

PRESUDA OPĆEG SUDA (četvrto vijeće)

20. ožujka 2013. (*)

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava za verbalni žig Zajednice CLUB GOURMET – Raniji nacionalni figurativni žig CLUB DEL GOURMET, EN....

El Corte Inglés – Relativni razlog za odbijanje – Nedostatak sličnosti između proizvoda i usluga – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Argumenti i dokazi prvi put izneseni pred Općim sudom”

U predmetu T-571/11,

El Corte Inglés, SA, sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koji zastupaju E. Seijo Veiguela i J. L. Rivas Zurdo, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa O. Mondéjar Ortuño, u svojstvu agenta,

tuženika,

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

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, sa sjedištem u Londonu (Ujedinjena Kraljevina),

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 28. srpnja 2011. (predmet R 1946/2010-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između El Corte Inglés, SA i Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd.,

OPĆI SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: I. Pelikánová (izvjestiteljica), predsjednica, K. Jürimäe i M. van der Woude, suci,

tajnik: C. Heeren, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 7. studenoga 2011.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 8. ožujka 2012.,

uzimajući u obzir pisana pitanja koja je Opći sud postavio strankama i njihove odgovore na ta pitanja podnesene 5. i 14. studenoga 2012.,

nakon rasprave održane 11. prosinca 2012.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Društvo Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd podnijelo je 24. svibnja 2004. prijavu za registraciju žiga Zajednice Ureda za usklajivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svežak 1., str. 226.)).
- 2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju jest verbalni znak CLUB GOURMET.
- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija, nakon postavljanja ograničenja tijekom postupka pred OHIM-om, pripadaju razredima 16., 21., 29., 30. i 33. 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:
 - razred 16.: „pristor za pisanje, papirnati podmetači, papirnati stolnjaci, podlošci za stol i stolni ubrusi, papirnate vrećice za darove” [neslužbeni prijevod]
 - razred 21.: „žlice za polijevanje hrane, neelektrični blenderi, otvarači za boce, kičice za kuhanje, keramika za kućanstvo, mlinci za kavu, filtri za kavu, slastičarske vrećice za ukrašavanje, kuharski kalupi, štapići za pečenje, kuhinjska pomagala, vadičepi, preše za hranu, ljevci, ribeži, roštilji, posude za led, kalupi za kockice leda, kuhinjski spremnici, kuhinjski mikseri, kuhinjski pristor, mlinci za kućanstvo, strojevi za miješanje, žlice za miješanje, sprave za izradu rezanaca, mlaznice, mlinci za papar i sol, pipete, vrčevi, lonci, valjci za tjesto, stolni servisi, špatule, prskalice, kuglice za ekstrakciju čaja, kutije za čaj, filtri za čaj, servisi za čaj, poslužavnici, termos-boce i kušalice za vino, spremnici za skladištenje hrane, stakleno, porculansko i keramičko posuđe” [neslužbeni prijevod]
 - razred 29.: „konzervirano, sušeno i kuhanovoće i povrće, hladetine (želei), džemovi, meso, riba, perad i divljač, suhomesnati proizvodi, sir, juhe, jogurt, maslinovo ulje, paštete” [neslužbeni prijevod]
 - razred 30.: „kava, tjestenina, čaj, kakao, brašno, kruh, kolači, slastice, torte, sladoledi i šerbeti, sendviči, med, sirup od melase, senf, ocat, umaci, začini i mirodije, voćni preljevi” [neslužbeni prijevod]

– razred 32.: „pivo, mineralna i gazirana voda te ostala bezalkoholna pića; pića od voća i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka” [neslužbeni prijevod]

– razred 33.: „alkoholna pića (osim piva), vina, likeri” [neslužbeni prijevod].

4 Prijava za registraciju žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 17/2005 od 25. travnja 2005.

5 Tužitelj El Corte Inglés, SA podnio je 22. srpnja 2005. na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) prigovor na prijavu za registraciju žiga za sve proizvode navedene u točki 3. ove presude.

