



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE
ELEANOR SHARPSTON
od 19. prosinca 2019.¹

Predmet C-714/18 P

**ACTC GmbH
protiv**

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije ‚tigha‘ – Prigovor koji je podnio nositelj ranijeg žiga Europske unije ‚TAIGA‘ – Djelomično odbijanje prijave za registraciju – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Ocjena konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova – Članak 42. stavak 2. – Dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga – Dokaz o uporabi za ‚dio proizvoda ili usluga‘ – Određivanje samostalne potkategorije proizvoda”

I. Uvod

1. Ovaj bi predmet trebao navesti Sud da odluči o doseg pojma „dio proizvoda ili usluga” na koji upućuje članak 42. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije², kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424³, a kojim je uređeno dokazivanje stvarne uporabe ranijeg žiga Europske unije u kontekstu postupka povodom prigovora koji je podnio nositelj tog žiga.

2. Iako je Opći sud Europske unije protumačio taj pojam već u presudi od 14. srpnja 2005., Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN)⁴, Sud nije, međutim, imao prilike potvrditi načela koja je on utvrdio i na kojima počiva presuda od 13. rujna 2018., ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)⁵, koja je predmet ove žalbe (u daljnjem tekstu: pobijana presuda) i koju je podnijelo društvo ACTC GmbH.

3. Ta žalba nudi dakle Sudu priliku da ispita ključnu sastavnicu analize o postojanju stvarne uporabe ranijeg žiga Europske unije, to jest materijalni opseg te uporabe u skladu s presudom od 19. prosinca 2012., Leno Merken⁶, koja se odnosila na teritorijalni opseg te uporabe. Konkretno, Sud je pozvan odlučiti o kriteriju koji je nužno primijeniti kako bi se odredila potkategorija proizvoda i/ili usluga u okviru kojih se raniji žig Europske unije stvarno rabio.

¹ Izvorni jezik: francuski

² SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

³ Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21., u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009). Uredba br. 207/2009 zamijenjena je Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

⁴ T-126/03, u daljnjem tekstu: presuda Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288

⁵ T-94/17, neobjavljena, EU:T:2018:539

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816

4. U skladu sa zahtjevom Suda, ovo će se mišljenje ograničiti na analizu novih glavnih pravnih pitanja koja se postavljaju u ovom slučaju, to jest onih koja su istaknuta u okviru prvog žalbenog razloga koji se temelji na povredi članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, kao i u okviru trećeg prigovora drugog dijela drugog žalbenog razloga te žalbe koji se odnosi na ocjenu konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova.

II. Pravni okvir

5. Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 određuje:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovodenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovodenja u svezu s ranijim žigom.”

6. Članak 15. stavak 1. prvi podstavak te uredbe glasi kako slijedi:

„Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig EU-a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran [...], žig EU-a podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.”

7. U članku 42. stavku 2. navedene uredbe navodi se:

„Ako podnositelj prijave to zatraži, nositelj ranijeg žiga EU-a koji je podnio obavijest o prigovoru mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu podnošenja ili datumu prvenstva prijave žiga EU-a raniji žig EU-a bio u stvarnoj uporabi u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao opravdanje za svoj prigovor, ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig EU-a na taj datum bio registriran najmanje pet godina. Ako nema dokaza o tomu, prigovor se odbacuje. Ako je raniji žig EU-a rabljen u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja prigovora, smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.”

III. Okolnosti spora

8. Okolnosti spora detaljno su izložene u pobijanoj presudi, a osobito u njezinim točkama 1. do 10. na koje se upućuje u tom pogledu. Elementi koji su ključni i nužni za razumijevanje ovog mišljenja mogu se sažeti na sljedeći način.

9. Ovaj spor potječe iz prigovora koji je Taiga AB, nositelj verbalnog žiga Europske unije TAIGA (u daljnjem tekstu: raniji žig), podnijela protiv registracije verbalnog znaka „tigha” (u daljnjem tekstu: žig za koji je podnesena prijava za registraciju), za koji je ACTC podnio prijavu za registraciju za proizvode, među ostalim, iz razreda 25. Nicanskog sporazuma⁷ koji odgovaraju sljedećem opisu:

„Odjeća; gornja odjeća (ogrtači); donje rublje; obuća; pokrivala za glavu; radne cipele i čizme, kombinezoni; rukavice; remenje i čarape.”

10. Taj je prigovor zasnovan na postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

11. Odlukom od 9. veljače 2015. Odjel za prigovore odbio je prigovor. Taiga je podnijela žalbu protiv te odluke. Odlukom od 9. prosinca 2016. (u daljnjem tekstu: sporna odluka) četvrto žalbeno vijeće Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) djelomično je poništilo odluku Odjela za poništaje, to jest za sve predmetne proizvode uključene u razred 25. u smislu Nicanskog sporazuma, te je slijedom toga odbilo prijavu za registraciju u vezi s tim proizvodima.

12. Kao prvo, žalbeno vijeće smatralo je da je uporaba ranijeg žiga dokazana, osobito za određene proizvode iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma (odjeća; gornja odjeća (ogrtači), donje rublje, pokrivala za glavu, kombinezoni; rukavice; remenje i čarape).

13. Kao drugo, u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, a nakon što je utvrdilo da relevantno područje jest područje Europske unije i da potrošači pokazuju visoku razinu pažnje prilikom kupnje proizvoda koji su obuhvaćeni ranijim žigom i prosječnu razinu pažnje glede nekih proizvoda obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju (odjeća, cipele, pokrivala za glavu i torbe), žalbeno vijeće je osobito zaključilo da su predmetni proizvodi uključeni u razred 25. u smislu Nicanskog razreda istovjetni ili slični proizvodima koji su obuhvaćeni ranijim žigom, da su suprotstavljeni znakovi vizualno vrlo slični, fonetski istovjetni, barem za anglofone potrošače, i da se te znakove ne može, za većinu relevantne javnosti, povezati s nikakvim konceptom. U tim okolnostima žalbeno vijeće utvrdilo je, glede proizvoda iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma, da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova.

IV. Postupak pred Općim sudom

14. Žalitelj je 13. veljače 2017. Općem sudu podnio tužbu za poništenje sporne odluke. U prilog svojoj tužbi on je u biti istaknuo dva tužbena razloga koji se temelje, kao prvo, na povredi članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i, kao drugo, na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe.

