



## Συλλογή της Νομολογίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
NILS WAHL  
της 17ης Μαΐου 2017<sup>1</sup>

**Υπόθεση C-501/15 P**

**European Union Intellectual Property Office (EUIPO)  
κατά**

**Cactus SA**

«Αίτηση αναιρέσεως – Κοινοτικό σήμα – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Άρθρα 15, 28 και 42 – Εικονιστικό σήμα με τα λεκτικά στοιχεία CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερων κοινοτικών σημάτων με το λεκτικό στοιχείο CACTUS – Έκταση προστασίας των προγενέστερων αυτών σημάτων – Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου – Αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσεως εικονιστικού σήματος όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα μέρος του καταχωρισμένου σήματος»

1. Με αίτησή του αναιρέσεως, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Γραφείο ή EUIPO) ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-24/13<sup>2</sup>. Με την απόφαση αυτή, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του τμήματος προσφυγών του Γραφείου με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του τμήματος ανακοπών κατά το μέρος που είχε διαπιστωθεί ότι υπήρξε ουσιαστική χρήση προγενέστερων σημάτων.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως ανακύπτουν δύο κύρια ζητήματα. Και τα δύο αφορούν ειδικά την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009<sup>3</sup>. Αφενός, η υπόθεση αφορά την έκταση της προστασίας προγενέστερου σήματος, όταν, εκτός από μια γενική αναφορά της σχετικής κλάσεως προϊόντων και υπηρεσιών, κατά τον χρόνο της καταχωρίσεώς του δεν είχε γίνει ειδική μνεία των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτό. Συναφώς, παρέχεται στο Δικαστήριο η δυνατότητα να αποσαφηνίσει τη νομολογία του μετά τις αποφάσεις IP Translator<sup>4</sup> και Praktiker<sup>5</sup>. Αφετέρου, το Δικαστήριο καλείται να αποσαφηνίσει κατά ποιον τρόπο πρέπει να αξιολογηθεί η ουσιαστική χρήση ενός σύνθετου σήματος όταν, στην πράξη, το σήμα αυτό χρησιμοποιείται σε συντετμημένη μορφή.

1 Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 Απόφαση της 15ης Ιουλίου 2015, Cactus κατά ΓΕΕΑ – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2015:494· στο εξής: αναρριβαλλόμενη απόφαση).

3 Κανονισμός του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1· στο εξής: κανονισμός για το κοινοτικό σήμα).

4 Απόφαση της 19ης Ιουνίου 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361· στο εξής: απόφαση IP Translator).

5 Απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425· στο εξής: απόφαση Praktiker).

## I. Το νομικό πλαίσιο

3. Το άρθρο 15, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ορίζει:

«Αν, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώριση, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του κοινοτικού σήματος μέσα στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρισθεί, ή αν έχει αναστείλει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός αν υπάρχει εύλογος αιτία για τη μη χρήση.

Κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) η χρήση του κοινοτικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή·

[...]».

4. Το άρθρο 28 του κανονισμού για το εμπορικό σήμα ορίζει:

«Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθενται τα κοινοτικά σήματα ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός.»

5. Το άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ρυθμίζει τη διαδικασία εξέτασης των ανακοπών. Ορίζει:

«Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της αίτησης κοινοτικού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η ανακοπή απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο κοινοτικό σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.»

6. Στον κανόνα 2 του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95<sup>6</sup> και υπό τον τίτλο «Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών» ορίζονται: «1. Στην ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών εφαρμόζεται η κοινή ταξινόμηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε.

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατονομάζονται στον κατάλογο κατά τρόπο που να δείχνει καθαρά τη φύση τους και έτσι ώστε κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία να μπορεί να ταξινομηθεί σε μια μόνο κλάση της ταξινόμησης της Νίκαιας.

3. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται, κατ' αρχήν, σύμφωνα με τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας, κάθε δε ομάδα προηγείται ο αριθμός της κλάσης της εν λόγω ταξινόμησης στην οποία ανήκει αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών και παρατίθεται με τη σειρά των κλάσεων αυτής της ταξινόμησης.

<sup>6</sup> Κανονισμός της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1995, L 303, σ. 1· στο εξής: εκτελεστικός κανονισμός).

4. Η ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών εξυπηρετεί αποκλειστικά διοικητικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να θεωρούνται ως ταυτόσημα μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται στην ίδια κλάση στην ταξινόμηση της Νίκαιας ούτε διαφορετικά μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται σε διαφορετικές κλάσεις στην εν λόγω ταξινόμηση.»

## II. Το ιστορικό της διαφοράς

7. Το ιστορικό της διαφοράς περιγράφεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως ακολούθως.

8. Στις 13 Αυγούστου 2009 η I. Del Rio Rodríguez κατέθεσε στο Γραφείο αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σήματος βάσει του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα.

9. Η καταχώριση ζητήθηκε για το εικονιστικό σήμα με τα λεκτικά στοιχεία CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση υπάγονται στις κλάσεις 31, 39 και 44 του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε (στο εξής: ταξινόμηση της Νίκαιας)<sup>7</sup>.

11. Η αίτηση κοινοτικού σήματος δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2009.

12. Στις 12 Μαρτίου 2010 η Cactus SA (στο εξής: Cactus) άσκησε, σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ανακοπή κατά της καταχώρισεως του ζητηθέντος κοινοτικού σήματος.

13. Προς στήριξη της ανακοπής της, η Cactus επικαλέστηκε τα προγενέστερα κοινοτικά σήματά της (στο εξής: προγενέστερα σήματα της Cactus). Ειδικότερα, η ανακοπή στηρίχθηκε, αφενός, στο κοινοτικό λεκτικό σήμα CACTUS (στο εξής: προγενέστερο λεκτικό σήμα), το οποίο είχε καταχωρισθεί στις 18 Οκτωβρίου 2002 για προϊόντα και υπηρεσίες που υπάγονται στις κλάσεις 2, 3, 5 έως 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 έως 35, 39, 41 και 42<sup>8</sup>. Αφετέρου, η ανακοπή στηρίχθηκε στο κοινοτικό εικονιστικό σήμα (στο εξής: προγενέστερο εικονιστικό σήμα), το οποίο είχε καταχωρισθεί στις 6 Απριλίου 2001 για προϊόντα και υπηρεσίες ίδια με εκείνα που καλύπτονται από το λεκτικό σήμα, με εξαίρεση «τα τρόφιμα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις, τα φυσικά φυτά και άνθη, τους σπόρους, τα νωπά φρούτα και λαχανικά» που υπάγονται στην κλάση 31.

14. Η ανακοπή, η οποία είχε ως βάση το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, στρεφόταν κατά όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονταν από το ζητηθέν σήμα, και βασιζόταν σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονταν από τα προγενέστερα σήματα.

<sup>7</sup> Η ταξινόμηση της Νίκαιας περιέχει κατάλογο κλάσεων, οι οποίες συνοδεύονται από επεξηγηματικές σημειώσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2002 η ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνει 34 κλάσεις προϊόντων και 11 κλάσεις υπηρεσιών. Κάθε κλάση προσδιορίζεται από έναν ή περισσότερους γενικούς όρους, που αποκαλούνται «τίτλος της κλάσεως», και από αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών. Τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες είναι τα εξής: κλάση 31: «Σπόροι, φυσικά φυτά και άνθη»· κλάση 39: «Αποθήκευση, διανομή και μεταφορά κοπριάς, λιπασμάτων, σπόρων, ανθέων, φυτών, δέντρων, εργαλείων και κάθε είδους προϊόντων κηπουρικής»· κλάση 44: «Κηπουρικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες».

