



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

6. listopada 2021.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice – Raniji neregistrirani verbalni žig BASMATI – Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Euratoma – Prijelazno razdoblje – Pravni interes – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) – Pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*) – Vjerojatnost zavaravajućeg prikaza – Vjerojatnost slabljenja razlikovnog karaktera ranijeg uglednog žiga”

U predmetu T-342/20,

Indo European Foods Ltd, sa sjedištem u Harrowu (Ujedinjena Kraljevina), koji zastupaju A. Norris, *barrister*, i N. Welch, *solicitor*,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju H. O’Neill i V. Ruzek, u svojstvu agenata,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a je

Hamid Ahmad Chakari, sa stalnom adresom u Beču (Austrija),

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. travnja 2020. (predmet R 1079/2019-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Indo European Foods i H. A. Chakarija,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: A. M. Collins, predsjednik, V. Kreuschitz i G. Steinfatt (izvjestiteljica), suci,

tajnik: J. Pichon, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 2. lipnja 2020.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 8. listopada 2020.,
nakon rasprave održane 29. lipnja 2021.,
donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 14. lipnja 2017. Hamid Ahmad Chakari, druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem, podnio je 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 Europske unije (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 Prijava za registraciju žiga podnesena je za sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija, nakon djelomičnog odbijanja zahtjeva u usporednom postupku povodom prigovora, obuhvaćeni su razredima 30. i 31. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, za svaki od razreda, sljedećem opisu:
 - razred 30: „Rižino brašno; grickalice na bazi riže; rižini kolačići; rižina kaša za kulinarsku uporabu; ekstrudirani prehrambeni proizvodi od riže”;
 - razred 31: „Rižino brašno (krmivo)”.
- 4 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 169/2017 od 6. rujna 2017.
- 5 Tužitelj, društvo Indo European Foods Ltd, podnio je 13. listopada 2017. na temelju članka 46. Uredbe 2017/1001 prigovor na registraciju predmetnog žiga za proizvode iz točke 3. ove presude.
- 6 Tužiteljev prigovor temeljio se na ranijem verbalnom žigu BASMATI koji nije registriran u Ujedinjenoj Kraljevini i koji se upotrebljava za rižu.

- 7 Prigovor se temeljio na razlogu iz članka 8. stavka 4. Uredbe 2017/1001. Tužitelj je u bitnome tvrdio da je na temelju primjenjivog prava Ujedinjene Kraljevine mogao zabraniti upotrebu prijavljenog žiga pomoću takozvanog „proširenog” oblika tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*).
- 8 Odjel za prigovore 5. travnja 2019. odbio je prigovor u cijelosti. Smatrao je da dokazi koje je podnio tužitelj nisu bili dovoljni kako bi se utvrdilo da se raniji žig upotrebljavao u trgovačkom prometu, čija važnost nije bila samo lokalnog karaktera prije relevantnog datuma i na predmetnom području. Slijedom toga, prema njegovu mišljenju, jedan od uvjeta iz članka 8. stavka 4. Uredbe 2017/1001 nije bio ispunjen.
- 9 Tužitelj je 16. svibnja 2019. na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001 podnio EUIPO-u žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 10 Odlukom od 2. travnja 2020. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu kao neosnovanu s obrazloženjem da tužitelj nije dokazao da mu naziv „basmati” omogućuje da zabrani upotrebu žiga za koji je podnesena prijava u Ujedinjenoj Kraljevini na temelju *common law* delikta proširenja zavaravajućeg označivanja.
- 11 Iz dokaza koje je podnio tužitelj proizlazi da, kako bi tužba protiv takvog delikta bila uspješna, treba dokazati da, kao prvo, naziv „basmati” označava točno određen razred proizvoda, kao drugo, da taj naziv ima ugled koji je kod značajnog djela javnosti u Ujedinjenoj Kraljevini stvorio *goodwill* (odnosno snagu privlačenja klijenata), kao treće, da je tužitelj jedan od brojnih gospodarskih subjekata koji se mogu pozivati na *goodwill* povezan s tim nazivom, kao četvrto, podnositelj prijave za registraciju stvara zavaravajući prikaz koji navodi ili može navesti javnost da vjeruje da su proizvodi ponuđeni pod osporavanim znakom napravljeni od riže basmati i, kao peto, tužitelj je pretrpio ili je mogao pretrpjeti štetu kao posljedicu zablude uzrokovane navedenim zavaravajućim prikazom.
- 12 Žalbeno vijeće smatralo je da su prva tri uvjeta za prošireni oblik tužbe zbog zavaravajućeg označivanja ispunjena. S druge strane, smatralo je da tužitelj nije dokazao da upotreba znaka čija se registracija osporava može dovesti do zavaravajućeg prikaza naziva „basmati” koji uživa ugled. Osim toga, žalbeno vijeće smatralo je da u ovom slučaju upotreba žiga za koji je podnesena prijava za registraciju ne može tužitelju prouzročiti gospodarsku štetu zbog gubitka prodaje s obzirom na to da su predmetni proizvodi različiti od riže, dok je tužitelj prodavao isključivo rižu. Isto tako, nijednim se argumentom nije objasnilo na koji bi način upotreba žiga za koji je podnesena prijava mogla utjecati na razlikovni karakter pojma „basmati”, s obzirom na činjenicu da je riža „super basmati” priznata sorta riže basmati.

Zahtjevi stranaka

- 13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku i prihvati prigovor u odnosu na sve proizvode;
 - podredno, vrati predmet EUIPO-u na ponovno odlučivanje;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale pred žalbenim vijećem i Odjelom za prigovore.

14 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Predmet i dopuštenost tužbe