15. Pobijanom presudom Opći sud je tu tužbu u cijelosti odbio.

V. Zahtjevi stranaka i postupak pred Sudom

16. Svojom žalbom žalitelj zahtijeva od Suda da, kao prvo, ukine pobijanu presudu i poništi spornu odluku i, podredno, ukine tu presudu i vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje. Također zahtijeva od Suda da EUIPO-u naloži snošenje troškova.

17. EUIPO zahtijeva od Suda da odbije navedenu žalbu i žalitelju naloži snošenje troškova.

⁷ Sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum).

18. Taiga zahtijeva od Suda da odbije tu žalbu i naloži žalitelju snošenje troškova, uključujući one koji su njoj nastali.

VI. Ocjena

19. Žalitelj u potporu svojoj žalbi ističe dva žalbena razloga.

20. Prvi žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud povrijedio članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009. Tim žalbenim razlogom žalitelj poziva Sud da odluči o pravilima i načelima koja se primjenjuju prilikom određivanja potkategorije proizvoda u okviru dokazivanja stvarne uporabe ranijeg žiga⁸.

21. Drugi žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) te uredbe, pri čemu žalitelj kritizira ocjene koje je Opći sud dao glede postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova, a osobito glede načina na koji su ispitane konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova.

A. Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009

1. Pobjana presuda

22. Pred Općim sudom žalitelj je istaknuo da se na temelju dokaza o uporabi koje je Taiga dostavila ne može dokazati stvarna uporaba ranijeg žiga za kategoriju „odjeće” razmatrane u cijelosti, a koja je obuhvaćena razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma. Žalitelj je osobito prigovorio žalbenom vijeću da nije zaključilo da postoji samostalna potkategorija proizvoda obuhvaćenih ranijim žigom, koja upućuje samo na posebnu odjeću za zaštitu od vremenskih utjecaja⁹.

23. U točkama 23. do 37. pobjane presude Opći sud ispitao je argumente koje je žalitelj istaknuo. Prije svega je u točki 28. te presude podsjetio na odredbe predviđene u člancima 15. i 42. Uredbe br. 207/2009. Potom je Opći sud podsjetio na načela koja je utvrdio u vlastitoj sudskoj praksi, i to, s jedne strane, u točkama 29. do 31. pobjane presude u odnosu na *ratio legis* članka 42. te uredbe i, s druge strane, u točki 32. te presude, u odnosu na kriterije koje valja primijeniti radi utvrđivanja postoji li samostalna kategorija proizvoda u smislu te odredbe.

24. Za potrebe analize čini mi se korisnim iznijeti navedene točke:

„29 Odredbe članka 42. Uredbe br. 207/2009, na temelju kojih se raniji žig može smatrati registriranim samo za dio proizvoda i usluga za koje je dokazana stvarna uporaba žiga, s jedne strane čine ograničenje prava koja nositelj ranijeg žiga izvodi iz njegove registracije, tako da ih se ne može tumačiti na način da dovode do neopravdanog ograničenja opsega zaštite ranijeg žiga, osobito u slučaju u kojem proizvodi ili usluge, za koje je taj žig registriran, čine dovoljno razgraničenu kategoriju, te se s druge strane moraju uskladiti s legitimnim interesom navedenog nositelja da u budućnosti može proširiti svoju paletu proizvoda ili usluga u granicama pojmova koji opisuju

⁸ Pitanje stvarne uporabe ima poseban i prethodni karakter jer dovodi do utvrđenja može li se u svrhu ispitivanja prigovora smatrati za raniji žig da je registriran za predmetne proizvode ili usluge, pri čemu to pitanje ne ulazi, dakle, u okvir ispitivanja prigovora *stricto sensu*, koje se temelji na postojanju vjerojatnosti od dovođenja u zabludu s tim žigom.

⁹ U svojoj žalbi žalitelj tvrdi da je potkategorija proizvoda, za koju se traži utvrđenje da postoji, objedinjuje sljedeće proizvode: „odjeća; gornja odjeća (ogrtači); donje rublje; pokrivala za glavu; rukavice, remenje i čarape; svi gore navedeni proizvodi koriste se isključivo kao posebna odjeća za zaštitu od vremenskih utjecaja (hladnoće, vjetrova i/ili kiše); radna odijela” (moje isticanje).

proizvode ili usluge za koje je žig bio registriran, koristeći se pri tome zaštitom koja mu je dodijeljena registracijom navedenog žiga (vidjeti u tom smislu presudu Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 51. i 53.)).

- 30 Ako je žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, dokaz o stvarnoj uporabi žiga za jedan dio tih proizvoda ili usluga daje u postupku povodom prigovora zaštitu samo za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se taj žig stvarno rabio. Nasuprot tome, ako je žig bio registriran za proizvode i usluge koji su definirani tako precizno i usko da nije moguće napraviti značajnu podjelu unutar dotične kategorije, tada dokaz o stvarnoj uporabi žiga za navedene proizvode i usluge nužno pokriva cijelu tu kategoriju u svrhu prigovora (presude Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 45.) i od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)^[10] (T-256/04, EU:T:2007:46, t. 23.)).
- 31 Međutim, iako je svrha pojma djelomične uporabe ta da žigovi koji se nisu rabili za određenu kategoriju proizvoda, ne postanu neraspoloživi, on ne smije imati za učinak to da se nositelja navedenog žiga liši svake zaštite za proizvode koji, iako nisu potpuno istovjetni onima za koje je mogao dokazati stvarnu uporabu, nisu u bitnome različiti od njih i pripadaju istoj skupini koja se samo proizvoljno može dijeliti. U tom pogledu valja podsjetiti da je nositelju žiga praktički nemoguće iznijeti dokaze o njegovoj uporabi za sve zamislive varijante proizvoda na koje se registracija odnosi. Slijedom navedenog, pojam „dio proizvoda ili usluga” ne može se shvatiti tako da obuhvaća sve komercijalne inačice sličnih proizvoda ili usluga, nego samo proizvode ili usluge koji su dostatno različiti da čine koherentne kategorije ili potkategorije (presude Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 46.) i od 6. ožujka 2014., Anapurna/OHIM – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, neobjavljena, EU:T:2014:105, t. 63.)).
- 32 Glede pitanja jesu li proizvodi dio koherentne potkategorije koja se može samostalno razmatrati, iz sudske prakse proizlazi da stoga što potrošač traži prije svega proizvod ili usluge koji će moći ispuniti njegove posebne potrebe, svrha ili namjena predmetnog proizvoda ili usluge bitna je u usmjeravanju njegova odabira. Stoga, budući da ga potrošači primjenjuju prije svake kupnje, kriterij svrhe ili namjene jest ključan kriterij prilikom određivanja potkategorije proizvoda ili usluga. S druge strane, narav predmetnih proizvoda kao i njihova obilježja nisu, kao takvi, relevantni za određivanje potkategorija proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 18. listopada 2016., August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, neobjavljenu, EU:T:2016:615, t. 32. i navedenu sudsku praksu¹¹)).”

