



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

3. rujna 2025.*

„Dizajn Europske unije – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Europske unije koji prikazuje ukrase za vrećice za pakiranje – Raniji nacionalni verbalni i figurativni žigovi – Razlog ništavosti – Uporaba u kasnijem dizajnu razlikovnog znaka koju ima pravo zabraniti njegov nositelj – Članak 25. stavak 1. točka (e) Uredbe (EZ) br. 6/2002 – Primjenjivo materijalno pravo – Prava obrane – Opseg ispitivanja koje je provelo žalbeno vijeće”

U predmetu T-83/24,

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, sa sjedištem u Eskişehir (Turska), koji zastupa A. Căvescu, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju C. Bovar i J. Ivanauskas, u svojstvu agenata,

tuženika,

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

Star Foods E. M. SRL, sa sjedištem u Bukureštu (Rumunjska), koji zastupaju V. von Bomhard i J. Fuhrmann, odvjetnici,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: P. Škvařilová-Pelzl (izvjestiteljica), predsjednica, G. Steinfatt i D. Kukovec, suci,

tajnik: V. Di Bucci,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir mjeru upravljanja postupkom od 23. siječnja 2025. te intervenijentove i EUIPO-ove odgovore podnesene tajništvu Općeg suda 6. odnosno 7. veljače 2025.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir to da stranke nisu podnijele zahtjev za određivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Tužbom koja se temelji na članku 263. UFEU-a tužitelj, društvo Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, zahtijeva poništenje odluke trećeg žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 15. prosinca 2023. (predmet R 1017/2023-3) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

Okolnosti spora

- 2 Tužitelj je 28. listopada 2016. EUIPO-u podnio prijavu za registraciju dizajna Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.).
- 3 Dizajn Zajednice za koji je zatražena registracija i koji se osporava u ovom slučaju prikazan je na sljedeći način:



- 4 Proizvodi na koje se osporavani dizajn namjerava primijeniti pripadaju razredu 32.00. u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, kako je izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Vrećice [pakiranje] (Ukrasi za –)”.

- 5 Društvo Star Foods E. M. SRL, intervenijent, podnijelo je EUIPO-u 21. siječnja 2019. zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim za proizvode iz točke 4. ove presude.
- 6 U potporu osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim istaknut je razlog iz članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002, u njezinoj verziji prije stupanja na snagu Uredbe (EU) 2024/2822 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2024. (SL 2024./2822, L), u vezi s člankom 36. stavkom 2. točkama (b) i (c) legea nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (Zakon br. 84 o žigovima i oznakama zemljopisnog podrijetla) od 15. travnja 1998. (*Monitorul Oficial al României*, br. 337 od 8. svibnja 2014., u daljnjem tekstu: rumunjski Zakon o žigovima). Intervenijent je navedeni zahtjev temeljio na ranijem rumunjskom verbalnom žigu KRAX kao i na trima ranijim rumunjskim figurativnim žigovima koji sadržavaju isti verbalni element „krax” u različitim stilizacijama. Četiri ranija žiga bila su registrirana, među ostalim, za proizvode iz razreda 30., među ostalim, za „pripravke od žitarica”. Intervenijent je tvrdio da zbog sličnosti ranijih znakova i njima obuhvaćenih proizvoda postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu potonje odredbe, što mu omogućuje da zabrani uporabu svojeg razlikovnog znaka u osporavanom dizajnu. Osim toga, budući da su raniji nacionalni žigovi uživali ugled u Rumunjskoj, njihovo reproduciranje na sličan način u navedenom dizajnu omogućilo bi nositelju potonjeg iskorištavanje njihova ugleda i poslovnog truda te bi, slijedom toga, uporaba tog dizajna nanijela štetu razlikovnom karakteru tih žigova u smislu predmetne odredbe.
- 7 Na tužiteljev zahtjev, odlukom od 11. prosinca 2019., Odjel za poništaje prekinuo je postupak do donošenja konačne odluke Tribunalula București (Sud u Bukureštu, Rumunjska), pred kojim se također osporavao raniji nacionalni figurativni žig pod brojem 142285 (u daljnjem tekstu: raniji žig).
- 8 Nakon konačnog odbijanja tužbe podnesene nacionalnom sudu, Odjel za poništaje nastavio je postupak i odlukom od 13. ožujka 2023. prihvatio zahtjev za proglašenje dizajna ništavim, pri čemu je započeo svoje ispitivanje na temelju ranijeg žiga, podnesenog 12. rujna 2014., registriranog 5. svibnja 2016. na ime intervenijenta i prikazanog na sljedeći način:



- 9 Konkretno, Odjel za poništaje najprije je utvrdio da raniji žig ima prosječni svojstveni razlikovni karakter i da su njegovu valjanost potvrdili rumunjski sudovi. Nadalje, on je u biti ocijenio da su proizvodi koji su obuhvaćeni navedenim žigom i proizvodi na koje se namjeravao primijeniti osporavani dizajn istovjetni, da taj žig i navedeni dizajn imaju prosječni stupanj vizualne sličnosti, da su fonetski istovjetni i da su stoga sličnosti dvaju znakova dovoljne za zaključak o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu. U tim okolnostima, s obzirom na to da je intervenijent imao

pravo zabraniti, na temelju članka 36. stavka 2. točke (b) rumunjskog Zakona o žigovima, uporabu znaka u tom dizajnu, Odjel za poništaje proglasio je potonji ništavim u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji. Budući da je zahtjev prihvaćen na temelju svojstvenog razlikovnog karaktera predmetnog žiga, taj je odjel zaključio da nije potrebno izjašnjavati se o navodnom povećanom razlikovnom karakteru na koji se poziva intervenijent ni o njegovoj tvrdnji o zabrani uporabe znaka u predmetnom dizajnu zbog navodnog ugleda takvog žiga. Isto tako, smatrao je da više nije potrebno razmatrati druga ranija prava na koja se pozivao intervenijent.

- 10 Dana 14. svibnja 2023. tužitelj je podnio EUIPO-u žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.
- 11 Pobijanom odlukom žalbeno vijeće odbilo je žalbu. Ono je u biti smatralo da žalbu treba ispitati samo na temelju ranijeg žiga te je zaključilo da je Odjel za poništaje osnovano proglasio osporavani dizajn ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, u vezi s člankom 36. stavkom 2. točkom (b) rumunjskog Zakona o žigovima, s obzirom na postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu. U tom je pogledu žalbeno vijeće ocijenilo da su proizvodi koji su obuhvaćeni navedenim žigom i proizvodi na koje se namjeravao primijeniti taj dizajn slični, da znakovi o kojima je riječ imaju prosječni stupanj vizualne sličnosti i da su fonetski istovjetni, da verbalni elementi navedenih znakova nemaju značenje za rumunjsku javnost, tako da konceptualna usporedba nije moguća. Osim toga, kad je riječ o zahtjevu za dokazivanje uporabe tog žiga, ono je smatralo da nije potrebno ispitati tužiteljeve argumente jer su predmetni žig i navedeni dizajn bili registrirani manje od pet godina u trenutku podnošenja zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim. Nadalje, žalbeno je vijeće bilo mišljenja da nije potrebno ispitati ni tužiteljev navod o gubitku prava kao posljedici trpljenja u skladu s rumunjskim pravom.