- 15 Kao prvo, EUIPO tvrdi da, s obzirom na to da se prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava temelji na ranijem žigu koji nije registriran u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i s obzirom na njezino povlačenje iz Europske unije od 1. veljače 2020., istek prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju navedene države iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 2020., L 29, str. 7.) čini postupak povodom prigovora i ovu tužbu bespredmetnima. Naime, nakon isteka prijelaznog razdoblja, upućivanja u Uredbi 2017/1001 na države članice i na pravo država članica ne odnose se više na Ujedinjenu Kraljevinu i na njezino pravo. Slijedom toga, od tog datuma, kao prvo, žig za koji je podnesena prijava ne proizvodi nikakav pravni učinak na području Ujedinjene Kraljevine, kao drugo, pravo na koje se poziva tužitelj više nije „ranije pravo” u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe 2017/1001 i, kao treće, nakon eventualne registracije žiga za koji je podnesena prijava ne bi moglo doći do sukoba jer potonji neće biti zaštićen u Ujedinjenoj Kraljevini, dok će ranije pravo biti isključivo zaštićeno u Ujedinjenoj Kraljevini.
- 16 Sporazum o povlačenju, kojim se utvrđuju detaljna pravila povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, stupio je na snagu 1. veljače 2020. Tim se sporazumom predviđa prijelazno razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2020. Članak 127. Sporazuma o povlačenju pojašnjava da se, osim ako je tijekom prijelaznog razdoblja predviđeno drukčije, pravo Unije i dalje primjenjuje na državno područje Ujedinjene Kraljevine.
- 17 Predmet ovog spora je odluka žalbenog vijeća od 2. travnja 2020., u kojoj je ono odlučilo o postojanju razloga za prigovor na koji se tužitelj poziva. Međutim, postojanje relativnog razloga za prigovor mora se ocijeniti najkasnije u trenutku kada EUIPO odlučuje o prigovoru. Naime, Opći sud nedavno je presudio da raniji žig koji služi kao osnova za prigovor treba biti valjan ne samo u trenutku objave prijave za registraciju prijavljenog žiga nego i u trenutku kada EUIPO odlučuje o prigovoru (presuda od 14. veljače 2019., Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, neobjavljena, EU:T:2019:87, t. 41.). Međutim, postoji suprotna sudska praksa prema kojoj, kako bi se ocijenilo postojanje relativnog razloga za prigovor, treba uzeti u obzir trenutak podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije protiv koje je podnesen prigovor na temelju ranijeg žiga (presude od 17. listopada 2018., Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, neobjavljena, EU:T:2018:692, t. 76.; od 30. siječnja 2020., Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, t. 19. i od 23. rujna 2020., Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, t. 34.). Prema potonjoj sudskoj praksi, okolnost da raniji znak može izgubiti status neregistriranog žiga ili nekog drugog znaka koji se rabi u trgovačkom prometu čiji doseg nije samo lokalnog karaktera u trenutku nakon tog datuma, osobito nakon mogućeg povlačenja države članice u kojoj je žig zaštićen, u načelu nije relevantna za ishod postupka povodom prigovora (vidjeti po analogiji presudu od 30. siječnja 2020., BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, t. 19.).

- 18 U ovom slučaju nije potrebno odlučiti o tom pitanju. Naime, H. A. Chakari podnio je 14. lipnja 2017. prijavu za registraciju žiga Europske unije, dakle u trenutku kada je Ujedinjena Kraljevina bila država članica Unije. Odluka žalbenog vijeća donesena je 2. travnja 2020., odnosno nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, ali tijekom prijelaznog razdoblja. U nedostatku suprotnih odredbi u sporazumu o povlačenju, Uredba 2017/1001 se i dalje primjenjuje na žigove Ujedinjene Kraljevine kao i na ranije žigove koji nisu registrirani u Ujedinjenoj Kraljevini koji se upotrebljavaju u trgovačkom prometu. Stoga raniji žig i dalje uživa istu zaštitu kao što je ona na koju bi imao pravo da se Ujedinjena Kraljevina nije povukla iz Unije do kraja prijelaznog razdoblja (presuda od 23. rujna 2020., MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, t. 33.).
- 19 U svakom slučaju, smatrati da predmet spora nestaje kada tijekom postupka nastane događaj nakon kojeg bi raniji žig mogao izgubiti status neregistriranog žiga ili drugog znaka koji se upotrebljava u trgovačkom prometu čiji doseg nije samo lokalnog karaktera, osobito nakon mogućeg povlačenja dotične države članice iz Unije, dovelo bi do toga da Opći sud uzme u obzir razloge koji su nastali nakon usvajanja pobijane odluke, a koji nemaju utjecaj na njezinu osnovanost (vidjeti po analogiji presudu od 8. listopada 2014., Fuchs/OHIM – Les Complices (Zvijezda u krugu), T-342/12, EU:T:2014:858, t. 24.). Međutim, budući da se tužba pred Općim sudom odnosi na nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća EUIPO-a u smislu članka 72. Uredbe 2017/1001, Opći sud u načelu mora, kako bi ocijenio navedenu zakonitost, uzeti u obzir datum pobijane odluke.
- 20 Iz toga slijedi da se, bez obzira na odlučujući trenutak na koji se može pozvati (trenutak podnošenja prijave žiga ili trenutak odluke žalbenog vijeća), prigovor može temeljiti na žigu na koji se poziva tužitelj u prilog prigovoru i u prilog svojoj žalbi.
- 21 Taj zaključak nije doveden u pitanje EUIPO-ovim argumentima. Iako iz presude od 14. veljače 2019., ALTUS (T-162/18, neobjavljena, EU:T:2019:87, t. 41. do 43.), na koju se EUIPO poziva, proizlazi da raniji žig koji služi kao osnova prigovora mora uvijek biti valjan u trenutku donošenja odluke o tom prigovoru, iz toga se ne može zaključiti da je tužba pred Općim sudom postala bespredmetna ako taj žig gubi svoj status s obzirom na članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001 tijekom postupka pred Općim sudom.
- 22 Presuda od 2. lipnja 2021., Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Prikaz igrača pola) (T-169/19, EU:T:2021:318), na koju se EUIPO također poziva i koja se, prema njegovu mišljenju, odnosi na „povezano” pitanje, zapravo nije relevantna za ovaj spor. Kao prvo, predmet u kojem je donesena ta presuda ne odnosi se na postupak povodom prigovora, nego na pitanje koji je datum na koji se mora zaštititi ranije pravo kako bi se na njemu mogao temeljiti zahtjev za proglašenje ništavosti na temelju članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.). Kao drugo, prema rješenju usvojenom u toj presudi, u okviru primjene te odredbe nositelj ranijeg prava industrijskog vlasništva iz te odredbe mora dokazati da može zabraniti upotrebu spornog žiga Europske unije ne samo na datum podnošenja prijave ili datum prava prvenstva tog žiga nego i na dan odlučivanja EUIPO-a o zahtjevu za proglašenje ništavosti (presuda od 2. lipnja 2021., Prikaz igrača pola, T-169/19, EU:T:2021:318, t. 30.). Međutim, taj datum nije kasniji od onih navedenih u točki 20. ove presude.
- 23 Stoga povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije nije dovelo do gubitka predmeta ovog spora.