6 Taj prigovor prvotno se temeljio na sljedećim četirima ranijim žigovima:

– španjolskom figurativnom žigu br. 1817328 registriranom za usluge iz razreda 35.;

– prijavom za španjolski verbalni žig br. 2229135 kojim se označavaju proizvodi iz razreda 16.;

– prijavom za španjolski verbalni žig br. 2589335 kojim se označavaju proizvodi iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 34.;

– prijavom za verbalni žig Zajednice br. 3789054 kojim se označavaju proizvodi i usluge iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 35.

7 Prijava za žig Zajednice br. 3789054 naknadno je odbačena odlukom drugog žalbenog vijeća od 17. srpnja 2006. (predmet R 343/2006-2) koja je postala konačna. Osim toga, dopisima od 24. studenoga 2009. i 11. kolovoza 2010., u sklopu postupka pred Odjelom za prigovore, tužitelj se odrekao prijava za španjolske žigove br. 2229135 odnosno 2589335 kao temelja za prigovor.

8 Stoga se prigovor sada temelji samo na ranijem španjolskom figurativnom žigu br. 1817328



koji je registriran za sljedeće usluge iz razreda 35.: „Reklamni slogan. Primjenjuje se na proizvode obuhvaćene žigovima br. 1013156 (razred 29.), 1013157 (razred 30.) i 1815538 (razred 31.), 1815539 (razred 32.), 1013158 (razred 33.), 1815547 (razred 42.) ‚El Corte Inglés’ (figurativni)” (u dalnjem tekstu: raniji žig).

9 U prilog prigovoru navedeni su razlozi iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i. stavak 5. Uredbe br. 207/2009).

- 10 Odjel za prigovore odbio je prigovor 3. rujna 2010.
- 11 Tužitelj je 6. listopada 2010. na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009. podnio OHIM-u žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 12 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbu odlukom od 28. srpnja 2011. (u dalnjem tekstu: pobijana odluka). Ono je prije svega zaključilo da je opis usluga označenih ranijim žigom bio „reklamni slogan”, zbog čega se nije mogao usporediti s proizvodima označenim žigom za koji je podnesena prijava jer nije označavao ni proizvod ni uslugu. Podredno je zaključio da se, čak i kada bi se smatralo da raniji žig označava „usluge oglašavanja” iz razreda 35., proizvodi i usluge označeni žigovima o kojima je riječ razlikuju. Proizvodi označeni žigom za koji je podnesena prijava namijenjeni su prosječnom potrošaču, dok se ciljana skupina za usluge oglašavanja koje su navodno označene ranijim žigom uglavnom sastoji od profesionalaca. Nапослјетку, žigovi o kojima je riječ prije svega su vizualno općenito različiti; drugo, između njih nema nikakve auditivne sličnosti; i treće, postoji samo nizak stupanj koncepcijске sličnosti.

Zahtjevi stranaka

- 13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 14 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 15 Tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.
- 16 U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom. Osim toga, na temelju članka 8. stavka 2. točke (a) Uredbe br. 207/2009, „raniji žigovi” znači žigovi registrirani u državi članici s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice.
- 17 U skladu s ustaljenom sudske praksom, vjerojatnost dovođenja u zabludu jest vjerojatnost da bi javnost mogla povjerovati kako dotični proizvodi ili usluge potječu od istog poduzeća ili gospodarski povezanih poduzeća. Prema istoj sudske praksi,

vjerojatnost dovođenja u zabludu mora se ocijeniti sveobuhvatno, prema percepciji koju relevantna javnost ima o dotičnim znakovima i proizvodima ili uslugama, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u određenom slučaju, a osobito međuvisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu Općeg suda od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., str. II-2821., t. 30. do 33., i navedenu sudsku praksu).

