



## Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA  
NILSA WAHLA  
od 17. svibnja 2017.<sup>1</sup>

**Predmet C-501/15 P**

**Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)  
protiv**

**Cactus SA**

„Žalba – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članci 15., 28. i 42. – Figurativni znak koji sadržava verbalne elemente CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Prigovor nositelja ranijih žigova Zajednice koji sadržavaju verbalni element CACTUS – Opseg tih ranijih žigova – Usluge maloprodaje – Ocjena stvarne uporabe figurativnog žiga u okolnostima u kojima se rabi samo dio registriranog žiga”

1. Svojom žalbom Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) traži od Suda da ukine presudu Općeg suda u predmetu T-24/13<sup>2</sup>. U toj je presudi Opći sud poništio odluku žalbenog vijeća EUIPO-a kojom je poništena odluka Odjela za prigovore u dijelu u kojem je utvrdio da je stvarna uporaba ranijih žigova bila dokazana.

2. U ovom se predmetu pojavljuju dva glavna pitanja. Oba su posebno usmjerena na pojam „stvarne uporabe” u smislu članka 15. Uredbe (EZ) br. 207/2009<sup>3</sup>. S jedne strane se u predmetu radi o doseg u zaštite koju treba dodijeliti ranijem žigu kada prilikom registracije, osim općeg upućivanja na relevantan razred proizvoda i usluga, nije dana nikakva posebna oznaka u pogledu robe i usluga obuhvaćenih žigom. U tom smislu Sudu je dana mogućnost da pojasni svoju sudsku praksu koja se razvija iz presuda IP Translator<sup>4</sup> i Praktiker<sup>5</sup>. S druge strane, u ovom je predmetu Sud pozvan da pojasni kako treba ocijeniti stvarnu uporabu složenog žiga kada se taj žig u praksi rabi u skraćenom obliku.

### I. Pravni okvir

3. Članak 15. stavak 1. Uredbe o žigu glasi:

„Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig Zajednice podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

1 Izvorni jezik: engleski

2 Presuda od 15. srpnja 2015., Cactus/OHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neobjavljena, EU:T:2015:494, u daljnjem tekstu: pobijana presuda)

3 Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226., u daljnjem tekstu: Uredba o žigu)

4 Presuda od 19. lipnja 2012., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, u daljnjem tekstu: presuda IP Translator)

5 Presuda od 7. srpnja 2005., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, u daljnjem tekstu: presuda Praktiker)

Uporabom u smislu točke 1. također se smatra sljedeće:

- (a) uporaba žiga Zajednice u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran;

[...]”

4. U članku 28. Uredbe o žigu navedeno je:

„Proizvodi i usluge u odnosu na koje se podnose prijave žiga Zajednice razvrstavaju se u razrede u skladu sa sustavom klasifikacije navedenim u Provedbenoj uredbi.”

5. Članak 42. stavak 2. Uredbe o žigu odnosi se na ispitivanje prigovora. Njime se predviđa:

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

6. U pravilu 2. Uredbe (EZ) br. 2868/95<sup>6</sup>, naslovljenom „Popis proizvoda i usluga”, navodi se: „1. Zajednička klasifikacija iz članka 1. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidirana i izmijenjena, primjenjuje se na klasifikaciju proizvoda i usluga.

2. Popis proizvoda i usluga sastavlja se tako da se u njemu jasno navodi priroda proizvoda i usluga, a svaki od tih proizvoda i usluga dopušteno je klasificirati samo u jedan razred Nicanske klasifikacije.

3. Proizvodi i usluge načelno se grupiraju sukladno razredima Nicanske klasifikacije, tako da svakoj skupini prethodi broj razreda klasifikacije kojoj pripada ta skupina proizvoda i usluga, a predstavljena je prema redu razreda te klasifikacije.

4. Klasifikacija proizvoda i usluga služi samo u administrativne svrhe. Dakle, proizvodi i usluge ne trebaju se smatrati međusobno sličnima na temelju toga što se pojavljuju u istom razredu prema Nicanskoj klasifikaciji, a ne trebaju se ni smatrati međusobno različitima na temelju toga što se pojavljuju u različitim razredima prema Nicanskoj klasifikaciji.”

## II. Okolnosti spora

7. U pobijanoj presudi okolnosti spora opisane su na sljedeći način.

8. Dana 13. kolovoza 2009. Isabel Del Rio Rodríguez podnijela je EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Zajednice na temelju Uredbe o žigu.

9. Registracija žiga zatražena je za figurativni žig koji sadržava verbalne elemente CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

<sup>6</sup> Uredba Komisije od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.)

10. Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija nalaze se u razredima 31., 39. i 44. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Nicanska klasifikacija)<sup>7</sup>.

11. Prijava žiga bila je objavljena 14. prosinca 2009.

12. Protiv žiga za koji je podnesena prijava, Cactus SA (u daljnjem tekstu: Cactus) 12. ožujka 2010. podnio je prigovor u skladu s člankom 41. Uredbe o žigu.

