač sportske obuće ne primjenjuje povećanu razinu pažnje, nego samo njezinu slabu razinu.

95 S obzirom na tu argumentaciju, tužiteljevim se prvim prigovorom u biti dovodi u pitanje ocjena žalbenog vijeća u pogledu razine pažnje relevantne javnosti te se tvrdi da je trebalo uzeti u obzir povećanu razinu pažnje.

96 U tom pogledu valja istaknuti da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije izričito definiralo razinu pažnje relevantne javnosti.

97 Međutim, s jedne strane, žalbeno je vijeće u točki 10. pobijane odluke spomenulo činjenicu da je u točki 51. svoje prethodne odluke od 28. studenoga 2013. procijenilo da razina pažnje koju prosječni potrošač primjenjuje na dotične proizvode nije veća od prosječne. S druge strane, ono je u točki 57. pobijane odluke podsjetilo da je Opći sud također u točki 40. poništavajuće presude smatrao da prosječni potrošač navedenih proizvoda primjenjuje prosječnu razinu pažnje. U tim se okolnostima treba smatrati da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci prihvatilo prosječnu razinu pažnje, sukladno poništavajućoj presudi.

98 Valja prema tome ispitati je li tužitelju dopušteno i, ovisno o slučaju, je li utemeljeno osporavati takvu ocjenu žalbenog vijeća u pogledu razine pažnje relevantne javnosti.

99 Naime, EUIPO i intervenijent ističu da su Opći sud i Sud konačno odlučili o pitanju razine pažnje relevantne javnosti u poništavajućoj presudi i rješenju o žalbi. EUIPO pojašnjava da su te sudske odluke pravomoćno presuđene stvari.

100 U tom pogledu valja istaknuti da se Opći sud, da bi presudio da je žalbeno vijeće počinilo pogreške u svojoj ocjeni sličnosti suprotstavljenih znakova i da bi poništio odluku od 28. studenoga 2013., u točkama 33. i 40. poništavajuće presude oslonio na dvostruku okolnost, s jedne strane, da je „sportska obuća” roba široke potrošnje i, s druge strane, da je relevantna javnost koja se sastoji od prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan primijenila prosječnu razinu pažnje prilikom kupnje „sportske obuće”. Tužitelj je pokušao osporiti tu činjeničnu ocjenu pred Sudom, ali je

potonji odbio njegovu argumentaciju kao djelomično nedopuštenu i djelomično neosnovanu (rješenje o žalbi, točke 11. do 18.). Slijedi da je presuda kojom se poništava Odluka od 28. studenoga 2013. postala konačna.

- 101 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da poništavajuća presuda, jednom kad postane konačna, postaje apsolutno pravomoćna (vidjeti presudu od 29. travnja 2004., Italija/Komisija, C-372/97, EU:C:2004:234, t. 36. i navedenu sudsku praksu). Ta se pravomoćnost odnosi na izreku presude i na razloge koji nužno podupiru tu izreku i koji se zbog toga od nje ne mogu odvojiti (vidjeti presudu od 1. lipnja 2006., P & O European Ferries (Vizcaya) i Diputación Foral de Vizcaya/Komisija, C-442/03 P i C-471/03 P, EU:C:2006:356, t. 44. i navedenu sudsku praksu).
- 102 Nadalje, na temelju članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 6. Uredbe 2017/1001), EUIPO je obavezan poduzeti potrebne mjere kako bi postupio u skladu s presudom suda Unije. U tom pogledu iz ustaljene sudske prakse proizlazi da, kako bi postupila u skladu s presudom o poništenju i u potpunosti je izvršila, institucija koja je donijela poništeni akt dužna je poštovati ne samo izreku presude već i obrazloženje koje je do nje dovelo i koje predstavlja nužnu potporu. To su naime razlozi koji, s jedne strane, identificiraju točnu odredbu kao nezakonitu i, s druge strane, iznose točne razloge nezakonitosti utvrđene u dispozitivu koje dotična institucija mora uzeti u obzir prilikom zamjene poništenog akta (vidjeti presude od 25. ožujka 2009., Kaul/OHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, t. 22. i navedenu sudsku praksu, i od 13. travnja 2011., Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, t. 41.).
- 103 U ovom slučaju valja utvrditi da je obrazloženje poništavajuće presude na koje se podsjeća u točki 100. ove presude, koje se odnosi na razinu pažnje relevantne javnosti, nužna potpora izreci te presude. Prema tome, to je obrazloženje pravomoćno presuđena stvar i žalbeno je vijeće obvezno uskladiti se s njim.
- 104 Stoga valja utvrditi da se žalbeno vijeće prihvativši, kako se ističe u točki 97. ove presude, prosječnu razinu pažnje u potpunosti uskladilo s navedenim obrazloženjem poništavajuće presude.
- 105 Slijedi da tužitelju nije dopušteno osporavati utemeljenost ocjene žalbenog vijeća u pogledu razine pažnje relevantne javnosti.
- 106 Nadalje valja napomenuti da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, razinu pažnje relevantne javnosti nije okvalificirao slabom. Naime, iz točaka 97. i 104. ove presude proizlazi da je žalbeno vijeće uistinu prihvatilo prosječnu razinu pažnje.
- 107 Štoviše, nijedan element spisa ne može dovesti u pitanju tu ocjenu ni opravdati to da se razinu pažnje prosječnog potrošača dotičnih proizvoda okvalificira kao povećanu. U tom pogledu valja napomenuti da je u svojoj prethodnoj Odluci od 28. studenoga 2013. žalbeno vijeće već pravilno ustanovilo da taj potrošač ne primjenjuje razinu pažnje veću od prosječne jer su dotični proizvodi iz razreda 25. (obuća i odjeća) roba široke potrošnje koju potrošači u Uniji često kupuju i koriste, nisu ni skupi ni rijetki, za njihovu kupnju i korištenje nisu potrebna posebna znanja i nemaju ozbiljan utjecaj na zdravlje, proračun i život potrošača. Usto, Opći je sud već više puta smatrao da su proizvodi iz razreda 25. i osobito „obuća”, „sportska obuća”, odnosno „cipele” roba široke potrošnje na koju relevantna javnost primjenjuje prosječnu razinu pažnje (vidjeti u tom smislu presudu od 16. listopada 2013., Zoo Sport/OHIM– K-2 (zoo sport), T-455/12, neobjavljena, EU:T:2013:531, t. 28., 30., 36., 39. i 42., i od 25. veljače 2016., Puma/OHIM – Sinda Poland (Prikaz životinje), T-692/14, neobjavljena, EU:T:2016:99, t. 25.). Slijedi da se mora potvrditi ocjena žalbenog vijeća prema kojoj prosječni potrošač proizvoda označenih prijavljenim žigom, odnosno „obuće” iz razreda 25., primjenjuje prosječnu razinu pažnje.