- 18 Budući da je tužitelj doveo u pitanje ocjenu žalbenog vijeća, u prvom je redu potrebno ispitati koji su proizvodi označeni ranijim žigom.
- 19 Žalbeno vijeće zaključilo je u točki 17. pobijane odluke da opis proizvoda i/ili usluga za koje je registriran raniji žig ne pokazuje jasno prirodu usluga obuhvaćenih ranijim žigom i ne odgovara nijednom proizvodu ni usluzi koji su navedeni u Nicanskoj klasifikaciji. Osim toga, „reklamni slogan” nije ni proizvod ni usluga u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Iz toga slijedi da taj opis ne omogućuje usporedbu proizvoda i usluga obuhvaćenih žigovima o kojima je riječ te je stoga prigovor morao biti odbijen. Žalbeno vijeće tek je podredno ispitivalo žalbu na temelju tumačenja Odjela za prigovore prema kojem se pojam „reklamni slogan” izjednačava s „uslugama oglašavanja” iz razreda 35.
- 20 U vezi s tim tužitelj u biti tvrdi da je, u skladu s praksom koju je Španjolski ured za patente i žigove (SPTO) primjenjivao do 1997., „žig za slogan”, a takav je raniji žig, zaštićen ne samo za usluge iz razreda 35. nego i za sve proizvode i usluge označene „osnovnim” žigom ili žigovima. Stoga je po njegovu mišljenju u ovom predmetu raniji žig, za koji je podnesena prijava 26. travnja 1994. i koji je registriran 5. siječnja 1996., zaštićen i za proizvode i usluge iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42. označene žigovima navedenim u opisu usluga za raniji žig. Slijedom toga i te proizvode i usluge, a ne samo one iz razreda 35., treba uzeti u obzir pri usporedbi s proizvodima i uslugama označenim žigom za koji je podnesena prijava.
- 21 OHIM u vezi s tim u biti tvrdi da zaštitu ranijeg žiga nije moguće proširiti na proizvode iz drugih razreda ili proizvode i usluge zaštićene drugim pravima koja se ne ističu kao osnova prigovora.
- 22 Stoga prvo treba utvrditi opseg opisa proizvoda i/ili usluga za koje je registriran raniji žig. U vezi s tim, potrebno je prije svega uzeti u obzir tekst opisa proizvoda i/ili usluga o kojima je riječ, naveden u točki 8. ove presude. Potom treba ocijeniti dodatne informacije koje je tužitelj predočio OHIM-u te nakon toga razmotriti pitanje je li i u kojoj mjeri OHIM obvezan po službenoj dužnosti provesti ispitivanje određenih okolnosti.

Tekst opisa proizvoda i/ili usluga označenih ranijim žigom

- 23 U prvom redu treba podsjetiti da tekst opisa proizvoda i/ili usluga označenih ranijim znakom glasi kako slijedi: „(razred 35.) Reklamni slogan. Primjenjuje se na proizvode obuhvaćene žigovima br. 1013156 (razred 29.), 1013157 (razred 30.) i 1815538 (razred 31.), 1815539 (razred 32.), 1013158 (razred 33.), 1815547 (razred 42.) ,El Corte Inglés’ (figurativni)“.

24 U vezi s tim valja napomenuti da se popisom utvrđuje samo jedna usluga, koja pripada razredu 35., a to je „reklamni slogan”, nakon čega se u popisu navodi predviđena primjena te usluge. S druge strane, iz teksta navedenog u prethodnoj točki ne proizlazi da bi raniji žig trebao označavati i proizvode obuhvaćene žigovima za koje se tvrdi da ulaze u opseg usluge o kojoj je riječ. Nadalje, protivno tvrdnji koju je tužitelj iznio na raspravi, samo iz tog popisa ne može se razaznati koji su proizvodi označeni žigovima navedenim u tom popisu, jer ti proizvodi nisu točno navedeni, nego se samo upućuje na žigove kojima su označeni i njihove razrede. Međutim, budući da razredi Nicanskog sporazuma često obuhvaćaju velik broj vrlo različitih proizvoda, ta informacija nije dovoljna za utvrđivanje točno određenih proizvoda koji su obuhvaćeni (vidjeti u tom smislu i analogijom presudu Suda od 19. lipnja 2012., The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, t. 49., 56., 61. i 62.).