<sup>8</sup> Τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίες αυτές αντιστοιχούν, για ορισμένες από τις κλάσεις αυτές, στην ακόλουθη περιγραφή. Κλάση 31: «τρόφιμα, μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις. φυσικά φυτά και άνθη, σπόροι. νωπά φρούτα και λαχανικά. εκτός των κάκτων, σπόροι κάκτων και γενικότερα φυτά και σπόροι της οικογένειας των κακτοειδών. κλάση 35: «Διαφήμιση, διαχείριση επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων διαχείριση καταστημάτων, διαχείριση καταστημάτων do-it-yourself ή κηπουρικής, διαχείριση supermarket ή υπεραγορών. διοίκηση επιχειρήσεων, λειτουργία γραφείων, μεταξύ άλλων διαφήμιση, ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση, διανομή διαφημιστικού υλικού, δημοσίευση κειμένων προς το κοινό, απευθείας διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου. έρευνες αγοράς. εξωτερική διαφήμιση· επικουρική διαχείριση επιχειρήσεων. επίδειξη προϊόντων, διανομή δειγμάτων. έρευνες κοινής γνώμης. πρόσληψη προσωπικού. ανάλυση κόστους-τιμής. δημόσιες σχέσεις». κλάση 39: «Μεταφορές. συσκευασία και αποθήκευση προϊόντων. ταξίδια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προϊόντων. αποθήκευση προϊόντων, εκμίσθωση αποθηκών. παράδοση προϊόντων. υπηρεσίες courier».

15. Με απόφαση της 2ας Αυγούστου 2011, το τμήμα ανακοπών δέχθηκε την ανακοπή για «τους σπόρους, τα φυσικά φυτά και άνθη» της κλάσεως 31 και για τις «κηπουρικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες» της κλάσεως 44 που καλύπτονται από το προγενέστερο λεκτικό σήμα. Συνεπώς, η καταχώριση του ζητηθέντος σήματος δεν έγινε δεκτή για τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά έγινε δεκτή για τις υπηρεσίες που υπάγονται στην κλάση 39.

16. Το τμήμα ανακοπών, μετά από αίτημα της I. Del Rio Rodríguez να αποδείξει η Cactus ότι είχε γίνει ουσιαστική χρήση των προγενέστερων σημάτων, έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η ανακόπτουσα προέκυψε ότι υπήρξε ουσιαστική χρήση του προγενέστερου λεκτικού σήματος για «φυσικά φυτά και άνθη, σπόρους, νωπά φρούτα και λαχανικά. εκτός των κάκτων, σπόρους κάκτων και γενικότερα φυτά και σπόρους της οικογένειας των κακτοειδών» που υπάγονται στην κλάση 31 και για τις υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου φυσικών φυτών και ανθέων, σπόρων. νωπών φρούτων και λαχανικών» που υπάγονται στην κλάση 35.

17. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 η I. Del Rio Rodríguez κατέθεσε προσφυγή κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών.

18. Με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2012 (στο εξής: επίμαχη απόφαση), το δεύτερο τμήμα προσφυγών δέχθηκε την προσφυγή και απέρριψε την ανακοπή στο σύνολό της. Έκρινε ειδικά ότι το τμήμα ανακοπών έσφαλε ως προς την εκτίμησή του ότι η Cactus προσκόμισε αποδείξεις για την ουσιαστική χρήση των προγενέστερων σημάτων της όσον αφορά τις υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου φυσικών φυτών και ανθέων, σπόρων. νωπών φρούτων και λαχανικών» που υπάγονται στην κλάση 35. Ειδικότερα, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι (i) οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα της Cactus· (ii) μολονότι η Cactus προέβαλε ότι υπήρξε χρήση σχετικά με «υπηρεσίες supermarket», όχι μόνο οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματά της, αλλά και δεν αποδείχθηκε ουσιαστική χρήση ως προς τις υπηρεσίες αυτές και (iii) η «διαχείριση supermarkets ή υπεραγορών», που υπάγεται στην κλάση 35 και καλύπτεται από τα προγενέστερα σήματα της Cactus, αφορά υπηρεσίες διαχειρίσεως που παρέχονται σε τρίτες επιχειρήσεις, οπότε έπρεπε να θεωρηθεί ότι δεν αποτελούν υπηρεσίες λιανικού εμπορίου λόγω της φύσεώς τους, του σκοπού τους και των τελικών χρηστών στους οποίους απευθύνονται. Το τμήμα προσφυγών έκρινε επίσης ότι, για την περίοδο μεταξύ της 14ης Δεκεμβρίου 2004 και της 13ης Δεκεμβρίου 2009, η Cactus δεν προσκόμισε αποδείξεις για την ουσιαστική χρήση των προγενέστερων σημάτων της όσον αφορά οποιαδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τα σήματα αυτά.

### **III. Η διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου**

19. Με προσφυγή την οποία άσκησε στις 21 Ιανουαρίου 2013, η Cactus ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την επίμαχη απόφαση.

20. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την επίμαχη απόφαση κατά το μέρος που η ανακοπή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα της Cactus οι υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου φυσικών φυτών και ανθέων, σπόρων. νωπών φρούτων και λαχανικών» της κλάσεως 35, καθώς και όσον αφορά τα «φυσικά φυτά και άνθη» και τους «σπόρους» που υπάγονται στην κλάση 31, και απέρριψε την προσφυγή κατά τα λοιπά.

### **IV. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και τα αιτήματα των διαδίκων**

21. Με την αίτησή του αναιρέσεως την οποία κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, το Γραφείο ζητεί από το Δικαστήριο:

- να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,

– να καταδικάσει την Cactus στα δικαστικά έξοδα.

22. Η Cactus ζητεί από το Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως και να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα.

23. Οι διάδικοι αγόρευαν κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2017.

## V. Ανάλυση

24. Το Γραφείο προβάλλει δυο λόγους αναιρέσεως.

25. Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, διατείνεται ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι αντίθετη προς το άρθρο 28 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, σε συνδυασμό με τον κανόνα 2 του εκτελεστικού κανονισμού, επειδή εξομοίωσε την κάλυψη του τίτλου της κλάσεως 35 με όλες τις υπηρεσίες που ανήκουν στην κλάση αυτή.

26. Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, το Γραφείο διατείνεται ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι αντίθετη προς τα άρθρα 42, παράγραφος 2, και 15, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, επειδή το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση του εικονιστικού στοιχείου, δηλαδή ενός λογότυπου ο οποίος εικονίζει έναν σχηματοποιημένο κάκτο, χωρίς το λεκτικό στοιχείο δεν μετέβαλλε τον διακριτικό χαρακτήρα του εικονιστικού σήματος όπως αυτό έχει καταχωρισθεί.