Zahtjevi stranaka

- 12 Tužitelj od Općeg suda u biti zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.
- 13 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova u slučaju održavanja rasprave.
- 14 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 15 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj u biti ističe tri tužbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, drugi na povredi članaka 94. i 95. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.) i članka 40. stavka 1. rumunjskog Zakona o žigovima, kako je izmijenjen (*Monitorul Oficial al României*, br. 856 od 18. rujna 2020., u daljnjem tekstu: novi rumunjski zakon), a treći na povredi njegovih prava obrane.
- 16 Opći sud smatra da valja započeti ispitivanjem trećeg tužbenog razloga, potom ispitati drugi tužbeni razlog i završiti ispitivanjem prvog tužbenog razloga.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane

- 17 Tužitelj u biti prigovara žalbenom vijeću da je povrijedilo njegova prava obrane i, konkretno, njegovo pravo na saslušanje time što u više navrata nije uzelo u obzir njegova očitovanja o činjenici da intervenijent nije nositelj rumunjskog figurativnog žiga pod brojem 071100. Prema njegovu mišljenju, intervenijent nije podnio dokaz o postojanju navedenog žiga, imenu nositelja tog žiga odnosno dokaz o njegovu produljenju. Iz toga zaključuje da je žalbeno vijeće trebalo odbaciti žalbu protiv odluke Odjela za poništaje kao nedopuštenu zbog nepostojanja valjane identifikacije stvarnog nositelja ranijeg prava.
- 18 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.
- 19 U skladu s člankom 62. Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, odluke EUIPO-a mogu se temeljiti samo na razlozima ili dokazima o kojima su dotične stranke imale priliku iznijeti svoje očitovanje. Ta odredba, u okviru prava dizajna Europske unije, sadržava opće načelo zaštite prava obrane. U skladu s tim općim načelom prava Europske unije, adresatima odluka javnih tijela koje znatno utječu na njihove interese mora se omogućiti da učinkovito iznesu svoje stajalište. Pravo na saslušanje odnosi se tako na sve činjenične ili pravne elemente koji predstavljaju temelj akta kojim se donosi odluka, a ne na konačno stajalište koje će administracija zauzeti (presuda od 9. veljače 2017., *Mast-Jägermeister/EUIPO* (Čaše), T-16/16, EU:T:2017:68, t. 57.) ili na svaku općepoznatu činjenicu na koju se potonja oslanja pri zauzimanju tog stajališta (vidjeti presudu od 29. travnja 2020., *Bergslagens Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen* (Alat za cijepanje drva), T-73/19, neobjavljenu, EU:T:2020:157, t. 15. i navedenu sudsku praksu).
- 20 Cilj je tužbe podnesene Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća EUIPO-a u smislu članka 61. Uredbe br. 6/2002 (presuda od 20. listopada 2021., *JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion* (Spiralna gumica za kosu), T-823/19, EU:T:2021:718, t. 11.) te se u članku 188. Poslovnika Općeg suda propisuje da podnesci koje su stranke podnijele u okviru postupka pred tim sudom ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.
- 21 U ovom slučaju iz EUIPO-ova spisa i zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim koji je prvotno podnesen 21. siječnja 2019. proizlazi to da se u prilog osnovanosti navedenog zahtjeva nije pozivalo na rumunjski figurativni žig br. 071100, tako da navedeni žig nije bio dio predmeta žalbe. Stoga, na temelju članka 61. Uredbe br. 6/2002 u vezi s člankom 188. Poslovnika, tužiteljevim navodima o predmetnom žigu mijenja se predmet spora jer se na taj žig nije pozivalo u prilog osnovanosti tog zahtjeva.

- 22 U tim okolnostima tužitelj neosnovano tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo njegova prava obrane time što nije uzelo u obzir njegova očitovanja o činjenici da intervenijent nije nositelj rumunjskog figurativnog žiga br. 071100.
- 23 Iz toga slijedi da treći tužbeni razlog valja odbiti kao neosnovan.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članaka 94. i 95. Uredbe 2017/1001 u vezi s člankom 40. stavkom 1. novog rumunjskog zakona

- 24 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je povrijedilo članke 94. i 95. Uredbe 2017/1001 kao i članak 40. stavak 1. novog rumunjskog zakona. S jedne strane, prema njegovu mišljenju, žalbeno vijeće počinilo je pogrešku koja se tiče prava time što intervenijentu nije naložilo podnošenje dokaza o uporabi ranijeg žiga koja nije bila obuhvaćena petogodišnjim razdobljem odgode. S druge strane, on u biti tvrdi da je žalbeno vijeće trebalo ispitati žalbu protiv odluke Odjela za poništaje s obzirom na navedeni zakon i, prema tome, u skladu s potonjom odredbom, zatražiti podnošenje dokaza o stvarnoj uporabi navedenog žiga, u okviru postupka za proglašenje dizajna ništavim na temelju članka 39. tog zakona, čiji je tekst istovjetan tekstu članka 36. rumunjskog Zakona o žigovima koji je bio na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim.
- 25 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.
- 26 U članku 25. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji zahtijeva se, među ostalim, to da pravo Unije ili zakonodavstvo države članice kojim se uređuje raniji znak istaknut u prilog osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim koji se temelji na toj odredbi „nositelju znaka [da] pravo zabraniti” uporabu njegova znaka u kasnijem dizajnu (presuda od 12. svibnja 2010., Beifa Group/OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Pomagalo za pisanje), T-148/08, EU:T:2010:190, t. 63.).
- 27 U ovom slučaju raniji znakovi na koje se poziva u prilog osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim obuhvaćaju, među ostalim, raniji rumunjski figurativni žig uređen odredbama rumunjskog Zakona o žigovima. Članak 36. stavak 2. navedenog zakona daje nositelju žiga pravo zabraniti uporabu svakog znaka kad, zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s predmetnim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigom i predmetnim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.
- 28 Točno je da se u članku 40. stavku 1. novog rumunjskog zakona, na koji se tužitelj poziva u svojim pismenima, propisuje da, na zahtjev tuženika, nositelj ranijeg žiga mora dokazati da se tijekom pet godina koje prethode datumu podnošenja te tužbe žig stvarno rabio u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i na koje se poziva odnosno da postoje razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig na taj datum bio registriran najmanje pet godina i da se, ako nema takvog dokaza, tužba odbija.
- 29 Međutim, članak 40. stavak 1. novog rumunjskog zakona, koji proizlazi iz nacionalne reforme prava žigova kojoj je cilj prenošenje članka 17. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.), nije primjenjiv u ovom slučaju jer nije bio na snazi u trenutku podnošenja prijave za registraciju odnosno zahtjeva za priznavanje prvenstva osporavanog dizajna. Naime, s obzirom na datum podnošenja predmetne prijave za registraciju, a to je 28. listopada 2016., koji je odlučujući prilikom utvrđivanja primjenjivog materijalnog prava, činjenice u predmetu uređene su materijalnim odredbama Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj

verziji i rumunjskog Zakona o žigovima u verziji koja je bila na snazi tog datuma (vidjeti po analogiji rješenje od 5. listopada 2004., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, t. 39. i 40. i presudu od 23. travnja 2020., Gugler France/Gugler i EUIPO, C-736/18 P, neobjavljenu, EU:C:2020:308, t. 3. i navedenu sudsku praksu).