Informacije koje je tužitelj podnio OHIM-u

- 25 Kao drugo, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, svrha je tužbe podnesene Općem суду nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009. Iz te odredbe slijedi da se činjenice koje stranke nisu podnijele odjelima OHIM-a ne mogu podnosi u fazi tužbe pred Općim sudom i da funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti s obzirom na dokaze koji su prvi put izneseni pred njim. Zakonitost odluke žalbenog vijeća OHIM-a ocjenjuje se s obzirom na informacije koje su mu bile dostupne u trenutku donošenja odluke (presude Suda od 18. srpnja 2006., Rossi/OHMI, C-214/05 P, Zb., str. I-7057., t. 50. do 52., i od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René / OHMI, C-16/06 P, Zb., str. I-10053, t. 136. do 138.).
- 26 Neosporno je da se tužitelj tek pred Općim sudom prvi put pozvao na posebnu praksu SPTO-a povezanu s postupanjem prema „žigu za slogan” koja je postojala do 1997. i na sudsku praksu nacionalnih sudova u odnosu na područje zaštite koju su pružale registracije prije tog datuma. Iz podnesaka podnesenih OHIM-u proizlazi da tužitelj ni u jednoj fazi, ni pred Odjelom za prigovore ni pred žalbenim vijećem, nije izričito ustvrdio da se zaštita koju pruža raniji žig odnosi i na usluge izvan razreda 35.
- 27 Prvo, u prigovoru koji je podnio OHIM-u 22. srpnja 2005. tužitelj je križićem označio rubriku u kojoj stoji da se prigovor temelji na „svim proizvodima odnosno uslugama za koje je registriran raniji žig”, no iz prigovora nije vidljivo o kojim je proizvodima i uslugama riječ pa čak ni kojim razredima ti proizvodi i usluge pripadaju.
- 28 Drugo, u dodatku prigovoru, u kojem su navedeni razlozi za prigovor, tužitelj se pozvao na četiri ranija prava spomenuta u točki 6. ove presude, uključujući raniji žig, i za svako od tih prava naveo je razrede proizvoda i/ili usluga koje označavaju. Međutim, što se tiče ranijeg žiga, naveo je samo razred 35., a ne i razrede 29., 30., 31., 32., 33. i 42. na koje se, po mišljenju tužitelja, proteže zaštita tog žiga.
- 29 Treće, dopisom od 27. listopada 2005. OHIM je obavijestio tužitelja o tome da njegov prigovor ne sadržava naznaku o proizvodima i uslugama na kojima se temelji te da jednostavna naznaka o tome da se prigovor temelji na svim proizvodima i uslugama za koje je registriran raniji žig nije dovoljna u tom pogledu. U odgovoru od 28. listopada 2005. tužitelj je s obzirom na raniji žig samo dostavio izvatke iz baze podataka koji se tiču pravne situacije spisa predmeta podnesenih SPTO-u (takozvana „baza podataka

Sitadex") na španjolskom i engleskom jeziku, u kojima pod naslovom „Razred” stoji jedino „35”.

