

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

22. ožujka 2007.(*)

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava za verbalni žig Zajednice
VIPS – Raniji nacionalni verbalni žig VIPS – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ)
br. 40/94 – Članak 74. Uredbe (EZ) br. 40/94 – Načelo dispozitivnosti – Prava obrane”

U predmetu T-215/03,

SIGLA SA, društvo sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koje zastupa
E. Armijo Chávarri, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji
zastupaju I. de Medrano Caballero i G. Schneider, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga strana u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a jest:

Elleni Holding BV, društvo sa sjedištem u Alphen aan de Rijn (Nizozemska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 1. travnja
2003. (predmet R 1127/2000-3), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između
društava SIGLA SA i Elleni Holding BV,

OPĆI SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA (peto vijeće),

u sastavu: M. Vilaras, predsjednik, F. Dehousse i D. Šváby, suci,

tajnik: B. Pastor, zamjenica tajnika,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 13. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 3. listopada 2003.,

uzimajući u obzir usmeni postupak i nakon rasprave održane 14. studenoga 2006.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 7. veljače 1997. društvo Elleni Holding BV podnijelo je prijavu za registraciju žiga Zajednice OHIM-u u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena.
- 2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju (u daljnjem tekstu: žig za koji je podnesena prijava) jest verbalni znak VIPS.
- 3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 35. i 42. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - „računala i računalni programi snimljeni na vrpčama i diskovima” [neslužbeni prijevod] iz razreda 9.
 - „poslovno savjetovanje; usluge povezane s obradom računalno snimljenih podataka” [neslužbeni prijevod] iz razreda 35.
 - „računalno programiranje; hotelske usluge, usluge restorana, kafića” [neslužbeni prijevod] iz razreda 42.
- 4 Dopisom upućenim OHIM-u 23. travnja 1999. društvo Elleni Holding ograničilo je usluge iz razreda 42. koje su bile obuhvaćene prijavom za žig Zajednice na sljedeće usluge: „računalno programiranje koje se odnosi na hotelske usluge, restorane, kafiće” [neslužbeni prijevod]. OHIM je dopisom od 26. travnja 1999. prihvatio to ograničenje.
- 5 Prijava za registraciju žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 46/99 od 14. lipnja 1999.
- 6 Dana 14. rujna 1999. društvo Sigla SA podnijelo je, na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe br. 40/94, prigovor OHIM-u protiv registracije žiga za koji je podnesena prijava.
- 7 Prigovor se temeljio na tužiteljevu verbalnom žigu VIPS, koji je prethodno registriran u Španjolskoj za usluge iz razreda 42. Nicanskog sporazuma koje odgovaraju sljedećem opisu: „usluge nabave jela i pića pripremljenih za potrošnju; usluge restorana; usluge restorana sa samoposluživanjem, kantina, barova, kafeterija; hotelske usluge” [neslužbeni prijevod] (u daljnjem tekstu: raniji žig). Društvo Sigla također je ustvrdilo da je žig VIPS dobro poznat u Španjolskoj u smislu članka 6.bis. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., koja je posljednji put revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjena 28. rujna 1979. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, sv. 828., br. 11847., str. 108.) za „usluge nabave jela i pića pripremljenih za potrošnju; usluge restorana; usluge kafeterija i barova; djelatnosti poduzeća koja se bave maloprodajom potrošačkih dobara i darovnih artikala, prehrambenih namirnica, pribora za pisanje, knjiga, audio-vizualnih proizvoda, fotografskog materijala, parfumerijskih proizvoda, proizvoda za čišćenje, odjeće, igračka i softvera i koja nude usluge kao što su iznajmljivanje video filmova i razvijanje

filmova” [neslužbeni prijevod] u smislu članka 8. stavka 2. točke (c) Uredbe br. 40/94. Prigovor je upućen protiv svih proizvoda i usluga obuhvaćenih prijavom za žig Zajednice.

- 8 U prilog prigovoru istaknuti su razlozi navedeni u članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 8. stavku 5. Uredbe br. 40/94.
- 9 Dana 18. veljače 2000. društvo Elleni Holding ograničilo je, u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, popis usluga iz razreda 42. obuhvaćenih prijavom za registraciju na „računalno programiranje za usluge hotela, restorana, kafića” [neslužbeni prijevod].
- 10 Odlukom br. 2221/2000 od 28. rujna 2000. Odjel za prigovore OHIM-a prihvatio je prigovor za usluge iz razreda 42. i odbio ga za proizvode i usluge iz razreda 9. i 35. Odjel za prigovore u biti je utvrdio da zbog razlike između usluga obuhvaćenih ranijim žigom s jedne strane i proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava s druge strane ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 bez obzira na istovjetnost suprotstavljenih znakova. Odjel za prigovore utvrdio je međutim i da se na usluge iz razreda 42. može primijeniti članak 8. stavak 5. te uredbe, kao prvo zbog toga što je tužitelj dokazao da njegov raniji žig VIPS ima ugled na španjolskom tržištu, a kao drugo zbog toga što bi žig za koji je podnesena prijava mogao nepošteno iskoristiti ugled ranijeg žiga ili mu naštetiti s obzirom na vezu između dviju vrsta usluga o kojima je riječ.
- 11 Dana 22. studenoga 2000. društvo Elleni Holding podnijelo je žalbu protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članka 57. do 62. Uredbe br. 40/94.
- 12 Odlukom od 1. travnja 2003. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), koja je tužitelju dostavljena 3. travnja 2003., treće žalbeno vijeće prihvatilo je žalbu društva Elleni Holding i poništilo odluku Odjela za prigovore.
- 13 Žalbeno vijeće u bitnom je smatralo da je tužitelj dokazao ugled svojeg ranijeg žiga u Španjolskoj, ali nije iznio razloge zbog kojih bi žig za koji je podnesena prijava mogao nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetiti. Dakle, s obzirom na činjenicu da nije iznio dokaze za jednu od pretpostavki koje nužno proizlaze iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, taj se članak nije mogao primijeniti u ovom predmetu. Inače, žalbeno vijeće smatralo je kako nema potrebe ispitivati argumente koje je tužitelj iznio u očitovanju u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding koji su se odnosili na primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 u ovom predmetu jer se žalba temeljila samo na članku 8. stavku 5. te uredbe, pa prema tome tužitelj nije mogao proširiti predmet spora u očitovanju koje je žalbenom vijeću podnio kao odgovor na žalbu. Drukčije bi bilo samo da je tužitelj podnio zasebnu žalbu, u skladu s uvjetima i rokom iz članka 59. Uredbe br. 40/94, tražeći poništenje dijela odluke Odjela za prigovore.

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku,

- naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 15 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu u dijelu koji se odnosi na prigovor na temelju povrede članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94,
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 16 U dijelu u kojem se tužba odnosi na prigovor utemeljen na povredi prava obrane i načela dispozitivnosti koje proizlazi iz članka 74. Uredbe br. 40/94, OHIM, ne precizirajući svoj zahtjev, izjavljuje da odluku prepušta procjeni Općeg suda.

Pravo

- 17 U prilog tužbi tužitelj se poziva na dva tužbena razloga. Prvi tužbeni razlog, koji je istaknut kao glavni, temelji se na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. Drugi tužbeni razlog, naveden podredno, temelji se na povredi prava obrane i načela dispozitivnosti iz članka 74. te uredbe.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 18 Kao prvo, tužitelj osporava tvrdnju žalbenog vijeća da nije postavio zahtjev ni iznio dokaze o činjenicama na koje se pozvao, odnosno o opasnosti da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bila štetna za raniji žig ili ga nepošteno iskorištavala. U vezi s tim tužitelj upućuje na izvatke iz svojeg pisanog očitovanja pred Odjelom za prigovore od 11. veljače i 17. svibnja 2000. i iz svojeg očitovanja pred žalbenim vijećem u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding.
- 19 Prema tužiteljevoj tvrdnji, iz tih izvadaka proizlazi da se njegov prigovor, u dijelu koji se odnosi na članak 8. stavak 5. Uredbe br. 40/94, temelji na sljedećim razmatranjima: prvo, tužiteljev raniji žig stekao je priznanje španjolske javnosti kao prestižan, kvalitetan žig i postoji vjerojatnost da bi potrošači mogli prenijeti pozitivne „predodžbe” koje povezuju s tim žigom na proizvode društva Elleni Holding. Drugo, tužitelj je uložio znatna sredstva u oglašavanje i promidžbu svojih usluga kako bi svoj žig stavio u optjecaj i osigurao mu prihvaćenost, a žig za koji je podnesena prijava bi to mogao nepošteno iskoristiti. Treće, društvo Elleni Holding nije iznijelo dokaze o zakonitosti uporabe žiga za koji je podnesena prijava. Četvrto, opasnost da bi žig za koji je podnesena prijava mogao prisvojiti prestiž, znamenitost i ugled ranijeg žiga pojačava činjenica da su trgovačka područja koja obuhvaćaju usluge opisane žigom za koji je podnesena prijava usko povezana s područjima obuhvaćenim tužiteljevim žigom. Tužitelj tvrdi da iz toga proizlazi da su u ovom predmetu ispunjeni uvjeti za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 20 Kao drugo, tužitelj navodi da, kao što je žalbeno vijeće izjavilo u točki 44. pobijane odluke, uporaba kondicionala u tekstu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 („bi [...] nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila” [neslužbeni prijevod]) pokazuje kako je za utvrđenje nepoštenog iskorištavanja

razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga dovoljna jednostavna mogućnost utemeljena na logičnoj i deduktivnoj analizi. Materijalni dokazi nepoštena iskorištavanja ne mogu se tražiti jer osporavani znak još nije registriran. Treće žalbeno vijeće već je prihvatilo i iznijelo taj stav u odluci od 25. travnja 2001. (predmet HOLLYWOOD, R-283/1999-3).

- 21 Kao treće, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće pogriješilo zaključivši da je procjenu povezanu s postojanjem opasnosti iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 Odjel za prigovore utemeljio na postojanju obične povezanosti između usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima. Odjel za prigovore uzeo je u obzir dotičnu vezu samo u svrhu provjere postojanja takve opasnosti. Prema tužiteljevoj tvrdnji, OHIM-ovi odjeli priznaju da je opasnost povezivanja proizvoda obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima čimbenik koji može povećati vjerojatnost nepoštenog iskorištavanja ranijeg žiga, kao što pokazuje odluka Odjela za prigovore br. 1219/1999 od 15. studenoga 1999. i odluka trećeg žalbenog vijeća OHIM-a u gore spomenutoj presudi HOLLYWOOD.
- 22 Kao četvrto, tužitelj tvrdi da je tumačenje članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 koje je žalbeno vijeće iznijelo u ovom predmetu protivno odredbama članka 61. i sljedećih članaka te uredbe kao i presudi Općeg suda od 8. srpnja 1999., Procter & Gamble/OHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Zb., str. II-2383., t. 43.). U tom pogledu on dodaje da je žalbeno vijeće, ako je dvojilo o tužiteljevu stajalištu, trebalo pozvati tužitelja da ga pojasni, u skladu s člankom 61. stavkom 2. Uredbe br. 40/94.
- 23 Kao peto i posljednje, tužitelj upućuje na Odluku br. 531/2000 i Odluku br. 621/2001 OHIM-ova Odjela za prigovore, koje su donesene u sličnim predmetima, a potvrđuju stav koji je u ovom predmetu tužitelj zauzeo u pogledu tumačenja članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 24 OHIM navodi da su i Odjel za prigovore i žalbeno vijeće ispravno utvrdili, prvo, da su suprotstavljeni znakovi istovjetni i drugo, da je tužitelj dokazao kako je žig koji je istaknuo u prigovoru stekao ugled u Španjolskoj za „usluge nabave jela i pića pripremljenih za potrošnju; restorana sa samoposluživanjem, kantina, barova, kafeterija” [neslužbeni prijevod] iz razreda 42.
- 25 Nadalje, prema OHIM-ovu mišljenju, žalbeno je vijeće s punim pravom zaključilo da se dokazi o nepoštenom iskorištavanju razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga ili o nanošenju štete tom karakteru ili ugledu od strane žiga za koji je podnesena prijava, u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, mogu temeljiti na vjerojatnostima. Međutim, kao što je ustvrdilo žalbeno vijeće, tužitelj nije iznio uvjerljive argumente kojima bi dokazao postojanje takve opasnosti ni u očitovanjima od 11. veljače i 17. svibnja 2000. pred Odjelom za prigovore ni u očitovanjima u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding. Dakle, žalbeno vijeće nije pogriješilo u analizi koja se odnosi na primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 u ovom predmetu.
- 26 OHIM priznaje da je tužiteljevo upućivanje – u očitovanju od 11. veljače 2000. pred Odjelom za prigovore – na ulaganja i promidžbene aktivnosti kojima je pridonio da je njegov žig, naveden u prigovoru, postao dobro poznat, važno za dokazivanje ugleda žiga. Tužitelj međutim nije objasnio na koji je način taj podatak povezan s prijavom za registraciju koju je podnijelo društvo Elleni Holding. Što se tiče tužiteljeva argumenta utemeljenog na činjenici da društvo Elleni Holding nije dokazalo postojanje opravdana

razloga za uporabu žiga za koji je podnesena prijava, OHIM navodi da je sam tužitelj, kao stranka koja se protivi registraciji žiga za koji je podnesena prijava, trebao podnijeti objektivne dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti da se u ovom predmetu može primijeniti članak 8. stavak 5. Uredbe br. 40/94.

- 27 OHIM izjavljuje da se slaže sa zaključkom žalbenog vijeća o tome da veza između usluga obuhvaćenih ranijim žigom odnosno žigom za koji je podnesena prijava, koju je istaknuo tužitelj, nije sama po sebi dovoljna za zaključak da postoji opasnost od nepoštenog iskorištavanja ranijeg žiga ili nanošenja štete tom ranijem žigu. U vezi s tim OHIM napominje da je, prema tvrdnji samog tužitelja, veza između usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima samo jedan od čimbenika koji mogu povećati vjerojatnost takve opasnosti. Budući da postojanje takve opasnosti nije ni na koji način dokazano, ne može se govoriti o njezinu povećanju.
- 28 Osim toga, činjenica da je društvo Elleni Holding ograničilo usluge iz razreda 42. obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava (vidi točku 9. ove presude) pokazuje da to društvo nije imalo namjeru nepošteno iskoristiti raniji žig i da nema vjerojatne opasnosti da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava mogla naštetiti ranijem žigu.
- 29 Naposljetku, što se tiče tužiteljeva argumenta da ga je žalbeno vijeće trebalo pozvati da pojasni svoje stajalište o postojanju te opasnosti, OHIM tvrdi da se žalbeno vijeće ne može smatrati odgovornim za manjkavosti u tužiteljevu prigovoru. Prema tvrdnji OHIM-a, žalbeno vijeće ograničava se, u skladu s člankom 74. Uredbe br. 40/94, na ispitivanje činjenica, dokaza i argumenata koje su stranke podnijele u postupku povodom prigovora i kada bi ono ukazalo na činjenične ili pravne elemente koji nedostaju jednoj od stranaka, naštetilo bi interesima druge stranke, čime bi povrijedilo načelo kontradiktornosti koje se primjenjuje na postupke *inter partes* pred OHIM-om.
- 30 U svakom slučaju, OHIM tvrdi da je društvo Elleni Holding u svojem podnesku od 3. siječnja 2001., u kojem su sadržani razlozi za podnošenje žalbe pred žalbenim vijećem, ukazalo na nedostatak argumenata kojima bi tužitelj utvrdio da bi se uporabom žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskorištavao razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili da bi im takva uporaba naštetila. Tužitelj stoga ne može tvrditi da nije znao za taj argument, na koji je i odgovorio u očitovanju u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding.

Ocjena Suda

- 31 Kao prvo, treba imati na umu da se člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94 propisuje da „na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava, bez opravdanog razloga, nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila” [neslužbeni prijevod].
- 32 Tekst te odredbe odnosi se na žig za koji je podnesena prijava za proizvode ili usluge koji nisu istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama obuhvaćenima ranijim žigom. Međutim, u zahtjevu za prethodnu odluku o tumačenju članka 5. stavka 2. Prve direktive

Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), čiji je zakonodavni sadržaj u bitnom istovjetan sadržaju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, Sud je presudio da se, s obzirom na cjelokupnu strukturu i ciljeve sustava koji obuhvaća i članak 5. stavak 2. te direktive, taj članak ne može tumačiti na način koji bi doveo do toga da žigovi s ugledom budu manje zaštićeni ako se znak rabi za istovjetne ili slične proizvode i usluge nego ako se znak rabi za proizvode i usluge koji nisu slični. Drugim riječima, u skladu s tumačenjem Suda, ako se znak rabi za istovjetne ili slične proizvode i usluge, žig s ugledom mora imati barem jednak opseg zaštite kao i žig koji se rabi za proizvode i usluge koji nisu slični (presude Suda od 9. siječnja 2003., Davidoff, C-292/00, Zb., str. I-389., t. 24. do 26., i od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., str. I-12537., t. 19. do 22.).