- 24 Kao drugo, EUIPO tvrdi da, s obzirom na to da poništenje pobijane odluke tužitelju više ne bi donijelo nikakvu korist, on više nema pravni interes u ovom postupku. Ističe da, čak i ako bi odbio prijavu za registraciju žiga Europske unije, podnositelj prijave mogao bi svoj žig pretvoriti u prijavu nacionalnih žigova u svim državama članicama Unije, pri čemu bi, u skladu s člankom 139. Uredbe 2017/1001, zadržao pravo prvenstva prijave za registraciju žiga Europske unije koja je odbijena. Stoga bi podnositelj prijave dobio zaštitu žiga na istom području kao i ako bi prigovor protiv navedenog zahtjeva za registraciju žiga Europske unije bio odbijen. EUIPO je na raspravi dodao da, prema njegovu mišljenju, nepostojanje pravnog interesa proizlazi osim toga iz činjenice da, u slučaju da Opći sud poništi pobijanu odluku i da se, posljedično, spor vrati žalbenom vijeću, ono može samo odbiti žalbu, s obzirom na to da iz sudske prakse u predmetima u kojima su donesene presude od 14. veljače 2019., ALTUS (T-162/18, neobjavljena, EU:T:2019:87) i od 2. lipnja 2021., Prikaz igrača pola (T-169/19, EU:T:2021:318) proizlazi da zaštićeni žig na kojem se prigovor temelji ne smije izgubiti valjanost u trenutku kada EUIPO donosi svoju odluku.
- 25 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, tužiteljev pravni interes s obzirom na predmet tužbe treba postojati u trenutku podnošenja tužbe kako bi ona bila dopuštena. Da ne bi došlo do obustave postupka, taj predmet spora treba postojati kao i pravni interes, sve do proglašenja sudske odluke, što pretpostavlja da tužba svojim ishodom može donijeti korist stranci koja ju je podnijela (vidjeti presude od 7. lipnja 2007., Wunenburger/Komisija, C-362/05 P, EU:C:2007:322, t. 42. i navedenu sudsku praksu i od 8. listopada 2014., Zvijezda u krugu, T-342/12, EU:T:2014:858, t. 23. i navedenu sudsku praksu). Doista, ako tijekom postupka nestane tužiteljev pravni interes, odluka Općeg suda o meritumu ne može mu donijeti nikakvu korist.
- 26 Najprije treba odbiti EUIPO-ov argument prema kojem nepostojanje pravnog interesa proizlazi iz činjenice da bi podnositelj prijave bio u mogućnosti pretvoriti svoj žig u prijave nacionalnih žigova u svim državama članicama Unije i tako dobiti zaštitu žiga na istom području kao u slučaju da je prigovor protiv navedene prijave za registraciju žiga Europske unije odbijen. Naime, ta razmatranja načelno vrijede za svaki postupak povodom prigovora.
- 27 Osim toga, EUIPO pogrešno tvrdi da bi žalbeno vijeće kojem bi se spor vratio na ponovno odlučivanje ako bi Opći sud poništio pobijanu odluku bilo obvezno odbiti žalbu zbog nepostojanja ranijeg žiga zaštićenog pravom države članice. EUIPO polazi od pogrešne pretpostavke tvrdeći da žalbeno vijeće pri ocjeni činjenica mora uzeti u obzir vrijeme donošenja svoje nove odluke. Naime, nakon poništenja odluke žalbenog vijeća, žalba koju je tužitelj podnio žalbenom vijeću ponovno je postala predmet žalbenog postupka (presuda od 8. veljače 2018., Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, t. 40.). Stoga je na potonjem da ponovno odluči o istoj žalbi, i to s obzirom na situaciju koja je postojala u trenutku njezina podnošenja, s obzirom na to da je žalba ponovno postala predmet žalbenog postupka u istom stadiju u kojem se nalazila prije pobijane odluke. Iz toga slijedi da sudska praksa koju EUIPO navodi u prilog svojem obrazloženju nije relevantna. Naime, ta sudska praksa samo potvrđuje da se u svakom slučaju ne može zahtijevati da žig na kojem se temelji prigovor nastavi postojati nakon odluke žalbenog vijeća.
- 28 Iz toga slijedi da ovaj predmet nije postao bespredmetan i da tužiteljev pravni interes i dalje postoji.

Meritum

Utvrđivanje uredbe koja se primjenjuje ratione temporis

- 29 Imajući u vidu datum podnošenja prijave za registraciju o kojoj je riječ, odnosno 14. lipnja 2017., koji je presudan za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, na činjenice ovog spora primjenjuju se materijalnopravne odredbe Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 8. svibnja 2014., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, t. 12. i od 18. lipnja 2020., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, t. 2. i navedenu sudsku praksu).
- 30 Slijedom toga, u ovom slučaju, što se tiče materijalnih pravila, pozivanja žalbenog vijeća u pobijanoj odluci i stranaka u njihovim podnescima na članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001 valja razumjeti kao da se odnose na članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009, koji ima isti sadržaj.

Zahtjev za poništenje

- 31 U prilog tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. On osobito osporava zaključak žalbenog vijeća prema kojem se vjerojatnost zavaravajućeg prikaza ne može utvrditi na temelju osporavanih proizvoda kao i ocjenu prema kojoj uporaba žiga za koji je podnesena prijava za registraciju ne može njemu uzrokovati štetu jer ne postoji rizik od izravnog pada prodaje. Prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće pogrešno je protumačilo pravo koje se odnosi na zavaravajuće označavanje i uvjete pod kojima zavaravajući prikaz može biti temelj za pravni lijek.
- 32 Na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, nositelj neregistriranog žiga ili nekog drugog znaka može se usprotiviti registraciji žiga Unije ako taj neregistrirani žig ili taj znak ispunjava četiri kumulativna uvjeta: on se mora rabiti u trgovačkom prometu; njegova važnost ne smije biti samo lokalnog karaktera; pravo na taj znak mora biti stečeno prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije; taj znak mora svojem nositelju dati pravo da zabrani uporabu kasnijeg žiga. Ti su uvjeti kumulativni, tako da se, kada neregistrirani žig ili znak ne ispunjava jedan od tih uvjeta, prigovor koji se temelji na postojanju neregistriranog žiga ili drugih znakova koji se upotrebljavaju u trgovačkom prometu u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 ne može prihvatiti (vidjeti presudu od 24. listopada 2018., Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, t. 43. i navedenu sudsku praksu).
- 33 Prva dva uvjeta – odnosno oni koji se odnose na upotrebu u trgovačkom prometu i važnost navedenog znaka ili žiga, koja ne smije biti samo lokalnog karaktera – proizlaze iz samog teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 i treba ih stoga tumačiti u odnosu na pravo Unije (vidjeti presudu od 24. listopada 2018., 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, t. 44. i navedenu sudsku praksu).
- 34 S druge strane, iz izraza „kad i u opsegu u kojem, sukladno propisu države članice koji se primjenjuje na taj znak” proizlazi da druga dva uvjeta, navedena u članku 8. stavku 4. točkama (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, čine uvjete utvrđene navedenom uredbom koji se za razliku od prethodnih ocjenjuju u odnosu na kriterije određene pravom koje uređuje navedeni znak. To upućivanje na pravo koje uređuje navedeni znak u potpunosti je opravdano jer Uredba br. 207/2009 priznaje mogućnost pozivanja na znakove koji ne pripadaju sustavu žiga Europske unije protiv određenoga žiga Europske unije. Stoga se samo na temelju prava koje uređuje

navedeni znak može utvrditi je li taj znak raniji od žiga Europske unije i može li se njime opravdati zabrana upotrebe kasnijeg žiga (vidjeti presudu od 24. listopada 2018., 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, t. 45. i navedenu sudsku praksu).