**1. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως: δύναται ένα σήμα να καλύπτει υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ακόμη και αν οι υπηρεσίες αυτές δεν αναφέρονται στον αλφαβητικό κατάλογο της κλάσεως 35 της ταξινομήσεως της Νίκαιας;**

### 1. Εισαγωγή

27. Ο συγκεκριμένος λόγος αναιρέσεως αφορά τη δυνατότητα να καταχωρισθεί σήμα για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και τη χρήση τίτλων κλάσεως για την περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από ένα σήμα. Θέτει επίσης ένα σημαντικό ζήτημα ως προς τον αντίκτυπο που οι ανακοινώσεις, που εκδίδονται από το Γραφείο και αφορούν την πρακτική του σχετικά με τις καταχωρίσεις, έχουν όσον αφορά την έκταση της προστασίας την οποία παρέχει ένα σήμα.

28. Κατά μια ευρύτερη έννοια, ο συγκεκριμένος λόγος αναιρέσεως αφορά την έκταση της προστασίας η οποία παρέχεται σε προγενέστερο σήμα σε περιπτώσεις όπου οι γενικοί τίτλοι κλάσεων της ταξινομήσεως της Νίκαιας χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να καλυφθούν από το σήμα. Μετά την καταχώριση των προγενέστερων σημάτων της Cactus, η νομολογία του Δικαστηρίου περιόρισε τη δυνατότητα όσων ζητούν την καταχώριση σήματος να αναφέρονται απλώς και μόνο στους γενικούς τίτλους των κλάσεων για να περιγράψουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρόκειται να καλυφθούν από το σήμα. Επίσης, έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να επιτραπούν οι καταχωρίσεις σημάτων για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου.

29. Αφενός, στην απόφαση IP Translator το Δικαστήριο έκρινε ότι, «προκειμένου να τηρηθούν οι ανωτέρω υπομνησθείσες απαιτήσεις περί σαφήνειας και ακρίβειας, ο αιτών την καταχώριση εθνικού σήματος που χρησιμοποιεί όλες τις γενικές ενδείξεις του τίτλου συγκεκριμένης κλάσεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσον η αίτησή του καταχώρισεως αφορά το σύνολο των ταξινομημένων στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας συγκεκριμένης κλάσεως προϊόντων ή υπηρεσιών ή ορισμένα μόνον προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά αποκλειστικώς ορισμένα μόνον εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, ο αιτών υποχρεούται να

διευκρινίσει ποια εμπύπτοντα στην κλάση αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες αφορά η αίτησή του»<sup>9</sup>.

30. Αφετέρου, στην απόφαση *Praktiker* το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι ένα σήμα μπορεί να καλύπτει υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, «πρέπει να απαιτείται από τον αιτούντα να προσδιορίζει τα προϊόντα ή τα είδη των προϊόντων για τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές»<sup>10</sup>.

31. Στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε ότι η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση *IP Translator* δεν αφορά την έκταση της προστασίας που παρέχεται από τα προγενέστερα σήματα της *Cactus*, και ότι η μνεία του τίτλου της κλάσεως 35 καλύπτει «όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται στην κλάση αυτή», συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν το λιανικό εμπόριο προϊόντων. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, η προστασία των προγενέστερων κοινοτικών σημάτων εκτείνεται στις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου που αφορούν οποιοδήποτε προϊόν, καθόσον τα σήματα αυτά καταχωρίστηκαν πριν από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση *Praktiker*. Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Δικαστήριο συνήγαγε ότι τα προγενέστερα κοινοτικά σήματα προστατεύονται ως προς τις υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου φυσικών φυτών και ανθέων, σπόρων, νωπών φρούτων και λαχανικών»<sup>11</sup>.

32. Κατά το Γραφείο, το Γενικό Δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένως τη νομολογία που απορρέει από την απόφαση *IP Translator* και εσφαλμένως περιόρισε την εφαρμογή της αποφάσεως *Praktiker* όσον αφορά τα προγενέστερα σήματα της *Cactus*. Κατά το Γραφείο, αυτό συνιστά παράβαση του άρθρου 28 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, σε συνδυασμό με τον κανόνα 2 του εκτελεστικού κανονισμού. Εφόσον ούτε οι υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυτές καθ' εαυτές ούτε οι υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου φυσικών φυτών και ανθέων, σπόρων, νωπών φρούτων και λαχανικών» περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της κλάσεως 35, τα προγενέστερα κοινοτικά σήματα της *Cactus* δεν προστατεύονται ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες.

33. Η *Cactus* υποστηρίζει ότι οι αιτιάσεις του Γραφείου είναι εσφαλμένες και ότι ο πρώτος λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

## **2. Η πρακτική του Γραφείου**

34. Ως προκαταρκτικό ζήτημα, είναι χρήσιμο να παρατηρήσω ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθεται αίτηση κοινοτικού σήματος ταξινομούνται σύμφωνα με το κοινό σύστημα ταξινομήσεως κατά το το άρθρο 1 του Διακανονισμού της Νίκαιας. Σύμφωνα με τον κανόνα 2 του εκτελεστικού κανονισμού, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να κατονομάζονται στον κατάλογο κατά τρόπο που να δείχνει καθαρά τη φύση τους έτσι ώστε κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία να μπορεί να ταξινομηθεί σε μία μόνο κλάση της ταξινομήσεως της Νίκαιας.

35. Πριν από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση *IP Translator*, το Γραφείο δεχόταν αιτήσεις σήματος οι οποίες ανέφεραν έναν ή περισσότερους τίτλους κλάσεων χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω μνεία όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επρόκειτο να καλυφθούν από το ζητηθέν σήμα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση 4/03 του Προέδρου του Γραφείου<sup>12</sup> εξήγησε την πρακτική του (τότε) Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς ως προς τους τίτλους των κλάσεων. Αφενός, επιτρεπόταν η χρήση των γενικών όρων από τους οποίους

<sup>9</sup> Απόφαση *IP Translator*, σκέψη 61.

<sup>10</sup> Απόφαση *Praktiker*, σκέψη 50.

<sup>11</sup> Σκέψεις 36 έως 39 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

<sup>12</sup> Ανακοίνωση 4/03 του Προέδρου του Γραφείου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τη χρήση τίτλων κλάσεων σε καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών για αιτήσεις και καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος.

αποτελούνταν οι τίτλοι των κλάσεων. Ουδείς από τους όρους αυτούς θεωρούνταν υπερβολικά ασαφής ή αόριστος. Αφετέρου, θεωρούνταν ότι η αναφορά ολόκληρου του τίτλου συγκεκριμένης κλάσεως κάλυπτε όλα τα προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες που *μπορούσαν* να εμπίπτουν στην εν λόγω κλάση (καθολική προσέγγιση).