- 33 Stoga, po analogiji, članak 8. stavak 5. Uredbe br. 40/94 treba tumačiti na način da se na njega može pozvati u prilog prigovoru podnesenom protiv prijave za žig Zajednice koji obuhvaća proizvode i usluge koji nisu istovjetni ni slični onima koje opisuje raniji žig, jednako kao i protiv prijave za žig Zajednice koji obuhvaća proizvode koji jesu istovjetni ili slični onima obuhvaćenim ranijim žigom.
- 34 Iz teksta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 proizlazi i to da njegova primjena podliježe sljedećim uvjetima: prvo, da su žigovi o kojima je riječ istovjetni ili slični; drugo, da raniji žig naveden u prigovoru ima ugled; i treće, da postoji opasnost da bi uporaba, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila. Ti su uvjeti kumulativni i ako samo jedan od njih nije ispunjen, odredba se ne primjenjuje (presuda Općeg suda od 25. svibnja 2005., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., str. II-1825., t. 30.).
- 35 Kako bi se jasnije odredila opasnost na koju se upućuje u članku 8. stavku 5. Uredbe br. 40/94, treba istaknuti da je primarna funkcija žiga nedvojbeno „oznaka podrijetla” [neslužbeni prijevod] (vidjeti sedmu uvodnu izjavu Uredbe br. 40/94). Činjenica je da žig služi i kao sredstvo prenošenja drugih poruka, među ostalim onih o svojstvima i posebnim obilježjima proizvoda ili usluga koje obuhvaća, ili slika i osjećaja koje prenosi, kao što su na primjer luksuz, životni stil, ekskluzivnost, pustolovina, mladost. U tom smislu žig ima sebi svojstvenu ekonomsku vrijednost koja je neovisna o ekonomskoj vrijednosti proizvoda i usluga za koje je registriran i odvojena od njih. Dotične poruke, koje se među ostalim prenose žigom s ugledom ili su povezane s njim, daju tom žigu znatnu vrijednost koja zaslužuje zaštitu, posebno zbog toga što je u većini slučajeva ugled žiga posljedica velika truda i sredstava koje je uložio njegov nositelj. Slijedom toga, člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94 osigurava se zaštita žiga s ugledom u pogledu bilo koje prijave za istovjetan ili sličan žig koji bi mogao nepovoljno utjecati na njegov imidž, čak i kada proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava nisu slični onima za koje je registriran raniji žig s ugledom.
- 36 Što se tiče, konkretnije, trećeg uvjeta navedenog u točki 34. ove presude, treba ga analizirati kao tri različite vrste opasnosti, uzimajući u obzir da uporaba, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava može biti, kao prvo, štetna za razlikovni karakter ranijeg žiga; kao drugo, štetna za ugled ranijeg žiga; i kao treće, da može nepošteno iskorištavati razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 43. do 53.; vidjeti također po analogiji

mišljenje nezavisnog odvjetnika Jacobsa u presudi Adidas-Salomon i Adidas Benelux iz točke 32. ove presude (Zb., str. I-12540., t. 36. do 39.). Uzimajući u obzir tekst članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, postojanje jedne od gore navedenih vrsta opasnosti dovoljno je za primjenu te odredbe. Stoga se treći kumulativni uvjet naveden u točki 34. ove presude može podijeliti na tri različite vrste opasnosti.

- 37 Što se tiče, prije svega, štete koju uporaba, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava može nanijeti razlikovnom karakteru ranijeg žiga, do te štete može doći ako se raniji žig prestane trenutačno dovoditi u vezu s proizvodima za koje je registriran i rabljen (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 43.). Ta se opasnost stoga odnosi na „slabljenje” ili „postupno trošenje” ranijeg žiga zbog disperzije njegova identiteta i prepoznatljivosti u javnosti (mišljenje nezavisnog odvjetnika Jacobsa u presudi Adidas-Salomon i Adidas-Benelux iz točke 36. ove presude, t. 37.).
- 38 Međutim, opasnost od slabljenja u načelu je manja ako se raniji žig sastoji od izraza koji je zbog njemu svojstvenog značenja, neovisno o tome što se raniji žig sastoji od tog izraza, vrlo uobičajen i često rabljen. U takvom je slučaju manje vjerojatno da će ponovna uporaba dotičnog izraza u žigu za koji je podnesena prijava dovesti do slabljenja ranijeg žiga. Zbog toga je u presudi SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 44., Opći sud zaključio, zahvaljujući tomu što se izraz „spa” često rabi za označavanje, na primjer, belgijskog grada Spa i belgijske automobilske trkaće staze Spa-Francorchamps, ili općenito mjesta za hidroterapiju kao što su javna kupališta i saune, da je opasnost da će neki drugi žig koji sadržava verbalni element „spa” naštetiti razlikovnom karakteru žiga SPA, ograničena.
- 39 Nadalje, što se tiče štete koju uporaba, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava može nanijeti ugledu ranijeg žiga, valja naglasiti da se takva šteta može potvrditi kada proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava mogu djelovati na javnost na takav način da umanje privlačnost ranijeg žiga (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 46.). Do opasnosti od takve štete može među ostalim doći kada ti proizvodi ili usluge imaju obilježje ili svojstvo koje na imidž ranijeg žiga s ugledom može nepovoljno utjecati zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti sa žigom za koji je podnesena prijava.
- 40 Naposljetku, pojam nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga uporabom, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava obuhvaća slučajeve u kojima se javlja očito parazitsko iskorištavanje slavnog žiga ili pokušaj izvlačenja koristi iz dobra glasa koji ga prati (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 51.). Drugim riječima, odnosi se na opasnost da će se imidž žiga s ugledom ili obilježja koja on predočava prenijeti na proizvode obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, što bi moglo dovesti do lakše prodaje tih proizvoda zahvaljujući povezivanju s ranijim žigom s ugledom.
- 41 Tu posljednju vrstu opasnosti treba razlikovati od vjerojatnosti dovođenja u zabludu koja je obuhvaćena člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu jest vjerojatnost da će javnost povjerovati kako proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava potječu od istog poduzeća ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzeća (presuda Općeg suda od 23. listopada 2002., Oberhauser/OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb., str. II-4359., t. 25.; vidjeti također po analogiji presude Suda od 29. rujna

1998., Canon, C-39/97, Zb., str. I-5507., t. 29., i od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb., str. I-3819., t. 17.). Za razliku od toga, u slučajevima obuhvaćenim člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94 relevantni dio javnosti povezuje, odnosno stvara vezu između žigova o kojima je riječ, ali ne griješi u njihovu razlikovanju (vidjeti po analogiji presudu Adidas-Salomon i Adidas Benelux iz točke 32. ove presude, t. 29.). Prema tome, postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu nije uvjet za primjenu te odredbe (vidjeti po analogiji presudu Suda od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, Zb., str. I-6191., t. 20.).