108 Prema tome, prvi prigovor iz drugog dijela tužbenog razloga je nedopušten i u svakom slučaju neutemeljen te ga treba odbiti.

Drugi prigovor, koji se temelji na nepostojanju cjelovite ocjene stupnja sličnosti među suprotstavljenim žigovima

109 Tužitelj ističe da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije pravilno ocijenilo stupanj sličnosti među suprotstavljenim žigovima. Naime, ono se ograničilo na prihvaćanje zaključka Općeg suda iz poništavajuće presude prema kojem su suprotstavljeni žigovi u određenoj mjeri slični, umjesto provođenja vlastite analize sličnosti i razlika među navedenim žigovima. Tužitelj pojašnjava da je žalbeno vijeće posebice trebalo uzeti u obzir određene razlike koje se odnose na duljinu i boju traka, koje se ne navode u odluci od 28. studenoga 2013. i zbog toga ih Opći sud nije ispitivao u presudi od 21. svibnja 2015. On dodaje da je Odjel za prigovore proveo detaljnu usporedbu suprotstavljenih žigova, oslanjajući se osobito na okolnost da je prijavljeni žig „pozicijski žig” dok je raniji žig figurativni.

110 U tom pogledu prethodno valja ustvrditi da je žalbeno vijeće u točkama 58., 60. i 62. pobijane odluke uistinu ustanovilo da su suprotstavljeni žigovi u određenoj mjeri vizualno slični.

111 Međutim, iz pobijane odluke, i osobito iz njezinih točaka 18., 20. i 57., također proizlazi da se žalbeno vijeće, da bi došlo do tog zaključka, oslonilo na okolnost da je Opći sud u poništavajućoj presudi analizirao sličnosti i razlike među suprotstavljenim žigovima (poništavajuća presuda, točke 34., 35., 39. i 40.) i zaključio da su ti žigovi u određenoj mjeri vizualno slični (poništavajuća presuda, točka 43.).

112 Međutim, EUIPO pravilno ističe da je o pitanju sličnosti suprotstavljenih žigova konačno odlučeno u obrazloženju poništavajuće presude koje je pravomoćno presuđena stvar.

113 Naime, u obrazloženju koje je nužna potpora izreci te presude kojom se poništava odluka od 28. studenoga 2013. zaključuje se o postojanju određene sličnosti među suprotstavljenim žigovima. U tom pogledu valja istaknuti da je proglašenje ništavosti navedenom presudom zbog pogrešne ocjene žalbenog vijeća što se tiče sličnosti suprotstavljenih žigova osobito utjecalo na ocjenu žalbenog vijeća o vjerojatnosti toga da će javnost stvoriti vezu među tim žigovima i da će nastati jedna od šteta iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (poništavajuća presuda, točke 51. do 54.).

114 Slijedi da žalbeno vijeće sukladno sudskoj praksi navedenoj u točkama 101. i 102. ove presude prilikom ispitivanja utemeljenosti prigovora u odnosu na odredbe članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 nije moglo odstupiti od ocjene Općeg suda iz poništavajuće presude u pogledu sličnosti suprotstavljenih žigova.

115 Prema tome, tužitelju nije dopušteno osporavati obrazloženje pobijane odluke kojim se preuzima zaključak Općeg suda vezano uz sličnost suprotstavljenih žigova. Slijedom toga, on žalbenom vijeću ne može uspješno prigovarati da se ograničilo na prihvaćanje navedenog zaključka umjesto provođenja vlastite analize sličnosti među suprotstavljenim žigovima.

116 Taj zaključak, kao i ocjena Općeg suda, a zatim žalbenog vijeća ne mogu se ni u kojem slučaju dovesti u pitanje drugim tužiteljevim argumentima navedenim u točki 109. ove presude.

117 Naime, kao prvo, sigurno je točno da je, kako ističe tužitelj, Opći sud u točki 44. poništavajuće presude naveo da određeni elementi, koje je tužitelj iznio pred EUIPO-om da bi dokazao da su suprotstavljeni žigovi različiti zbog različite boje i duljine usporednih traka postavljenih na tužiteljevim i intervenijentovim proizvodima, „[nisu] relevantni jer ih žalbeno vijeće [nije] navelo u odluci [od

28. studenoga 2013.]”. Opći je sud također u točki 44. navedene presude dodao da „se tim novim elementima ne može dopuniti obrazloženje odluke [od 28. studenoga 2013.] i oni nisu relevantni za ocjenu njene valjanosti”.

- 118 Međutim, valja istaknuti, s jedne strane, da je Opći sud također u točki 44. poništavajuće presude smatrao da, što se tiče argumenta o razlici u duljini traka koja proizlazi iz razlike u njihovu nagibu, prosječni potrošač neće primijetiti tu malu razliku jer primjenjuje prosječnu razinu pažnje te da ona ne utječe na ukupni dojam koji ostavljaju suprotstavljeni žigovi i koji proizlazi iz prisutnosti širokih kosih traka na uzdužnom dijelu obuće. Dakle, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, Opći je sud uzeo u obzir činjenicu da se trake koje čine suprotstavljene žigove mogu razlikovati u duljini.
- 119 S druge strane, iako je točno da Opći sud nije izričito uzeo u obzir boju traka, valja, prije svega, pojasniti da je bilo na tužitelju da u žalbi koju je podnio protiv poništavajuće presude ospori, ako to smatra utemeljenim, to neuzimanje u obzir. Nadalje, Sud je u točki 59. rješenja o žalbi presudio da uzimajući u obzir osobito činjenicu da je prilikom odluke o argumentu koji se temelji na razlici u duljini traka Opći sud proveo cjelovitu ocjenu sličnosti i razlika među suprotstavljenim žigovima. Konačno, iz spisa ne proizlazi da su tužitelj i intervenijent zatražili registraciju prijavljenog žiga odnosno ranijeg žiga uz navođenje boje, sukladno pravilu 3. stavku 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) (koji je postao članak 3. stavak 3. točke (b) i (f) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1431 od 18. svibnja 2017. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije (SL 2017., L 205, str. 39.). Ponajprije, iako su trake na prijavljenom žigu sive boje, dok su one na ranijem žigu crne, oba suprotstavljena žiga sadržavaju tamne trake, tako da mala razlika u boji između tih žigova ne može obezvrijediti ocjenu Općeg suda i nakon toga žalbenog vijeća o postojanju određene razine sličnosti među suprotstavljenim žigovima.
- 120 Kao drugo, okolnost da je Odjel za prigovore proveo detaljnu usporedbu suprotstavljenih žigova nije relevantna za utemeljenost ocjene Općeg suda i nakon toga žalbenog vijeća u pogledu sličnosti žigova. Valja usto istaknuti da je Odjel za prigovore na stranici 5. svoje odluke od 22. svibnja 2012. utvrdio da su vizualne razlike među suprotstavljenim žigovima protuteža njihovim sličnostima, ali i također na stranicama 2., 5., 7. i 8. te odluke naveo da među suprotstavljenim žigovima ima sličnosti te da su oni, prema tome, do određene razine slični.
- 121 Osim toga, što se tiče argumenta koji se temelji na tome da je prijavljeni žig „pozicijski”, dok je raniji žig figurativni, valja napomenuti da bi se, kao što je na raspravi istaknuo EUIPO, raniji žig prikazan u točki 7. ove presude mogao također okvalificirati kao „pozicijski”. Naime, za razliku od prijavljenog žiga, raniji se žig sastoji samo od triju usporednih traka postavljenih na obući čiji se obris predstavlja isprekidanom crtom, što je naznaka da nije dio žiga.
- 122 U svakom slučaju, tužitelj ne pojašnjava, a Opći sud ne navodi, po čemu bi navodna razlika među suprotstavljenim žigovima mogla umanjiti razinu sličnosti tih žigova.
- 123 U tom pogledu valja istaknuti da suprotno Uredbi br. 2017/1431, Uredba 207/2009 i Uredba br. 2868/95 ne spominju „pozicijske žigove” kao posebnu kategoriju žigova. Usto, „pozicijski žigovi” su bliski kategorijama figurativnih i trodimenzionalnih žigova jer im je cilj nanošenje figurativnih i trodimenzionalnih elemenata na površinu proizvoda (presuda od 15. lipnja 2010., X Technology Swiss/OHIM (Čarapa s narančasto obojenim dijelom za prste), T-547/08, EU:T:2010:235, t. 20.; vidjeti također u tom smislu presudu od 26. veljače 2014., Sartorius Lab Instruments/OHIM (Prikaz žutog luka na donjem rubu zaslona), T-331/12, EU:T:2014:87, t. 14.).
- 124 Usto, tužitelj sam navodi, temeljeći se na EUIPO-ovim Smjernicama, da se razlika između tih dvaju vrsta žigova odnosi na činjenicu da figurativni žig dodjeljuje opću zaštitu čitavom žigu dok pozicijski žig dodjeljuje samo zaštitu u odnosu na način na koji je žig prikazan.