- 35 U skladu s člankom 95. stavkom 1. Uredbe 2017/1001, teret dokazivanja da je ispunjen uvjet prema kojem navedeni znak svojemu nositelju daje pravo zabraniti upotrebu kasnijeg žiga na podnositelju je prigovora pred EUIPO-om (vidjeti presudu od 23. svibnja 2019., Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, neobjavljenu, EU:T:2019:358, t. 100. i navedenu sudsku praksu). Međutim, budući da sudski nadzor koji provodi Opći sud mora zadovoljiti zahtjeve načela djelotvorne sudske zaštite, ispitivanje koje Opći sud provodi na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 predstavlja puni nadzor zakonitosti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 52.).
- 36 U ovom slučaju valja stoga provjeriti je li žalbeno vijeće uzelo u obzir relevantne nacionalne odredbe i je li s obzirom na njih pravilno ispitalo uvjete primjene članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.
- 37 Tužiteljjev prigovor temelji se na proširenom obliku tužbe zbog zavaravajućeg označivanja koji je predviđen pravom primjenjivim u Ujedinjenoj Kraljevini. Pozivajući se na presudu od 18. siječnja 2012., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, t. 18.), u kojoj su primijenjeni relevantni nacionalni propisi, tužitelj upućuje na Trade Marks Act, 1994. (Zakon Ujedinjene Kraljevine o žigovima), čiji članak 5. stavak 4. određuje, među ostalim, da se žig ne može registrirati ako ili u mjeri u kojoj bi se njegova upotreba u Ujedinjenoj Kraljevini mogla spriječiti bilo kojim pravnom pravilom (osobito na temelju prava koje se odnosi na zavaravajuće označivanje) koje štiti neregistrirani žig ili bilo koji drugi znak koji se koristi u trgovačkom prometu.
- 38 Iz članka 5. stavka 4. Zakona Ujedinjene Kraljevine o žigovima, kako ga tumače nacionalni sudovi, proizlazi da stranka koja se na to poziva mora dokazati, u skladu s pravnim pravilima koja predviđa pravo Ujedinjene Kraljevine za tužbe zbog zavaravajućeg označivanja, da su ispunjena tri uvjeta, odnosno, kao prvo, da je predmetni znak stekao *goodwill*, kao drugo, da ponuda pod tim znakom proizvoda označenih novijim žigom predstavlja zavaravajući prikaz nositelja navedenog žiga i, kao treće, da postoji šteta nanesena *goodwillu* (vidjeti u tom smislu presude od 4. listopada 2018., Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, neobjavljenu, EU:T:2018:649, t. 22. do 25. i navedenu sudsku praksu i od 23. svibnja 2019., AQUAPRINT, T-312/18, neobjavljenu, EU:T:2019:358, t. 102.).
- 39 Ako obmanjujući prikaz, namjerno ili nenamjerno, tuženika u tužbi zbog zavaravajućeg označivanja može navesti tužiteljeve klijente da pripišu trgovačko podrijetlo proizvodima i uslugama koje nudi tuženik (vidjeti presudu od 23. svibnja 2019., AQUAPRINT, T-312/18, neobjavljenu, EU:T:2019:358, t. 103. i navedenu sudsku praksu), iz odluka sudova Ujedinjene Kraljevine proizlazi da znak kojim se označava roba ili usluge može steći ugled na tržištu, u smislu prava koje se primjenjuje na tužbu zbog zavaravajućeg označivanja, čak i ako ga upotrebljava više subjekata u okviru svojih trgovačkih djelatnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors protiv Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Ta „proširena” priroda tužbe zbog zavaravajućeg označivanja, koju priznaju sudovi Ujedinjene Kraljevine, dopušta na taj način većem broju subjekata raspolaganje pravima nad znakom koji je stekao ugled na tržištu (vidjeti presudu od 30. rujna 2015., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, t. 22. i navedenu sudsku praksu).

- 40 U „proširenom” obliku delikta zavaravajućeg označivanja, tuženik dovodi u zabludu glede podrijetla ili prirode svojih proizvoda prikazujući ih na zavaravajući način kao da oni potječu iz određene regije ili da imaju posebna obilježja ili sastav. To zavaravajuće označivanje može se učiniti upotrebom opisnog ili generičkog pojma koji ne opisuje pravilno tuženikove proizvode, čime stvara dojam da posjeduju obilježja ili svojstvo koje stvarno nemaju (vidjeti u tom smislu presudu od 18. srpnja 2017., Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, t. 95.).
- 41 U ovom slučaju tužbeni razlog na koji se poziva tužitelj odnosi se na drugi i treći uvjet koji se navedeni u točki 38. ove presude, odnosno na one koji se odnose, s jedne strane, na zavaravajući prikaz i, s druge strane, na štetu nanесenu *goodwillu* koji je stekao raniji znak.

– *Zavaravajući prikaz*

- 42 Kao prvo, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo pravne uvjete proširenog oblika tužbe zbog zavaravajućeg označivanja predviđenog pravom primjenjivim u Ujedinjenoj Kraljevini time što je u svojem ispitivanju vjerojatnosti zavaravajućeg prikaza samo utvrdilo može li se značajan broj osoba koje čine relevantnu javnost dovesti u zabludu u pogledu trgovačkog podrijetla dotičnog proizvoda umjesto da je ispitalo je li ta javnost mogla biti dovedena u zabludu u pogledu utvrđivanja bitnih obilježja i kvalitete proizvoda.
- 43 Kao drugo, tužitelj ističe da činjenica da riža nije dio predmetnih proizvoda nije odlučujuća. Prema njegovu mišljenju, uvjet koji se odnosi na zavaravajući prikaz je ispunjen ako je relevantna javnost navedena vjerovati da su ti proizvodi napravljeni na bazi riže basmati, iako to nije slučaj. *Goodwill* povezan s nazivom „basmati” obuhvaća ne samo rižu basmati nego i proizvode koji je sadržavaju ili koji su napravljeni na bazi te riže i označeni kao takvi, što također proizlazi iz odluke od 9. kolovoza 2016. United Kingdom Intellectual Property Officea (Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine) u postupku povodom prigovora O-378-16 (u daljnjem tekstu: Odluka Basmati Bus). Minimalna obilježja riže basmati na temelju kojih je razred jasno definiran postoje u oba slučaja. Relevantna javnost bi pri kupnji proizvoda označenog kao napravljenog od riže basmati ili koji je sadržava očekivala da taj proizvod zaista sadržava tu rižu, i iz odluke Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud (Engleska i Wales) (Građanski odjel)), Taittinger SA/ALLBEV LTD (1993) F. S. R. 641 (u daljnjem tekstu: presuda Taittinger) i odluke Basmati Bus proizlazi da uvjet koji se odnosi na zavaravajući prikaz može biti ispunjen u odnosu na različite proizvode. Naime, prema sudskoj praksi Ujedinjene Kraljevine, jedno od glavnih obilježja zakonodavstva koje se odnosi na zavaravajuće označivanje jest činjenica da proizvodi nisu trebali biti istovjetni ili imati ugled i *goodwill* istog opsega da bi postojao zavaravajući prikaz koji bi mogao biti temelj za pravno sredstvo ili prouzročiti štetu.
- 44 Kao treće, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće svoju odluku pogrešno temeljilo i na razmatranju prema kojem on nije tvrdio, a još manje dokazao, da je H. A. Chakari upotrebljavao žig za koji je podnesena prijava u Ujedinjenoj Kraljevini i da se ta upotreba odnosila na proizvode koji nisu proizvedeni od prave riže basmati. Prema njegovu mišljenju, a da pritom nije potrebno podnijeti konkretan dokaz u tom pogledu, vjerojatnost zavaravajućeg prikaza naziva „basmati” koji uživa ugled proizlazi iz poštene i fiktivne upotrebe navedenog žiga. On smatra da, s obzirom na to da je on jedan od nositelja *goodwill*a povezanog s nazivom „basmati” i da se taj izraz koristi u Ujedinjenoj Kraljevini za opisivanje posebne vrste riže, ta vjerojatnost proizlazi iz širokog opisa proizvoda označenih tim žigom, koji uključuju proizvode pripremljene od svih vrsta riže. Stoga, prema njegovu mišljenju, valja uzeti u obzir poštenu i fiktivnu uporabu žiga za koji je podnesena prijava s obzirom na opći opis navedenih proizvoda.