- 42 Na temelju gore navedenog, razlika između opasnosti od nepoštenog iskorištavanja, u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, i vjerojatnosti dovođenja u zabludu može se sažeti na sljedeći način: vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava mogu privući relevantnog potrošača jer on smatra da ti proizvodi ili usluge imaju isto trgovačko podrijetlo kao i oni obuhvaćeni ranijim žigom koji je istovjetan ili sličan žigu za koji je podnesena prijava. Za razliku od toga, opasnost da će uporaba, bez opravdanog razloga, žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga i dalje postoji ako potrošača, koji ne mora nužno brkati trgovačko podrijetlo dotičnog proizvoda ili usluge, privuče sam taj žig za koji je podnesena prijava i ako kupi proizvod ili uslugu koje on obuhvaća zbog toga što nose taj žig, koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu s ugledom.
- 43 Kao drugo, valja ispitati koje elemente podnositelj prigovora, koji je nositelj ranijeg žiga s ugledom, mora navesti u prilog razloga za prigovor iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 44 U vezi s tim valja podsjetiti da se, u skladu s drugom rečenicom članka 74. stavka 1. Uredbe br. 40/94, u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, OHIM-ovo ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke. Ta se odredba tumači na način da odjeli OHIM-a, uključujući žalbeno vijeće, pri odlučivanju o postupcima povodom prigovora mogu utemeljiti odluku samo na relativnim razlozima za odbijanje na koje se pozvala stranka te na povezane činjenice i argumente koje je ta stranka podnijela (presude Općeg suda od 23. rujna 2003., Henkel/OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb., str. II-3253., t. 32.; i od 22. lipnja 2004., Ruiz-Picasso i dr. / OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb., str. II-1739., t. 28.).
- 45 Međutim, također je utvrđeno da to ograničenje činjenične osnove ispitivanja prigovora ne isključuje uzimanje u obzir ne samo činjenica koje su stranke izričito iznijele tijekom postupka povodom prigovora nego i činjenica koje su dobro poznate, što znači da vjerojatno svi znaju za njih ili ih mogu saznati iz općenito dostupnih izvora (presuda PICARO iz točke 44. ove presude, t. 29.).
- 46 Osim toga, treba napomenuti da svrha članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 nije spriječiti registraciju svakog žiga koji je istovjetan ili sličan žigu s ugledom. Cilj te odredbe jest, prije svega, omogućiti nositelju ranijeg žiga s ugledom da se usprotivi registraciji žigova koji bi vjerojatno naštetili ugledu ili razlikovnom karakteru ranijeg žiga ili nepošteno iskoristili taj ugled ili razlikovni karakter. U vezi s tim valja pojasniti da se od nositelja ranijeg žiga ne zahtijeva da dokaže stvarnu i sadašnju štetu nanесenu žigu. On međutim mora navesti dokaze iz kojih se na prvi pogled može izvesti zaključak o budućoj

opasnosti, koja nije hipotetska, od nepoštenog iskorištavanja ili nanošenja štete (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 40.).

- 47 Postojanje veze između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga nužan je uvjet za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. Šteta na koju se upućuje u toj odredbi, ako do nje dođe, posljedica je stanovitog stupnja sličnosti između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga, zahvaljujući kojoj ih zainteresirana javnost povezuje odnosno stvara vezu između njih (presuda SPA-FINDERS iz točke 34. ove presude, t. 41.). Postojanje te veze mora se ocijeniti sveobuhvatno, uzimajući u obzir sve čimbenike važne za okolnosti predmeta (vidjeti po analogiji presudu Adidas-Salomon i Adidas Benelux iz točke 32. ove presude, t. 29. i 30.). U vezi s tim, što su jači razlikovni karakter i ugled ranijeg žiga, to će biti lakše prihvatiti da mu je nanesena šteta (vidjeti po analogiji presudu Suda od 14. rujna 1999., General Motors, C-375/97, Zb., str. I-5421., t. 30.).
- 48 Iz gore navedenog proizlazi da podnositelj prigovora koji se želi pozvati na relativni razlog za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 treba naznačiti raniji žig koji ističe u prigovoru i dokazati njegov navodni ugled. S obzirom na razmatranja u presudi General Motors iz točke 47. ove presude (t. 30.), koja su po analogiji primjenjiva i na ovaj predmet, i to posebno u slučaju kada se prigovor temelji na žigu s iznimno velikim ugledom, vjerojatnost buduće, nehipotetske opasnosti od nanošenja štete žigu istaknutom u prigovoru ili njegova nepoštenog iskorištavanja od strane žiga za koji je podnesena prijava može biti toliko očita da podnositelj prigovora ne treba u tu svrhu iznositi ni dokazivati nijednu drugu činjenicu. Ne može se, međutim, pretpostaviti da je to uvijek slučaj. Naime, na prvi se pogled ne mora činiti da žig za koji je podnesena prijava može dovesti do jedne od triju vrsta opasnosti obuhvaćenih člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94 u odnosu na raniji žig s ugledom, čak i ako je taj žig istovjetan ili sličan ranijem žigu. U tim okolnostima prigovor treba odbiti kao neosnovan osim ako se nehipotetska, buduća opasnost od nanošenja štete ili nepoštenog iskorištavanja može utvrditi na temelju drugih dokaza koje podnositelj prigovora mora iznijeti i potkrijepiti.
- 49 U ovom predmetu treba prije svega ustvrditi da žalbeno vijeće nije dovelo u pitanje zaključak Odjela za prigovore o istovjetnosti suprotstavljenih znakova. Žalbeno vijeće također je odbilo argumente društva Elleni Holding o tome da tužitelj nije iznio dovoljno dokaza o ugledu njegova ranijeg žiga u Španjolskoj te je, kao i Odjel za prigovore, potvrdilo da raniji žig ima ugled kada je riječ o sljedećim uslugama iz razreda 42.: „usluge nabave jela i pića pripremljenih za potrošnju; restorana; restorana sa samoposluživanjem, kantina, barova, kafeterija” [neslužbeni prijevod] (pobijana odluka, točka 31.).
- 50 Dakle, žalbeno vijeće zaključilo je da je tužitelj ispunio dva od triju uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. Međutim, zauzelo je stav da tužitelj nije iznio argumente ni uvjerljive dokaze o tome da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava dovela do zlouporabe ugleda ranijeg žiga ili mu naštetila (pobijana odluka, točka 47). U vezi s tim žalbeno je vijeće primijetilo da, protivno tvrdnji iz odluke Odjela za prigovore, jedini relevantni dokaz koji je tužitelj iznio u tu svrhu, a to je postojanje obične veze između usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima o kojima je riječ, nije dovoljan (pobijana odluka, točka 46.). Slijedom toga žalbeno je vijeće zauzelo stav da tužiteljev prigovor treba odbiti jer nije ispunjen jedan od uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.

- 51 Prema tome, pobijanu odluku treba shvatiti na način da žalbeno vijeće u ovom predmetu nije moglo utvrditi postojanje opasnosti da bi se uporabom žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristio razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im se naštetilo, premda su dotični znakovi istovjetni i unatoč ugledu ranijeg žiga.
- 52 Iz toga proizlazi da za ocjenu zakonitosti pobijane odluke treba ispitati je li u ovom predmetu postojala barem jedna od triju vrsta opasnosti obuhvaćenih člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94. Za potrebe tog ispitivanja prvo valja utvrditi je li tužitelj pred OHIM-ovim odjelima istaknuo kakav drugi dokaz, osim navodne veze između usluga obuhvaćenih dvama suprotstavljenim žigovima, koji bi žalbeno vijeće moglo uzeti u obzir pri ocjeni dotične opasnosti.
- 53 Tužitelj u vezi s tim u tužbi upućuje na znatna sredstva koja je uložio u oglašavanje radi promidžbe svojih usluga te stavljanja ranijeg znaka u optjecaj i osiguravanja njegove prihvaćenosti. Taj je podatak međutim važan samo kao dokaz da raniji žig ima ugled, a ta je činjenica prihvaćena u pobijanoj odluci. S druge strane, ulaganja u oglašavanje ne mogu sama po sebi biti dokaz postojanja opasnosti da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristavala razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga, ili im naštetila, u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, te su stoga u ovom predmetu nevažna.
- 54 Tužitelj navodi i činjenicu da je španjolska javnost prepoznala raniji žig kao „prestizhan, kvalitetan” žig. On u tužbi u istom kontekstu navodi ulomak iz svojeg očitovanja od 11. veljače 2000. podnesenog Odjelu za prigovore, u kojem upućuje na dosljedno oglašavanje ranijeg žiga „povezano s dokazanom kakvoćom dotičnih proizvoda i usluga”. U istom očitovanju tužitelj spominje i „dokaze o prestižu i ugledu” svojeg ranijeg žiga.
- 55 Opći sud napominje da je tužitelj u očitovanju opisao restorane VIPS kao objekte koje karakterizira dugačko radno vrijeme (od jutra do 3 sata u noći), koji su otvoreni svakog dana u tjednu, uključujući nedjelju i državne praznike, i koji imaju gotovo stalnu ponudu jela utemeljenih na jelovniku zajedničkom za sve restorane. Također je naveo nekoliko ulomaka iz članaka objavljenih u tiskovinama ili knjigama, iz kojih proizlazi da španjolska javnost doživljava VIPS kao prilično neformalna mjesta za opuštanje, posebno privlačna mladima, u kojima se u svako doba može nabaviti hrana i obaviti kupovina.
- 56 Osim toga, među drugim dobro poznatim lancima brze hrane, ili za razliku od kvalitetnih restorana, restorani VIPS nabrojani su osobito u sljedećim ulomcima:
- „Prošećete li na primjer od Moncloe do Plaze de España, usput ćete primijetiti McDonald’s, VIPS i Pan’s & Company.”
 - „Za ugledne goste pomno je odabran jedan kvalitetan restoran, ali Willy Banks i Al Oerter željeli su samo hamburgere. To je bilo već prilično davno, no stvari se nisu promijenile. Još prošle godine Maurice Green proslavio je svjetski rekord večernjim izlaskom na hamburgere u VIPS-u u jedan sat iza ponoći [...]”
 - „Što se tiče restorana, tamo su VIPS i Burger King.”