- 125 Dakle, pod pretpostavkom da je utvrđena, navodna razlika među suprotstavljenim žigovima koji se oba sastoje od usporednih traka postavljenih na obući u ovom slučaju može utjecati samo na opseg elemenata zaštićenih tim žigovima i, prema tome, ne može utjecati na razinu sličnosti među navedenim žigovima kao ni na percepciju relevantne javnosti u odnosu na navedene žigove.
- 126 Usto treba napomenuti da iz odluke Odjela za prigovore ne proizlazi da je potonji prilikom svoje ocjene razine sličnosti navedenih žigova izveo ikakav zaključak iz razlike u kvalifikaciji suprotstavljenih žigova.
- 127 U tim okolnostima tužitelj ne može uspješno prigovarati žalbenom vijeću da nije uzelo u obzir tu razliku među suprotstavljenim žigovima.
- 128 Prema tome, drugi prigovor drugog dijela tužbenog razloga treba odbaciti kao nedopušten i u svakom slučaju odbiti kao neutemeljen.

Treći prigovor, koji se temelji na neuzimanju u obzir izuzetno slabog svojstvenog razlikovnog karaktera ranijeg žiga

- 129 Tužitelj ističe da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni kad se u pobijanoj odluci nije izjasnilo o stupnju razlikovnog karaktera ranijeg žiga te posebice time što nije uzelo u obzir činjenicu da je taj žig imao izuzetno slab svojstveni razlikovni karakter. Naime, stupanj razlikovnog karaktera, osobito svojstvenog, ranijeg žiga je posebno važan kriterij za ocjenu, s jedne strane, vjerojatnosti da će relevantna javnost pomiješati suprotstavljene žigove odnosno da će ih povezati i, s druge strane, mogućnosti nastanka štete iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Usto, čak i u slučaju uglednog žiga, stupanj razlikovnog karaktera ovisi o svojstvenom razlikovnom karakteru tog žiga. Osim toga, činjenica da se prijavljeni žig, poput ranijeg žiga i sukladno raširenoj praksi, postavlja na obući i da se, slijedom toga, suprotstavljene žigovi rabe na istovjetnim proizvodima čini raniji žig još manje jedinstvenim nego što bi bio da se suprotstavljene žigovi rabe na različitim proizvodima.
- 130 Iz te argumentacije proizlazi da tužitelj, s jedne strane, žalbenom vijeću prigovara da nije ispitalo i definiralo stupanj razlikovnog karaktera, i to svojstvenog, ranijeg žiga i, s druge strane, ističe da je stupanj razlikovnog karaktera tog žiga nizak zbog, među ostalim, izuzetno slabog svojstvenog razlikovnog karaktera tog žiga.
- 131 Valja kao prvo istaknuti da je točno da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije izričito zauzelo stajalište o stupnju razlikovnog karaktera ranijeg žiga, bilo svojstvenog ili onog stečenog uporabom.
- 132 Međutim, žalbeno je vijeće u točkama 65., 67. i 83. svoje prethodne odluke od 28. studenoga 2013. preciziralo da, iako su raniji intervenijentovi žigovi, a osobito raniji žig i njemački žig br. 39950559 imali slab svojstveni razlikovni karakter, tu slabost nadoknađuje stalna široka uporaba tih žigova tijekom vremena zbog koje su oni stekli barem uobičajeni razlikovni karakter. Tu ocjenu stupnja razlikovnog karaktera navedenih žigova Opći sud nije doveo u pitanje u poništavajućoj presudi. Usto, u točki 10. pobijane odluke koja sažima argumentaciju žalbenog vijeća iz Odluke od 28. studenoga 2013. preuzima se ta ocjena. U tim se okolnostima treba smatrati da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci ostalo kod svoje prethodne ocjene stupnja razlikovnog karaktera ranijeg žiga.
- 133 Prema tome, tužitelj neutemeljeno ističe da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci u potpunosti propustilo uzeti u obzir stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga.
- 134 Kao drugo, valja podsjetiti da iz ispitivanja prvog dijela tužbenog razloga (vidjeti točke 65. do 90. ove presude) proizlazi da raniji žig ima ugled u Uniji. Štoviše, u točki 162. ove presude se ističe da se taj ugled može okvalificirati kao veliki.