- 30 Kad je riječ, nadalje, o navodnoj povredi članka 94. i 95. Uredbe 2017/1001, valja podsjetiti na to da se, u skladu s njezinim člankom 94., EUIPO-ove odluke mogu temeljiti samo na razlozima ili dokazima o kojima su dotične stranke imale priliku iznijeti svoje očitovanje i da, u skladu s člankom 95. stavkom 2. te uredbe, EUIPO ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.
- 31 Osim toga, u skladu sa sudskom praksom, s obzirom na to da u Uredbi br. 6/2002 ne postoji posebna odredba o načinima podnošenja zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg znaka koji postavlja nositelj dizajna Zajednice koji se osporava zahtjevom za njegovo proglašenje ništavim na temelju tog znaka, valja smatrati da navedeni zahtjev za dokazivanje EUIPO-u valja podnijeti izričito i pravodobno. Načelno, taj zahtjev treba podnijeti u roku koji je Odjel za poništaje odredio nositelju dizajna Zajednice koji se osporava zahtjevom za njegovo proglašenje ništavim kako bi se on očitovao o tom zahtjevu. Naime, sudska praksa razvijena u pogledu članka 47. stavaka 2. i 3. Uredbe 2017/1001 primjenjuje se po analogiji i na zahtjeve za dokazivanje stvarne uporabe podnesene u okviru postupaka za proglašenje dizajna ništavim u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (e) Uredbe br. 6/2002 jer se ni u tom kontekstu ne može prihvatiti da žalbeno vijeće može odlučivati o predmetu različitom od onoga podnesenog Odjelu za poništaje, odnosno predmetu čiji je doseg proširen dodavanjem prethodnog pitanja stvarne uporabe ranijeg znaka istaknutog u prilog osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim (vidjeti u tom smislu presudu od 12. svibnja 2010., Pomagalo za pisanje, T-148/08, EU:T:2010:190, t. 67. do 72.).
- 32 Međutim, u ovom slučaju, kao što to pravilno tvrde EUIPO i intervenijent, tužitelj nije pravodobno podnio zahtjev za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg žiga pred Odjelom za poništaje te ga je prvi put istaknuo tek u podnesku od 13. srpnja 2023. u kojem se navode žalbeni razlozi. Prema tome, nedopušten je zahtjev za dokazivanje uporabe ranijeg žiga koji je podnesen žalbenom vijeću.
- 33 Međutim, valja istaknuti da žalbeno vijeće nije odbacilo podneseni mu zahtjev za dokazivanje uporabe ranijeg žiga kao nedopušten, nego je u točki 52. pobijane odluke utvrdilo da petogodišnji rok od datuma podnošenja zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim, odnosno 21. siječnja 2019., nije istekao. Na taj je način žalbeno vijeće, zauzimanjem stajališta o proteku razdoblja odgode, odlučilo o meritumu tužiteljevih novih argumenata kako bi ih odbilo, pri čemu, čak i pod pretpostavkom da je počinilo pogrešku u tom pogledu, ona ne bi dovela u pitanje zakonitost pobijane odluke jer u tim okolnostima nije utjecala na njezinu izreku.
- 34 Imajući u vidu nedopuštenost zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg žiga podnesenog žalbenom vijeću, drugi tužbeni razlog treba odbiti.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji

- 35 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 25. stavak 1. točku (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji time što je pogrešno zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

- 36 Tužitelj u biti prigovara žalbenom vijeću da je, kao prvo, počinilo pogrešku u ocjeni u pogledu utvrđivanja predmetnih proizvoda, kao drugo, da je ispitalo žalbu protiv odluke Odjela za poništaje oslanjajući se na percepciju prosječnog potrošača, a ne na percepciju upućenog korisnika, kao treće, da je pogrešno zaključilo da postoji prosječni stupanj vizualne sličnosti predmetnih znakova i fonetska istovjetnost i, kao četvrto, da je pogrešno izvelo zaključak o prosječnom stupnju razlikovnog karaktera ranijeg žiga, osobito s obzirom na to da verbalni element „krax” navedenog žiga ima značenje za relevantnu javnost i da je taj žig više od deset godina supostojao sa žigom Europske unije CRAXX.
- 37 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.
- 38 U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji dizajn može biti proglašen ništavim ako je u kasnijem stvaranju dizajna korišten znak razlikovanja, a pravo Unije ili pravo države članice koje se odnosi na taj znak nositelju znaka daje pravo zabrane takve uporabe.
- 39 U skladu sa sudskom praksom, zahtjev za proglašenje dizajna Zajednice ništavim koji se temelji na razlogu ništavosti iz članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji može se prihvatiti samo ako se zaključi da će relevantna javnost smatrati da se u dizajnu Zajednice koji je predmet tog zahtjeva koristi razlikovni znak na koji se poziva u prilog osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim. Ispitivanje tog razloga ništavosti treba se temeljiti na percepciji relevantne javnosti razlikovnog znaka na koji se poziva u prilog tom razlogu te na dojmu cjeline koji navedeni znak ostavlja na tu javnost (vidjeti presudu od 24. rujna 2019., Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mopedi), T-219/18, EU:T:2019:681, t. 67. i navedenu sudsku praksu).
- 40 Razlog ništavosti iz članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji ne podrazumijeva nužno cjelovito i detaljno reproduciranje ranijeg razlikovnog znaka u kasnijem dizajnu Zajednice. Naime, čak i kada određeni elementi predmetnog znaka ne postoje u osporavanom dizajnu Zajednice ili su tom dizajnu dodani neki drugi elementi, može biti riječ o „uporabi” navedenog znaka, osobito ako su izostavljeni ili dodani elementi od sporedne važnosti (vidjeti presudu od 7. veljače 2018., Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Pakiranje za kornete za sladoled), T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 22. i navedenu sudsku praksu).
- 41 To je tim više tako jer se, kao što to proizlazi iz ustaljene sudske prakse, javnost sjeća samo nesavršene slike žigova registriranih u državama članicama ili žigova Europske unije. To razmatranje vrijedi za svaku vrstu razlikovnog znaka. Slijedom navedenog, u slučaju izostavljanja određenih sporednih elemenata razlikovnog znaka koji se rabi u kasnijem dizajnu Zajednice ili u slučaju dodavanja takvih elemenata tom istom znaku, relevantna javnost neće nužno uočiti te izmjene znaka o kojemu je riječ. Upravo suprotno, ona može smatrati da je u kasnijem dizajnu Zajednice upotrijebljen navedeni znak kako ga se ona sjeća (vidjeti presudu od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 23. i navedenu sudsku praksu).
- 42 Iz toga slijedi da se članak 25. stavak 1. točka (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji primjenjuje ne samo u slučaju uporabe znaka istovjetnog onom na koji se poziva u prilog osnovanosti zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim, nego i u slučaju uporabe sličnog znaka (vidjeti presudu od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 24. i navedenu sudsku praksu).