- 57 U vezi s tim valja naglasiti da premda pojedini žigovi lanaca brze hrane imaju nesporan ugled, oni u načelu, bez postojanja dokaza o protivnom, ne ostavljaju dojam posebna prestiža ili visoke kvalitete, jer se sektor brze hrane povezuje s drugim svojstvima, kao što su brzina ili dostupnost ili, u određenoj mjeri, mladost, jer mnogi mladi posjećuju tu vrstu objekata.
- 58 S obzirom na ta razmatranja, nejasna i nepotkrijepljena tužiteljeva upućivanja na „prestiž i ugled” ili na „priznatu kvalitetu” proizvoda i usluga koji se nude u restoranima VIPS, iznesena u očitovanju pred Odjelom za prigovore, ne stvaraju sliku prestiža ili posebno visoke kvalitete, kakva se navodno povezuje s ranijim žigom VIPS. Čini se da tužitelj i u očitovanju pred OHIM-om i u zahtjevu brka pojam ugleda žiga s njegovim mogućim prestižem ili drugim posebnim svojstvima. Međutim, ne može se pretpostaviti da svaki žig s ugledom, samo zahvaljujući činjenici da je ugledan, stvara sliku prestiža ili nadmoćne kvalitete. Iz toga proizlazi da u pobijanoj odluci s pravom nije uzet u obzir prestiž koji se navodno veže uz raniji žig.
- 59 Ako bi se tužiteljevo upućivanje na poseban prestiž njegova ranijeg žiga izneseno u zahtjevu moralo shvatiti kao prvo iznošenje te činjenice pred Općim sudom, valjalo bi naglasiti da je svrha tužbe podnesene Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 63. Uredbe br. 40/94 (presude Općeg suda od 5. ožujka 2003., Alcon/OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb., str. II-411., t. 61.; od 6. ožujka 2003., DaimlerChrysler/OHIM (Calandre), T-128/01, Zb., str. II-701., t. 18.; i od 3. srpnja 2003., Alejandro/OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb., str. II-2251., t. 67.). Taj se nadzor provodi s obzirom na činjenični i pravni okvir spora koji se vodi pred žalbenim vijećem (presude Općeg suda od 5. ožujka 2003., Unilever/OHIM (Jajasta tableta), T-194/01, Zb., str. II-383., t. 16.; i od 22. listopada 2003., Éditions Albert René/OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Zb., str. II-4625., t. 70.). Stoga tu novu činjenicu treba odbiti kao nedopuštenu, jer bi njezinim ispitivanjem Opći sud izišao iz činjeničnog i pravnog okvira pobijane odluke (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Starix, t. 73., i presudu Općeg suda od 22. lipnja 2004., „Drie Mollen sinds 1818”/OHIM – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Zb., str. II-1765., t. 46. i 47.).
- 60 Naposljetku, tužitelj tvrdi da društvo Elleni Holding nije iznijelo dokaze o opravdanom razlogu uporabe žiga za koji je podnesena prijava. U vezi s tim, međutim, valja istaknuti da ispitivanje postojanja najmanje jedne od triju vrsta opasnosti obuhvaćenih trećim i posljednjim uvjetom za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 mora, što je logično, prethoditi ocjeni bilo kakva „opravdanog razloga”. Ako se utvrdi da ne postoji nijedna od te tri vrste opasnosti, registracija i uporaba žiga za koji je podnesena prijava ne može se spriječiti, jer je u tim okolnostima postojanje ili nepostojanje opravdana razloga za uporabu žiga za koji je podnesena prijava nevažno.
- 61 Iz gore navedenog proizlazi da je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci ispravno utvrdilo da je jedini relevantan čimbenik koji je tužitelj iznio u prilog relativnom razlogu za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, veza između usluga obuhvaćenih dvama suprotstavljenim žigovima. Prema tome, valja provjeriti je li žalbeno vijeće s pravom zaključilo da taj čimbenik nije dovoljan kako bi se dokazalo postojanje barem jedne od triju gore opisanih vrsta opasnosti obuhvaćenih tom odredbom.

- 62 Prvo, što se tiče opasnosti da će uporaba žiga za koji je podnesena prijava naštetiti razlikovnom karakteru ranijeg žiga, ili drugim riječima, opasnosti od „slabljenja” i „postupnog trošenja” tog žiga, kao što je objašnjeno u točkama 37. i 38. ove presude, valja naglasiti da je izraz „VIPS” množina pokrate VIP (na engleskom jeziku: „Very Important Person”, odnosno „vrlo važna osoba”), čija je uporaba raširena i česta i na međunarodnoj i na nacionalnoj razini kao oznaka za poznate osobe. U tim je okolnostima opasnost od štete koju bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava mogla nanijeti razlikovnom karakteru ranijeg žiga ograničena.
- 63 Ta je opasnost u ovom predmetu još manje vjerojatna zbog toga što žig za koji je podnesena prijava obuhvaća usluge „računalnog programiranja koje se odnosi na hotelske usluge, restorane (obroci), kafiće” [neslužbeni prijevod], koje su namijenjene posebnoj i nužno ograničenoj javnosti, a to su vlasnici takvih objekata. Slijedom toga, žig za koji je podnesena prijava, dopusti li se njegova registracija, uporabom će vjerojatno postati poznat samo tom relativno ograničenom dijelu javnosti, a taj čimbenik svakako smanjuje opasnost od slabljenja ili postupnog trošenja ranijeg žiga zbog raspršivanja njegova identiteta i prepoznatljivosti u javnosti.
- 64 Veza između usluga obuhvaćenih dvama dotičnim žigovima koju je istaknuo tužitelj ne može dovesti u pitanje te zaključke. Kao što je žalbeno vijeće ispravno naglasilo u točki 46. pobijane odluke, veza o kojoj je riječ nije važna u tom kontekstu, jer slabljenje identiteta žiga s ugledom ne ovisi o tome jesu li proizvodi i usluge obuhvaćeni tim žigom slični onima obuhvaćenim žigom za koji je podnesena prijava.
- 65 Iz toga proizlazi da je u pobijanoj odluci ispravno zaključeno da ne postoji opasnost od slabljenja razlikovnog karaktera ranijeg žiga uporabom žiga za koji je podnesena prijava.
- 66 Drugo, valja ispitati opasnost da će uporaba žiga za koji je podnesena prijava naštetiti ugledu ranijeg žiga. Kao što je objašnjeno u točki 39. ove presude, riječ je o opasnosti da će povezivanje ranijeg žiga koji ima ugled s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim istovjetnim ili sličnim žigom za koji je podnesena prijava imati za posljedicu nanošenje štete ranijem žigu ili narušavanje njegova ugleda zbog toga što proizvodi ili usluge obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava imaju obilježje ili posebno svojstvo koje može nepovoljno utjecati na imidž ranijeg žiga.
- 67 U tom pogledu treba smatrati da usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava nemaju obilježja ni svojstva koja bi vjerojatno nanijela štetu te vrste ranijem žigu. Tužitelj nije ni naveo, a kamoli dokazao, nijedno obilježje ili svojstvo takve vrste. Samo postojanje veze između usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima nije ni dostatno ni odlučujuće. Točno je da postojanje takve veze povećava vjerojatnost da će javnost suočena sa žigom za koji je podnesena prijava pomisliti i na raniji žig. Taj čimbenik međutim nije dovoljan da umanjí moć privlačnosti ranijeg žiga. Do toga može doći samo ako se utvrdi da usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava imaju obilježja ili svojstva koja su možebitno štetna za ugled ranijeg žiga. U ovom predmetu nisu izvedeni takvi dokazi.
- 68 Slijedom toga, žalbeno vijeće s pravom je utvrdilo da nema opasnosti od nanošenja štete ugledu ranijeg žiga.