- 135 Međutim, kad se utvrdi ugled žiga, nije relevantno utvrditi da taj žig ima svojstveni razlikovni karakter kako bi se smatralo da ima razlikovni karakter (rješenje o žalbi, točke 75. i 76.). Naime, raniji žig može imati poseban razlikovni karakter koji nije samo svojstven nego je rezultat prepoznatljivosti koju ima kod javnosti (vidjeti po analogiji presudu od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 24.), tako da, kad je žig stekao poseban razlikovni karakter zbog prepoznatljivosti, argument koji se temelji na tome da ima izuzetno slab svojstveni razlikovni karakter nije relevantan u okviru ocjene postojanja veze između suprotstavljenih žigova i, prema tome, štete u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti po analogiji presudu od 17. srpnja 2008., L & D/OHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, t. 67. i 68.).
- 136 U tim okolnostima mora se potvrditi ocjena žalbenog vijeća prema kojoj raniji žig zbog svoje široke uporabe ima uobičajeni razlikovni karakter.
- 137 Prema tome, tužitelj neutemeljeno tvrdi, kao prvo, da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci moralo uzeti u obzir stupanj svojstvenog razlikovnog karaktera ranijeg žiga i, kao drugo, da se zbog toga što je taj svojstveni razlikovni karakter slab stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga treba smanjiti.
- 138 Treći prigovor drugog dijela tužbenog razloga slijedom toga treba odbiti.

Četvrti prigovor, koji se temelji na nepostojanju samostalne ocjene i, u svakom slučaju, pogrešne ocjene vjerojatnosti od štete nanesene razlikovnom karakteru odnosno ugledu ranijeg žiga

- 139 Tužitelj u biti tvrdi da se uporabom prijavljenog žiga ne iskorištava nepošteno razlikovni karakter ni ugled ranijeg žiga te mu se ne nanosi šteta.
- 140 Tužitelj, preciznije, ističe dva dijela prigovora protiv pobijane odluke. S jedne strane, žalbeno vijeće nije „samostalno” ocijenilo iskorištava li se uporabom prijavljenog žiga nepošteno razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili nanosi li mu štetu. S druge strane, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir činjenicu da intervenijent u postupku povodom prigovora, a zatim žalbe, nije dokazao nepošteno iskorištavanje ili štetu jer su suprotstavljeni žigovi mirno supostojali na tržištu dugo godina i u tim je okolnostima navodna šteta trebala biti očita na tržištu.
- 141 Valja prema tome ispitati jesu li ta dva dijela prigovora utemeljena, s obzirom na obrazloženje pobijane odluke kao i na sve relevantne elemente iz spisa.

Prvi dio prigovora koji se temelji na neprovođenju samostalnog ispitivanja je li ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga nanesena šteta

- 142 Prethodno valja kratko iznijeti argumentaciju žalbenog vijeća u pobijanoj odluci.
- 143 U ovom slučaju žalbeno je vijeće na početku u biti u točki 61. pobijane presude prihvatilo da bi registracijom prijavljenog žiga stupanj povezanosti između, s jedne strane, ranijeg žiga koji priziva „goodwill”, prestižni imidž i dobar ugled i, s druge strane, intervenijenta, bio oslabljen i da bi ekskluzivnost ranijeg žiga bila oslabljena. U tom pogledu pobijanom se odlukom utvrđuje značajni „goodwill” koji proizlazi iz promidžbe tog žiga kroz više desetljeća, intenzivnog oglašavanja i stalne široke prisutnosti na tržištu.
- 144 Žalbeno je vijeće zatim u točkama 60., 62. i 63. pobijane odluke istaknulo da raniji žig ima značajan ugled u svijetu, da su suprotstavljeni žigovi slični i da su dotični proizvodi istovjetni, i da je slijedom toga i relevantna javnost ista. U točki 63. pobijane odluke ono je također dodalo da je u tim okolnostima neizbježno da tužiteljevi klijenti prepoznaju raniji žig i uspostave „asocijativnu vezu” s prijavljenim žigom.

- 145 Konačno, s obzirom na te elemente, žalbeno je vijeće u točki 65. pobijane odluke ustvrdilo da je u ovom slučaju bilo izuzetno vjerojatno da se uporabom prijavljenog žiga, namjerno ili ne, nepošteno iskorištavao etablirani ugled ranijeg žiga, kao i intervenijentova značajna ulaganja u svrhu postizanja tog ugleda.
- 146 Iz teksta pobijane odluke na koji se ovdje podsjeća proizlazi da je žalbeno vijeće, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, pravilno samô ocijenilo postoji li u ovom slučaju vjerojatnost da bi se uporabom prijavljenog žiga nepošteno iskorištavao ugled ranijeg žiga. U tom je kontekstu žalbeno vijeće u točki 61. pobijane odluke uzgredno uzelo u obzir, sukladno sudskoj praksi navedenoj u točki 50. ove presude, mogućnost da ta uporaba naštetiti razlikovnom karakteru ranijeg žiga zbog „slabljenja” ekskluzivnosti ranijeg žiga.
- 147 Nasuprot tomu, žalbeno se vijeće, s jedne strane, nije izjasnilo o postojanju štete nanесene ugledu ranijeg žiga i, s druge strane, samo je neizravno odlučilo o postojanju štete nanесene razlikovnom karakteru ranijeg žiga. Naime, da bi prihvatilo prigovor na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, žalbeno se vijeće prije svega oslonilo na razlog koji se temelji na tome da se uporabom prijavljenog žiga nepošteno iskorištavao ugled ranijeg žiga, koji se sam po sebi djelomično i neizravno temelji na vjerojatnosti oslabljenja ili umanjena razlikovnog karaktera tog žiga.
- 148 Međutim, uzimajući u obzir alternativni karakter triju vrsta štete predviđenih u članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 na koji se podsjeća u točki 37. ove presude, razlog koji se temelji na tome da se uporabom prijavljenog žiga nepošteno iskorištavao ugled ranijeg žiga, ako je osnovan, dovoljna je osnova za odbijanje registracije, pod uvjetom da ne postoji opravdani razlog za uporabu prijavljenog žiga. Slijedi da tužitelj ne može uspješno prigovarati žalbenom vijeću da nije odlučilo o postojanju druge vrste štete od one koju je utvrdilo. Prema tome, bespredmetni su tužiteljevi argumenti koji se odnose na to da žalbeno vijeće nije ispitalo postojanje štete nanесene ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga.
- 149 Dakle, prvi dio četvrtog prigovora drugog dijela tužbenog razloga treba odbiti.