- 43 U skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (b) rumunjskog Zakona o žigovima nositelj žiga može u biti od nadležnog pravosudnog tijela zatražiti da trećim osobama zabrani da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu upotrebljavaju znak kad, zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti sa žigom odnosno istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama označenima tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, uključujući vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.
- 44 Kao što je to žalbeno vijeće pravilno istaknulo u točki 27. pobijane odluke, člankom 36. stavkom 2. točkom (b) rumunjskog Zakona o žigovima u rumunjsko pravo prenosi se članak 10. stavak 2. točka (b) Direktive 2015/2436, čiji je tekst istovjetan članku 5. stavku 1. točki (b) 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.). Slijedom navedenog, pojam „vjerojatnost dovođenja u zabludu” u smislu članka 36. stavka 2. točke (b) navedenog zakona valja tumačiti s obzirom na sudsku praksu koja se odnosi na članak 5. stavak 1. točku (b) Direktive 2008/95 i članak 10. stavak 2. točku (b) Direktive 2015/2436 (vidjeti u tom smislu presudu od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 25. i 26.).
- 45 U skladu sa sudskom praksom Suda, „vjerojatnost dovođenja u zabludu” u smislu članka 10. stavka 2. točke (b) Direktive 2015/2436 znači opasnost da bi javnost mogla povjerovati da predmetni proizvodi ili usluge potječu od istog poduzetnika ili, ako je primjenjivo, od poduzetnika koji su gospodarski povezani. Postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu treba ocjenjivati sveobuhvatno, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja (vidjeti u tom smislu presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 22. i 23. i od 6. listopada 2005., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, t. 23. do 29.).
- 46 S obzirom na ta razmatranja valja ispitati je li žalbeno vijeće pravilno potvrdilo odluku Odjela za poništaje o prihvatanju zahtjeva za proglašenje osporavanog dizajna ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, nakon što je, na temelju članka 36. stavka 2. točke (b) rumunjskog Zakona o žigovima, ocijenilo da postoji vjerojatnost dovođenja relevantne javnosti u zabludu.
- 47 Kao prvo, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točkama 44. i 45. ove presude, ovaj se postupak odnosi na opseg zaštite žiga i, konkretno, na pitanje može li nositelj navedenog ranijeg žiga zabraniti uporabu svojeg razlikovnog znaka u osporavanom dizajnu. Stoga, suprotno tužiteljevim argumentima, ovaj tužbeni razlog ne treba ispitati uzimajući u obzir dojam na upućenog korisnika odnosno individualni karakter i novost osporavanog dizajna u smislu članka 4. do 6. Uredbe br. 6/2002.

Utvrđivanje predmetnih proizvoda i njihova usporedba

- 48 Tužitelj u biti osporava ocjene žalbenog vijeća prema kojima su predmetni proizvodi slični. Konkretno, smatra da ništa nije upućivalo na to da se osporavani dizajn upotrebljava za štapiće za grickanje.
- 49 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.

- 50 Prilikom utvrđivanja proizvoda u koji se dizajn namjerava ugraditi ili na koji se namjerava primijeniti valja uzeti u obzir naznaku tog proizvoda iz prijave za registraciju kao i, prema potrebi, sam dizajn, u mjeri u kojoj se njime precizira priroda proizvoda, njegova namjena ili njegova funkcija (presuda od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla), T-9/07, EU:T:2010:96, t. 56.).
- 51 Osim toga, za ocjenu sličnosti predmetnih proizvoda valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni za njihov međusobni odnos. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu prirodu, namjenu, njihovo korištenje te njihovu konkurentnost ili komplementarnost (presuda od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., EU:C:1998:442, t. 23.).
- 52 Kad je riječ, konkretno, o komplementarnosti proizvoda i usluga, što je kriterij koji sam po sebi može biti temelj postojanja njihove sličnosti, valja podsjetiti na to da su komplementarni proizvodi i usluge oni među kojima postoji uska veza, u smislu da je jedan od njih neophodan ili važan za uporabu drugog, tako da potrošači mogu smatrati da isto poduzeće proizvodi te proizvode ili pruža te usluge. Prema tome, za potrebe ocjene komplementarnosti proizvoda i usluga valja u konačnici uzeti u obzir na koji način navedena javnost percipira važnost jednog proizvoda ili usluge za uporabu drugog (vidjeti presudu od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 37. i navedenu sudsku praksu).
- 53 U tom pogledu, komplementarnost proizvoda i usluga u kontekstu vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne ocjenjuje se na temelju postojanja za relevantnu javnost odnosa među predmetnim proizvodima i uslugama s obzirom na njihovu prirodu, uporabu i distribucijske kanale. Naime, kriterij koji se temelji na odnosu između korištenja navedenih proizvoda i usluga ne omogućuje da se cjelovito ocijeni nužnost odnosno važnost jednog proizvoda i usluge za drugi, što zahtijeva analiza komplementarnosti navedenih proizvoda i usluga. Naime, činjenica da korištenje jednog proizvoda ili usluge nije u vezi s korištenjem drugog ne podrazumijeva u svim slučajevima da korištenje jednog nije važno ili nužno za korištenje drugog (vidjeti presudu od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 38. i navedenu sudsku praksu).
- 54 U ovom je slučaju žalbeno vijeće u točki 35. pobijane odluke ocijenilo da su predmetni proizvodi komplementarni i stoga slični. U tom je pogledu ono pravilno istaknulo da iz opisa proizvoda na koji se odnosi osporavani dizajn i prikaza potonjeg proizlazi da je on namijenjen primjeni na pakiranje štapića za grickanje. Potonji su uključeni u opću kategoriju prehrambenih proizvoda široke potrošnje kao što su grickalice ili povezani proizvodi, koji su istovjetni „pripravcima od žitarica” iz razreda 30. i obuhvaćeni ranijim žigom.
- 55 Iz toga proizlazi da je osporavani dizajn koji je namijenjen primjeni na pakiranje u najmanju ruku važan za uporabu proizvoda obuhvaćenih ranijim žigom, tako da u smislu sudske prakse navedene u točki 52. ove presude postoji uska veza među njima koja obilježava njihovu komplementarnost i stoga njihovu sličnost.