- 69 Napoljetku valja procijeniti opasnost da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga. Kao što je istaknuto u točkama 40. do 42. ove presude, ta se opasnost razlikuje od vjerojatnosti dovođenja u zabludu obuhvaćene člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94., jer u slučaju opasnosti o kojoj je riječ, a koja je obuhvaćena člankom 8. stavkom 5. te uredbe, javnost neće nužno brkati dotične žigove.
- 70 U vezi s tim valja naglasiti da argument kako bi javnost zainteresirana za žig za koji je podnesena prijava mogla biti sklona nabavi računalnog softvera obuhvaćenog tim žigom jer će smatrati da on dolazi od uglednih restorana VIPS ili da ga oni upotrebljavaju, ulazi u okvir ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu obuhvaćene relativnim razlogom za odbijanje iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, a ne iz članka 8. stavka 5. Tužitelj je zapravo naveo vjerojatnost dovođenja u zabludu kao argument u prilog prigovoru, ali ga je Odjel za prigovore odbio, stoga nije ponovno ispitivan u pobijanoj odluci. Tužitelj to osporava u drugom tužbenom razlogu, koji će se ispitati u nastavku.
- 71 Za razliku od toga, opasnost od nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga mogla bi postojati samo kada bi relevantna javnost, ne brkajući podrijetlo usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima, bila posebno privučena softverom društva Elleni Holding samo zato što je taj softver obuhvaćen žigom koji je istovjetan ranijem žigu s ugledom, a to je VIPS.
- 72 U ovom predmetu, međutim, nema dokaza na temelju kojih bi se mogla utvrditi opasnost spomenuta u prethodnoj točki. Kao što je žalbeno vijeće ispravno istaknulo, veza između usluga obuhvaćenih dotičnim žigovima sama po sebi nije dovoljna. Naime, kako bi se prihvatila tvrdnja da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga bez obzira na to što ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu glede trgovačkog podrijetla dotičnih usluga, trebalo bi podastrijeti dokaze o povezanosti žiga za koji je podnesena prijava s pozitivnim svojstvima istovjetnog ranijeg žiga zbog koje bi žig za koji je podnesena prijava mogao očito iskorištavati raniji žig ili izvlačiti korist iz njega.
- 73 U nedostatku tužiteljeva objašnjenja o navodnim posebnim obilježjima njegova ranijeg žiga i o načinu na koji ta obilježja mogu olakšati prodaju usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava, obilježja koja se obično povezuju s uglednim žigom lanca restorana brze hrane, kao što je spomenuto u točki 57. ove presude, ne mogu se sama po sebi smatrati obilježjima od kojih mogu imati koristi usluge računalnog programiranja, čak ni one namijenjene hotelima i restoranima.
- 74 To vrijedi tim više što usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava zahtijevaju veliko ulaganje vlasnika hotela, restorana i drugih sličnih objekata kojima su namijenjene. Naime, malo je vjerojatno da bi činjenica da je žig koji obuhvaća te usluge istovjetan ranijem žigu s ugledom sama po sebi uvelike utjecala na odabir tog ograničenog i relativno specijaliziranog dijela javnosti u korist ovog ili onog softvera dostupnog na tržištu. Mnogo je vjerojatnije da će se odluka o odabiru temeljiti na važnijim i odlučnijim čimbenicima, kao što su cijena ponuđenog softvera, njegova radna uspješnost ili kapacitet obrade podataka.

- 75 Iz gore navedenog proizlazi da je u pobijanoj odluci također s pravom isključena opasnost da bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga.
- 76 Također valja primijetiti, što se tiče triju vrsta opasnosti analiziranih u prethodnom tekstu, da je sam tužitelj u podnescima (vidi točku 21. ove presude) priznao kako navedena veza između usluga obuhvaćenih dvama suprotstavljenim žigovima služi samo za „provjeru” postojanja opasnosti obuhvaćene člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94. Tužitelj, dakle, priznaje da tu opasnost treba dokazati na temelju drugih dokaza te da je veza između dotičnih usluga samo potkrepljuje ili pojačava. Međutim, kao što je već utvrđeno, u ovom predmetu potpuno su izostali drugi dokazi.
- 77 Tužiteljev argument utemeljen na članku 61. i sljedećim člancima Uredbe br. 40/94 i na presudi BABY-DRY iz točke 22. ove presude (t. 43.), također se ne može prihvatiti. S jedne strane, Opći je sud u toj presudi naglasio da iz odredaba članaka 61. i 62. Uredbe br. 40/94 i iz sustava te uredbe proizlazi da nove argumente stranke koja je podnijela žalbu i koji su prvi put istaknuti u fazi žalbe, žalbeno vijeće ne može jednostavno odbaciti samo zbog toga što ti argumenti nisu istaknuti prije, na nižoj instanci, nego da ono treba odlučiti o meritumu tog pitanja ili vratiti predmet nižoj instanci. U ovom predmetu tužitelj, koji nije stranka koja je podnijela žalbu žalbenom vijeću, čak i ne tvrdi da je istaknuo nove argumente pred vijećem i da ih je vijeće odbilo razmotriti.
- 78 Osim toga, člankom 61. stavkom 2. Uredbe br. 40/94 propisuje se da „[u] postupku ispitivanja prigovora Ured poziva stranke onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji on odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke” [neslužbeni prijevod]. Protivno tužiteljevim tvrdnjama, ta odredba ne nameće žalbenom vijeću obvezu da poziva stranke da dopune vlastite podneske i dokumente koje su mu podnijele.
- 79 Naposljetku, što se tiče odluka OHIM-ovih odjela u drugim predmetima na koje upućuje tužitelj, valja naglasiti da iako takve odluke stranke mogu navesti isključivo kako bi Opći sud potakle na tumačenje mjerodavnih odredaba (vidjeti u tom smislu presude Općeg suda od 27. rujna 2005., Cargo Partner / OHIM (CARGO PARTNER), T-123/04, Zb., str. II-3979., t. 68.; i od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELÍCIE), T-346/04, Zb., str. II-4891., t. 20.), i dalje vrijedi da se zakonitost odluka žalbenih vijeća treba ocjenjivati isključivo upućivanjem na Uredbu br. 40/94 kako je tumače suci Zajednice, tako da ako je žalbeno vijeće OHIM-a svojom odlukom samo prekršilo praksu OHIM-ovih odjela iz ranijih odluka, to ne može biti razlog za prigovor kojim se može opravdati poništenje te odluke (presuda Suda od 15. rujna 2005., BioID/OHMI, C-37/03 P, Zb., str. I-7975., t. 47.; presude Općeg suda od 5. prosinca 2002., Sykes Enterprises / OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb., str. II-5179., t. 31.; BUDMEN iz točke 59. ove presude, t. 61.; i od 22. lipnja 2005., Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB), T-19/04, Zb., str. II-2383., t. 39.).
- 80 S obzirom na gore navedeno, prvi tužiteljev tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Drugi tužbeni razlog: povreda prava obrane i načela dispozitivnosti na temelju članka 74. Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 81 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo njegova prava obrane kao i načelo dispozitivnosti koje proizlazi iz članka 74. Uredbe br. 40/94, odbivši ispitati argumente koji se odnose na primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe na ovaj predmet, a koje je on istaknuo u očitovanju u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding.
- 82 Prema tužiteljevoj tvrdnji, u postupku *inter partes* pred OHIM-om devolutivni učinak žalbe podnesene žalbenom vijeću ograničen je žalbom i zahtjevima stranaka, u skladu s člankom 74. Uredbe br. 40/94. U ovom predmetu iz žalbe koju je podnijelo društvo Elleni Holding proizlazi da je žalba podnesena protiv cijele odluke žalbenog vijeća. Osim toga, u očitovanju pred žalbenim vijećem tužitelj je osporavao odbijanje žalbenog vijeća da primijeni članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 40/94 u vezi s uslugama iz razreda 42., ali nije ništa tvrdio o svojem prigovoru u odnosu na razrede 9. i 35., koji mu je odbijen.
- 83 Iz toga slijedi da je predmet žalbe bio ispitivanje primjene članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 40/94, na tužiteljev prigovor, u odnosu na usluge iz razreda 42. Žalbeno vijeće ne može po službenoj dužnosti ispravljati možebitnu pogrešku koju je društvo Elleni Holding počinilo time što žalbu pred žalbenim vijećem nije ograničilo samo na dio odluke Odjela za prigovore koji je za njega nepovoljan. Ako je žalbeno vijeće imalo dvojbe u vezi s tim, trebalo je zatražiti pojašnjenje podnositelja žalbe, u skladu s pravilom 49. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (SL 1995. L 303, str. 1.).
- 84 Tužitelj navodi da njegovo stajalište potvrđuje odluka trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 23. siječnja 2001. (predmet R 158/2000-3) spomenuta u točki 23. pobijane odluke, kao i odluka istog žalbenog vijeća od 3. srpnja 2000. (predmet R 198/1999-3), u kojima se priznaje da bi tuženikovo očitovanje moglo imati učinak proširenja predmeta spora ako to prihvati stranka koja je podnijela žalbu.
- 85 OHIM prije svega ističe da je u očitovanju u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding pred žalbenim vijećem tužitelj tražio da se odbaci žalba i prihvati odbijanje registracije žiga za koji je podnesena prijava. U prilog tom tužbenom zahtjevu tužitelj je iznio argumente kojima je, prvo, nastojao opovrgnuti argumente društva Elleni Holding povezane s povredom članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 i drugo, ustvrdio da je u ovom predmetu trebalo primijeniti i članak 8. stavak 1. točku (b) te uredbe.
- 86 OHIM tvrdi da ne postoji odredba kojom se drugoj stranci pred žalbenim vijećem dopušta postavljanje neovisnih zahtjeva ili neovisnih tužbenih razloga u očitovanjima u odgovoru na žalbu. Zbog nepostojanja takve odredbe žalbeno je vijeće u ovom predmetu zaključilo da je stranka kojoj niža instanca OHIM-a nije odobrila zahtjev u cjelini, morala podnijeti zasebnu žalbu žalbenom vijeću kako bi osporila dio pobijane odluke koji nepovoljno utječe na nju.
- 87 Prema tvrdnji OHIM-a, to je različita situacija od situacije pred Općim sudom, jer na temelju članka 134. stavka 3. Poslovnika Općeg suda, stranke u postupku pred žalbenim vijećem, osim tužitelja, mogu pred Općim sudom zatražiti rješenje kojim se preinačuje ili poništava odluka žalbenog vijeća o pitanju koje nije postavljeno u zahtjevu i istaknuti tužbene razloge koji nisu spomenuti u zahtjevu. OHIM također, kao primjer, navodi