- 30 Četvrti, u očitovanju o prigovoru podnesenom 10. srpnja 2008. druga stranka u postupku pred OHIM-om ustvrdila je da je raniji žig registriran za usluge iz razreda 35., definirane kao reklamni slogan koji se može primijeniti na brojne žigove, te da te usluge nisu ni slične proizvodima označenim žigom za koji se podnosi prijava niti su s njima povezane. Nadalje je ustvrdio da tužitelj nije utemeljio prigovor ni na jednoj registraciji iz razreda 29., 30., 32. i 33. U očitovanju od 15. prosinca 2008., podnesenom Odjelu za prigovore kao odgovor na očitovanje druge stranke u postupku pred OHIM-om, tužitelj je jednostavno izjavio da su ranija prava označavala proizvode i usluge iz razreda 16., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 42. Budući da je u tom trenutku tužitelj još temeljio prigovor ne samo na ranijem žigu, nego i na dvama prijavama za španjolski nacionalni žig (vidjeti točke 6. i 7. ove presude), Odjel za prigovore nije iz te tužiteljeve izjave mogao zaključiti da je raniji žig trebao označavati proizvode i iz nekih drugih razreda osim razreda 35.
- 31 Peto, u odluci od 3. rujna 2010. Odjel za prigovore izjavio je u vezi s uslugama označenim ranijim žigom da su one „u biti određene kao *reklamni slogan* iz razreda 35.” te da je protumačio kako taj „prilično neobičan i nejasan popis” obuhvaća usluge oglašavanja koje se odnose na proizvode iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42. Odjel za prigovore nadalje je ustvrdio da „budući da je u naslovu popisa [usluga bio] naveden samo razred 35., Odjel za prigovore protumačio je da taj popis obuhvaća samo usluge iz razreda 35., a ne i proizvode odnosno usluge iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42.”.
- 32 Bez obzira na izričito odbijanje Odjela za prigovore da proizvode iz tih razreda uzme u obzir kao označene ranijim žigom, tužitelj i dalje nije smatrao potrebnim u žalbenim razlozima pred žalbenim vijećem jasno ustvrditi da je po njegovu mišljenju raniji žig zaštićen i za te proizvode. Suprotno tomu, tužitelj je prije svega izjavio, i to u odjeljku žalbe pod naslovom „Činjenice i postupak”, da se prigovor temelji na „registraciji [ranijeg žiga] iz razreda 35.”. Potom je u odlomcima koji se odnose na uspoređivanje proizvoda naveo da „raniji žig obuhvaća usluge iz razreda 35.: ,usluge oglašavanja koje se odnose na proizvode iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42.”. Naposljetku, tužitelj se pozvao samo na argument da su „usluge oglašavanja” iz razreda 35. komplementarne proizvodima označenim žigom za koji se podnosi prijava te da su povezane s nekim od tih proizvoda. U vezi s tim prvo treba primijetiti da je raniji žig označavao „*reklamni slogan*”, a ne „*usluge oglašavanja*” te da informacije koje je tužitelj podnio žalbenom vijeću nisu bile utemeljene na činjenicama. Osim toga, da se tužitelj namjeravao pozvati na činjenicu da se zaštita ranijeg žiga proteže i na proizvode i usluge iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42., bilo bi mu dovoljno ustvrditi da su proizvodi i usluge o kojima je riječ barem djelomično slični ili jednaki, umjesto da se zauzimao za navodnu komplementarnost usluga iz razreda 35. i proizvoda označenih ranijim žigom iz razreda 16., 21., 29., 30., 32. i 33.
- 33 Iz toga slijedi da, protivno tužiteljevim tvrdnjama iznesenima na raspravi, dokazi koje je predočio tijekom upravnog postupka u cjelini nisu sadržavali izričitu naznaku o tome da bi se po njegovu mišljenju zaštita koju pruža raniji žig trebala protezati i izvan usluga obuhvaćenih razredom 35. Umjesto toga ti su dokazi sadržavali brojne naznake, i eksplicitne i implicitne, o tome da je raniji žig trebao označiti samo usluge iz razreda