Relevantno područje i relevantna javnost te stupanj njezine pažnje

- 56 U okviru sveobuhvatne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja uzeti u obzir prosječnog potrošača predmetne kategorije proizvoda koji je prosječno obaviješten i postupi s uobičajenom pažnjom i oprežnošću. Jednako tako valja uzeti u obzir činjenicu da stupanj pažnje prosječnog

potrošača može varirati s obzirom na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

- 57 Kao prvo, u skladu sa sudskom praksom prema kojoj je, ako je raniji žig nacionalni žig, relevantno područje ono na kojem je navedeni žig zaštićen (vidjeti u tom smislu presude od 3. rujna 2010., Companhia Muller de Bebidas/OHIM – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, t. 34. i od 2. ožujka 2022., Laboratorios Ern/EUIPO – Beta Sports (META), T-192/21, neobjavljenu, EU:T:2022:105, t. 28.), žalbeno je vijeće u točki 36. pobijane odluke ocijenilo da je relevantno područje Rumunjska, s obzirom na to da je spomenuti žig registriran i zaštićen u navedenoj državi članici.
- 58 Kao drugo, u mjeri u kojoj se proizvodi obuhvaćeni ranijim žigom i oni na koje se odnosi osporavani dizajn odnose, među ostalim, na štapiće za grickanje namijenjene širokoj javnosti (vidjeti točku 54. te presude), žalbeno je vijeće zaključilo da relevantnu javnost čine potrošači s prosječnim stupnjem pažnje prilikom kupnje te vrste proizvoda.
- 59 Ti zaključci nisu pogrešni te ih valja potvrditi.

Usporedba znakova

- 60 U skladu sa sudskom praksom, dva su znaka slična kada sa stajališta relevantne javnosti među njima postoji barem djelomična jednakost s jednog ili više relevantnih aspekata, kao što su vizualni, fonetski i konceptualni (vidjeti u tom smislu presude od 23. listopada 2002., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, t. 30. i od 10. prosinca 2008., MIP Metro/OHIM – Metronia (METRONIA), T-290/07, neobjavljenu, EU:T:2008:562, t. 41.).
- 61 Sveobuhvatna ocjena postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti predmetnih znakova mora se temeljiti na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija znakova prosječnog potrošača predmetnih proizvoda odlučujuća je u sveobuhvatnoj ocjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu, prosječni potrošač obično percipira žig ili drugi razlikovni znak kao cjelinu te se ne upušta u razmatranje njegovih različitih detalja (presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 23. i od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 25.).
- 62 Ocjena sličnosti dvaju znakova ne može se ograničiti na to da se uzme u obzir samo jedan sastavni dio složenog znaka i uspoređi ga se s drugim znakom. Upravo suprotno, usporedbu valja provesti ispitivanjem svakog od predmetnih znakova kao cjeline, što ne isključuje mogućnost da u određenim okolnostima jedan ili više njegovih sastavnih dijelova prevladava u ukupnom dojmu koji složeni znak ostavlja na relevantnu javnost (vidjeti u tom smislu presude od 6. listopada 2005., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, t. 29. i od 22. listopada 2015., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, t. 36.). Ocjena sličnosti zasnovana samo na dominantnom elementu moguća je isključivo ako su ostali sastavni dijelovi žiga zanemarivi (presuda od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 42.). To bi osobito mogao biti slučaj kada taj sastavni dio sam prevladava u slici tog žiga koje se relevantna javnost sjeća, tako da su svi ostali sastavni dijelovi zanemarivi u ukupnom dojmu koji on ostavlja (presuda od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, t. 43.).

- 63 U ovom slučaju, prije ocjene sličnosti predmetnih znakova, valja ispitati njihove razlikovne i dominantne elemente.

– *Razlikovni i dominantni elementi predmetnih znakova*

- 64 Kao što je to žalbeno vijeće istaknulo u točki 39. pobijane odluke, raniji žig sastoji se od pojma „krax”, napisanog velikim stiliziranim slovima raspoređenima padajućim redoslijedom od velikog slova „K” do velikog slova „X” na tamnoj pozadini nepravilnog oblika.
- 65 Kad je riječ o osporavanom dizajnu, žalbeno ga je vijeće u točki 40. pobijane odluke opisalo kao dizajn koji se sastoji od pravokutne bijele pozadine s tankim sivim okomitim linijama i dvjema kosim zelenim prugama, skupa štapića za grickanje i mlinca pored nekoliko začina i biljaka u mužaru na lijevoj strani. Verbalni elementi „eti”, „crax” i „sticks” smješteni su jedan ispod drugog iznad figurativnih elemenata. Verbalni elementi „crax” i „sticks” prikazani su velikim bijelim slovima s plavim rubom, dok je verbalni element „eti” napisan crvenom bojom s bijelim i crnim rubom i sadržava nedefinirani crni figurativni element u blizini gornjeg lijevog kuta. Žalbeno vijeće smatra da se verbalni element „crax” jasno ističe zbog svoje izraženije veličine, središnjeg položaja i posebne stilizacije u odnosu na ostale verbalne elemente.
- 66 Tužitelj u biti prigovara žalbenom vijeću to što je zaključilo da je verbalni element „crax” osporavanog dizajna sam po sebi mogao prevladati u slici navedenog dizajna. Prema njegovu mišljenju, svi ostali sastavni dijelovi tog dizajna nisu zanemarivi u ukupnom dojmu koji on ostavlja, s obzirom na to da sličnost znakova ovisi o razlikovnom karakteru njihovih sastavnih dijelova i drugim mogućim relevantnim čimbenicima. Osim toga, ističe da je verbalni element „eti” najdominantniji u ukupnom dojmu koji ostavlja predmetni dizajn, tako da će u najvećoj mjeri privući pažnju relevantne javnosti. On naglašava da su verbalni elementi „crax” i „sticks” stoga sporedni i da nemaju razlikovni karakter u odnosu na predmetne proizvode.
- 67 Osim toga, tužitelj osporava zaključke žalbenog vijeća prema kojima verbalni element „crax” nema značenje za relevantnu javnost i da stoga ima razlikovni karakter. Prema njegovu mišljenju, navedena javnost percipira taj verbalni element, s jedne strane, na način da upućuje na proizvode iz razreda 30. koji se stavljaju na tržište u Rumunjskoj pod nazivom „craxuri” i, s druge strane, kao opisni, s obzirom na to da upućuje na zvuk koji se proizvodi prilikom konzumacije prhkih ili hrskavih prehrambenih proizvoda, kao što su štapići za grickanje.
- 68 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.
- 69 U skladu sa sudskom praksom, kad je riječ o ocjeni dominantnosti jednog ili više sastavnih dijelova složenog znaka, osobito valja uzeti u obzir značajke svojstvene svakom od njegovih sastavnih dijelova uspoređujući ih sa značajkama svojstvenima drugim sastavnim dijelovima. Osim toga, kao pomoćno sredstvo, može se uzeti u obzir relativan položaj različitih sastavnih dijelova u izgradnji složenog znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 23. listopada 2002., MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, t. 35.).
- 70 Osim toga, da bi se utvrdio razlikovni karakter sastavnog elementa znaka, valja ocijeniti veću ili manju mogućnost tog elementa da pridoneše utvrđivanju da proizvodi ili usluge za koje je znak registriran potječu od određenog poduzetnika i stoga razlikovanju tih proizvoda i usluga od onih ostalih poduzetnika. Prilikom te ocjene potrebno je uzeti u obzir ponajprije značajke svojstvene elementu o kojemu je riječ s obzirom na to ima li taj element ikakav opisni karakter u odnosu na