- 45 Kao četvrto, tužitelj pojašnjava da njegovi argumenti nemaju za cilj opravdati zabranu upotrebe žiga za koji je H. A. Chakari podnio prijavu zbog kvalitete proizvoda napravljenih od riže označenih tim žigom, nego se odnose na činjenicu da ništa u opisu predmetnih proizvoda ne zahtijeva da se oni proizvode samo od prave riže basmati, tako da oni mogu uopće ne sadržavati rižu basmati.
- 46 EUIPO osporava tužiteljeve argumente. Kao prvo, točno je da zakonodavstvo u području zavaravajućeg označivanja obilježava činjenica da predmetni proizvodi ne moraju biti isti, niti imati ugled i *goodwill* istog opsega, kako bi se utvrdila vjerojatnost zavaravajućeg prikaza i štete prouzročene *goodwillu*. Međutim, to ne poništava rasuđivanje žalbenog vijeća s obzirom na to da ono nije ni navelo ni sugeriralo da osporavani proizvodi moraju biti isti poput onih za koje je raniji žig imao *goodwill*. Osim toga, prema EUIPO-ovu mišljenju, činjenica da dotični proizvodi ne trebaju biti isti ne znači da je puka veza između njih, primjerice u smislu sastojaka, dovoljna da dovede do zavaravajućeg prikaza. Stoga je žalbeno vijeće pravilno istaknulo da *goodwill* stečen za određenu vrstu riže, u ovom slučaju rižu basmati, nije usporediv s *goodwillom* stečenim za proizvode koji sadržavaju rižu. Budući da je *goodwill* sila koja privlači kupce, njegov doseg određen je proizvodima i uslugama s kojima relevantna javnost povezuje tu privlačnu silu. Budući da je tužitelj dio skupine poduzetnika koji upotrebljavaju naziv „basmati” za označavanje posebne vrste riže, riža je proizvod na koji se odnosi stečeni *goodwill*. U zaključcima žalbenog vijeća utvrđeno je da je početna točka bila da naziv „basmati” ima *goodwill* za proizvod „riža” i da treba utvrditi ima li upotreba tog naziva za predmetne proizvode korist od tog *goodwilla*, stvaranjem zavaravajućeg prikaza u svijesti potrošača. Što se tiče rižina brašna, jela na bazi riže ili krmiva, prema EUIPO-ovu mišljenju nije podnesen nijedan dokaz kako bi se dokazalo da je vrsta riže koja se koristi za potrošače važan čimbenik prilikom odluke o kupnji tih proizvoda.
- 47 Kao drugo, EUIPO smatra da žalbeno vijeće nije izbjeglo ispitivanje fiktivne upotrebe žiga za koji je podnesena prijava, nego je jasno predvidjelo takvu upotrebu, koja bi mogla uključivati onu za proizvode koji ne sadržavaju rižu basmati ili nisu napravljeni od nje.
- 48 Osim toga, EUIPO ističe da, čak i ako tužitelj može dokazati da relevantna javnost doživljava naziv „basmati” kao naznaku da su predmetni proizvodi napravljeni od riže basmati ili je sadržavaju, to ne bi bilo dovoljno za prihvaćanje prigovora s obzirom na to da nije podnesen nijedan dokaz u prilog tvrdnji da je H. A. Chakari namjeravao upotrebljavati žig za koji je podnesena prijava za proizvode koji nisu napravljeni od riže basmati ili ju ne sadržavaju. Prema EUIPO-ovu mišljenju, prošireni oblik tužbe zbog zavaravajućeg označivanja jest pravilo stvoreno sudskom praksom proizašlo iz tužbi zbog povrede protiv stvarne upotrebe žiga koja dovodi u zabludu, a ne protiv buduće upotrebe, koja je čisto hipotetske naravi, ako ništa ne upućuje na to da će ona biti zavaravajuća. U okviru postupka registracije žiga, u nedostatku dokaza o postojanju stvarnog zavaravanja ili ozbiljne vjerojatnosti budućeg zavaravanja, sama mogućnost da se takva zavaravajuća upotreba može dogoditi u budućnosti nije dovoljna da bi se spriječila registracija žiga kada specifikacija dopušta upotrebu u dobroj vjeri. Taj pristup usto odgovara ustaljenoj praksi u pogledu širokih kategorija proizvoda obuhvaćenih apsolutnim razlogom dovođenja u zabludu na temelju članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009, u okviru kojeg se pretpostavlja da podnositelji prijave za registraciju ne djeluju u zloj vjeri. Prema EUIPO-ovu mišljenju, članak 52. stavak 1. točka (a) navedene uredbe, koji određuje da se žig proglašava ništavim ako nositelj žiga pri upotrebi tog žiga za proizvode za koje je registriran dovede javnost u zabludu u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla tih proizvoda, čini dovoljnu zaštitu.