35. Međutim, u ovoj fazi postupka ne prejudicira se pitanje kako protumačiti oznaku „reklamni slogan”.

Obveza OHIM-a da po službenoj dužnosti uzme u obzir španjolsko nacionalno pravo

- 34 Kao treće, ipak je potrebno provjeriti je li OHIM, kao što je tužitelj ustvrdio na raspravi, imao obvezu po službenoj dužnosti uzeti u obzir činjenicu da se u skladu sa španjolskim nacionalnim pravom zaštita koju pruža raniji žig proteže i na proizvode iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42. označene žigovima spomenutim u opisu usluga.
- 35 U vezi s tim prvo treba napomenuti da se institucije Europske unije općenito pri utvrđivanju i tumačenju odredaba nacionalnog prava, ako im je to nužno za obavljanje njihovih aktivnosti, bave utvrđivanjem činjenica, a ne primjenom prava. Kada je riječ o primjeni prava, jedino pravo koje se primjenjuje jest pravo Europske unije (u dalnjem tekstu: pravo EU-a). Stoga, čak i ako je točno da se članak 65. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, na koji se tužitelj poziva, mora tumačiti na način da odredbe prava čija povreda može dovesti do tužbe pred Općim sudom mogu pripadati području primjene i nacionalnog prava i prava EU-a, ipak se u pravnom području primjene načela *iura novit curia* nalazi samo pravo EU-a, dok je nacionalno pravo činjenično pitanje za koje se moraju iznijeti činjenice i kod kojeg se primjenjuje teret dokazivanja, a sadržaj nacionalnog prava mora se prema potrebi prikazati podnošenjem dokaza (mišljenje nezavisne odvjetnice Kokott u presudi Suda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHMI, C-263/09 P, Zb., str. I-5853., t. 55., 56., 75. i 77.; vidi po analogiji gore navedenu presudu Edwin/OHMI, t. 47. do 50.).
- 36 Što se tiče opsega zaštite koju pruža raniji nacionalni žig, to se tumačenje osim toga može temeljiti i na tekstu pravila 19. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 (SL 1995., L 303, str. 1.), kako je izmijenjena, kojim se propisuje da „[u] roku [koji odredi Ured] podnositelj prigovora također podnosi dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njezina ranijeg znaka ili ranijeg prava [...].” U skladu s pravilom 20. stavkom 1. iste uredbe, „[a]ko do isteka roka [...] podnositelj prigovora nije dokazao postojanje, valjanost i opseg zaštite ranijeg žiga ili ranijeg prava, [...] prijava se odbacuje kao neosnovana”. Dakle, na temelju tih odredaba, zadatak je podnositelja prigovora da iznese dokaz o opsegu zaštite ranijeg žiga na koji se poziva; nije na OHIM-u da provodi ispitivanja u vezi s tim.
- 37 Posljedično, treba odbiti tužiteljevu tvrdnju da je nacionalno pravo dio okvira prava EU-a koji je mjerodavan za ispitivanje zakonitosti odluka OHIM-a od strane Općeg suda. Iako Opći sud u sklopu tog ispitivanja može kazniti OHIM zbog grešaka pri ocjenjivanju činjenica, i dalje vrijedi da dotične činjenice, ako se želi da ih OHIM uzme u obzir, mora iznijeti ili prema potrebi dokazati stranka koja se na njih poziva.
- 38 Iz toga slijedi da je u pravilu, u sklopu postupka pred institucijama EU-a, na stranci koja se poziva na nacionalno pravo da dokaže da ono podupire njezine tvrdnje.
- 39 Doduše, Opći sud relativizirao je to načelo ustvrdivši da se OHIM po službenoj dužnosti i sredstvima koja smatra primjerima mora informirati o nacionalnom pravu odnosne države članice ako su te informacije nužne, među ostalim, za ocjenu uvjeta primjene razloga za odbijanje dotične registracije, a posebno za ocjenu točnosti iznesenih činjenica ili dokazne snage podnesenih dokumenata (vidjeti presudu Općeg

suda od 20. travnja 2005., Atomic Austria / OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Zb., str. II-1319., t. 35., i gore navedenu sudsku praksu).