određene odredbe španjolskog prava koje imaju sličan učinak kao članak 134. stavak 3. Poslovnika. Naglašava međutim da žalbena vijeća Europskog patentnog ureda, čija su pravila srodna Uredbi br. 40/94, zauzimaju stajalište slično onomu koje je zauzeto u pobijanoj odluci.

- 88 OHIM tvrdi da je u pogledu stajališta koje je zauzelo žalbeno vijeće važan sljedeći analitički okvir: kao prvo, upućuje na članak 58. Uredbe br. 40/94, u skladu s kojim svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može podnijeti žalbu. Prema OHIM-ovoj tvrdnji, uzevši u obzir tu odredbu, a budući da su tom odlukom tužiteljevi zahtjevi prihvaćeni, u ovom se predmetu može posumnjati u dopuštenost žalbe koju je tužitelj podnio protiv odluke Odjela za prigovore. Da tužitelj nema pravo podnijeti zasebnu žalbu protiv odluke Odjela za prigovore, stajalište koje zauzme žalbeno vijeće moglo bi nepovoljno utjecati na tužiteljeva prava obrane u slučaju da je odluka Odjela za prigovore kojom se prihvaćaju tužiteljevi zahtjevi bila poništena, a da žalbeno vijeće nije odlučivalo o nekom drugom tužbenom razlogu koji je Odjel za prigovore definitivno odbio.
- 89 Kad se sve uzme u obzir, od stranke čiji su zahtjevi prihvaćeni pretjerano bi bilo zahtijevati da podnese žalbu protiv odbijanja jednog od svojih argumenata samo kako bi se zaštitila od hipotetske opasnosti da će druga stranka, čiji su zahtjevi odbijeni, uložiti žalbu.
- 90 Kao drugo, OHIM tvrdi da tužitelj svojim očitovanjem pred žalbenim vijećem nije namjeravao podnijeti žalbu s različitim predmetom, nego se samo usprotiviti zahtjevu društva Elleni Holding pred tom instancom, kako bi smanjio opasnost od poništenja odluke o prigovoru. Prema tome, ispitivanje tužiteljeva argumenta utemeljenog na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 nije moglo dovesti do *reformatio in pejus* odluke Odjela za prigovore.
- 91 Kao treće, OHIM tvrdi da treba analizirati stajalište žalbenog vijeća s obzirom na devolutivni učinak žalbe propisan člankom 62. stavkom 1. Uredbe br. 40/94 kao i s obzirom na načelo dispozitivnosti koje proizlazi iz članka 74. stavka 1. te uredbe.
- 92 Kao četvrto, OHIM tvrdi da su u svakom pravosudnom sustavu ovlasti viših instanica ograničenije od ovlasti nižih instanica čije se odluke nadziru. Stajalište žalbenog vijeća u ovom predmetu, ocijenjeno s obzirom na članak 134. stavak 3. Poslovnika, podrazumijeva da Opći sud ima veće ovlasti u pogledu utvrđivanja predmeta spora nego žalbeno vijeće, što bi po mišljenju OHIM-a najblaže rečeno bilo čudno.
- 93 Slijedom toga OHIM izjavljuje da odluku o drugom tužiteljevu tužbenom razlogu prepušta na procjenu Općem sudu i zauzima stav da ako Opći sud zaključi kako treba prihvatiti taj zahtjev, predmet treba vratiti žalbenom vijeću na odlučivanje o primjeni relativnog razloga za odbijanje na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94.

Ocjena Suda

- 94 Opći sud prije svega naglašava da OHIM doduše nije ovlašten za podnošenje tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, ali da se isto tako od njega ne može zahtijevati da sustavno brani svaku pobijanu odluku žalbenog vijeća ili automatski tvrdi da svaku tužbu kojom se osporava takva odluka treba odbiti te da on osobito može prepustiti

odluku procjeni Općeg suda, pritom navodeći sve argumente koje smatra primjerenim za davanje pojašnjenja Općem sudu (presude Općeg suda od 30. lipnja 2004., GE Betz/OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb., str. II-1845., t. 34. i 36.; od 25. listopada 2005., Peek & Cloppenburg/OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Zb., str. II-4633., t. 22.; i od 1. veljače 2006., Dami/OHIM – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 i T-467/04, Zb., str. II-183., t. 30. i 31.).

- 95 Potom valja napomenuti da tužitelj u kontekstu ovog tužbenog razloga, tvrdeći da je došlo do povrede njegova prava obrane i načela dispozitivnosti, zapravo osporava zakonitost pobijane odluke jer žalbeno vijeće nije ispitalo razlog za prigovor utemeljen na postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, što je trebalo učiniti na temelju načela dispozitivnosti žalbenog postupka. Stoga valja utvrditi je li stajalište koje je zauzelo žalbeno vijeće bilo u skladu s njegovim obvezama u sklopu ispitivanja odluke Odjela za prigovore koja je bila predmet žalbe koja mu je podnesena.
- 96 Valja istaknuti da, u skladu s člankom 62. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi nakon ispitivanja merituma žalbe i da pritom može „odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe” [neslužbeni prijevod], što u ovom predmetu znači da ono samo može donijeti odluku o prigovoru odbijajući ga ili ga proglašavajući osnovanim, čime će ili prihvatiti ili pobiti odluku koja je predmet žalbe. Dakle, iz članka 62. stavka 1. Uredbe br. 40/94 proizlazi da je, na temelju učinka žalbe koja mu je podnesena, žalbeno vijeće pozvano provesti novo, cjelovito ispitivanje merituma prigovora, i u pravnom i u činjeničnom smislu.
- 97 Ako žalbeno vijeće smatra da jedan od relativnih razloga za odbijanje koji je podnositelj prigovora istaknuo u prigovoru i koji je u svojoj odluci prihvatio Odjel za prigovore neosnovan, novo, cjelokupno ispitivanje merituma prigovora spomenuto u prethodnoj točki, koje provodi žalbeno vijeće, mora, prije nego što se poništi odluka Odjela za prigovore, obuhvatiti ispitivanje o tome može li se prigovor prihvatiti na temelju nekog drugog relativnog razloga za odbijanje koji je podnositelj prigovora istaknuo pred Odjelom za prigovore, ali ga je Odjel za prigovore odbio ili ga nije ispitao.
- 98 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće u ovom predmetu, s obzirom na to da je zaključilo kako je Odjel za prigovore neispravno prihvatio relativni razlog za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 u odnosu na usluge iz razreda 42., prije poništavanja odluke niže instance trebalo ponovno ispitati drugi relativni razlog za odbijanje koji je tužitelj istaknuo u prilog svojem prigovoru, a to je vjerojatnost dovođenja u zabludu kada je riječ o žigu za koji je podnesena prijava i ranijem žigu.
- 99 Protivno izjavi u pobijanoj odluci, to ispitivanje relativnog razloga za odbijanje povezanog s vjerojatnošću dovođenja u zabludu, koje je trebalo provesti žalbeno vijeće, ne bi proširilo predmet žalbe, jer je svrha žalbe pred žalbenim vijećem provođenje novog, cjelovitog ispitivanja merituma prigovora i u pravnom i u činjeničnom smislu (vidjeti točku 96. ove presude).
- 100 Inače, u ovom se predmetu isti stav nameće i na temelju sljedećih razmatranja. Iz članka 8. Uredbe br. 40/94 proizlazi da svi relativni razlozi za odbijanje propisani tim člankom dovode do istog ishoda, a to je odbijanje registracije žiga za koji je podnesena prijava. Prema tome, dovoljno je da jedan od različitih relativnih razloga za odbijanje istaknutih u prigovoru bude osnovan kako bi se donijela odluka kojom se prihvaća tvrdnja