13. U prilog svojem prigovoru Cactus je istaknuo svoje ranije registrirane žigove Zajednice (u daljnjem tekstu: raniji žigovi Cactus). Konkretno, prigovor se zasnivao, s jedne strane, na verbalnom žigu Zajednice CACTUS (u daljnjem tekstu: raniji verbalni žig) registriranom 18. listopada 2002. za proizvode i usluge iz razreda 2., 3., 5. do 9., 11., 16., 18., 20., 21., 23. do 35., 39., 41. i 42.<sup>8</sup>. S druge strane, prigovor se zasnivao na figurativnom žigu Zajednice (u daljnjem tekstu: raniji figurativni žig) registriranom 6. travnja 2001. za iste proizvode i usluge kao što su oni obuhvaćeni verbalnim žigom, uz iznimku „hrane koja nije uključena u druge razrede, prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća” iz razreda 31.

14. Prigovor, koji se zasnivao na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe o žigu Zajednice, bio je usmjeren protiv svih proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava te se temeljio na svim proizvodima i uslugama obuhvaćenima ranijim žigovima.

15. Odlukom od 2. kolovoza 2011. Odjel za prigovore prihvatio je prigovor za „sjeme, prirodne biljke i cvijeće” iz razreda 31. i za „vrtlarstvo, rasadnike biljaka, hortikulturene usluge” iz razreda 44., koji su obuhvaćeni ranijim verbalnim žigom. Registracija žiga za koji je podnesena prijava bila je stoga odbijena za te proizvode i usluge, ali je prihvaćena za usluge iz razreda 39.

16. Odjel za prigovore zaključio je, među ostalim, da nakon zahtjeva Isabele Del Rio Rodríguez da Cactus dokaže stvarnu uporabu ranijih žigova, iz dokaza koje je podnositeljica prijave podnijela proizlazi stvarna uporaba ranijeg verbalnog žiga za „prirodne biljke i cvijeće, sjeme, svježe voće i povrće, osim kaktusa, sjemena kaktusa i općenitije biljaka i sjemena iz obitelji kaktusa” iz razreda 31. i za usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća” iz razreda 35.

17. Dana 28. rujna 2011., Isabela Del Rio Rodríguez podnijela je žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.

18. Odlukom od 19. listopada 2012. (u daljnjem tekstu: sporna odluka) drugo žalbeno vijeće EUIPO-a prihvatilo je žalbu i odbilo prigovor u cijelosti. Konkretno, ono je smatralo da je Odbor za prigovore pogriješio zaključivši da je Cactus podnio dokaz o stvarnoj uporabi ranijih žigova Cactus u odnosu na usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća” iz razreda 35. Konkretnije, žalbeno je vijeće utvrdilo da: (i.) te usluge nisu bile obuhvaćene ranijim žigovima Cactus, (ii.) iako je Cactus tvrdio da je uporaba postojala u odnosu na „usluge veletrgovine”, ne samo da te usluge nisu bile obuhvaćene ranijim žigovima Cactus, nego ni stvarna uporaba u odnosu na te usluge

<sup>7</sup> Nicanska klasifikacija sadržava popis razreda uz koje se nalaze objašnjenja. Od 1. siječnja 2002. ova klasifikacija obuhvaća 34 razreda za proizvode i 11 razreda za usluge. Svaki je razred sastavljen od nekoliko općih naznaka koje se sastoje od naslova razreda i abecednog popisa proizvoda i usluga. Proizvodi i usluge, o kojima je ovdje riječ, jesu sljedeći: Razred 31.: „Sjeme, prirodne biljke i cvijeće”; razred 39.: „Usluge skladištenja robe, distribucija i prijevoz gnojiva, proizvodi za gnojenje, sjeme, biljke, drveće [bilje], alat i vrtlarska roba svih vrsta”; razred 44.: „Vrtlarstvo, rasadnici biljaka, hortikulturene usluge”.

<sup>8</sup> Ti proizvodi i usluge odgovaraju, za neke od tih razreda, sljedećem opisu: Razred 31.: „Hrana koja nije uključena u druge razrede, prirodne biljke i cvijeće, sjeme, svježe voće i povrće, osim kaktusa, sjemena kaktusa i općenitije biljaka i sjemena iz obitelji kaktusa”; razred 35.: „Oglašavanje, vođenje komercijalnih poslova, među ostalim upravljanje trgovinama, upravljanje trgovinama uradi-sam ili trgovinama za vrtlarstvo, upravljanje veletrgovinama ili hipermarketima, komercijalna administracija, uredski poslovi, među ostalim oglašavanje, radijsko i/ili televizijsko oglašavanje, distribucija reklamnog materijala, objavljivanje reklamnih tekstova, raspačavanje reklamnog materijala, istraživanje tržišta, plakatiranje [oglašavanje], pomoć u vođenju poslova, demonstracija proizvoda, podjela [distribucija] uzoraka, ispitivanje javnog mnijenja, selekcija osoblja, analiza proizvodne cijene, odnosi s javnošću”; razred 39.: „Prijevoz, pakiranje i skladištenje robe, organiziranje putovanja, uključujući prijevoz tereta, skladištenje robe, iznajmljivanje skladišta i/ili spremišta, isporuka [distribucija] robe, kurirske usluge”.