- 49 Kao treće, prema EUIPO-ovu mišljenju, tužitelj pogrešno tvrdi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku polazeći od pretpostavke da se tužiteljeva argumentacija temeljila na pitanju mogu li predmetni proizvodi sadržavati rižu basmati više ili niže kvalitete. To nije slučaj jer je žalbeno vijeće samo navelo ograničenja proširenog oblika delikta zbog zavaravajućeg označivanja i istaknulo da tužitelj nema istu vrstu prava monopola povezanih sa znakovima koji su razlikovni s jednim jedinstvenim trgovačkim podrijetlom i na kojima se temelji većina drugih relativnih razloga za prigovor predviđenih Uredbom br. 207/2009.
- 50 Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 obuhvaća neregistrirane žigove i svaki „drugi znak” koji se upotrebljava u trgovačkom prometu. Uloga upotrebe predmetnog znaka može biti, s obzirom na njegovu prirodu, ne samo ta da relevantna javnost identificira trgovačko porijeklo dotičnog proizvoda nego i da identificira njegovo zemljopisno porijeklo i posebne kvalitete koje su mu svojstvene ili obilježja na kojima se temelji njegov ugled. Raniji žig se s obzirom na svoju prirodu može na taj način kvalificirati razlikovnim elementom kada služi za identificiranje poduzetnikovih proizvoda ili usluga u odnosu na one drugog poduzetnika, ali i kad služi za identificiranje određenih proizvoda ili usluga u odnosu na druge slične proizvode ili usluge (vidjeti presudu od 30. rujna 2015., BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, t. 29. i navedenu sudsku praksu).
- 51 Kao što je to pojašnjeno u točki 40. ove presude, u „proširenom” obliku delikta zavaravajućeg označivanja, na kojem se temelji ova tužba, tuženik dovodi u zabludu glede podrijetla ili prirode svojih proizvoda prikazujući na zavaravajući način da oni potječu iz posebne regije ili da imaju posebna obilježja ili sastav. To zavaravajuće prikazivanje može se napraviti upotrebom opisnog ili generičkog pojma koji ne opisuje pravilno tuženikove proizvode, čime stvara dojam da posjeduju obilježja ili svojstvo koje stvarno nemaju (presuda od 18. srpnja 2017., BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, t. 95.).
- 52 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće utvrdilo da su prvi uvjeti proširenog oblika tužbe zbog zavaravajućeg označivanja bili ispunjeni jer se naziv „basmati” koristi u Ujedinjenoj Kraljevini za opis određenog razreda proizvoda i taj naziv uživa ugled u Ujedinjenoj Kraljevini koji dovodi do *goodwill* kod značajnog dijela javnosti čiji je jedan od nositelja tužitelj.
- 53 Što se tiče uvjeta koji se odnosi na zavaravajući prikaz, žalbeno vijeće pogrešno je smatralo da se na temelju nijednog dokaza koji je podnio tužitelj ne može zaključiti da ugled naziva „basmati” i *goodwill* koji iz njega proizlazi prelazi jasno definiran razred proizvoda, odnosno posebnu vrstu riže, kako bi obuhvatio drugi proizvod, čiji jest sastojak riža.
- 54 Kao prvo, budući da je žalbeno vijeće u točki 20. pobijane odluke svoju ocjenu temeljilo na teretu dokazivanja koji leži na tužitelju i sudskoj praksi Ujedinjene Kraljevine na koju se on poziva, valja pojasniti da, neovisno o dokaznoj snazi navedene sudske prakse, žalbeno vijeće svoje ispitivanje nije trebalo ograničiti na tu sudsku praksu kako ju je podnio tužitelj. Naime, kada je EUIPO pozvan uzeti u obzir nacionalno pravo države članice u kojoj raniji znak na kojem se temelji prigovor uživa zaštitu, on se po službenoj dužnosti mora informirati o nacionalnom pravu odnosne države članice ako su te informacije nužne, među ostalim, za ocjenu uvjeta primjene razloga odbijanja registracije o kojem je riječ (vidjeti presudu od 24. listopada 2018., 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, t. 85. i navedenu sudsku praksu).
- 55 Kao drugo, točno je da iz sudske prakse Ujedinjene Kraljevine u području delikta zavaravajućeg označivanja proizlazi da će, kad je *goodwill* povezan s nazivom utvrđen za određene proizvode i usluge i kada se taj naziv potom koristi za druge proizvode ili usluge, postojanje vjerojatnosti zavaravajućeg prikaza biti tim teže dokazati kada su ti proizvodi i usluge različiti. Međutim, tom

istom sudskom praksom pojašnjeno je da, iako je ta okolnost element koji treba uzeti u obzir pri analizi eventualne vjerojatnosti zavaravajućeg prikaza, postojanje zajedničkog područja djelatnosti nije odlučujuće (vidjeti u tom smislu presude od 4. listopada 2018., DEEP PURPLE, T-328/16, neobjavljenu, EU:T:2018:649, t. 30. i 31. i od 2. prosinca 2020., Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Prikaz ogrebotine nalik onoj od pandže), T-35/20, neobjavljenu, EU:T:2020:579, t. 86.).

- 56 Što se tiče, konkretnije, proširenja delikta zavaravajućeg označivanja, tužitelj se pozvao na presudu Taittinger, iz koje proizlazi da može postojati zavaravajući prikaz čak i u slučaju različitih proizvoda (presuda Taittinger, str. 641., 665. i 667.; vidjeti također odluku Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud (Engleska i Wales) (Građanski odjel)), Diageo North America Inc/Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, t. 9. i 15.). Naime, u presudi Taittinger Court of Appeal (England & Wales) (Civil division) (Žalbeni sud (Engleska i Wales) (Građanski odjel)) smatrao je vjerojatnim da jedan nezanemariv dio javnosti može vjerovati da predmetni proizvod, nazvan „Elderflower Champagne”, nije šampanjac, ali je s njime na određeni način povezan. Dio javnosti koji bi smatrao da je riječ o bezalkoholnom napitku mogao bi vjerovati da su bezalkoholni šampanjac proizveli proizvođači šampanjca na isti način kao što je proizvedeno bezalkoholno vino ili bezalkoholno pivo.
- 57 Iz toga proizlazi da se istovjetnost predmetnih proizvoda ne zahtijeva i, kao što to uostalom priznaje i sam EUIPO, postojanje vjerojatnosti zavaravajućeg prikaza može se također utvrditi za proizvode koji su samo slični. To vrijedi tim više za predmetne proizvode, koji su svi napravljeni od riže i stoga su vrlo slični riži basmati.
- 58 Slijedom toga, čak i ako se *goodwill* povezan s nazivom „basmati” odnosi samo na rižu basmati kao sortu ili razred proizvoda, kako je utvrđeno u točki 16. pobijane odluke upućivanjem na odluku Basmati Bus, nezanemarivi dio relevantne javnosti mogao bi vjerovati da su proizvodi koje navodi žalbeno vijeće, odnosno rižino brašno, grickalice na bazi riže, rižina kaša ili krmivo, označeni kao „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice” nekako povezani s rižom basmati. Stoga tužitelj pravilno tvrdi da će navedena javnost, kupnjom proizvoda označenog kao da je napravljen od riže basmati ili je sadržava, očekivati da taj proizvod stvarno sadržava tu rižu.
- 59 Žalbeno vijeće također je pogrešno smatralo, u pogledu određenih proizvoda kao što su rižino brašno, grickalice na bazi riže, rižina kaša ili krmivo, da nijedan dokaz ne upućuje na to da je vrsta riža koja korištena za proizvodnju tih proizvoda relevantna za potrošače i stoga može utjecati na njihovu odluku o kupnji.
- 60 Naime, ništa ne upućuje na zaključak da se takav zahtjev može izvesti iz nacionalnog pravila na kojem se temelji prigovor u ovom slučaju. Naprotiv, iz odluke Basmati Bus proizlazi da je uvjet vjerojatnosti zavaravajućeg prikaza ispunjen jer se relevantna javnost može navesti da vjeruje da su predmetni proizvodi napravljeni od riže basmati ili je sadržavaju, iako to nije slučaj. Relevantni odlomak te odluke naveden je u točki 19. tužbe:
- „[V]elik broj [potrošača] očekuje da će dobiti rižu basmati, a ne drugu vrstu riže. Ako te usluge ne nude rižu basmati, što je moguće s obzirom na postojeću specifikaciju, postoji vjerojatnost zavaravajućeg prikaza.”
- 61 Što se tiče ocjene žalbenog vijeća prema kojoj sama opasnost da proizvodi o kojima je riječ mogu biti niže kvalitete od one riže basmati ne dopušta tužitelju da zabrani upotrebu žiga za koji je podnesena prijava s obzirom na to da se zakonodavstvom o zavaravajućem označivanju