36. Μετά την απόφαση IP Translator η οποία εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2012, το Γραφείο αντικατέστησε την ανακοίνωση 4/03 με την ανακοίνωση 2/12<sup>13</sup>. Η τελευταία προβαίνει σε διάκριση ανάλογα με την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως κοινοτικού σήματος. Όσον αφορά τις αιτήσεις κοινοτικού σήματος που κατατέθηκαν από τις 21 Ιουνίου 2012 και μετά, οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν ρητώς την πρόθεσή τους να καλύπτονται όλα τα προϊόντα και όλες οι υπηρεσίες του αλφαβητικού καταλόγου συγκεκριμένης κλάσεως. Όσον αφορά τις αιτήσεις κοινοτικού σήματος που κατατέθηκαν πριν από την κρίσιμη ημερομηνία της 21ης Ιουνίου 2012, θεωρείται ότι η χρήση των γενικών όρων του τίτλου μιας κλάσεως συνεπάγεται ότι η αίτηση αφορά όλα τα προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες του αλφαβητικού καταλόγου της συγκεκριμένης κλάσεως. Όπως προαναφέρθηκε, κατά το παρελθόν θεωρούνταν ότι μια τέτοια αίτηση κάλυπτε, σύμφωνα με την καθολική προσέγγιση, όλα τα προϊόντα ή όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κλάση.

37. Όπως σημειώνει το Γραφείο, η διάκριση μεταξύ, αφενός, των προϊόντων ή υπηρεσιών του αλφαβητικού καταλόγου συγκεκριμένης κλάσεως και, αφετέρου, των προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να εμπίπτουν στη συγκεκριμένη αυτή κλάση, είναι σημαντική. Αυτό συμβαίνει επειδή στον αλφαβητικό κατάλογο δεν γίνεται μνεία όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κλάση.

38. Τούτο με οδηγεί να εξετάσω τον αντίκτυπο που η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση IP Translator έχει όσον αφορά την έκταση της προστασίας την οποία παρέχουν τα σήματα που καταχωρίστηκαν πριν από την έκδοση της αποφάσεως αυτής.

### **3. Η νομολογία και οι συνέπειές της**

#### **1) Η απόφαση IP Translator**

39. Η πρόσφατη απόφαση Brandconcern, η οποία εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της έγγραφης διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση, αποσαφήνισε την κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση IP Translator ως προς τα σήματα που καταχωρίστηκαν πριν από την έκδοση της αποφάσεως αυτής<sup>14</sup>.

40. Αποφαινόμενο επί αιτήσεως αναιρέσεως, στην απόφαση Brandconcern το Δικαστήριο εξέθεσε ότι η κρίση του στην απόφαση IP Translator δεν αφορά τους δικαιούχους σημάτων τα οποία έχουν ήδη καταχωρισθεί, αλλά μόνο τους (νέους) αιτούντες την καταχώριση σήματος. Ειδικότερα, εξέθεσε ότι σκοπός του ήταν μόνο να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι αιτούντες την καταχώριση εθνικών σημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν τους γενικούς όρους μιας κλάσεως για να προσδιορίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία σήματος. Οι προϋποθέσεις αυτές σκοπό έχουν να διασφαλισθεί ότι είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με βεβαιότητα η έκταση της προστασίας που παρέχεται από σήμα όταν ο αιτών την καταχώριση χρησιμοποιεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στον τίτλο μιας κλάσεως. Επίσης, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η απόφαση IP Translator δεν είχε καμία επίδραση όσον αφορά το κύρος της προσεγγίσεως που εκτίθεται στην ανακοίνωση 4/03 σχετικά με τα σήματα που είχαν καταχωρισθεί πριν από την έκδοση της αποφάσεως αυτής<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Ανακοίνωση 2/12 του Προέδρου του Γραφείου, της 20ής Ιουνίου 2012, σχετικά με τη χρήση τίτλων κλάσεων σε καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών για αιτήσεις και καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος.

<sup>14</sup> Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, Brandconcern κατά EUIPO και Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

<sup>15</sup> Σκέψεις 29 έως 32.

41. Με άλλα λόγια, ορίστηκε ότι η κρίση του Δικαστηρίου δεν αφορούσε σήματα που είχαν καταχωρισθεί πριν από την έκδοση της αποφάσεως αυτής.

42. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει επίσης εν προκειμένω: δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε επειδή όρισε ότι η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση IP Translator δεν επηρεάζει την έκταση της προστασίας η οποία παρέχεται από σήματα που είχαν καταχωρισθεί πριν από την έκδοση της αποφάσεως αυτής<sup>16</sup>.

43. Το γεγονός ότι με την ανακοίνωση 2/12 το Γραφείο υιοθέτησε νέα προσέγγιση επίσης ως προς τα σήματα που είχαν καταχωρισθεί πριν από τις 21 Ιουνίου 2012 δεν μεταβάλλει τη διαπίστωση αυτή.

44. Όπως προαναφέρθηκε, με βάση την ανακοίνωση αυτή το Γραφείο αναθεώρησε την πρακτική του ως προς τα σήματα που είχαν καταχωρισθεί προηγουμένως: ως προς τα σήματα αυτά θεωρούνταν ότι η χρήση των γενικών όρων του τίτλου μιας κλάσεως σημαίνει ότι η προστασία που παρέχεται από το σήμα εκτείνεται σε όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον *αλφαβητικό κατάλογο* της συγκεκριμένης κλάσεως και όχι σε όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που (δυσνητικά) εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κλάση, όπως συνέβαινε πριν.

45. Πολύ απλά, η έκταση της προστασίας, που παρέχεται από σήματα που έχουν καταχωρισθεί δεν μπορεί να μεταβληθεί βάσει μιας μη δεσμευτικής ανακοινώσεως. Θα ήταν αντίθετο προς τη σταθερότητα των καταχωρισμένων σημάτων<sup>17</sup> αν το Γραφείο μπορούσε μέσω μιας ανακοινώσεως να περιορίσει την κάλυψη που παρέχουν ήδη καταχωρισμένα σήματα.

46. Εν προκειμένω, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις του Γραφείου σκοπό έχουν να εξηγήσουν και αποσαφηνίσουν την πρακτική του κατά την εξέταση αιτήσεων κοινοτικού σήματος. Δεν είναι νομικώς δεσμευτικές. Όταν καταχωρίστηκαν τα προγενέστερα σήματα της Cactus, το Γραφείο δέχθηκε την καταχώριση σημάτων για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου της κλάσεως 35 και στις σχετικές ανακοινώσεις ή στη σχετική νομολογία δεν είχαν διατυπωθεί περιορισμοί ως προς τη χρήση τίτλων κλάσεως για τον προσδιορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα<sup>18</sup>.

47. Αντιθέτως προς αυτό που προβλήθηκε από το Γραφείο κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, τα προαναφερθέντα δεν αναιρούνται από τη δική του ανάγνωση της αποφάσεως Brandconcern. Ασφαλώς είναι αλήθεια ότι το Δικαστήριο όχι μόνο όρισε ότι η κρίση του στην απόφαση IP Translator δεν έχει εφαρμογή σε σήματα τα οποία είχαν ήδη καταχωρισθεί, αλλά και επιβεβαίωσε ειδικά την προσέγγιση του Γενικού Δικαστηρίου ότι ένα προγενέστερο σήμα το οποίο αναφέρει τον τίτλο της σχετικής κλάσεως (στην περίπτωση εκείνη, της κλάσεως 12) πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι παρέχει προστασία για όλα τα προϊόντα του *αλφαβητικού καταλόγου* της συγκεκριμένης κλάσεως, σύμφωνα με την προσέγγιση που εκτίθεται στην ανακοίνωση 2/12 για τα σήματα που έχουν καταχωρισθεί πριν από την έκδοση της αποφάσεως IP Translator<sup>19</sup>. Κατά το Γραφείο, αυτό ισοδυναμεί με την παραδοχή ότι η χρήση τίτλου κλάσεως για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα μπορεί να αφορά μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρει ο αλφαβητικός κατάλογος της συγκεκριμένης κλάσεως.