podnositelja prigovora da žig za koji je podnesena prijava ne treba registrirati. U tim okolnostima, ako Odjel za prigovore zaključi da je jedan od relativnih razloga za odbijanje koje je istaknuo podnositelj prigovora osnovan, on može ograničiti ispitivanje prigovora samo na taj razlog, što je dovoljno za opravdanje odluke kojom se odobrava prigovor.

- 101 Svakako, ne može se isključiti da Odjel za prigovore također može odlučiti da će ispitati i, ovisno o slučaju, odbiti druge relativne razloge za odbijanje koje istakne podnositelj prigovora, kao što je bio slučaj u ovom predmetu. Međutim, taj dio obrazloženja njegove odluke nije nužan oslonac izreke o prihvaćanju prigovora koja se u dovoljnoj mjeri temelji na prihvaćenom relativnom razlogu za odbijanje. Da je zahtjev podnositelja prigovora u potpunosti odobren, ne bi ni bilo govora o odbijanju dijela prigovora.
- 102 U takvoj situaciji ne može biti riječi ni o kumulaciji zasebnih prigovora podnositelja, od kojih je neke Odjel za prigovore odbio nakon što je jedan od njih prihvaćen. Stav da svaki relativni razlog za odbijanje koji istakne podnositelj prigovora treba smatrati zasebnim prigovorom protivan je tekstu članka 42. stavka 1. Uredbe br. 40/94, kojim se propisuje da se „prigovor može podnijeti zbog toga što se žig ne može registrirati na temelju razloga iz članka 8. [...]” [neslužbeni prijevod]. Osim toga, radi ekonomičnosti postupka pred OHIM-om ne treba nepotrebno povećavati broj prigovora i treba se boriti protiv stava da je prigovor utemeljen na nekoliko relativnih razloga za odbijanje zapravo skup nekoliko zasebnih prigovora.
- 103 Gornja razmatranja potvrđuje izreka odluke Odjela za prigovore u ovom predmetu, u kojoj se u točki 1. jednostavno navodi da se prigovor prihvaća u odnosu na usluge iz razreda 42. i ne spominje se djelomično odbijanje prigovora ni odbijanje drugog prigovora koji se odnosi na isti razred.
- 104 U tim okolnostima, što se tiče razreda 42., ispitivanje tužiteljeva prigovora ne može završiti pobijanom odlukom, u kojoj se žalbeno vijeće ograničilo na poništenje odluke Odjela za prigovore. Učinak tog poništenja bio je to što je postupak povodom prigovora, u mjeri u kojoj se odnosi na razred 42., postao ponovno neriješen i trebalo ga je riješiti drugom odlukom o odbijanju ili prihvaćanju prigovora.
- 105 Sukladno članku 62. stavku 1. Uredbe br. 40/94., tu drugu odluku trebalo je donijeti samo žalbeno vijeće, osim ako eventualno odluči predmet vratiti Odjelu za prigovore. Kao što je već navedeno, odluka o vraćanju predmeta bila bi u ovom predmetu očito suvišna jer je Odjel za prigovore već donio odluku i o relativnom razlogu za odbijanje koji se tiče vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Taj stav Odjela za prigovore očito se može objasniti nastojanjem da se, iz razloga ekonomičnosti postupka, izbjegne da žalbeno vijeće vrati predmet tom odjelu ako poništi njegovu odluku.
- 106 Dakle, zaključak žalbenog vijeća da u ovom predmetu nisu ispunjeni uvjeti za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 sam po sebi nije bio dovoljan za odbijanje prigovora u odnosu na usluge iz razreda 42. Da bi se došlo do tog ishoda, žalbeno je vijeće trebalo prihvatiti i ocjenu Odjela za prigovore o vjerojatnosti dovođenja u zabludu kada je riječ o dotičnim žigovima, što bi nužno podrazumijevalo ponovno ispitivanje te vjerojatnosti.
- 107 Prvo, žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci izričito odbilo provesti ispitivanje relativnog razloga za odbijanje iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 te, prema tome,

nije prihvatilo ni validiralo zaključke Odjela za prigovore koji se odnose na taj razlog. Drugo, izrekom pobijane odluke samo se poništava odluka Odjela za prigovore, a ne navodi se ishod prigovora niti se predmet vraća Odjelu za prigovore.

- 108 Iz svega gore navedenog slijedi da žalbeno vijeće nije ispunilo svoje obveze pri ispitivanju žalbe, jer nije ispitalo gore spomenuti relativni razlog za odbijanje koji je tužitelj pravodobno istaknuo i ponovio u očitovanju u odgovoru na žalbu društva Elleni Holding.
- 109 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće donijelo pogrešnu pretpostavku zauzevši stav da bi za takvo ispitivanje tužitelj trebao podnijeti zasebnu žalbu protiv odluke Odjela za prigovore. Budući da u skladu s člankom 58. Uredbe br. 40/94 svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima može podnijeti žalbu, tužitelj u ovom predmetu nije imao pravo žalbe na odluku Odjela za prigovore u dijelu koji se odnosi na registraciju žiga za koji je podnesena prijava za usluge iz razreda 42. Kao što je navedeno u točkama 103. do 105. ove presude, tom su odlukom, kojom je prihvaćen prigovor i odbijena registracija žiga za koji je podnesena prijava za usluge iz tog razreda, tužiteljevi zahtjevi prihvaćeni u cijelosti .
- 110 U tim je okolnostima nevažna OHIM-ova primjedba da među odredbama Uredbe br. 40/94 koje se odnose na žalbe pred žalbenim vijećem nema odredbe slične onoj iz članka 134. stavka 3. Poslovnika, jer je u okolnostima ovog predmeta žalbeno vijeće bilo dužno, premda podnositelj zahtjeva nije podnio izričit zahtjev u tom smislu, ispitati drugi relativni razlog za odbijanje koji je istaknut pred Odjelom za prigovore, ali ga je taj odjel odbio.
- 111 Iz svega navedenog proizlazi da drugi tužbeni razlog treba prihvatiti. Dakle, pobijanu odluku treba poništiti, a da Opći sud ne preuzme OHIM-ovu ulogu u ocjenjivanju relativnog razloga za odbijanje koji se tiče vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Troškovi

- 112 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 113 Premda je Općem sudu prepustio odluku o drugom tužbenom zahtjevu, koji je prihvaćen, u ovom predmetu snošenje troškova nastalih tužitelju treba naložiti OHIM-u, jer je pobijanu odluku donijelo njegovo žalbeno vijeće (vidjeti u tom smislu presudu BIOMATE iz točke 94. ove presude, t. 97.).

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka trećeg žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 1. travnja 2003. (predmet R 1127/2000-3).**

- 2. Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) nalaže se snošenje troškova nastalih tužitelju.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 22. ožujka 2007.

[Potpisi]

* Jezik postupka: španjolski

RADNI PRIJEVOD