Drugi dio prigovora koji se temelji na nepostojanju dokaza da je ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga nanесena šteta

- 150 Kao što je istaknuto u točki 140. ove presude, tužitelj u biti tvrdi da intervenijent nije dokazao da bi uporaba prijavljenog žiga u budućnosti mogla naštetiti ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga. Naime, sličnost među suprotstavljenim žigovima nije dovoljna da bi ih relevantna javnost povezala. Usto, prijavljeni se žig u prošlosti rabio dugo godina uz raniji žig i usprkos tomu nije dokazano da je na neki način iskoristio ugled ili razlikovni karakter ranijeg žiga, niti je nanio štetu tom žigu na tržištu.
- 151 Uvodno valja podsjetiti da se, kao što se navodi u točkama 147. i 148. ove presude, s jedne strane, pobijana odluka prije svega zasniva na razlogu koji se temelji na tome da bi se uporabom prijavljenog žiga moglo nepošteno iskoristiti ugled ranijeg žiga i da je, s druge strane, vjerojatnost nastanka takve štete sama po sebi dovoljna da se opravda odbijanje registracije pod uvjetom da ne postoji opravdani razlog za uporabu prijavljenog žiga. Prema tome, prigovor koji se temelji na tome da intervenijent nije dokazao postojanje štete iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 relevantan je samo utoliko što se njime želi osporiti postojanje vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga. Slijedi da nije potrebno ispitati može li se uporabom prijavljenog žiga nanijeti šteta ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga.
- 152 Kao što se navodi u točkama 30. i 46. ove presude, postojanje, s jedne strane, veze među suprotstavljenim žigovima i, s druge strane, vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga treba ocijeniti općenito, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike ovog slučaja.

- 153 Neki od tih čimbenika, a osobito oni navedeni u točkama 30., 31. i 47. ove presude, podrazumijevaju prethodnu analizu od strane nadležnih tijela EUIPO-a, konkretno Odjela za prigovore i, ovisno o slučaju, žalbenog vijeća. Radi se među ostalim o razini pažnje relevantne javnosti, stupnju srodnosti dotičnih proizvoda, stupnju sličnosti među suprotstavljenim žigovima, intenzitetu ugleda ranijeg žiga, kao i stupnju razlikovnog karaktera tog potonjeg žiga.
- 154 Usto, nositelj ranijeg žiga može podnijeti, a nadležna EUIPO-ova tijela prihvatiti, druge relevantne elemente da bi se posebice dokazalo postojanje vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.
- 155 U tim okolnostima najprije valja, kao prvo, podsjetiti na i, ovisno o slučaju, provjeriti ocjene žalbenog vijeća koje se odnose na relevantne čimbenike navedene u točki 153. ove presude. Zatim, kao drugo i treće, valja provjeriti, s obzirom na navedene čimbenike, ostale elemente koje je žalbenom vijeću podnio intervenijent, odnosno koje je ono prihvatilo u pobijanoj odluci i eventualni utjecaj supostojanja suprotstavljenih žigova na koji se poziva tužitelj, je li žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni kad je u ovom slučaju zaključilo da postoji veza među suprotstavljenim žigovima i vjerojatnost nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.

Prethodne ocjene relevantnih čimbenika

Razina pažnje relevantne javnosti

- 156 Iz ispitivanja prvog prigovora drugog dijela tužbenog razloga (vidjeti točke 93. do 108. ove presude) proizlazi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno ustanovilo da je relevantna javnost, odnosno prosječni potrošač proizvoda označenih prijavljenim žigom, primijenila prosječnu razinu pažnje.

Stupanj srodnosti dotičnih proizvoda

- 157 U točki 53. pobijane odluke žalbeno je vijeće ustvrdilo da i raniji i prijavljeni žig označavaju „obuću”, te da su stoga dotični proizvodi istovjetni.
- 158 Tužitelj ničime ne osporava očitu istovjetnost dotičnih proizvoda, potvrđenu u točkama 60. i 62. do 64. pobijane odluke. Slijedom toga valja potvrditi tu ocjenu žalbenog vijeća.

Stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova

- 159 Iz ispitivanja drugog prigovora drugog dijela tužbenog razloga (vidjeti točke 109. do 128. ove presude) proizlazi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno ustanovilo da su suprotstavljeni žigovi u određenoj mjeri slični.

Intenzitet ugleda ranijeg žiga

- 160 Prethodno valja podsjetiti da iz ispitivanja prvog dijela tužbenog razloga (vidjeti točke 65. do 90. ove presude) proizlazi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno ustanovilo da raniji žig ima ugled u Uniji.
- 161 Što se tiče intenziteta tog ugleda, iz točaka 33. i 36. do 38. pobijane presude proizlazi da je žalbeno vijeće utvrdilo da raniji žig ima veliki ugled. Ono je također u točkama 41. i 62. pobijane odluke preciziralo da je taj ugled dugotrajan, stalan, značajan i globalan. Nasuprot tomu, ono nije prihvatilo argumentaciju intervenijenta koji je na stranici 11. svojeg prigovora istaknuo da njegov žig ima izniman ugled.

162 Tužitelj, koji osporava samo postojanje ugleda ranijeg žiga ne upućuje konkretan prigovor protiv ocjene žalbenog vijeća u pogledu intenziteta tog ugleda. Međutim, dokazi koji su ispitani u okviru prvog dijela tužbenog razloga dovoljni su da se uz postojanje samog ugleda utvrdi i da je on velik. Usto, u točki 47. poništavajuće presude Opći je sud bez dovođenja u pitanje potvrdio zaključak žalbenog vijeća iz točke 66. odluke od 28. studenoga 2013. prema kojemu raniji žig ima velik ugled („značajan” prema riječima Općeg suda).

163 U tim okolnostima valja potvrditi ocjenu Odjela za prigovore i žalbenog vijeća u pogledu intenziteta ugleda ranijeg žiga.

Stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga

164 Iz ispitivanja trećeg prigovora drugog dijela tužbenog razloga (vidjeti točke 129. do 138. ove presude) proizlazi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno smatralo da raniji žig zbog svoje široke uporabe ima uobičajeni razlikovni karakter.

Cjelovita ocjena povezanosti suprotstavljenih žigova

165 Kako se ističe u točki 144. ove presude, žalbeno je vijeće oslonivši se osobito na sličnost, čak „manju”, suprotstavljenih žigova, istovjetnost dotičnih proizvoda i intenzitet ugleda ranijeg žiga u točki 63. pobijane odluke zaključilo da kod relevantne javnosti postoji veza među suprotstavljenim žigovima.

166 Tužitelj osporava taj zaključak jer je žalbeno vijeće pogrešno procijenilo razinu pažnje relevantne javnosti, stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova, kao i značaj ugleda, te slijedom toga razlikovni karakter ranijeg žiga.

167 Valja međutim istaknuti, s jedne strane, da je u okviru prvog dijela, kao i u tri prva prigovora drugog dijela tužbenog razloga već odbijena tužiteljeva argumentacija koja se odnosi na navodne pogreške žalbenog vijeća pri ocjeni tih čimbenika.

168 S druge strane, čimbenici koje je žalbeno vijeće uzelo u obzir su među onima koji se smatraju relevantnima za utvrđivanje postoji li takva veza (vidjeti sudsku praksu navedenu u točkama 30. i 31. ove presude). Žalbeno je vijeće u točki 63. pobijane odluke pravilno istaknulo da bi u okviru članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 za povezivanje suprotstavljenih žigova mogao biti dovoljan „niži” stupanj sličnosti među njima (vidjeti sudsku praksu navedenu u točki 29. ove presude).