25. Nakon što je tako podsjetio na primjenjiva pravna pravila i načela iz sudske prakse, Opći sud je u točkama 33. do 36. pobijane presude ispitao je li se na temelju dokaza koje je Taiga podnijela moglo u stvarnosti razlikovati samostalnu potkategoriju proizvoda koja objedinjuje samo posebnu odjeću za zaštitu od vremenskih utjecaja.

26. Prvo je Opći sud utvrdio da predmeti obuhvaćeni dokazima o uporabi koje je Taiga podnijela imaju „istu namjenu jer su namijenjeni pokrivanju ljudskog tijela, njegovu sakrivanju, ukrašavanju i zaštiti od vremenskih utjecaja” te se „u svakom slučaju ne mogu smatrati „u bitnome različitima” u smislu sudske prakse navedene u točki 31. pobijane presude¹².

10 U daljnjem tekstu: presuda Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)

11 Ta se navedena sudska praksa sastoji od presuda Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (t. 29. i 31.) i od 16. svibnja 2013., Aleris/OHIM – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, neobjavljena, EU:T:2013:257, t. 22. i 23.).

12 Vidjeti točku 34. pobijane presude.

27. Potom je Opći sud istaknuo da posebna obilježja koje ti proizvodi posjeduju načelno nemaju utjecaja jer u smislu sudske prakse navedene u točki 32. pobijane presude nisu relevantna za određivanje potkategorije proizvoda¹³.

28. U točki 37. pobijane presude Opći sud je slijedom toga odbio navedeni tužbeni razlog.

2. Analiza

29. Prvim žalbenim razlogom žalitelj kritizira točku 34. pobijane presude u kojoj je Opći sud zaključio da predmeti obuhvaćeni dokazima o uporabi, koje je Taiga podnijela, imaju istu namjenu jer im je svrha „pokrivanje ljudskog tijela, njegovo sakrivanje, ukrašavanje i zaštita od vremenskih utjecaja”.

30. Žalitelj tvrdi da je ta analiza zahvaćena dvjema pogreškama koje se tiču prava jer je Opći sud odstupio od pravila i načela koja je sam utvrdio u svojim presudama Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Taj prvi žalbeni razlog sastoji se od dva dijela.

32. U okviru prvog dijela tog žalbenog razloga žalitelj prigovara Općem sudu da svoju ocjenu nije zasnovao na proizvodima za koje je raniji žig bio registriran, nego samo na proizvodima na koje se odnose dokazi o uporabi koje je Taiga dostavila. On smatra da pitanje na koje je Opći sud morao odgovoriti jest ono je li raniji žig bio registriran za dovoljno široku kategoriju da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, tako da se uporaba odnosila samo na posebne proizvode koji su obuhvaćeni širom kategorijom.

33. U okviru drugog dijela navedenog žalbenog razloga, žalitelj predbacuje Općem sudu da u obzir nije uzeo činjenicu da su ti proizvodi namijenjeni višestrukim vidovima uporabe, to jest pokrivanju, skrivanju, ukrašavanju ili zaštiti ljudskog tijela, da su, usto, upućeni različitoj javnosti te, naposljetku, da se također prodaju u različitim trgovinama, tako da se navedeni proizvodi razlikuju od odjevnih predmeta obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju.

34. Uvodno podsjećam da nije na Sudu da odluči je li stvarna uporaba ranijeg žiga doista dokazana za potkategoriju proizvoda zasebnu od generičke kategorije odjeće obuhvaćene razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma. Radi se o ocjeni relevantnih činjenica i dokaza koji načelno i na temelju ustaljene sudske prakse spadaju u isključivu nadležnost Općeg suda¹⁴.

35. S druge strane, na Sudu je da odluči o načelima i pravnim pravilima kojima se Opći sud koristi radi svoje ocjene. Naime, pojmom „dio proizvoda ili usluga” iz članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 nastoji se odrediti materijalni opseg uporabe, što čini ključnu sastavnicu za potrebe analize o postojanju stvarne uporabe žiga.

36. Iako žalitelj ne iznosi nikakvu kritiku glede sudske prakse koju je Opći sud utvrdio u presudama Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), smatram da je neophodno da se Sud izjasni o njezinim formulacijama, ne samo kako bi odlučio o prigovorima koje je žalitelj istaknuo u okviru ove žalbe, nego i kako bi potvrdio ili opovrgnuo sudsku praksu na koju se Opći sud oslanja već više godina.

¹³ Vidjeti točku 35. pobijane presude.

¹⁴ Vidjeti presudu od 5. rujna 2019., Europska unija/Guardian Europe i Guardian Europe/Europska unija (C-447/17 P i C-479/17 P, EU:C:2019:672, t. 137. i navedena sudska praksa), kao i presudu od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, t. 47. i navedenu sudsku praksu).

a) Pravila i načela koja je Opći sud utvrdio u presudama Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Pojašnjavam na početku da se slažem s razmatranjima koja je Opći sud izložio u presudama Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) i koja su preuzeta u točki 24. ovog mišljenja.

38. Naime, mislim da se na temelju tumačenja koje je on izveo iz pojma „dio proizvoda ili usluga”, koji se nalazi u članku 42. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, može, prije svega, zajamčiti bitna funkcija žiga. To tumačenje je, dakle, u skladu s pravilima koja je zakonodavac Unije postavio u toj uredbi i sudskom praksom Suda glede tumačenja pojma „stvarna uporaba” ranijeg žiga.

39. Podsjećam da je bitna funkcija žiga zajamčiti potrošačima istovjetnost podrijetla proizvoda ili usluge koju označuje žig te im omogućiti da taj proizvod ili uslugu, bez dovođenja u zabludu, razlikuju od proizvoda i usluga drugog podrijetla¹⁵.

40. Kako bi se ta funkcija mogla osigurati, Uredba br. 207/2009 dodjeljuje nositelju žiga skup prava i mogućnosti kako bi se isključivom uporabom zasebnog znaka i utvrđivanjem proizvoda ili usluga koji proizlaze iz njega moglo uspostaviti pošteno i nenarušeno tržišno natjecanje na tržištu. Međutim, ta se prava moraju ograničiti na ono što je strogo nužno za ostvarenje tog cilja, tim više što nasuprot zaštiti dodijeljenoj po drugim osnovama intelektualnog i industrijskog vlasništva, zaštita dodijeljena žigovnim pravom može imati neograničeno trajanje.