proizvode i usluge za koje je znak registriran (vidjeti presudu od 8. srpnja 2015., Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T-436/12, EU:T:2015:477, t. 28. i navedenu sudsku praksu).

- 71 Kada određeni elementi žiga imaju opisni karakter u odnosu na proizvode i usluge za koje je žig zaštićen ili proizvode i usluge obuhvaćene prijavom za registraciju, tim se elementima priznaje samo slab ili čak vrlo slab razlikovni karakter. Taj im se razlikovni karakter najčešće može priznati samo zbog kombinacije s drugim elementima žiga. Zbog njihova slabog ili čak vrlo slabog razlikovnog karaktera javnost općenito neće smatrati opisne elemente žiga dominantnima u ukupnom dojmu koji on ostavlja, osim ako se, osobito zbog njihova položaja ili veličine, čini da se mogu nametnuti u percepciji relevantne javnosti i ostati u njezinu sjećanju. Međutim, to ne znači da su opisni elementi žiga nužno zanemarivi u ukupnom dojmu koji on ostavlja. U tom pogledu osobito valja ispitati mogu li drugi elementi žiga sami po sebi prevladati u njegovoj slici koja relevantnoj javnosti ostaje u sjećanju (vidjeti presudu od 18. siječnja 2023., YApplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T-443/21, neobjavljeni, EU:T:2023:7, t. 69. i navedenu sudsku praksu).
- 72 U ovom slučaju najprije valja napomenuti da je, kao prvo, žalbeno vijeće u točki 39. pobijane odluke pravilno zaključilo da tužitelj nije podnio dokaz o mogućem značenju verbalnog elementa „crax” osporavanog dizajna odnosno verbalnog elementa „krax” ranijeg žiga i o bilo kakvoj povezanosti mogućeg značenja navedenih pojmova s predmetnim proizvodima. Nadalje, žalbeno je vijeće također pravilno ocijenilo u biti da se tužitelj ne može pozivati na supostojanje drugih sličnih nacionalnih žigova ako ne postoje dokazi o njihovoj uporabi na relevantnom području.
- 73 U tom pogledu valja podsjetiti na to da je, u skladu s člankom 63. Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, u okviru postupka po zahtjevu za proglašenje dizajna ništavim, kako je predviđen člankom 25. stavkom 1. točkom (e) navedene uredbe u njezinoj ranijoj verziji, EUIPO-ovo ispitivanje ograničeno na činjenice, dokaze i argumente koje su pribavile stranke i na zahtjeve koji su izneseni te da on može zanemariti činjenice ili dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele. Kad je riječ, nadalje, o tužiteljevu argumentu koji se odnosi na slab razlikovni karakter riječi „craxuri” s obzirom na to da se ona često koristi u pogledu predmetnih proizvoda, valja naglasiti da točnost tog argumenta nije dokazana. Jedini dokaz koji je tužitelj podnio u prilog osnovanosti te argumentacije sastoji se od popisa žigova koji sadržavaju riječ „craxx” za proizvode iz razreda 29. i 30. Međutim, iz pukog nabiranja relativno ograničenog broja žigova bez naznake koja bi omogućila da se utvrdi u kojoj je mjeri referentna javnost s njima upoznata ne može se zaključiti da postoji povezanost u svijesti potonje između riječi „craxuri” i navedenih proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu od 13. travnja 2011., Sociedad Agricola Requiringua/OHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T-358/09, neobjavljeni, EU:T:2011:174, t. 35.). Stoga ne treba dovoditi u pitanje ocjenu žalbenog vijeća iz točke 41. pobijane odluke, prema kojoj verbalni element „crax” nema značenje za relevantnu javnost i stoga ima razlikovni karakter.
- 74 Kao drugo, žalbeno je vijeće u točki 41. pobijane odluke pravilno ocijenilo da verbalni element „eti” ima razlikovni karakter jer nema nikakvo značenje za relevantnu javnost. Međutim, zbog svoje neznatne veličine navedeni verbalni element ima sporednu ulogu u ukupnom dojmu koji ostavlja osporavani dizajn. Osim toga, ostali elementi od kojih se sastoji navedeni dizajn, odnosno verbalni element „sticks” i figurativni elementi koji prikazuju grickalice, začine i kuhinjski pribor, opisuju proizvode na koje se odnosi taj dizajn jer upućuju na štapiće za grickanje začinjena okusa, te stoga nemaju razlikovni karakter.

- 75 Kao treće, valja napomenuti da su pravokutna bijela pozadina s tankim sivim okomitim linijama i dvama kosim zelenim prugama dekorativne naravi i imaju tek sporednu ulogu u ukupnom dojmu koji ostavlja osporavani dizajn. Isto vrijedi i za neodređeni mali crni figurativni element, koji će zbog svoje neznatne veličine ograničeno utjecati na ukupni dojam koji ostavlja taj dizajn ili će čak biti bez utjecaja.
- 76 Nadalje, u skladu sa sudskom praksom, kada se znak sastoji od verbalnih i figurativnih elemenata, verbalni su u načelu u većoj mjeri razlikovni jer će prosječni potrošač lakše uputiti na predmetne proizvode navodeći ime nego opisujući figurativni element tog znaka (presuda od 7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljena, EU:T:2018:70, t. 49.).
- 77 U tom pogledu valja napomenuti, kao što je to učinilo žalbeno vijeće u točkama 25. i 43. pobijane odluke, da je verbalni element „krax” jedini takav element ranijeg žiga te da verbalni element „crax” predstavlja najupečatljiviji dio osporavanog dizajna. Naime, ti elementi, koji su na sličan način stilizirani, osobito na način da su ispisani velikim slovima bijele boje, prikazani su u rastućoj odnosno opadajućoj veličini. U tim okolnostima i s obzirom na to da svi drugi elementi navedenog dizajna imaju sporednu ulogu u ukupnom dojmu ili da su opisni, žalbeno je vijeće pravilno zaključilo da je verbalni element „krax” najrazlikovniji element koji čini navedeni žig te da je verbalni element „crax” dominantan element tog dizajna.