- 40 Zbog toga je Opći sud zaključio da je OHIM pri ocjeni dokaza koji su mu podneseni bio obvezan uzeti u obzir nacionalno pravo i praksu, u situaciji u kojoj je podnositelj prigovora podnio izvatke iz registra kojima se potvrđuje registracija nacionalnih žigova, ali nije mogao dokazati da su bili obnovljeni jer nadležni nacionalni ured za žigove u pravilu ne izdaje službene dokumente kojima se potvrđuje obnavljanje registracije (gore navedena presuda ATOMIC BLITZ, t. 43. do 47.).
- 41 Međutim, u skladu s ulomkom navedenim u točki 39. ove presude, obveza OHIM-a da se po službenoj dužnosti informira o nacionalnom pravu podliježe uvjetu da su „te informacije nužne za ocjenu primjene razloga za odbijanje dotične registracije, a posebno za ocjenu točnosti iznesenih činjenica ili dokazne snage podnesenih dokumenata”. Stoga se od OHIM-a zahtijeva da se prema potrebi po službenoj dužnosti informira o nacionalnom pravu samo ako on već ima informacije koje se odnose na nacionalno pravo, ili u obliku tvrdnji o njegovu značenju ili u obliku podnesenih dokaza čija je dokazna snaga utvrđena.
- 42 U ovom predmetu, kao što je napomenuto u točkama 27. do 33. ove presude, tužitelj ni u jednoj fazi nije pred OHIM-om izričito ustvrdio da je raniji žig osobito zaštićen i za proizvode i usluge koji ne pripadaju razredu 35. Naprotiv, čak je više puta dao naznake da se taj žig odnosi isključivo na razred 35.
- 43 U takvim okolnostima ni Odjel za prigovore ni žalbeno vijeće nisu mogli razabrati da bi raniji žig trebao dodatno obuhvaćati i proizvode i usluge označene „osnovnim žigovima” iz razreda 16., 29., 30., 31., 32., 33. i 42. Slijedom toga u ovom predmetu OHIM nije imao obvezu informirati se o španjolskom nacionalnom pravu ni provoditi istraživanja u tom pogledu.
- 44 Naposljetku, treba odbiti tužiteljevu tvrdnju da se OHIM zapravo nije ni trebao informirati ili provoditi istraživanja o španjolskom nacionalnom pravu jer je, po tužiteljevu mišljenju, u odluci drugog žalbenog vijeća od 17. srpnja 2006. u predmetu R 343/2006-2, u kojem je sudjelovao i tužitelj, „priznao postojanje, značenje i učinke [...] „žigova za slogan””, a Odjel za prigovore uzeo je tu odluku u obzir u svojoj odluci od 3. rujna 2010. u ovom predmetu.
- 45 Kao prvo, prvi ulomak odluke od 17. srpnja 2006., koji je naveo tužitelj, pojavljuje se u odjeljku naslovlenom „Tužiteljevi argumenti”, što znači da je drugo žalbeno vijeće samo navodilo argumente koje je iznio tužitelj. U vezi s tim treba napomenuti da se tužitelju ne može dopustiti da se u svrhu osporavanja zakonitosti pobjjane odluke u ovom predmetu pozove na argumente i činjenice koje nije podnio OHIM-u u sklopu ovog postupka *inter partes*, nego u postupku *ex parte* koji se tiče druge prijave za žig.
- 46 Kao drugo, u drugom ulomku koji je tužitelj naveo, žalbeno vijeće jasno je ustvrdilo da posebna praksa SPTO-a u odnosu na „žigove za slogan” na koju se tužitelj pozvao u argumentu utemeljenom na postojanju ranijih nacionalnih registracija „nije relevantna *prima facie*”. U odluci na koju se tužitelj pozvao OHIM stoga nije ni

razmatrao meritum tužiteljeva argumenta utemeljenog na posebnim obilježjima španjolskog nacionalnog prava s obzirom na „žigove za slogan”. Tim više ne može se smatrati da je OHIM priznao postojanje, značenje i učinke tih posebnih obilježja.

- 47 Kao treće, protivno tužiteljevoj tvrdnji, ne može biti govora o tome da je „sam OHIM u postupku povodom prigovora [u ovom predmetu] poznavao i navodio” posebna obilježja španjolskog nacionalnog prava o kojima je riječ. Kao što proizlazi iz uvodnih napomena u odluci Odjela za prigovore od 3. rujna 2010. u ovom predmetu, Odjel je uzeo u obzir samo izreku odluke drugog žalbenog vijeća od 17. srpnja 2006. u predmetu R 343/2006-2 u kojoj je to vijeće, odbijajući tužiteljevu žalbu, nedvojbeno odbilo registraciju jednog od ranijih žigova na koji se tužitelj prvotno pozvao u prilog svojeg prigovora u ovom predmetu.
- 48 Iz svega gore navedenog slijedi da OHIM ni iz opisa usluga označenih ranijim žigom ni na temelju informacija koje mu je podnio tužitelj nije mogao utvrditi da bi se zaštita koju pruža raniji žig trebala protezati i na proizvode označene tužiteljevim „osnovnim žigovima” iz razreda 29., 30., 31., 32., 33. i 42. Jednako tako, u okolnostima ovog predmeta OHIM nije imao obvezu po službenoj dužnosti uzeti u obzir posebna obilježja španjolskog nacionalnog prava koja se odnose na „žigove za slogan” ni provesti istraživanje tih obilježja.
- 49 Iz toga proizlazi da sve tužiteljeve dokaze i argumente koji se odnose na španjolsko nacionalno pravo valja odbiti kao nedopuštene, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 25. ove presude.
- 50 Slijedom toga, za potrebe ovog predmeta, opis usluga označenih ranijim žigom ograničen je na usluge iz razreda 35., koje su navedene u opisu u točki 8. ove presude.