potrošaču ne nastoji zajamčiti kvaliteta onoga što je on kupio, dovoljno je utvrditi da tužitelj s pravom ističe da njegovi argumenti imaju za cilj opravdati zabranu uporabe žiga za koji je H. A. Chakari podnio prijavu za registraciju jer je moguće da, zbog širokog opisa proizvoda označenih prijavljenim žigom, ti proizvodi ne sadržavaju rižu basmati.

- 62 Naposljetku, što se tiče utvrđenja žalbenog vijeća da tužitelj nije tvrdio, a još manje dokazao, da se žig za koji je podnesena prijava upotrebljavao u Ujedinjenoj Kraljevini i da se ta upotreba odnosila na proizvode koji nisu bili proizvedeni od prave riže basmati, valja istaknuti da se stvarna uporaba žiga za koji je podnesena prijava ne nalazi među uvjetima tužbe zbog zavaravajućeg označivanja. Naime, iz odluke Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud (Engleska i Wales) (Građanski odjel)), Maier/ASOS Plc (2015) F. S. R. 20, t. 71. do 85., proizlazi da se poštena i fiktivna upotreba prijavljenog žiga treba pretpostaviti. Što se tiče proširenog oblika tužbe zbog zavaravajućeg označivanja, taj je rezultat također potvrđen odlukom Basmati Bus, u kojoj Ured Ujedinjene Kraljevine za intelektualno vlasništvo nije zahtijevao dokaz da se predmetni žig (Basmati Bus) stvarno upotrebljavao za rižu uobičajene kvalitete, nego je samo utvrdio da „[a]ko [predmetne usluge] ne [nude] rižu basmati, što postojeća specifikacija [dopušta], [postoji] vjerojatnost zavaravajućeg prikaza” (odluka Basmati Bus, t. 54.).
- 63 Osim toga, stvarna upotreba žiga za koji je podnesena prijava nije ni uvjet iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.
- 64 Iz toga slijedi da tužitelj pravilno tvrdi da vjerojatnost zavaravajućeg prikaza proizlazi iz poštene i fiktivne upotrebe žiga za koji je podnesena prijava s obzirom na opći opis predmetnih proizvoda, odnosno proizvoda napravljenih od riže.
- 65 Taj zaključak nije doveden u pitanje EUIPO-ovom argumentacijom prema kojoj je, u biti, prošireni oblik tužbe zbog zavaravajućeg označivanja sličan apsolutnom razlogu za odbijanje koji se temelji na zavaravajućem karakteru žiga na temelju članka 7. stavka 1. točke (g) ili članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, odredbi za čiju primjenu se pretpostavlja da podnositelji prijave nisu postupali u zloj vjeri, tako da EUIPO neće dati nikakav prigovor po službenoj dužnosti, osim ako se može smatrati da postoji stvarno zavaravanje ili dovoljno ozbiljan rizik od zavaravanja potrošača.
- 66 Naime, kao što je to istaknuto u točkama 32. do 34. ove presude, uvjet iz članka 8. stavka 4. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, prema kojem neregistrirani žig ili znak mora svojem nositelju dati pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga, uvjet je koji se ocjenjuje s obzirom na kriterije određene pravom koje uređuje navedeni znak. Iz toga slijedi da ustaljena praksa u pogledu primjene uvjeta navedenih u članku 7. stavku 1. točki (g) ili članku 52. stavku 1. točki (a) navedene uredbe nije relevantna za tumačenje nacionalnog prava koje je uređeno isključivo nacionalnim propisom na koji se poziva u prilog prigovoru i sudskim odlukama donesenima u dotičnoj državi članici (vidjeti u tom smislu presudu od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 190.).

– Šteta

- 67 Tužitelj ističe da šteta nanescena *goodwillu* povezanom s nazivom „basmati” može nastati ako su prehrambeni proizvodi koji bi trebali biti proizvedeni od riže basmati zapravo proizvedeni od druge vrste riže i ističe da šteta nastaje zbog gubitka razlikovnog karaktera ili „specifičnosti i ekskluzivnosti” prave riže basmati. Tvrdnja žalbenog vijeća prema kojoj nijedan argument ne objašnjava način na koji upotreba žiga za koji je podnesena prijava može utjecati na razlikovni

karakter navedenog naziva, uzimajući u obzir činjenicu da je sorta „super basmati” priznata sorta riže basmati, nije relevantna jer ta tvrdnja podrazumijeva da se navedeni žig upotrebljava za proizvode napravljene od riže basmati.