41. Zakonodavac Unije stoga osigurava da žigovi mogu ispuniti svoju bitnu funkciju jamčeći da se žigovno pravo ne rabi protivno svojoj funkciji radi stjecanja neopravdane konkurentske prednosti.

42. Tako iz članka 15. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da je zaštita ranijeg žiga opravdana samo ako je on „u stvarnoj uporabi u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran”¹⁶.

43. U tu svrhu članak 42. stavak 2. te uredbe predviđa da podnositelj prijave za žig EU-a može zatražiti dokaz da je raniji žig bio u „stvarnoj uporabi” u Uniji tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo objavi prijave žiga koja je predmet prigovora¹⁷. Tako je zakonodavac Unije zaključio da je petogodišnje razdoblje razumno kako bi se mogla ocijeniti stvarnost uporabe.

44. Iz sudske prakse Suda proizlazi da pojam „stvarna uporaba” jest autonoman pojam prava Unije¹⁸. Sud smatra da je žig u „stvarnoj uporabi” kada se koristi u skladu sa svojom bitnom funkcijom, osim simboličnih uporaba čiji je jedini cilj zadržavanje prava dodijeljenih žigom¹⁹. Naime, Sud smatra da žig koji se ne rabi ne čini prepreku samo tržišnom natjecanju – jer ograničava raspon znakova koji drugi mogu registrirati kao žig i konkurente lišava mogućnosti korištenja tim ili sličnim žigom prilikom stavljanja na tržište proizvoda ili usluga koji su istovjetni ili slični onima koji su zaštićeni predmetnim žigom –, nego i slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga²⁰.

15 Vidjeti osobito presudu od 17. listopada 2019., Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:878, t. 37. i navedena sudska praksa).

16 Vidjeti također uvodnu izjavu 10. te uredbe.

17 Vidjeti u tom pogledu pojašnjenja koja je zakonodavac Unije dao u pravilima 15. do 22. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 8. i ispravak SL 2016., L 110, str. 4.), s obzirom na to da se na Uredbu br. 207/2009 primjenjuje Uredba br. 2868/95.

18 Vidjeti osobito presudu od 11. ožujka 2003., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, t. 25. do 31.).

19 Vidjeti rješenje od 27. siječnja 2004., La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, t. 27.), kao i presudu od 17. listopada 2019., Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:878, t. 36. i navedena sudska praksa).

20 Vidjeti presudu od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 32.).

45. Ustvrdjujem da se načela koja je Opći sud utvrdio u presudama Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) nastavljaju na sudsku praksu Suda.

46. Kao prvo, Opći sud je u presudi Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) i u kontekstu članka 43. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice²¹ (koji je postao članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009) ispitao pitanje opsega zaštite koji treba dodijeliti u slučaju „djelomične uporabe” ranijeg žiga, to jest žiga čija je stvarna uporaba dokazana samo za „dio proizvoda ili usluga” za koje je on bio registriran. Polazeći od zaključka da odredbe članka 43. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 42. Uredbe br. 207/2009) čine ograničenje prava koja nositelj ranijeg žiga izvodi iz njegove registracije, Opći sud je pojam „dio proizvoda ili usluga” iz navedene odredbe protumačio na način da raniji žig može prije svega osigurati svoju bitnu funkciju. Tumačenjem koje je on dao nastoji se tako uspostaviti pravedna ravnoteža između, s jedne strane, zadržavanja i očuvanja isključivih prava koja su u tu svrhu dodijeljena nositelju ranijeg žiga i, s druge strane, ograničenja ovih potonjih kako bi se izbjeglo da žig koji se djelomično rabi uživa proširenu zaštitu s jedinim obrazloženjem da je bio registriran za široku paletu proizvoda ili usluga²².

47. Opseg kategorija proizvoda ili usluga za koje je raniji žig registriran jest odlučujući element te ravnoteže²³.

48. Opći sud je tako utvrdio dvije vrste slučaja.

49. Prvi slučaj jest onaj u kojem je raniji žig registriran za proizvode ili usluge koji su definirani posebno „precizno i usko” i, prema tome, čini homogeniju kategoriju proizvoda ili usluga. U tom slučaju Opći sud smatra da nije moguće raditi znatnije podjele unutar dotične kategorije, jer radi prigovora dokaz o stvarnoj uporabi žiga za te proizvode ili usluge treba obuhvatiti svaku tu kategoriju²⁴.

50. Slažem se s rasuđivanjem Općeg suda. Glede proizvoda obuhvaćenih kategorijom proizvoda koji su više ili manje istovrsni, potrošač koji želi steći proizvod iz te kategorije mislit će ili će postojati mogućnost da misli na raniji žig i na to da će mu taj žig zajamčiti kvalitetu proizvoda, na primjer. U tim je okolnostima opravdano i dovoljno, prema mojem mišljenju, dokazati stvarnu uporabu žiga za dio proizvoda iz navedene kategorije. Zbog toga se može izbjeći vjerojatnost dovodenja u zabludu iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, ali i zaštititi komercijalne interese nositelja ranijeg žiga. Naime, zahtijevanjem prekomjernog dokazivanja stvarne uporabe ne bi trebalo neopravdano ograničiti isključiva prava ovog potonjeg na proširenje njegove palete proizvoda unutar same te istovrsne kategorije.

51. Drugi slučaj jest onaj u kojem je raniji žig registriran za široku istovrsnu kategoriju proizvoda ili usluga. Opći sud pretpostavlja u tom slučaju da je moguće predvidjeti više potkategorija *koje se mogu* samostalno razmatrati, pod uvjetom da su te potkategorije koherentne, a što podrazumijeva da su u njima okupljeni proizvodi ili usluge koji su „slični” ili koji nisu „u bitnome različiti”²⁵. U tom slučaju Opći sud smatra da dokaz o stvarnoj uporabi žiga za dio tih proizvoda ili usluga daje u postupku povodom prigovora zaštitu samo za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se žig stvarno rabio²⁶.

²¹ SL 1994., L 11, str. 1.

²² Vidjeti presudu Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 51.).

²³ *Ibidem* (t. 44.).

²⁴ *Ibidem* (t. 45.).

²⁵ Ovdje preuzimam izraze kojima se Opći sud koristio u presudi Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 46.).