16 Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα καθιστούσε άνευ νοήματος την τροποποίηση του άρθρου 28 του κανονισμού 207/2009 την οποία επέφερε ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ 2015, L 341, σ. 21). Με τον κανονισμό αυτόν προστέθηκε στο άρθρο 28 μεταβατική διάταξη, η οποία παρέχει στους δικαιούχους κοινοτικών σημάτων, για τα οποία είχε υποβληθεί πριν από τις 22 Ιουνίου 2012 αίτηση καταχωρίσεως και τα οποία είχαν καταχωρισθεί όσον αφορά τον πλήρη τίτλο κλάσεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας, τη δυνατότητα να δηλώσουν πριν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2016 ότι πρόθεσή τους, κατά την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως, ήταν να επιδιώξουν την προστασία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν εκείνων που καλύπτονταν από την κυριολεκτική έννοια του τίτλου, αλλά περιλαμβάνονταν στον αλφαβητικό κατάλογο της κλάσεως αυτής.

17 Βλ. σημείο 56 των παρουσών προτάσεων.

18 Μετά την έκδοση της ανακοινώσεως 3/01 του Προέδρου του Γραφείου, της 12ης Μαρτίου 2001, σχετικά με την καταχώριση κοινοτικών σημάτων για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, το Γραφείο έχει δεχθεί καταχωρίσεις σημάτων για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου. Βλ. απόφαση της 30ής Ιουνίου 2004, BMI Bertollo κατά ΓΕΕΑ – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, ΕΥ:Τ:2004:197, σκέψη 42).

19 Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, Brandconcern κατά EUIPO και Scooters India (C-577/14 P, ΕΥ:Σ:2017:122, σκέψη 32).



48. Ως προς αυτό, έχω απλά να παρατηρήσω ότι στην υπόθεση Brandconcern δεν είχε ανακύψει ζήτημα διακρίσεως μεταξύ, αφενός, των προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρει ο αλφαβητικός κατάλογος και, αφετέρου, όλων των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από τον τίτλο της σχετικής κλάσεως.

49. Στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως, το Δικαστήριο είχε κληθεί να ορίσει αν το Γενικό Δικαστήριο ορθώς είχε συναγάγει ότι ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος (LAMBRETTA), το οποίο, σύμφωνα με αίτησή του κατατεθείσα πριν από την έκδοση της ανακοινώσεως 4/03, είχε καταχωρισθεί στην κλάση 12 για «οχήματα. μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό», έπρεπε να προστατευθεί βάσει της ανακοινώσεως 2/12 για όλα τα προϊόντα του αλφαβητικού καταλόγου της ίδιας κλάσεως, σύμφωνα με την πρόθεση του δικαιούχου<sup>20</sup>.

50. Συνεπώς, η απόφαση Brandconcern δεν συνιστά νομολογία η οποία επιβεβαιώνει την εκτιθέμενη στην ανακοίνωση 2/12 προσέγγιση του Γραφείου όσον αφορά την παραδοχή ότι σήμα που έχει καταχωρισθεί πριν από την κρίσιμη ημερομηνία της 21ης Ιουνίου 2012 μπορεί το πολύ να παρέχει προστασία για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρει ο σχετικός αλφαβητικός κατάλογος. Ομοίως, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η απόφαση Brandconcern αποκλείει εξ αρχής ότι η προστασία, που παρέχεται από σήματα που έχουν καταχωρισθεί πριν από την απόφαση IP Translator, θα μπορούσε να επεκταθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από εκείνα που αναφέρει ο αλφαβητικός κατάλογος συγκεκριμένης κλάσεως.

51. Μετά την αποσαφήνιση αυτή, έρχομαι τώρα να εξετάσω την εμβέλεια της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην υπόθεση Praktiker.

## 2) Η απόφαση Praktiker

52. Το ζήτημα που ανακύπτει εν προκειμένω είναι αν το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι, εφόσον τα προγενέστερα σήματα της Cactus είχαν καταχωρισθεί πριν από την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην υπόθεση Praktiker, η προστασία που παρέχεται από τα προγενέστερα αυτά σήματα εκτείνεται στις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς να χρειαζόταν να προσδιορισθούν τα προϊόντα ή τα είδη προϊόντων που αφορούν οι επίμαχες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου.

53. Είναι αλήθεια, όπως σημειώνει το Γραφείο, ότι ο χρονικός περιορισμός των αποτελεσμάτων των αποφάσεων του Δικαστηρίου δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση. Επίσης, το Γραφείο ορθώς σημειώνει ότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε χρονικό περιορισμό των αποτελεσμάτων της αποφάσεως του στην υπόθεση Praktiker.

54. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας του χρονικού περιορισμού των αποτελεσμάτων των αποφάσεων είναι η λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Κατ' αρχήν, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου παράγουν αποτελέσματα *ex tunc*. Σύμφωνα με πάγια διατύπωση, η οποία επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο των προδικαστικών αποφάσεων κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, η ερμηνεία την οποία το Δικαστήριο δίνει σε κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσαφηνίζει και ορίζει το νόημα και το πεδίο του κανόνα αυτού, όπως πρέπει ή θα έπρεπε να νοούνται και να εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του. Επομένως, ο κατ' αυτόν τον τρόπο ερμηνευθείς κανόνας δύναται, και πρέπει, να εφαρμόζεται ακόμη και σε έννομες σχέσεις που

<sup>20</sup> Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, Brandconcern κατά EUIPO και Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, σκέψεις 19 και 32). Βλ., επίσης, απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, Scooters India κατά ΓΕΕΑ – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2014:844, ιδίως σκέψεις 35 και 36). Βλ., επίσης, απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2013, Present-Service Ullrich κατά ΓΕΕΑ – Punt Nou (babilu) (T-66/11, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2013:48, σκέψεις 49 και 50). Στην υπόθεση εκείνη, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο υποβαλόν αίτηση σήματος, ο οποίος χρησιμοποίησε όλους τους γενικούς όρους του τίτλου της κλάσεως 35 πριν από την έκδοση της ανακοινώσεως 2/12, δύναται να θεωρηθεί ότι είχε πρόθεση να καλυφθούν όλες οι υπηρεσίες του αλφαβητικού καταλόγου της κλάσεως αυτής. Πάντως, το Γενικό Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι η μνεία του αλφαβητικού καταλόγου δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση 4/03.

γεννήθηκαν και συστάθηκαν πριν από την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ερμηνείας, αρκεί κατά τα λοιπά να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αχθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων η διαφορά σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα<sup>21</sup>. Συνεπώς, το Δικαστήριο περιορίζει τα αποτελέσματα των αποφάσεων του μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις<sup>22</sup>. Εν πάση περιπτώσει, το Δικαστήριο δύναται να το πράξει μόνο στη συγκεκριμένη απόφαση που αφορά τη ζητηθείσα ερμηνεία<sup>23</sup>.