- 68 S jedne strane, EUIPO tvrdi da očitovanja žalbenog vijeća u tom pogledu nisu odlučujuća za ishod pobijane odluke. S druge strane, prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće jasno je priznalo da učinak na razlikovni karakter čini vrstu moguće štete koja može nastati u slučaju delikta zavaravajućeg označivanja. Međutim, on je pravilno naveo da tužitelj nije istaknuo nijedan argument kako bi dokazao postojanje stvarnog zavaravanja ili ozbiljnog rizika od budućeg zavaravanja potrošača, odnosno činjenicu da H. A. Chakari predstavlja rižu koja nije sorta basmati kao rižu basmati.
- 69 U tom pogledu, točno je da je žalbeno vijeće navelo da je odbilo razlog u vezi s proširenim oblikom tužbe zbog zavaravajućeg označivanja samo na temelju nepostojanja zavaravajućeg prikaza naziva „basmati” koji uživa ugled. Međutim, žalbeno vijeće je u točki 24. pobijane odluke zauzelo stav o pitanju štete, smatrajući da upotreba žiga za koji je podnesena prijava za registraciju ne može tužitelju uzrokovati komercijalnu štetu jer „ne [vidi] po čemu upotreba [navedenog žiga] za [predmetne proizvode] dovodi do opasnosti od izravnog pada prodaje za tužitelja, koji je, prema njegovim vlastitim očitovanjima, [bio] važan dobavljač samo riže, a ne [navedenih] proizvoda”. Ta je ocjena pogrešna.
- 70 Naime, kao što to proizlazi iz nacionalne sudske prakse i kao što to sam EUIPO priznaje, neovisno o opasnosti od izravnog pada prodaje za tužitelja, šteta se odnosi na gubitak razlikovnog karaktera navedenog znaka ili „specifičnosti i ekskluzivnosti” prave riže basmati. U tom pogledu, iz odluke Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud (Engleska i Wales) (Građanski odjel)) iz 2010. navedene u točki 56. ove presude proizlazi da je jedan od elemenata koje tužitelj mora dokazati za utvrđivanje postojanja slučaja proširenja zavaravajućeg označivanja taj da je pretrpio, ili da je vrlo vjerojatno da će pretrpjeti, štetu na *goodwillu* čiji je nositelj zbog toga što tuženik prodaje proizvode koji su lažno označeni znakom koji ima *goodwill*. U skladu s tom presudom, šteta može nastati, među ostalim, slabljenjem razlikovnog karaktera znaka. Osim toga, u presudi Taittinger presuđeno je da, čak i ako ne postoji opasnost od znatnog ili izravnog pada prodaje, s obzirom na to da svi proizvodi nisu bili šampanjac, nego im je dopušteno da se opišu kao takvi, neizbježno se oslabljuje ta specifičnost i ekskluzivnost te time ne nastaje samo šteta zbog zavaravanja, već prije svega ozbiljna šteta (presuda Taittinger, str. 641., 668. do 670. i 678.).
- 71 Osim toga, budući da je žalbeno vijeće istaknulo da nijednim argumentom nije objašnjeno na koji bi način upotreba žiga za koji je podnesena prijava mogla utjecati na razlikovni karakter naziva „basmati”, uzimajući u obzir činjenicu da je sorta „super basmati” priznata sorta riže basmati, to utvrđenje polazi od pogrešne pretpostavke da je upotreba navedenog žiga ograničena na proizvode napravljene od riže basmati ili riže super basmati. Međutim, vjerojatnost zavaravajućeg prikaza proizlazi iz, kao što je to navedeno u točki 64. ove presude, iz poštene i fiktivne upotrebe tog žiga s obzirom na opći opis osporavanih proizvoda, odnosno proizvoda napravljenih od širokog raspona kvalitete riže.
- 72 S obzirom na sve što prethodi, valja usvojiti jedini tužbeni razlog tužitelja i stoga poništiti pobijanu odluku.

Zahtjev za prihvaćanje prigovora

- 73 Drugim dijelom prvog tužbenog zahtjeva tužitelj od Općeg suda zahtijeva da prihvati prigovor za sve proizvode.
- 74 EUIPO smatra da je taj zahtjev nedopušten jer se njime zahtijeva ponovno ispitivanje činjenica, dokaza i očitovanja o kojima žalbeno vijeće nije odlučilo.
- 75 U tom pogledu valja istaknuti da tužitelj drugim dijelom prvog tužbenog zahtjeva u biti od Općeg suda zahtijeva da donese odluku koju je, prema njegovu mišljenju, EUIPO trebao donijeti, odnosno odluku kojom se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za prigovor. Stoga zahtijeva izmjenu pobijane odluke, kako je predviđeno člankom 72. stavkom 3. Uredbe 2017/1001. Stoga je taj zahtjev dopušten.
- 76 Međutim, ovlast za izmjenu, priznata Općem sudu na temelju članka 72. stavka 3. Uredbe 2017/1001, ne daje mu mogućnost ocjenjivanja nečega o čemu se žalbeno vijeće još nije izjasnilo. Prema tome, izvršavanje ovlasti preinake u načelu mora biti ograničeno na slučajeve u kojima Opći sud, nakon provedenog nadzora ocjene koju je dalo žalbeno vijeće, može na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata odrediti odluku koju je žalbeno vijeće bilo dužno donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.; vidjeti također presudu od 30. travnja 2019., Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, neobjavljenu, EU:T:2019:265, t. 92. i navedenu sudsku praksu).
- 77 U ovom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za izvršavanje ovlasti preinake Općeg suda.
- 78 Naime, žalbeno vijeće utemeljilo je pobijanu odluku samo na činjenici da tužitelj navodno nije dokazao da upotreba žiga za koji je podnesena prijava može dovesti do zavaravajućeg prikaza naziva „basmati” koji ima ugled. Konkretno, izričito je pojasnilo da se tužbeni razlog koji se temelji na proširenom obliku zavaravajućeg označivanja ne može prihvatiti a da nije potrebno ispitati je li dokazana upotreba ranijeg žiga u trgovačkom prometu u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. Budući da je žalbeno vijeće na taj način provelo nepotpunu analizu uvjeta iz navedene odredbe, Opći sud ne može koristiti svoja ovlaštenja za izmjenu.
- 79 Prema tome, drugi dio prvog tužbenog zahtjeva, kojim se traži izmjena pobijane odluke, treba odbiti.

Drugi dio tužbenog zahtjeva

- 80 EUIPO tvrdi da drugi dio tužiteljeva tužbenog zahtjeva, koji je podnesen podredno i kojim od Općeg suda zahtijeva da uputi predmet EUIPO-u, nije podredni zahtjev za poništenje s obzirom na to da bi takvo upućivanje bilo posljedica prvog dijela tužbenog zahtjeva da je on prihvaćen.
- 81 U okviru tužbe podnesene sudu Unije protiv odluke žalbenog vijeća EUIPO-a potonji je, u skladu s člankom 72. stavkom 6. Uredbe 2017/1001, obavezan poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje presude suda Unije. Stoga je na EUIPO-u da odluči o posljedicama izreke i obrazloženja presuda suda Unije (vidjeti presudu od 31. siječnja 2019., Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, neobjavljenu, EU:T:2019:45, t. 81. i navedenu sudsku praksu). Prema tome, drugi dio tužiteljeva tužbenog zahtjeva nema vlastiti predmet jer je samo posljedica prvog dijela tužbenog zahtjeva, koji se odnosi na poništenje pobijane odluke.

Troškovi

- 82 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 83 Budući da EUIPO u bitnome nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje vlastitih troškova kao i tužiteljevih troškova u postupku pred Općim sudom i u postupku pred žalbenim vijećem.
- 84 Međutim, iako se na temelju članka 190. stavka 2. Poslovnika nužni troškovi nastali strankama u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti, to ne vrijedi za troškove koji su nastali u postupku pred Odjelom za prigovore. Stoga tužiteljev zahtjev koji se odnosi na te troškove treba odbiti.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 2. travnja 2020. (predmet R 1079/2019-4).**
- 2. U preostalom dijelu tužba se odbija.**
- 3. EUIPO-u se nalaže snošenje troškova, uključujući nužne troškove društva Indo European Foods Ltd nastale u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 6. listopada 2021.

Potpisi