Tumačenje opisa usluga označenih ranijim žigom

- 51 Žalbeno vijeće u načelu je zaključilo da oznaka „reklamni slogan”, kao opis usluga označenih ranijim žigom, ne odgovara nijednom proizvodu ni usluzi koji su navedeni u Nicanskoj klasifikaciji, da to nije ni proizvod ni usluga u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da se ne može tumačiti na način da obuhvaća „usluge oglašavanja”, a da to ne podrazumijeva nedopušteno proširenje opsega usluga obuhvaćenih ranijim žigom.
- 52 Nakon što je u okviru pisanih pitanja Općeg suda i na raspravi pozvan da iznese svoje stavove o toj ocjeni, tužitelj je na raspravi izjavio da se u načelu ne protivi tomu da se izraz „reklamni slogan” protumači, kao što je to učinio Odjel za prigovore, na način da se on zapravo odnosi na usluge oglašavanja, ali je naglasio kako osporava zaključak da bi se zaštita ranijeg žiga trebala ograničiti na te usluge i isključivati proizvode označene „osnovnim žigovima”. Tužitelj je dodatno ustvrdio da su usluge iz razreda 35. označene ranijim žigom slične ili komplementarne proizvodima označenim žigom za koji se podnosi prijava ili usko povezane s njima. U vezi s tim pozvao se na dvije presude u kojima je Opći sud priznao da postoji sličnost između usluga iz razreda 35. s jedne strane te usluga i proizvoda iz razreda 5., 14., 18. i 25. s druge strane.

- 53 S obzirom na to dovoljno je napomenuti da se ti tužiteljevi argumenti ni u kojem slučaju ne tiču ocjene žalbenog vijeća navedene u točki 51. ove presude i da je tim više ne mogu dovoditi u pitanje.
- 54 Kao što je gore navedeno, okolnosti ovog predmeta karakterizira činjenica da, kao prvo, ni iz teksta opisa usluga označenih ranijim žigom ni iz tužiteljevih mišljenja i tvrdnja iznesenih tijekom postupka pred OHIM-om nije proizlazilo da se područje primjene žiga o kojem je riječ proteže izvan te uske formulacije. Osim toga, Opći sud iz postupovnih razloga ne može uzeti u obzir posebna obilježja španjolskog nacionalnog prava, koja po tužiteljevu mišljenju omogućuju korisno pojašnjenje značenja tog opisa usluga. Stoga Opći sud mora zaključiti, kao što je zaključilo i žalbeno vijeće, da opis usluga označenih ranijim žigom, naveden u točki 8. ove presude, ne omogućuje usporedbu s proizvodima označenim žigom za koji se podnosi prijava.
- 55 Iz toga proizlazi da žalbeno vijeće nije pogriješilo zaključivši da prigovor iz tog razloga treba odbiti.
- 56 S obzirom na sve gore navedeno tužiteljev jedini tužbeni razlog treba odbiti te tužbu stoga treba u potpunosti odbiti.

Troškovi

- 57 Sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 58 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevu OHIM-a.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (četvrto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvo El Corte Inglés, SA nalaže se snošenje troškova.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 20. ožujka 2013.

[Potpisi]

* Jezik postupka: španjolski