²⁶ Vidjeti presudu Reckitt Benckiser (Espanja)/OHIM – Aladin (ALADIN) (t. 45.).

52. Slažem se i s tom analizom. Naime, glede proizvoda okupljenih unutar raznovrsne kategorije proizvoda koji su ipak obuhvaćeni istim razredom proizvoda ne postoji samo mala vjerojatnost dovođenja u zabludu kod relevantne javnosti, nego i slabo opravdanje za zaštitu komercijalnih interesa nositelja ranijeg žiga. Iako je ovaj potonji registrirao svoj žig za široku paletu proizvoda koje bi mogao eventualno komercijalizirati, ali koje očito još nije stavio na tržište, on svojim konkurentima onemogućuje pristup širokom tržištu proizvoda. Rješenje do kojeg je Opći sud došao omogućuje, dakle, da se zajamči poštovanje prava priznatih nositelju ranijeg žiga, osobito ono u vidu korištenja zaštitom s obzirom na proizvode ili usluge slične onima za koje je mogao dokazati stvarnu uporabu te u vidu širenja njegove palete proizvoda na ove potonje, uslijed čega žig postaje dostupan za proizvode ili usluge koji, stoga što su „dovoljno različiti”²⁷, spadaju u drugu kategoriju ili potkategoriju proizvoda ili usluga.

53. Kao drugo, kako bi odredio „koherentnu” potkategoriju proizvoda koju se može samostalno razmatrati, Opći sud se oslanja na kriterij svrhe ili namjene predmetnih proizvoda ili usluga, pri čemu narav ili obilježja ovih potonjih, prema njegovu stajalištu, nisu relevantni za potrebe te ocjene²⁸.

54. Ponovno se mogu samo pridružiti toj ocjeni.

55. S jedne strane, smatram da se na temelju nje mogu najbolje očuvati isključiva prava nositelja ranijeg žiga. Naime, definicija samostalne potkategorije proizvoda koja ne uzima u obzir samo svrhu, nego i narav i posebna obilježja ovih potonjih svela bi se na izuzetno prestrogo ograničavanje materijalnog područja na kojem se ta prava ostvaruju, a osobito prava ovog potonjeg da razvija i širi svoju paletu proizvoda za koje je raniji žig registriran. Iako kriteriji koji se temelje na naravi i obilježjima proizvoda jesu sami po sebi važni kriteriji, oni su relevantniji u stadiju određivanja relevantne javnosti i ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

56. S druge strane, ističem da je Sud potvrdio pristup Općeg suda u okviru ocjene osnovanosti ograničenja proizvoda koje je predložio podnositelj prijave žiga na temelju članka 43. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

57. Naime, u presudi od 11. prosinca 2014., OHIM/Kessel medintim²⁹, Sud je presudio da kriterij svrhe i namjene predmetnih proizvoda jest kriterij na temelju kojeg se dovoljno precizno može razgraničiti potkategorija proizvoda obuhvaćenih prijavom za registraciju kao žiga EU-a, čime se ispunjava obveza jasnoće propisana člankom 43. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009³⁰. Kao što to implicitno proizlazi iz točke 39. navedene presude³¹, Sud je potvrdio sudsku praksu koju je Opći sud uspostavio u presudi Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) i prema kojoj svrha predmetnog proizvoda ili usluge čini odlučujući kriterij prilikom određivanja potkategorije proizvoda ili usluga jer potrošač traži, prije svega, proizvod ili uslugu koji će moći ispuniti njegove posebne potrebe³².

27 *Ibidem* (t. 46.)

28 To proizlazi iz sudske prakse koja je proizašla iz presude Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR). Vidjeti, također, točku 32. pobijane presude.

29 C-31/14 P, neobjavljena, EU:C:2014:2436

30 Vidjeti točku 37. te presude.

31 U navedenoj točki Sud se izričito poziva na točke 48. do 50. presude od 8. studenoga 2013., Kessel/OHIM – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, neobjavljena, EU:T:2013:586). No, te su točke izvedene iz rasuđivanja Općeg suda u točkama 43. do 47. navedene presude.

32 Vidjeti točku 29. te presude.

58. Ništa se prema mojem mišljenju ne protivi tome da se analiza koju je Sud u presudi od 11. prosinca 2014., OHIM/Kessel medintim³³, prihvatio glede određivanja potkategorije proizvoda u okviru primjene članka 43. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 prenese prilikom primjene članka 42. stavka 2. te uredbe. Čini mi se, naime, da određivanje potkategorije proizvoda, bilo u okviru prigovora ili ograničenja, mora počivati na istovjetnim kriterijima na način da se na temelju toga može u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, omogućiti usporedba predmetnih proizvoda definiranih na temelju istih kriterija.

59. S obzirom na te elemente, mislim, shodno tome, da bi Sud morao potvrditi pravila i načela koja je Opći sud utvrdio u presudi Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) radi određivanja potkategorije proizvoda i/ili usluga u okviru primjene članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

60. Sada valja ispitati osnovanost prvog žalbenog razloga koji je žalitelj istaknuo i koji se sastoji od dvaju dijelova.

b) Prvi dio prvog žalbenog razloga, koji se temelji na pogrešnoj primjeni metode namijenjene određivanju samostalne potkategorije proizvoda

61. Podsjećam da u okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je u točki 34. pobijane presude Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je postojanje samostalne potkategorije proizvoda ocijenio samo na temelju proizvoda obuhvaćenih dokazima o uporabi koje je Taiga dostavila. Ona smatra da je Opći sud morao ispitati je li raniji žig bio registriran za dovoljno široku kategoriju proizvoda da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati.

62. Smatram da taj dio nije osnovan.

63. Budući da je nositelj ranijeg žiga dokazao stvarnu uporabu tog žiga za dio proizvoda za koje je registriran, pitanje jesu li ti proizvodi obuhvaćeni potkategorijom koju je moguće samostalno razmatrati treba ocijeniti *in concreto*, nadasve s obzirom na te proizvode. Stoga se ne radi o apstraktnom određivanju potkategorija proizvoda, nego upravo o usporedbi proizvoda, preko kojih je žig stvarno rabljen, u odnosu na kategoriju proizvoda obuhvaćenih registracijom tog žiga.