55. Τούτου λεχθέντος, η προσέγγιση του Γενικού Δικαστηρίου είναι, κατά την άποψή μου, δικαιολογημένη. Ο λόγος προς τούτο είναι απλός.

56. Θα ήταν ασυνεπές να γίνει δεκτό ότι στα ήδη καταχωρισμένα σήματα έχει εφαρμογή η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση *Praktiker*, αλλά όχι η κρίση του στην απόφαση *IP Translator*. Το να επιτραπεί η εν προκειμένω αναδρομική εφαρμογή της κρίσεως στην απόφαση *Praktiker* θα ήταν όχι μόνο ασυνεπές, αλλά και εσφαλμένο. Και τούτο, επειδή η κρίση στην απόφαση *Praktiker*, όπως η κρίση στην απόφαση *IP Translator*, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εδώ. Και οι δύο αποφάσεις αφορούν αιτήσεις σημάτων, ενώ το ζήτημα που απασχολεί τώρα το Δικαστήριο αφορά το εύρος της προστασίας η οποία παρέχεται από προγενέστερο σήμα.

57. Όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας M. Campos Sánchez-Bordona στην υπόθεση *Brandconcern*, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του σταδίου της αιτήσεως για σήμα και του σταδίου της καταχώρισεως του σήματος. Η ερμηνεία του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση μπορεί πάντοτε να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την ερμηνεία του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από ήδη καταχωρισμένο σήμα. Κατά το άρθρο 48 του ίδιου κανονισμού, το καταχωρισμένο σήμα είναι, κατ' αρχήν, αμετάβλητο<sup>24</sup>. Η σταθερότητα τέτοιων σημάτων θα κλονιζόταν αν γινόταν δεκτό ότι μια μεταγενέστερη κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με αιτήσεις σήματος έχει αντίκτυπο στην προστασία που παρέχεται από προγενέστερα σήματα. Επίσης, τούτο θα ήταν αντίθετο προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου και θα διέψευδε τις δικαιολογημένες προσδοκίες των δικαιούχων σήματος.

58. Τέλος, και εν είδει συμπεράσματος, θα εξετάσω ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε από το Γραφείο κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

### **3) Συμπερασματικές παρατηρήσεις**

59. Το Γραφείο σημείωσε ότι η Cactus δεν είχε δηλώσει πριν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 8, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ότι η πρόθεσή της κατά την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως για τα προγενέστερα σήματά της ήταν να προστατεύονται προϊόντα και υπηρεσίες πέραν εκείνων που καλύπτονται από την κυριολεκτική έννοια του τίτλου της κλάσεως, αλλά περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της κλάσεως αυτής.

60. Φυσικά, από μόνο του το γεγονός αυτό δεν έχει καμία συνέπεια για την τύχη της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως.

21 Βλ., για παράδειγμα, αποφάσεις της 11ης Αυγούστου 1995, *Roders* κ.λπ. (C-367/93 έως C-377/93, EU:C:1995:261, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία), και της 6ης Μαρτίου 2007, *Meilicke* κ.λπ. (C-292/04, EU:C:2007:132, σκέψη 34 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

22 Το Δικαστήριο επέτρεψε τον περιορισμό των διαχρονικών αποτελεσμάτων των αποφάσεών του, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη απόφαση της 28ης Απριλίου 2016, *Borealis Polyolefine* κ.λπ. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 και C-391/14 έως C-393/14, EU:C:2016:311, σκέψεις 101 έως 111). Βλ., επίσης, απόφαση της 8ης Απριλίου 1976, *Defrenne* (43/75, EU:C:1976:56).

23 Βλ., μεταξύ περισσοτέρων, απόφαση της 9ης Μαρτίου 2000, *EKW και Wein & Co* (C-437/97, EU:C:2000:110, σκέψη 57).

24 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα M. Campos Sánchez-Bordona στην υπόθεση *Brandconcern* κατά EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, σημεία 67 και 68).

61. Πάντως, η παρατήρηση του Γραφείου, και το συνακόλουθο σχόλιο της Cactus ως προς την έλλειψη τέτοιας δηλώσεως, χρησιμεύει για τη διευκρίνιση δύο ζητημάτων.

62. Πρώτον, δείχνει ότι ο νομοθέτης επιδίωξε να ευθυγραμμίσει για το μέλλον την προστασία, που παρέχεται σε σήματα που καταχωρίστηκαν πριν από την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην υπόθεση IP Translator, με αυτήν που παρέχεται σε σήματα που καταχωρίστηκαν μετά την έκδοση της αποφάσεως αυτής<sup>25</sup>. Πράγματι, το άρθρο 28, παράγραφος 8, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ορίζει ότι τα κοινοτικά σήματα, για τα οποία δεν έχει κατατεθεί δήλωση μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2016, θα θεωρείται ότι αφορούν από την ημερομηνία αυτή μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σαφώς καλύπτονται από την κυριολεκτική έννοια των όρων που περιλαμβάνονται στον τίτλο της σχετικής κλάσεως.

63. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καθόλου σαφές σε ποια έκταση το γεγονός ότι ο αλφαβητικός κατάλογος της κλάσεως 35 δεν αναφέρει ρητώς τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου είναι αποφασιστικής σημασίας για να καθορισθεί αν σήματα όπως τα προγενέστερα σήματα της Cactus μπορούν να παρέχουν προστασία επίσης για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου. Στην πραγματικότητα, λαμβανομένης υπόψη της επεξηγηματικής σημειώσεως σχετικά με την κλάση 35<sup>26</sup>, δεν φαίνεται εντελώς απίθανο οι υπηρεσίες αυτές να μπορούν να συμπεριληφθούν στην κλάση αυτή, ακόμη και με γραμματική προσέγγιση<sup>27</sup>.

64. Με βάση όλα τα ανωτέρω, έχω τη γνώμη ότι το Γενικό Δικαστήριο ουδόλως έσφαλε κρίνοντας ότι η μνεία του τίτλου της κλάσεως 35 κάλυπτε όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην κλάση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν το λιανικό εμπόριο προϊόντων. Κατά συνέπεια, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

## **2. Ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως: πώς πρέπει να αξιολογηθεί ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος όταν το σήμα αυτό χρησιμοποιείται σε συντετμημένη μορφή;**

### **1. Εισαγωγή**

65. Στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο εξέθεσε ότι «διαπιστώνεται ότι το προγενέστερο εικονιστικό σήμα αποτελείται από ένα εικονιστικό στοιχείο, δηλαδή έναν σχηματοποιημένο κάκτο, και, στη συνέχεια, από το λεκτικό στοιχείο “Cactus”. Έτσι, τα δύο στοιχεία από τα οποία αποτελείται το προγενέστερο εικονιστικό σήμα έχουν, το κάθε ένα με τη δική του μορφή, το ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο. Πρέπει να προστεθεί ότι, τόσο στο καταχωρισμένο εικονιστικό σήμα όσο και στη συντετμημένη μορφή του σήματος αυτού, η αναπαράσταση του σχηματοποιημένου κάκτου είναι η ίδια, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να εξομοιώνει τη συντετμημένη μορφή του σήματος αυτού με την καταχωρισμένη μορφή του. Κατά συνέπεια, το προγενέστερο εικονιστικό σήμα, όπως έχει καταχωρισθεί, και το ίδιο σήμα, όπως έχει χρησιμοποιηθεί από την προσφεύγουσα στη συντετμημένη μορφή του, πρέπει να θεωρηθούν γενικώς ισοδύναμα, οπότε πρέπει να συναχθεί ότι η από την προσφεύγουσα χρήση μόνο του σχηματοποιημένου κάκτου δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου εικονιστικού σήματος»<sup>28</sup>.