169 Tužitelj ne iznosi drugu argumentaciju koja se posebno protivi zaključku žalbenog vijeća prema kojem bi relevantna javnost mogla uspostaviti vezu među suprotstavljenim žigovima.

170 Ipak, da bi osporio postojanje vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga, tužitelj ističe da su suprotstavljene žigovi mirno supostojali na tržištu dugo godina i da kod relevantne javnosti nije bilo zabune u pogledu porijekla njegovih proizvoda. Usto, da bi potkrijepio to da je imao opravdani razlog za uporabu prijavljenog žiga, on navodi da postoji mogućnost da je to supostojanje smanjilo vjerojatnost povezivanja dvaju žigova kod potrošača.

171 Međutim, prema sudskoj praksi na koju se podsjeća u točkama 32. do 34. ove presude, dotadašnje supostojanje suprotstavljenih žigova na tržištu može doprinijeti smanjenju vjerojatnosti budućeg povezivanja tih žigova i, prema tome, vjerojatnosti da će kod relevantne javnosti doći do uspostavljanja veze među njima, pod uvjetom, međutim, da je to supostojanje bilo mirno i da se stoga samo temeljilo na nepostojanju vjerojatnosti povezivanja.

172 U tim okolnostima valja smatrati da je taj uvjet ispunjen.

- 173 U ovom slučaju, da bi se opravdalo supostojanje suprotstavljenih žigova, tužitelj upućuje na uporabu prijavljenog žiga kao i na više drugih sličnih žigova ili znakova koji se sastoje od dvije usporedne trake postavljene na obući.
- 174 U ovom stadiju nije potrebno ispitati sve argumente koje su stranke u najvećem dijelu podnijele u okviru trećeg dijela tužbenog razloga vezano uz to supostojanje. Posebice za nastavak nije potrebno ocijeniti je li i u kojoj mjeri tužitelj podnio dokaz da je stvarno rabio prijavljeni žig i u kojem opsegu, što intervenijent također osporava.
- 175 Naime, nesporno je kao prvo da je intervenijent pred njemačkim sudom Landgericht München (Zemaljski sud u Münchenu, Njemačka) osporio uporabu od strane društva Patrick International SA, tužiteljeva prethodnika, žiga koji se sastojao od dvaju usporednih traka postavljenih na obući i da je presudom od 12. studenoga 1990. navedeni sud zabranio tom društvu da stavlja na tržište proizvode s tim žigom jer je postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu s određenim intervenijentovim nacionalnim žigovima. Tada osporavani žig izgledao je ovako:



- 176 Naravno, žig koji je tada rabilo društvo Patrick International nije isti kao prijavljeni žig i u sporu u kojem je odlučivao navedeni njemački sud utvrđeno je da je dotični žig odavao dojam žiga s tri trake. Ipak, neovisno o ocjeni tog suda, dotični žig je dovoljno blizak prijavljenom žigu da bi se intervenijentovo osporavanje njegove uporabe moglo uzeti u obzir kako bi se ocijenilo je li navodno supostojanje bilo mirno ili konfliktno između, s jedne strane, žiga s dvije trake i, s druge strane, intervenijentova žiga s tri trake kad su ti različiti žigovi postavljeni na obući.
- 177 Kao drugo, valja istaknuti da ovo nije prvi spor između tužitelja i intervenijenta povodom tužiteljeve registracije žiga Europske unije koji se sastoji od dvaju usporednih traka postavljenih na obući.
- 178 Naime, kad je tužitelj 1. srpnja 2009. zatražio registraciju prijavljenog žiga, intervenijent je već uputio prigovor registraciji žiga koji je podnio tužitelj i koji je imao iste značajke kao prijavljeni žig jer se 30. srpnja 2004. protivio registraciji žiga s dvije trake sličnome prijavljenom žigu za proizvode iz razreda 18., 25. i 28.
- 179 Prema tome, uzimajući u obzir spor nastao u Njemačkoj u 1990. i raniji prigovor upućen 2004., navodno supostojanje na tržištu, s jedne strane, prijavljenog žiga ili drugih sličnih žigova i, s druge strane, ranijeg žiga ili drugih sličnih žigova intervenijenta ne može se okvalificirati kao mirno. Prema tome, samô to supostojanje ne temelji se na nepostojanju vjerojatnosti od povezivanja suprotstavljenih žigova.
- 180 U tim okolnostima valja potvrditi ocjenu žalbenog vijeća u pogledu postojanja veze među suprotstavljenim žigovima.

Cjelovita ocjena vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga

- 181 Kao prvo, iz točaka 60. do 65. pobijane odluke proizlazi da se žalbeno vijeće, da bi u ovom slučaju zaključilo o postojanju vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga, posebice oslonilo, s jedne strane, na povećani stupanj ugleda ranijeg žiga i, s druge strane, na istovjetnost dotičnih proizvoda.
- 182 Zasigurno je točno, kako se napominje u točki 161. ove presude, da žalbeno vijeće nije okvalificiralo ugled ranijeg žiga kao izniman, pa se samo na temelju te činjenice i primjenom sudske prakse navedene u točki 41. ove presude ne može pretpostavljati postojanje štete. Ipak, žalbeno je vijeće pravilno smatralo da je raniji žig imao velik, dugotrajan i stalan ugled.
- 183 Međutim, valja podsjetiti da što je veći ugled ranijeg žiga, to je vjerojatnije da će se uporabom žiga koji mu je sličan nepošteno iskoristiti ugled ranijeg žiga (vidjeti sudsku praksu navedenu u točki 48. ove presude).
- 184 Jednako tako, što je veća sličnost između proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, to je veća mogućnost da će doći do takvog iskorištavanja (vidjeti točku 49. ove presude). Žalbeno je vijeće u točki 64. pobijane odluke prema tome pravilno istaknulo da je logično, s obzirom na to da su u ovom slučaju dotični proizvodi isti, da je veća mogućnost da će doći do nepoštenog iskorištavanja nego u slučaju kada su dotični proizvodi različiti.
- 185 Slijedi da dvostruka okolnost, koju je istaknulo žalbeno vijeće i koja se temelji, s jedne strane, na tome da raniji žig ima velik, dugotrajan i stalan ugled i, s druge strane, da su proizvodi označeni suprotstavljenim žigovima isti, može znatno povećati vjerojatnost nepoštenog iskorištavanja.
- 186 Kao drugo, kao što se ističe u točki 143. ove presude, žalbeno je vijeće u točki 61. pobijane presude priznalo da raniji žig ima značajan „*goodwill*”, prestižan imidž i dobar ugled, te da je taj „*goodwill*” stečen promidžbom tog žiga kroz više desetljeća, intenzivnim oglašavanjem i stalnom velikom prisutnošću na tržištu. Također je u točki 65. pobijane odluke navelo intervenijentova značajna ulaganja u svrhu postizanja ugleda ranijeg žiga.
- 187 U tom pogledu, iz stranica 12. do 14. prigovora proizlazi da je intervenijent pred Odjelom za prigovore iznio ugled ranijeg žiga, sličnost suprotstavljenih žigova i sličnost dotičnih proizvoda, ali i činjenicu da je raniji žig imao snagu privlačenja, vezanu uz imidž kvalitete i prestiža stečen tijekom više desetljeća ulaganja, inovacija i promidžbe. Tom je prigodom intervenijent objasnio da se u slučaju uporabe prijavljenog žiga pozitivne značajke vezane uz proizvode koji sadržavaju raniji žig prenose na tužiteljeve proizvode.
- 188 Prema tome, netočno je tvrditi, kako to čini tužitelj, da intervenijent nije podnio nijedan relevantan dokaz kojim bi se utvrdilo postojanje nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.
- 189 Usto, tužitelj ne osporava da je intervenijent uistinu uložio velikekomercijalne napore tijekom više desetljeća da bi stvorio i održavao imidž svojeg žiga, stekao „*goodwill*” i tako povećao svojstvenu ekonomsku vrijednost tog žiga.
- 190 Međutim, važnost tako uložениh napora nositelja ranijeg uglednog žiga čini još većom vjerojatnost da će treći uporabom žiga sličnog navedenom žigu pokušati iskoristiti područje djelovanja potonjeg da bi iskoristio njegovu snagu privlačenja, njegov ugled i prestiž, kao i izvukao korist, bez ikakve financijske naknade i ulaganja vlastitih napora, iz komercijalnih napora koje je uložio nositelj ranijeg žiga.