64. Na temelju sadržaja točaka 33. i 34. pobijane presude mora se ustvrditi da je Opći sud tako postupio. Naime, iz točke 33. te presude proizlazi da je Opći sud ispitao čine li predmeti obuhvaćeni dokazima o uporabi koje je Taiga dostavila samostalnu potkategoriju „u odnosu na proizvode iz razreda 25. [u smislu Nicanskog sporazuma]”, to jest u odnosu na općenitiju kategoriju proizvoda obuhvaćenih ranijim žigom. Zaključivši u točki 34. pobijane presude da se ti predmeti „u svakom slučaju ne mogu smatrati ‚u bitnome različitima’ u smislu [presude Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM – Aladin (ALADIN)]”, Opći sud je, dakle, pravilno usporedio predmete, za koje je stvarna uporaba ranijeg žiga bila dokazana, s proizvodima iz općenitije kategorije odjeće za koju je taj žig bio registriran.

65. Slijedom navedenog, predlažem Sudu da taj prvi dio prvog žalbenog razloga odbije kao neosnovan.

c) Drugi dio prvog žalbenog razloga, koji se temelji na pogrešnoj primjeni kriterija namijenjenih određivanju samostalne potkategorije proizvoda

66. Drugi dio prvog žalbenog razloga sastoji se od dvaju prigovora.

³³ C-31/14 P, neobjavljena, EU:C:2014:2436

1) Prvi prigovor koji se odnosi na kriterij svrhe i namjene proizvoda

67. U potporu svojem prvom prigovoru žalitelj predbacuje Općem sudu da nije pravilno primijenio kriterij svrhe i namjene predmetnih proizvoda kako bi odredio koherentnu potkategoriju proizvoda koju je moguće samostalno razmatrati. On tvrdi da Opći sud nije uzeo u obzir različite svrhe tih proizvoda ili višestruke vidove uporabe kojima su ovi potonji namijenjeni za potrebe takvog određivanja jer se vidovi uporabe sastoje, među ostalim, od „ukrašavanja” ili „zaštite” ljudskog tijela, koji se prema njegovu mišljenju međusobno isključuju.

68. Mislim da je taj prigovor dopušten jer žalitelj ne osporava utvrđenja Općeg suda glede svrhe i namjene proizvoda za koje je stvarna uporaba dokazana, nego način na koji je Opći sud primijenio kriterij svrhe i namjene za potrebe određivanja samostalne potkategorije proizvoda u smislu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

69. No, čini mi se da je kritika koju je žalitelj iznio neosnovana.

70. Kriterij svrhe i namjene proizvoda nema za cilj apstraktno ili umjetno određivati samostalnih kategorija proizvoda, nego se mora dosljedno i konkretno primjenjivati.

71. No, proizvodom se žele ostvariti svrhe koje se nastoje umnogostručiti napretkom i znanjem. Primjerice, sredstva za pranje nisu više namijenjena samo čišćenju kože, nego i zdravstvenoj ili drugoj njezi iste. Na isti način, odjevni predmeti imaju, osim svoje primarne funkcije, to jest pokrivanja, skrivanja ili pak zaštite ljudskog tijela od vremenskih utjecaja, zajedničku estetsku funkciju time što doprinose vanjskoj slici potrošača. Ako ovaj potonji traži odjeću da se zaštiti od kiše, neovisno o tome radi li se o vanjskoj odjeći ili šeširu, ili da se zaštiti od hladnoće, poput donjeg rublja, ili pak rukavica ili čarapa, nije isključeno niti da traži odjeću s boljom estetikom. Očito je da se svaka od svrha ne može odvojeno razmatrati kako bi se utvrdilo postojanje zasebne potkategorije proizvoda. Ako bi to bilo tako, to bi još jednom ograničilo prava nositelja ranijeg žiga da proširi i obogati svoju paletu proizvoda. Štoviše, to bi očito odvratilo od istraživanja i razvoja koje se žigovnim pravom nastoji upravo potaknuti.

72. Smatram, da je u pobijanoj presudi Opći sud, dakle, imao razloga ne razlikovati vidove uporabe koji se sastoje od „zaštite” ljudskog tijela, njegova „ukrašavanja” ili pak njegova „skrivanja” i „pokrivanja”, čemu su namijenjeni odjevni predmeti, jer se, daleko od uzajamnog isključivanja, ti različiti vidovi uporabe objedinjuju radi stavljanja tih proizvoda na tržište.

73. Ukazujem, međutim, na to da te različite svrhe čine element koji se može uzeti u obzir u okviru ocjene relevantne javnosti, razine njezine pažnje kao i vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

74. S obzirom na te elemente, predlažem stoga Sudu da kao neosnovan odbije taj prvi prigovor iz drugog dijela prvog žalbenog razloga.

2) Drugi prigovor, koji se odnosi na kriterije koji se temelje na naravi i obilježjima predmetnih proizvoda

75. Drugim prigovorom žalitelj prigovara Općem sudu da nije na odgovarajući način uzeo u obzir činjenicu da su predmetni proizvodi upućeni različitoj javnosti i da su, usto, prodavani u trgovinama koje su također različite, tako da se ti proizvodi razlikuju od odjevnih predmeta obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju.

76. Taj prigovor valja prije svega odbiti kao neosnovan.

77. Naime, iz sudske prakse koju sam upravo ispitala proizlazi da kriteriji različiti od svrhe i namjene predmetnih proizvoda, poput javnosti kojoj su upućeni ili pak njihov distribucijski lanac, nisu u pravilu relevantni kako bi se odredila potkategorija proizvoda koji se mogu samostalno razmatrati. U tim se okolnostima Općem sudu ne može predbaciti da je počinio ikakvu pogrešku koja se tiče prava time što radi svoje ocjene nije uzeo u obzir te kriterije.

78. S obzirom na sva ova razmatranja predlažem shodno tome Sudu da odbije prvi žalbeni razlog kao neosnovan.

B. Ciljano ispitivanje drugog žalbenog razloga

79. U skladu sa zahtjevom Suda, ovo će se mišljenje ograničiti na analizu drugog dijela tog drugog žalbenog razloga, a osobito na njegov treći prigovor.

80. Kako bi se bolje razumio okvir čiji je taj prigovor dio, pojašnjavam da u sklopu svojeg drugog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud pogrešno zaključio da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova. Prvi dio tog žalbenog razloga temelji se na pogrešnoj ocjeni sličnosti, pa čak i istovjetnosti predmetnih proizvoda. Drugi dio navedenog žalbenog razloga sastavljen je od triju prigovora koji se odnose na ocjenu vizualne, fonetske i konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova. Naposljetku, treći dio drugog žalbenog razloga odnosi se na opću ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu koju je Opći sud dao.