25 Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, Brandconcern κατά EUIPO και Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, σκέψη 33).

26 Η επεξηγηματική σημείωση στην ταξινόμηση της Νίκαιας (7η έκδοση, σε ισχύ κατά τον χρόνο που κατατέθηκαν οι αιτήσεις για τα προγενέστερα σήματα της Cactus) διευκρινίζει ότι ο γενικός τίτλος της κλάσεως 35 περιλαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τον συνδυασμό διάφορων προϊόντων προς όφελος τρίτων, προκειμένου οι πελάτες να μπορούν με άνεση να τα δουν και να τα αγοράσουν. Βλ., επίσης, οδηγίες για την εξέταση των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 3, Ταξινόμηση, 1η Αυγούστου 2016, σ. 4. Με τις οδηγίες αυτές, το Γραφείο διευκρινίζει ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις αποσαφηνίζουν ποια είναι τα προϊόντα ή ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορούν ή δεν μπορούν να εμπίπτουν στους τίτλους των κλάσεων και ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της ταξινόμησης.

27 Βλ. απόφαση Praktiker, σκέψη 50. Βλ. επίσης, στο ίδιο πνεύμα, απόφαση της 10ης Ιουλίου 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, σκέψεις 33 έως 36).

28 Σκέψη 61 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

66. Ορθώς έκρινε το Γενικό Δικαστήριο ότι η χρήση του λογότυπου ο οποίος εικονίζει έναν σχηματοποιημένο κάκτο, χωρίς το λεκτικό στοιχείο «Cactus», ισοδυναμεί με «χρήση του κοινοτικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή» κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα;

67. Το Γραφείο θεωρεί πως όχι. Υποστηρίζει στην ουσία ότι το συμπέρασμα του Γενικού Δικαστηρίου βασίζεται σε εσφαλμένο κριτήριο (δηλαδή στη σημασιολογική ισοδυναμία του λογότυπου και του λεκτικού στοιχείου «Cactus»). Κατά την άποψή του, το Γενικό Δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει χωριστά τον διακριτικό χαρακτήρα και τη σημασία του παραλειφθέντος λεκτικού στοιχείου «Cactus».

68. Ειδικότερα, θεωρεί ότι στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έχουν εμφλοχωρήσει τέσσερα νομικά σφάλματα, που όλα σχετίζονται με το άρθρο 15, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο, στηρίζοντας το συμπέρασμά του μόνο στη σημασιολογική αντιστοιχία μεταξύ του λογότυπου και του λεκτικού στοιχείου, δεν εξέτασε σε ποια έκταση το λεκτικό στοιχείο «Cactus» είχε διακριτικό χαρακτήρα και ήταν σημαντικό στο σύνθετο σήμα. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις οπτικές και (πιθανές) φωνητικές διαφορές μεταξύ του λογότυπου και του σύνθετου σήματος. Τρίτον, εσφαλμένως στήριξε το συμπέρασμά του στην προηγούμενη γνώση που το κοινό στο Λουξεμβούργο είχε για το προγενέστερο εικονιστικό σήμα. Τέταρτον, κατά την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του εικονιστικού σήματος, δεν έλαβε υπόψη την αντίληψη που έχει το ευρωπαϊκό κοινό ως σύνολο.

69. Η Cactus υποστηρίζει ότι ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος. Εν πάση περιπτώσει, διατείνεται ότι η συλλογιστική του Γενικού Δικαστηρίου είναι ορθή.

## ***2. Τα κριτήρια για να καθορισθεί αν η χρήση σήματος σε συντετμημένη μορφή μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος όπως αυτό έχει καταχωρισθεί***

70. Εξ αρχής, πρέπει να εκφράσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με το παραδεκτό τουλάχιστον δύο (εκ των τεσσάρων) επιχειρημάτων που προβάλλονται από το Γραφείο στο πλαίσιο του δεύτερου λόγου αναιρέσεως. Ως γνωστόν, το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να επανεκτιμήσει πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία. Κατά κανόνα, δεν δύναται να υποκαταστήσει την εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου με τη δική του<sup>29</sup>.

71. Κατά την άποψή μου, τα επιχειρήματα του Γραφείου σχετικά με την αντίληψη που οι καταναλωτές και το ενδιαφερόμενο κοινό έχουν για το προγενέστερο εικονιστικό σήμα (σφάλματα τρία και τέσσερα) καλούν, εμμέσως, το Δικαστήριο να επανεκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υποθέσεως. Η νομολογία δέχεται ότι τέτοια επιχειρήματα είναι απαράδεκτα<sup>30</sup>. Πράγματι, τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου κοινού και η αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με το επίμαχο σήμα ανήκουν, αυτά καθ' εαυτά, στη δικαιοδοσία του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών<sup>31</sup>.

72. Όσον αφορά το τρίτο φερόμενο σφάλμα, το Γραφείο υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο στήριξε εμμέσως το συμπέρασμά του, ότι ο σχηματοποιημένος κάκτος είναι ισοδύναμος με το εικονιστικό σήμα όπως αυτό έχει καταχωρισθεί, στην προηγούμενη γνώση που οι καταναλωτές (στο Λουξεμβούργο) μπορεί να έχουν ως προς το στοιχείο που είχε παραλειφθεί. Σχετικά με το τέταρτο φερόμενο σφάλμα,

<sup>29</sup> Βλ., μεταξύ περισσοτέρων, απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2010, Calvin Klein Trademark Trust κατά ΓΕΕΑ (C-254/09 P, EU:C:2010:488, σκέψη 49 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

<sup>30</sup> Βλ., μεταξύ περισσοτέρων, απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012, Smart Technologies κατά ΓΕΕΑ (C-311/11 P, EU:C:2012:460, σκέψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

<sup>31</sup> Βλ., για παράδειγμα, αποφάσεις της 4ης Οκτωβρίου 2007, Henkel κατά ΓΕΕΑ (C-144/06 P, EU:C:2007:577, σκέψη 51), και της 12ης Ιουλίου 2012, Smart Technologies κατά ΓΕΕΑ (C-311/11 P, EU:C:2012:460, σκέψη 51 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

το Γραφείο διατείνεται ότι, αν είχε ληφθεί υπόψη η αντίληψη των ευρωπαϊών καταναλωτών γενικά, το Γενικό Δικαστήριο θα μπορούσε να είχε κρίνει διαφορετικά. Ο έλεγχος της βασιμότητας των αιτιάσεων αυτών σαφώς θα απαιτούσε επανεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο και εκτιμήθηκαν από αυτό.

73. Ωστόσο, τα δύο υπόλοιπα επιχειρήματα φαίνεται να μπορούν να εξετασθούν από το Δικαστήριο<sup>32</sup>. Τούτο, επειδή αφορούν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί αν η χρήση σήματος σε συντεταγμένη μορφή μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του καταχωρισμένου σήματος.