- 191 Kao treće, EUIPO i intervenijent ističu da je tužitelj, odnosno barem njegov navodni prethodnik, jasno aludirao na raniji žig koji se sastoji od triju traka koristeći se sloganom „two stripes are enough” (dvije trake su dovoljne) u promotivnoj kampanji provedenoj 2007. u Španjolskoj i Portugalu namijenjenoj promidžbi vlastitih proizvoda, koji se prodaju sa žigom koji se sastoji od dvaju traka.
- 192 Tužitelj ne osporava da se slogan „two stripes are enough” stvarno koristio za promidžbu nekih od njegovih proizvoda. Međutim, očito je da se tim sloganom željelo podsjetiti na raniji žig, koji potrošači poznaju zbog njegova ugleda, i sugerirati da su proizvodi koje prodaje tužitelj sa žigom od dvaju trake jednake kvalitete kao oni koje prodaje intervenijent sa žigom od triju traka. U tim okolnostima promidžbena se kampanja provedena 2007. u Španjolskoj i Portugalu treba analizirati kao pokušaj iskorištavanja ugleda ranijeg žiga. Takvo ponašanje, utvrđeno prilikom stvarne uporabe žiga sličnog prijavljenom žigu, konkretan je element posebno relevantan za utvrđivanje postojanja vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga (vidjeti sudsku praksu navedenu u točki 39. ove presude).
- 193 Kao četvrto, da bi osporio vjerojatnost da uporaba prijavljenog žiga nepošteno iskorištava ugled ranijeg žiga, tužitelj se ograničava na tvrdnju da se ta vjerojatnost nije ostvarila u prošlosti, dok su suprotstavljeni žigovi supostojali na tržištu.
- 194 Međutim, iz točaka 174. do 179. ove presude proizlazi da se navodno supostojanje suprotstavljenih žigova ne može smatrati mirnim. Osim toga, u točki 192. ove presude je istaknuto da je uporaba prijavljenog žiga već dovela najmanje do pokušaja nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.
- 195 Slijedi da navodno supostojanje, u prošlosti, suprotstavljenih žigova na tržištu ne dopušta da se isključi buduća šteta za ugled ranijeg žiga koju je utvrdilo žalbeno vijeće.
- 196 U tim okolnostima i uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike ovog slučaja, elementi koje je intervenijent iznio pred žalbenim vijećem i oni koje je potonje prihvatilo dovoljni su da se dokaže postojanje velike vjerojatnosti parazitiranja. Prema tome, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni utvrdivši da je vjerojatno da bi uporaba prijavljenog žiga dovela do nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.
- 197 Dakle, drugi dio četvrtog prigovora drugog dijela tužbenog razloga i, slijedom toga, ovaj prigovor i ovaj dio u cijelosti treba odbiti.

Treći dio, koji se temelji na opravdanom razlogu za uporabu prijavljenog žiga

- 198 U okviru trećeg dijela tužbenog razloga tužitelj tvrdi da je, suprotno utvrđenjima žalbenog vijeća, dokazao postojanje opravdanog razloga jer je tijekom postupka povodom prigovora podnio elemente kojima se dokazuje uporaba prijavljenog žiga tijekom dugog razdoblja.
- 199 Ovaj se dio može podijeliti na dva prigovora jer tužitelj žalbenom vijeću prigovara, s jedne strane, da nije ispitalo njegove dokaze koji se odnose na uporabu prijavljenog žiga i, s druge strane, da nije uzelo u obzir to da se tim elementima dokazuje postojanje opravdanog razloga.

Prvi prigovor, koji se temelji na neispitivanju dokaza koji se odnose na uporabu prijavljenog žiga

- 200 Valja podsjetiti da se, kao što se navodi u točki 58. ove presude, prethodna uporaba od strane trećeg prijavljenog žiga koji je sličan ranijem uglednom žigu može pod određenim uvjetima okvalificirati kao „opravdan razlog” u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

- 201 Dakle, tužitelj se može uspješno pozivati na uporabu prijavljenog žiga i žalbeno vijeće mora ispitati dokaze koje je u tu svrhu EUIPO-u podnio tužitelj.
- 202 U tom pogledu tužitelj ističe, temeljeći se na točki 65. pobijane odluke, da žalbeno vijeće nije ispitalo njegove dokaze koji se odnose na postojanje opravdanog razloga.
- 203 Međutim, u ovom slučaju, uz to što je žalbeno vijeće u točki 65. pobijane odluke navelo da tužitelj nije dostavio obrazloženje kojim se dokazuje postojanje opravdanog razloga, ono je također u točki 66. te iste odluke i pojasnilo da navodno supostojanje suprotstavljenih žigova nije bilo mirno. Time je žalbeno vijeće, kako ističe EUIPO u svojem odgovoru na tužbu, odgovorilo na glavni argument koji je tužitelj istaknuo da bi utvrdio postojanje opravdanog razloga. U tim okolnostima tužitelj ne može tvrditi da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir njegove dokaze.
- 204 Prema tome, prvi prigovor trećeg dijela tužbenog razloga treba odbiti.