81. Što se, osobito, tiče trećeg prigovora iz drugog dijela drugog žalbenog razloga, on se temelji na pogrešnoj ocjeni Općeg suda glede konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova. Žalitelj kritizira, u biti, analizu Općeg suda u skladu s kojom je on zaključio da konceptualne razlike između žiga za koji je podnesena prijava za registraciju i ranijeg žiga nisu bile utvrđene na *cijelom* području Unije, tako da one nisu bile u mogućnosti neutralizirati vizualne i fonetske sličnosti koje postoje između suprotstavljenih znakova.

82. U potporu tom prigovoru žalitelj ističe dva žalbena argumenta.

83. Glede prvog argumenta, žalitelj kritizira analizu Općeg suda iz točke 71. pobijane presude, u skladu s kojom je on utvrdio da žalitelj nije uspio dokazati da izraz „taïga” ima precizno značenje za prosječne potrošače koji se nalaze na jugu europskog kontinenta kao i za anglofone potrošače.

84. Žalitelj smatra da je ta analiza pogrešna. Naime, u točki 18. svoje tužbe kojom se pokreće postupak pred Općim sudom, on je razradio taj argument i nesporno dokazao da je taj izraz dio svakodnevnog francuskog jezika te, štoviše, spada u opće obrazovanje u čitavoj Europi uzimajući u obzir veličinu prostora na koji se taj pojam odnosi.

85. Smatram da je taj argument očito nedopušten.

86. Valja istaknuti da je u točki 71. pobijane presude Opći sud zaključio da se „na temelju niti jednog elementa iz spisa ne može utvrditi da izraz „taïga” ima precizno i izravno značenje za prosječne potrošače koji se nalaze na dijelovima područja Unije različitima od sjevera i istoka europskog kontinenta i koji čine znatan dio potrošača Unije” te da je to slučaj „osobito s prosječnim potrošačima s juga europskog kontinenta i anglofonim potrošačima”.

87. No, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da je Opći sud jedini nadležan ocijeniti vrijednost dokaza koji su mu dostavljeni. Ocjena tih dokaza stoga ne čini, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru žalbe³⁴.

88. Ustvrdjujem da u okviru svoje žalbe žalitelj nije dokazao pa čak ni tvrdio da se ocjena u točki 71. pobijane presude zasniva na iskrivljavanju dokaza. Osim toga, ističem podredno da, za razliku od onoga što on tvrdi, žalitelj nije u točki 18. svoje tužbe kojom se pokreće postupak razradio izložene argumente.

89. Slijedom toga, smatram da taj prvi argument treba odbaciti kao očito nedopušten.

90. Što se ovdje tiče drugog argumenta, žalitelj predbacuje Općem sudu da je zanemario vlastitu sudsku praksu o ocjeni konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova.

91. Smatra, naime, da analiza u točki 67. pobijane presude, u skladu s kojom je Opći sud presudio da žalitelj nije dokazao da izraz „taïga” ima jasno i određeno značenje s gledišta relevantne javnosti sastavljene od potrošača Unije *razmatranih u cijelosti*, nema nikakvu potporu u sudskoj praksi na koju je on izričito uputio, to jest presudi od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Osim toga, žalitelj tvrdi da je u skladu s presudom od 11. prosinca 2013., Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)³⁶, dovoljno da je izraz shvaćen samo u dijelu Unije kako bi se zaključilo da postoje konceptualne razlike između suprotstavljenih znakova.

92. Nakon ispitivanja te sudske prakse, smatram da nijedna od tih dviju kritika nije osnovana.

93. Glede prve kritike, koja s temelji na pogrešnom upućivanju na presudu od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, korisno je podsjetiti da je u točki 54. te presude Opći sud presudio da konceptualne razlike između suprotstavljenih znakova *moгу* u velikoj mjeri neutralizirati vizualne i fonetske sličnosti ako jedan od predmetnih žigova ima s gledišta „relevantne javnosti” *jasno i određeno* značenje na način da ga ta javnost može *odmah* shvatiti.

94. U tom pogledu moram primijetiti prije svega da je prema tekstu kojim se Opći sud koristio u navedenoj presudi on bio u pravu kad je u pobijanoj presudi zaključio da izraz „taïga” neće *jasno i izravno* podsjetiti sve potrošače koji se nalaze na državnom području 28 država članica Unije na njihove poduke iz zemljopisa, tako da bi ga lako povezali s borealnom šumom.

95. S obzirom na to, primjećujem zapravo da se u presudi od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸, Opći sud pozvao na „relevantnu javnost” bez ikakva drugog navoda ili pojašnjenja, dok je u točki 67. pobijane presude pojasnio da se radi o relevantnoj javnosti „sastavljenoj od potrošača Unije razmatranih u cijelosti”. U ovom slučaju žalitelj osporava to pojašnjenje „razmatrani u cijelosti”.

96. No, ne mislim da je dodavši to pojašnjenje Opći sud zanemario sudsku praksu ili počinio ikakvu pogrešku koja se tiče prava.

34 Vidjeti presudu od 5. rujna 2019., Europska unija/Guardian Europe i Guardian Europe/Europska unija (C-447/17 P i C-479/17 P, EU:C:2019:672, t. 137. i navedenu sudsku praksu), i presudu od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, t. 47. i navedenu sudsku praksu).

35 T-292/01, EU:T:2003:264

36 T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637

37 T-292/01, EU:T:2003:264

38 *Idem*

97. Kao što to proizlazi iz točke 67. pobijane presude, pojašnjenjem „razmatrani u cijelosti” nastoji se pokazati da valja uzeti u obzir percepciju potrošača koji se nalaze *u svim državama od kojih se Unija sastoji*. Na temelju njega Opći sud može tako odbiti žaliteljev argument koji se temelji na percepciji potrošača koji se nalaze u „mnogim zemljama [Unije]”.

98. Opći sud je stoga primijenio svoju sudsku praksu prema kojoj, „[u] slučaju u kojem se zaštita ranijeg žiga odnosi na cijelu Europsku uniju, treba uzeti u obzir percepciju suprotstavljenih žigova koju *na tom području* imaju potrošači proizvoda o kojima je riječ”³⁹. No, nasuprot predmetu koji je doveo do presude od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, u kojoj se relevantna javnost sastojala od njemačkih potrošača⁴¹, u glavnom predmetu relevantna se javnost sastoji, kao što to proizlazi iz točaka 38. i 39. pobijane presude, od potrošača koji se nalaze na području Unije.