74. Το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα επιτρέπει στον δικαιούχο σήματος να προχωρήσει σε παραλλαγές του καταχωρισμένου σήματος όταν αυτό αποτελεί αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Κατά τη διάταξη αυτή, παραλλαγές επιτρέπονται στο μέτρο που δεν μεταβάλλεται ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος. Επομένως, ο σκοπός της διατάξεως είναι να παρέχει την ευχέρεια στον δικαιούχο να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις προώθησής των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι υπάρχει ουσιαστική χρήση καταχωρισμένου σήματος, «εφόσον αποδειχθεί η χρήση του σήματος αυτού υπό μορφή ελαφρώς διαφορετική από αυτή με την οποία καταχωρίστηκε»<sup>33</sup>.

75. Γενικά, η εκτίμηση αν η μορφή υπό την οποία χρησιμοποιείται το σήμα είναι, στην ουσία, ισοδύναμη με τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε απαιτεί συνολική αξιολόγηση της ισοδυναμίας.

76. Πάντως, η νομολογία δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτιμηθεί αν η χρήση σήματος σε συντεταγμένη μορφή μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του καταχωρισμένου σήματος. Η σχετική νομολογία κυρίως αφορά ελαφρώς διαφοροποιημένες παραστάσεις οι οποίες σχετίζονται, ιδίως, με την προσθήκη νέων εννοιολογικώς διακριτών στοιχείων στο καταχωρισμένο σήμα (ή με τη χρήση του σήματος σε διαφοροποιημένη μορφή). Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί πάγια νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου ότι, για να διαπιστωθεί μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα ενός σήματος όπως αυτό έχει καταχωρισθεί, απαιτείται να εκτιμηθεί ο διακριτικός και κυρίαρχος χαρακτήρας των προστεθέντων στοιχείων, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά κάθε ενός από τα στοιχεία αυτά, καθώς και τη σχετική θέση των διαφόρων στοιχείων στη σύνθεση του σήματος<sup>34</sup>.

77. Η παρούσα αίτηση αναιρέσεως θέτει το ερώτημα αν το ίδιο ισχύει όταν έχουν παραλειφθεί στοιχεία.

78. Κατά την άποψή μου, η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε επιμέρους υποθέσεως.

79. Ας υποθέσουμε ότι η Cactus είχε καταχωρίσει ένα εικονιστικό σήμα το οποίο αποτελείται από δύο στοιχεία: ένα στοιχείο που εικονίζει ένα τριαντάφυλλο και το λεκτικό στοιχείο «Cactus». Ας υποθέσουμε επίσης ότι η Cactus είχε χρησιμοποιήσει μόνο το εικονιστικό στοιχείο με το τριαντάφυλλο για την εκμετάλλευση του εικονιστικού σήματος στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα έπρεπε να εκτιμηθεί ο διακριτικός και κυρίαρχος χαρακτήρας του παραλειφθέντος στοιχείου για να καθορισθεί ο αντίκτυπος που η παράλειψη είχε

32 Πρβλ. προτάσεις του γενικού εισαγγελέα M. Szpunar στην υπόθεση ΓΕΕΑ κατά Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, σημείο 111).

33 Απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ (C-234/06 P, EU:C:2007:514, σκέψη 86).

34 Αποφάσεις της 10ης Ιουνίου 2010, Atlas Transport κατά ΓΕΕΑ – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2010:229, σκέψεις 38 και 39), και της 14ης Ιουλίου 2014, Vila Vita Hotel und Touristik κατά ΓΕΕΑ – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2014:646, σκέψη 34 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο έχει επίσης κρίνει ότι η χρήση σύνθετου σημείου το οποίο έχει καταχωρισθεί ως σήμα μπορεί να διατηρήσει τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί τόσο επί του σύνθετου αυτού σημείου όσο και επί ενός μέρους του το οποίο έχει αποτελέσει το αντικείμενο χωριστής καταχώρισεως, αρκεί το μέρος αυτό να εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτό ως σήμα. Βλ. απόφαση της 18ης Απριλίου 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, σκέψεις 27 έως 35).

στον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος όπως αυτό είχε καταχωρισθεί. Τούτο, στην ουσία λόγω της εννοιολογικής αναντιστοιχίας μεταξύ του εικονιστικού και του λεκτικού στοιχείου, τα οποία συναποτελούν το καταχωρισμένο σήμα. Πράγματι, σε μια τέτοια περίπτωση, η παράλειψη ενός από τα στοιχεία μπορεί να έχει επιπτώσεις στον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος<sup>35</sup>.

80. Η κατάσταση είναι διαφορετική εν προκειμένω. Το εικονιστικό στοιχείο (ο σχηματοποιημένος κάκτος) και το λεκτικό στοιχείο (Cactus) αφορούν την ίδια έννοια. Μολονότι αμφιβάλλω ως προς το αν είναι ορθό να λεχθεί ότι ένας λογότυπος και ένα λεκτικό στοιχείο έχουν το ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο, όπως είπε το Γενικό Δικαστήριο, αυτό δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι το στοιχείο που παραλείφθηκε είναι εννοιολογικώς ισοδύναμο με το εικονιστικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε.

81. Μολονότι το Γενικό Δικαστήριο δεν δήλωσε την πρόθεσή του να προβεί σε συνολική αξιολόγηση της ισοδυναμίας, μου είναι σαφές ότι προέβη στην αξιολόγηση αυτή στην επίμαχη σκέψη της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. Πράγματι, συνέκρινε το σήμα όπως χρησιμοποιήθηκε (τον σχηματοποιημένο κάκτο) με το σήμα όπως καταχωρίστηκε (τον σχηματοποιημένο κάκτο και το λεκτικό στοιχείο). Ακριβώς αυτή η συνολική αξιολόγηση της ισοδυναμίας επέτρεψε στο Γενικό Δικαστήριο να συναγάγει ότι τα δύο σήματα ήσαν στην ουσία ισοδύναμα. Όπως σημειώνει η Cactus, αν τα επίμαχα στοιχεία είναι εννοιολογικώς ισοδύναμα, ο διακριτικός χαρακτήρας του λεκτικού στοιχείου «Cactus» δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν του εικονιστικού στοιχείου του σήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η χωριστή εξέταση του διακριτικού χαρακτήρα του παραλειφθέντος λεκτικού στοιχείου είναι περιττή.

82. Για τον λόγο αυτόν, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι η χρήση μόνο του σχηματοποιημένου κάκτου χωρίς το λεκτικό στοιχείο «Cactus» δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου εικονιστικού σήματος. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως εν μέρει απαράδεκτος και εν μέρει αβάσιμος.

## VI. Πρόταση

83. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτιμήσεων, προτείνω στο Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως και να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

<sup>35</sup> Βλ. όσον αφορά την ανάλυση που πρέπει να πραγματοποιείται, για παράδειγμα, αποφάσεις της 24ης Νοεμβρίου 2005, GfK κατά ΓΕΕΑ – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, σκέψεις 36 επ.), και της 21ης Ιανουαρίου 2015, Sabores de Navarra κατά ΓΕΕΑ – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2015:39, σκέψεις 35 έως 42).