– *Vizualna usporedba*

- 78 Tužitelj tvrdi da predmetni znakovi nemaju vizualne sličnosti. On tvrdi da valja smatrati da verbalni element „eti” osporavanog dizajna privlači svu pažnju relevantne javnosti. Osim toga, mišljenja je da su svi drugi verbalni i figurativni elementi navedenog dizajna odmah čitljivi i da se neće percipirati kao puki dekorativni elementi.
- 79 Međutim, kao što je to istaknuto u točki 77. ove presude, verbalni element „crax” osporavanog dizajna onaj je koji će u najvećoj mjeri zadržati pažnju relevantne javnosti i stoga će najviše utjecati na ukupan dojam koji ostavlja navedeni dizajn.
- 80 U ovom slučaju valja napomenuti da se na vizualnom planu tri od četiri slova razlikovnih i dominantnih elemenata predmetnih znakova podudaraju, to jest niz slova „r”, „a”, „x”, koja su sva napisana kao velika te sa sličnim trodimenzionalnim učinkom, neznatno su nagnuta slijeva nadesno, pri čemu veličina slova u ranijem žigu opada, a u osporavanom dizajnu raste. Nadalje, navedeni se znakovi razlikuju, s jedne strane, svojim početnim velikim slovom, to jest slovom „K” odnosno „C” i, s druge strane, rastućom odnosno opadajućom veličinom svojih slova.
- 81 U tom je pogledu žalbeno vijeće u točki 44. pobijane odluke pravilno ocijenilo da razlike među predmetnim znakovima navedene u točki 80. ove presude ne mogu prevagnuti nad sličnošću koja proizlazi iz triju istovjetnih slova stiliziranih na sličan način. Međutim, iako se navedeni znakovi također razlikuju po prisutnosti sporednog verbalnog elementa „eti” u osporavanom dizajnu, nerazlikovne riječi „sticks” te po pozadini, bojama i malom crnom figurativnom elementu – koji su redom dekorativne naravi – kao i po nerazlikovnom prikazu štapića za grickanje, začina i kuhinjskog pribora, ti elementi nemaju svoj ekvivalent u ranijem žigu te ne mogu prevagnuti nad sličnošću dominantnih elemenata „krax” i „crax” zbog nepostojanja njihova razlikovnog karaktera te zbog sporednosti njihove veličine i položaja.
- 82 Iz toga slijedi da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni kada je zaključilo da postoji prosječni stupanj vizualne sličnosti predmetnih znakova.

– *Fonetska usporedba*

- 83 Tužitelj ističe da ne postoji nikakav stupanj fonetske sličnosti predmetnih znakova. Prema njegovu mišljenju, čak i ako će potrošači izgovarati samo jedan od verbalnih elemenata sadržanih u osporavanom dizajnu štedeći na riječima, to će biti verbalni element „eti”, koji nije ni na koji način sličan verbalnom elementu „krax” ranijeg žiga.
- 84 U ovom slučaju, kao što to proizlazi iz točke 74. ove presude, figurativni elementi i verbalni element „sticks” koji čine osporavani dizajn nemaju razlikovni karakter te su od sporedne važnosti. Nadalje, verbalni element „eti”, iako razlikovni zbog nepostojanja značenja u odnosu na predmetne proizvode, od sporedne je važnosti zbog svoje veličine i položaja. Osim toga, kao što to također proizlazi iz točke 81. ove presude, verbalni elementi „krax” ranijeg žiga i „crax” osporavanog dizajna sadržavaju isti niz slova „r”, „a”, „x”, koja će se, kao i slova „k” i „c”, izgovarati na isti način.
- 85 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, u skladu sa sudskom praksom, kada se potrošači susreću sa žigom koji se sastoji od različitih verbalnih elemenata od kojih su neki od sporedne važnosti, skloni su usmenom skraćivanju tog žiga kako bi ga lakše izgovarali (vidjeti u tom smislu presudu od 30. studenoga 2006., Camper/OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, neobjavljenu, EU:T:2006:370, t. 75.). Iz toga proizlazi da verbalni elementi osporavanog dizajna različiti od verbalnog elementa „crax” – koji su redom od sporedne važnosti – u manjoj mjeri mogu privući pažnju potrošača te je stoga manje vjerojatno da će se izgovarati. Nadalje, figurativni elementi neće se izgovarati, tako da je vjerojatnije da će potrošači upućivati na proizvode na koje se odnosi osporavani dizajn izgovarajući isključivo dominantni element tog dizajna, odnosno verbalni element „crax”.
- 86 Prema tome, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni kada je u točki 45. pobijane odluke zaključilo da predmetni znakovi imaju visok stupanj fonetske sličnosti.

– *Konceptualna usporedba*

- 87 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće trebalo zaključiti da ne postoji konceptualna sličnost predmetnih znakova. Konkretno, on ističe da će se i verbalni element „eti”, koji je najdominantniji i najrazlikovniji u osporavanom dizajnu, i verbalni element „krax” ranijeg žiga percipirati kao izmišljene i različite riječi i da je među navedenim znakovima jedan verbalni, a drugi figurativni, tako da među njima ne postoji nikakva konceptualna sličnost.
- 88 Valja podsjetiti na to da konceptualna usporedba ima za cilj usporediti „koncepte” koje predmetni znakovi sadržavaju. Pojam „koncept” znači, prema definiciji koju nudi primjerice rječnik *Larousse*, „općenitu i apstraktnu ideju koja nastaje u ljudskom duhu i predmet je konkretnog ili apstraktnog mišljenja, a omogućuje mu da taj isti predmet poveže s različitim percepcijama koje o njemu ima i organizira saznanja o njemu” (vidjeti presudu od 16. lipnja 2021., Smiley Miley/EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS), T-368/20, neobjavljenu, EU:T:2021:372, t. 52. i navedenu sudsku praksu).
- 89 Isto tako, u skladu sa sudskom praksom, konceptualna sličnost podrazumijeva da se predmetni znakovi podudaraju u svojem semantičkom sadržaju (vidjeti u tom smislu presudu od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 24.). Iz toga proizlazi da nikakva konceptualna usporedba nije moguća ako relevantna javnost ne razumije značenje riječi ili ne može ni jednom od navedenih znakova pridati posebno značenje (vidjeti u tom smislu presude od

7. veljače 2018., Pakiranje za kornete za sladoled, T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 76. i od 6. travnja 2022., Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSIA), T-219/21, neobjavljenu, EU:T:2022:219, t. 117. i navedenu sudsku praksu).