Drugi prigovor, koji se temelji na pogrešci u ocjeni u pogledu postojanja opravdanog razloga

- 205 Tužitelj ustraje na činjenici da su suprotstavljeni žigovi supostojali više desetljeća, uz intervenijentov pristanak. On također prigovara žalbenom vijeću da nije uzelo u obzir učinke eventualne zabrane uporabe prijavljenog žiga.
- 206 U tom pogledu valja primijetiti da uporaba prijavljenog žiga, da bi se smatrala opravdanim razlogom, mora zadovoljiti više uvjeta, na koje se podsjeća u točkama 59. do 63. ove presude.
- 207 Posebice valja podsjetiti, kao prvo, da se, kad je raniji ugledni žig žig Europske unije, prijavljeni žig morao rabiti na cjelokupnom području Unije (vidjeti točku 62. ove presude i navedenu sudsku praksu).
- 208 Međutim, u ovom slučaju, kao što ističu EUIPO i intervenijent, tužitelj ne dokazuje, ni ne tvrdi, da je rabio prijavljeni žig na čitavom području Unije. Dakle, u očitovanjima koje je Odjelu za prigovore podnio 14. lipnja 2011. on tvrdi da su suprotstavljeni žigovi supostojali samo na njemačkom tržištu i ne navodi da je stvarno rabio svoje žigove koji se sastoje od dvaju usporednih traka postavljenih na obući registrirane u drugim državama članicama. Usto, dokazi koje je tužitelj podnio EUIPO-u se u biti odnose na uporabu prijavljenog žiga ili drugih sličnih žigova u Njemačkoj odnosno Francuskoj.
- 209 Kao drugo, valja podsjetiti da uporabu prijavljenog žiga, da bi se smatrala opravdanim razlogom, nositelj ranijeg uglednog žiga načelno ne mora osporavati. Dakle, navodno supostojanje suprotstavljenih žigova mora biti mirno (vidjeti sudsku praksu navedenu u točki 63. ove presude).
- 210 Međutim, u točkama 179. i 194. ove presude već je navedeno, kako tvrde EUIPO i intervenijent, da navodno supostojanje nije bilo mirno. Slijedom toga, tužitelj neosnovano tvrdi da je intervenijent tolerirao ili pristao na uporabu prijavljenog žiga.
- 211 Kao treće, općenitije i kako se također ističe u točkama 56. i 59. ove presude, nositelj prijavljenog žiga ili njegov prethodnik morali su rabiti prijavljeni žig u dobroj vjeri.
- 212 Međutim, u ovom slučaju, osmišljavanje i uporaba slogana „two stripes are enough” otkriva, kako je već istaknuto u točkama 192. i 194. ove presude, da se uporabom prijavljenog žiga već barem jednom pokušalo iskoristiti ugled ranijeg žiga. Prema tome, kako ističe intervenijent, u ovom se slučaju ne može smatrati da se prijavljeni žig uvijek rabio u dobroj vjeri.

- 213 U tim se okolnostima uporaba prijavljenog žiga na koju se poziva tužitelj ne može smatrati razlogom kojim se može opravdati njegova registracija tog žiga kao žiga Europske unije zbog vjerojatnosti iskorištavanja ugleda ranijeg žiga.
- 214 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje tužiteljevim argumentom koji se temelji na učincima koje bi na njega mogla imati eventualna zabrana uporabe prijavljenog žiga. Naime, s jedne strane, tužitelj nije ničime pojasnio prirodu i značaj tih učinaka. S druge strane, jedini cilj i učinak pobijane odluke je, u svakom slučaju, odbijanje registracije prijavljenog žiga kao žiga Europske unije, a ne zabrana tužitelju da ga rabi na području jedne ili više država članica u kojima će se taj žig registrirati ili jednostavno rabiti pod krinkom opravdanog razloga u smislu članka 5. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 215 Iz toga slijedi da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni kad je smatralo da tužitelj nije dokazao postojanje opravdanog razloga za uporabu prijavljenog žiga.
- 216 Prema tome, drugi prigovor trećeg dijela tužbenog razloga treba odbiti, kao i, slijedom toga, taj treći dio i tužbeni razlog u cijelosti.
- 217 S obzirom na sve što prethodi, tužbu treba odbiti.

Troškovi

- 218 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 219 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevu EUIPO-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Shoe Branding Europe BVBA nalaže se snošenje troškova.

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 1. ožujka 2018.

Potpisi

Sadržaj

Okolnosti spora	2
Zahtjevi stranaka	3
Pravo	4
Opća razmatranja o članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009	4
Pojam ugleda ranijeg žiga	4
Nužnost postojanja veze ili povezivanja suprotstavljenih žigova	5
Vrste štete za ugled ili razlikovni karakter ranijeg žiga	6
Pravila dokazivanja i veza između štete i opravdanog razloga	6
Pojam nepoštenog iskorištavanja ugleda ili razlikovnog karaktera ranijeg žiga	7
Pojam opravdanog razloga	8
Prvi dio, koji se temelji na nepostojanju ugleda ranijeg žiga	9
Drugi dio koji se temelji na nepostojanju štete nanесene ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga	12
Prvi prigovor, koji se temelji na pogrešnoj primjeni „testa prosječnog potrošača”	13
Drugi prigovor, koji se temelji na nepostojanju cjelovite ocjene stupnja sličnosti među suprotstavljenim žigovima	15
Treći prigovor, koji se temelji na neuzimanju u obzir izuzetno slabog svojstvenog razlikovnog karaktera ranijeg žiga	17
Četvrti prigovor, koji se temelji na nepostojanju samostalne ocjene i, u svakom slučaju, pogrešne ocjene vjerojatnosti od štete nanесene razlikovnom karakteru odnosno ugledu ranijeg žiga	18
Prvi dio prigovora koji se temelji na neprovođenju samostalnog ispitivanja je li ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga nanесena šteta	18
Drugi dio prigovora koji se temelji na nepostojanju dokaza da je ugledu odnosno razlikovnom karakteru ranijeg žiga nanесena šteta	19
Prethodne ocjene relevantnih čimbenika	20
Razina pažnje relevantne javnosti	20
Stupanj srodnosti dotičnih proizvoda	20
Stupanj sličnosti suprotstavljenih žigova	20
Intenzitet ugleda ranijeg žiga	20

Stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga.....	21
Cjelovita ocjena povezanosti suprotstavljenih žigova	21
Cjelovita ocjena vjerojatnosti nepoštenog iskorištavanja ugleda ranijeg žiga	23
Treći dio, koji se temelji na opravdanom razlogu za uporabu prijavljenog žiga	24
Prvi prigovor, koji se temelji na neispitivanju dokaza koji se odnose na uporabu prijavljenog žiga	24
Drugi prigovor, koji se temelji na pogrešci u ocjeni u pogledu postojanja opravdanog razloga	25
Troškovi	26