99. Naposljetku ističem da upućivanju na presudu od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴², prethodi tekst „vidjeti u tom smislu”. Izraz „u tom smislu” dokazuje volju Općeg suda da se pozove na načelo utvrđeno u dotičnoj presudi i na odgovarajući način primijeni to načelo na ovaj slučaj. Taj izraz nije, dakle, zahtijevao od Općeg suda da doslovno preuzme načelo utvrđeno u dotičnoj presudi, nego mu je, naprotiv, omogućio u točki 67. pobijane presude da uzme u obzir osobitosti ovog slučaja.

100. U tim mi se okolnostima čini da se Općem sudu ne može predbaciti da je počinio pogrešku kada se pozvao na točku 54. presude od 14. listopada 2003., Phillips-Van Heusen/OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³.

101. Glede druge kritike koja se odnosi na to da je Opći sud zanemario presudu od 11. prosinca 2013., Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)⁴⁴, također mislim da ista nije osnovana.

102. Naime, suprotno od onoga što žalitelj tvrdi, na temelju te se presude ne može izvesti zaključak da je dovoljno da se izraz razumije u dijelu Unije, kako bi se zaključilo da postoje konceptualne razlike prikladne da neutraliziraju vizualne i fonetske sličnosti koje postoje između suprotstavljenih znakova.

103. Uvodno valja podsjetiti na okvir predmeta koji je doveo do navedene presude.

104. U tom je predmetu Opći sud bio pozvan ispitati je li kod relevantne javnosti sastavljene od potrošača Unije postojala jasna konceptualna razlika između elementa „panini”, koji je predmet žiga za koji je podnesena prijava za registraciju, i elementa „granini”, koji je predmet ranijeg žiga.

105. Nakon što je prethodno utvrdio da element „granini” nema značenje, Opći sud je ispitao u kojoj mjeri relevantna javnost povezuje element „panini” s posebnim konceptom. U tu je svrhu Opći sud razlikovao, kao prvo, italofonu javnost za koju je smatrao da u potpunosti može povezati element „panini” s pecivima ili sendvičima napravljenima od tih peciva i za koju postoji jasna konceptualna razlika između suprotstavljenih znakova, kao drugo, neitalofonu javnost, poput hispanofone ili francuske javnosti, koja također može povezati element „panini” s posebnim konceptom, te, naposljetku, kao treće, javnost za koju je taj element „panini”, naprotiv, lišen bilo kakva značenja⁴⁵.

39 Presuda od 13. lipnja 2013., Hostel drap/OHIM – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, neobjavljena, EU:T:2013:314, t. 22.) (moje isticanje)

40 T-292/01, EU:T:2003:264

41 Točka 43. te presude

42 T-292/01, EU:T:2003:264

43 *Idem*

44 T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637

45 Vidjeti presudu od 11. prosinca 2013., Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI) (T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637, t. 56.).

106. Po završetku te analize Opći sud je potvrdio ocjenu žalbenog vijeća koje je smatralo da su u određenim državama članicama, kao u Italiji ili Španjolskoj, suprotstavljeni znakovi konceptualno različiti, dok u drugim državama članicama, u kojima element „panini” nema značenje, nije moguća nikakva konceptualna usporedba između suprotstavljenih znakova⁴⁶.

107. Suprotno od onoga što žalitelj tvrdi, Opći sud nije dakle smatrao u presudi od 11. prosinca 2013., ECKES-GRANINI/OHIM – PANINI (PANINI)⁴⁷, da je dovoljno da samo dio relevantne javnosti povezuje predmetni izraz s posebnim konceptom za zaključak da postoje konceptualne razlike koje mogu neutralizirati vizualne i fonetske sličnosti između suprotstavljenih znakova.

108. U tim se okolnostima ne može predbaciti Općem sudu da je u pobijanoj presudi zanemario pravila primijenjena u presudi od 11. prosinca 2013., ECKES-GRANINI/OHIM – PANINI (PANINI)⁴⁸.

109. Pojašnjavam da je u pobijanoj presudi Opći sud, u stvarnosti, slijedio analitički okvir usporediv s onim koji je usvojio u presudi od 11. prosinca 2013., ECKES-GRANINI/OHIM – PANINI (PANINI)⁴⁹, jer je ispitao u kojoj je mjeri relevantna javnost sastavljena, podsjećam, od potrošača Unije, bila u mogućnosti povezati izraz „taïga” s posebnim konceptom. Opći sud je razlikovao, među ostalim:

- potrošače koji se nalaze na sjeveru i istoku europskog kontinenta koji su *vrlo vjerojatno* u mogućnosti povezati izraz „taïga” s borealnom šumom i za koje postoji, dakle, konceptualna razlika između suprotstavljenih znakova⁵⁰,
- „prosječne” potrošače koji se nalaze na dijelovima područja Unije različitim od sjevera i istoka europskog kontinenta, a osobito potrošače s juga Europe i anglofone potrošače koji čine znatan dio relevantne javnosti i *za koje nije dokazano* da postoji jasna konceptualna razlika između suprotstavljenih znakova⁵¹.

110. Budući da se u skladu s dotičnom sudskom praksom značenje izraza mora ocijeniti u odnosu na razumijevanje koje o njemu ima relevantna javnost kao cjelina i ne smije se ograničiti samo na percepciju potrošača koji čine tek dio relevantnog područja, Opći sud je posljedično odbio, u točki 73. pobijane presude, žaliteljev argument da se značenjem izraza „taïga” mogu neutralizirati vizualne i fonetske sličnosti koje postoje između suprotstavljenih znakova. Stoga se Općem sudu ne može predbaciti da je počinio pogrešku koja se tiče prava.

111. S obzirom na sva ova razmatranja, predlažem, slijedom toga, treći prigovor iz drugog dijela drugog žalbenog razloga odbaciti kao djelomično očito nedopušten i odbiti ga kao djelomično neosnovan.

VII. Zaključak

112. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem da Sud, ne odlučujući ni o dopuštenosti ni o osnovanosti ostalih žalbenih razloga žalbe koju je podnijelo društvo ACTC GmbH ni o troškovima, odbije prvi žalbeni razlog te žalbe kao neosnovan, a treći prigovor iz drugog dijela drugog žalbenog razloga navedene žalbe odbaci kao djelomično očito nedopušten i odbije ga kao djelomično neosnovan.

⁴⁶ *Ibidem* (t. 58.)

⁴⁷ T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637

⁴⁸ *Idem*

⁴⁹ *Idem*

⁵⁰ Vidjeti točku 70. pobijane presude.

⁵¹ Vidjeti točku 71. pobijane presude.