- 90 U ovom slučaju dominantni elementi predmetnih znakova nemaju značenje za relevantnu javnost (vidjeti točke 73. i 77. ove presude). Stoga toj javnosti ne mogu prenijeti koncept.
- 91 Kada je riječ o drugim elementima od kojih se sastoji osporavani dizajn, kao što to proizlazi iz točaka 74. i 77. ove presude, njihov je položaj od sporednog značenja, što ograničava njihov utjecaj u okviru konceptualne usporedbe predmetnih znakova. Međutim, to ne znači da su navedeni elementi potpuno zanemarivi. Tako prilikom konceptualne usporedbe valja uzeti u obzir verbalni element „sticks” kao i dekorativne figurativne elemente navedenog dizajna poput skupa štapića za grickanje, začina i kuhinjskog pribora, s obzirom na to da prenose koncept prehrambenih proizvoda široke potrošnje i upućuju na začinjene štapiće za grickanje.
- 92 Na taj način, suprotno zaključku iz točke 46. pobijane odluke, valja smatrati, s obzirom na prethodno navedeno, da su predmetni znakovi konceptualno različiti.

Razlikovni karakter ranijeg žiga

- 93 Tužitelj ističe da raniji žig u biti ima slab razlikovni karakter s obzirom na to da verbalni element „krax” opisuje zvuk koji se proizvodi prilikom konzumacije grickalica na bazi žitarica te zbog supostojanja navedenog žiga s međunarodnom registracijom žiga CRAXX u kojoj je naznačena Europska unija od 7. prosinca 2004. pod oznakom 0854152A za istovjetne proizvode iz razreda 29. i 30.
- 94 S jedne strane, kao što to proizlazi iz točaka 73., 77. i 90. ove presude, verbalni element „krax” ranijeg žiga, poput verbalnog elementa „crax” osporavanog dizajna, nema značenje za relevantnu javnost, pri čemu tužitelj nije podnio dokaz da verbalni element „krax” ima takvo značenje. Kad je riječ o njegovoj tvrdnji o onomatopejskom karakteru potonjeg verbalnog elementa, u ovom slučaju nije očita imitacija zvuka koji se proizvodi prilikom konzumacije hrskavih proizvoda.
- 95 S druge strane, tužiteljev argument o supostojanju ranijeg žiga sa žigom CRAXX ne može se prihvatiti kako bi se dokazalo da u ovom slučaju raniji žig u biti ima slab razlikovni karakter. Naime, razlikovni karakter ranijeg žiga, koji proizlazi iz njegovih bitnih značajki ili iz njegova ugleda, odnosi se na mogućnost da se pomoću tog žiga identificiraju proizvodi ili usluge za koje je registriran kao da potječu od određenog poduzetnika i da se, na taj način, ti proizvodi ili usluge razlikuju od onih drugih poduzetnika (vidjeti u tom smislu presude od 13. rujna 2018., Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, t. 31. i navedenu sudsku praksu i od 21. prosinca 2021., Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T-6/20, neobjavljenu, EU:T:2021:920, t. 145. i navedenu sudsku praksu). Razlikovni karakter ne uključuje usporedbu različitih znakova nego se odnosi samo na jedan znak, to jest na raniji žig (vidjeti u tom smislu presudu od 11. lipnja 2020., China Construction Bank/EUIPO, C-115/19 P, EU:C:2020:469, t. 58.).
- 96 Stoga žalbeno vijeće nije počinilo nikakvu pogrešku u ocjeni kada je zaključilo da raniji žig u biti ima prosječni razlikovni karakter.

Sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu

- 97 Sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu podrazumijeva određenu međuovisnost čimbenika koji se uzimaju u obzir te osobito sličnosti znakova i sličnosti obuhvaćenih proizvoda ili usluga. Na taj se način nizak stupanj sličnosti obuhvaćenih proizvoda ili usluga može nadoknaditi povećanim stupnjem sličnosti znakova i obrnuto (presude od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, t. 17. i od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 19.).
- 98 Nadalje, prilikom sveobuhvatne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu valja osobito uzeti u obzir to da prosječni potrošač koji je dio relevantne javnosti rijetko može izravno uspoređivati različite žigove, nego se mora pouzdati u njihovu nesavršenu sliku koju čuva u sjećanju (presuda od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 26.). Osim toga, o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu može se zaključiti samo ako bi relevantna javnost mogla biti dovedena u zabludu u pogledu trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda (vidjeti u tom smislu presudu od 24. studenoga 2021., Jeronimo Martins Polska/EUIPO – Rivella International (Riviva), T-551/20, neobjavljenu, EU:T:2021:816, t. 86.).
- 99 U ovom je slučaju žalbeno vijeće u točki 51. pobijane odluke zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu trgovačkog podrijetla predmetnih proizvoda uzimajući u obzir nesavršenu sliku koju potrošači čuvaju u sjećanju na predmetne znakove.
- 100 U tom pogledu, kao prvo, kao što to proizlazi iz točke 54. ove presude, žalbeno vijeće osnovano je zaključilo da su predmetni proizvodi slični zbog svoje komplementarnosti. Kao drugo, predmetni znakovi sadržavaju zajedničke i dominantne verbalne elemente „krax” ranijeg žiga i „crax” osporavanog dizajna, koji nemaju značenje i koji su stoga razlikovni (vidjeti točke 69. do 77. ove presude). Kao treće, navedeni znakovi konceptualno su različiti (vidjeti točke 88. do 92. ove presude). Kao četvrto, žalbeno je vijeće također pravilno ocijenilo da ti znakovi imaju prosječni stupanj vizualne sličnosti (vidjeti točke 79. do 82. ove presude). Nadalje, isti znakovi imaju visok stupanj fonetske sličnosti (vidjeti točku 86. ove presude). Kao peto, žalbeno je vijeće također pravilno ocijenilo da raniji žig ima prosječni razlikovni karakter (vidjeti točku 96. ove presude).
- 101 Iz toga proizlazi da će relevantna javnost s prosječnim stupnjem pažnje moći razumno smatrati, kad se suoči s osporavanim dizajnom, da su predmetni proizvodi i slični proizvodi koji su obuhvaćeni ranijim žigom istog trgovačkog podrijetla.
- 102 U tim okolnostima žalbeno vijeće nije počinilo nikakvu pogrešku time što je u točki 51. pobijane odluke zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu trgovačkog podrijetla proizvoda u smislu članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002 u njezinoj ranijoj verziji, u vezi s člankom 36. stavkom 2. točkom (b) rumunjskog Zakona o žigovima.
- 103 Iz toga slijedi da prvi tužbeni razlog nije osnovan i da ga treba odbiti te da, prema tome, valja odbiti i tužbu u cijelosti.

Troškovi

- 104 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

- 105 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti da uz vlastite troškove snosi i troškove intervenijenta, u skladu s njegovim zahtjevom. S druge strane, s obzirom na to da je EUIPO zatražio da mu tužitelj naknadi troškove samo u slučaju sazivanja rasprave, valja odučiti da će, s obzirom na njezino neodržavanje, taj ured snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ nalaže se da, osim vlastitih troškova, snosi i troškove društva Star Foods E. M. SRL.**
- 3. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snosit će vlastite troškove.**

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Kukovec

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 3. rujna 2025.

Potpisi