nije bila dokazana, i (iii.) „upravljanje veletrgovinama i hipermarketima” iz razreda 35., koje je obuhvaćeno ranijim žigovima Cactus, odgovara uslugama upravljanja koje se pružaju trećim poduzetnicima, s posljedicom da se tu uslugu treba smatrati različitom od usluga maloprodaje u pogledu njezine naravi, svrhe i krajnjih korisnika kojima je namijenjena. Žalbeno je vijeće također zaključilo da za razdoblje od 14. prosinca 2004. do 13. prosinca 2009. Cactus nije podnio dokaz o stvarnoj uporabi ranijih žigova Cactus za bilo koji proizvod ili uslugu obuhvaćenu tim žigovima.

### III. Postupak pred Općim sudom

19. Cactus je tužbom podnesenom 21. siječnja 2013. zatražio od Općeg suda da poništi spornu odluku.

20. U pobijanoj presudi, Opći je sud poništio spornu odluku u dijelu u kojem je prigovor odbijen iz razloga što usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća” iz razreda 35. nisu obuhvaćene ranijim žigovima Cactus kao ni odnosu na „prirodne biljke i cvijeće, sjeme” iz razreda 31., te je tužbu odbio u preostalom dijelu.

### IV. Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka

21. Svojom žalbom, podnesenom Sudu 22. rujna 2015., EUIPO zahtijeva od Suda da:

- ukine pobijanu presudu;
- naloži Cactusu snošenje troškova.

22. Cactus smatra da Sud treba odbiti žalbu i naložiti EUIPO-u snošenje troškova.

23. Stranke su iznijele usmena očitovanja na raspravi održanoj 29. ožujka 2017.

### V. Analiza

24. U prilog svojoj žalbi EUIPO ističe dva žalbena razloga.

25. U okviru prvog žalbenog razloga, on tvrdi da je pobijanom presudom povrijeđen članak 28. Uredbe o žigu u vezi s pravilom 2. Provedbene uredbe, jer je njome opseg naslova razreda 35. izjednačen sa svim uslugama koje pripadaju tom razredu.

26. U okviru drugog žalbenog razloga, EUIPO tvrdi da je pobijanom presudom povrijeđen članak 42. stavak 2. i članak 15. stavak 1. Uredbe o žigu jer je Opći sud utvrdio da uporaba figurativnog elementa, to jest logoa koji prikazuje stilizirani kaktus, bez verbalnog elementa ne mijenja razlikovni karakter figurativnog žiga kako je registriran.

**A. Prvi žalbeni razlog: može li žig obuhvatiti usluge maloprodaje čak i ako te usluge nisu navedene u abecednom popisu razreda 35. Nicanske klasifikacije?**

#### 1. Uvod

27. Prvi žalbeni razlog odnosi se na mogućnost registriranja žigova za usluge maloprodaje i uporabe naslova razreda za označavanje proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom. Njime se također postavlja važno pitanje u vezi s utjecajem koji informacije, koje EUIPO objavljuje u vezi sa svojom praksom registriranja, imaju na doseg zaštite koju žig pruža.

28. U širem smislu, ovaj žalbeni razlog odnosi se na opseg zaštite koju treba dodijeliti ranijem žigu u okolnostima u kojima su opći naslovi razreda Nicanske klasifikacije korišteni za označavanje proizvoda i usluga koje žig treba obuhvatiti. Nakon registracije ranijih žigova Cactus, sudskom praksom Suda ograničena je mogućnost da se prilikom označavanja proizvoda i usluga koje žigom treba obuhvatiti podnositelji prijave samo pozovu na opće naslove razreda. Njima su također dane smjernice o uvjetima pod kojima se mogu dopustiti registracije žigova za usluge maloprodaje.

29. S jedne strane, u presudi IP Translator Sud je presudio da „kako bi se poštovali zahtjevi jasnoće i preciznosti [...] podnositelj prijave žiga, koji koristi sve općenite naznake nabrojene u naslovu određenog razreda Nicanske klasifikacije za određivanje proizvoda i usluga za koji je zatražena zaštita žigom, mora precizirati odnosi li se njegova prijava za registraciju žiga na sve proizvode ili usluge s abecednog popisa određenog predmetnog razreda ili na samo neke od tih proizvoda ili usluga. Ako se prijava odnosi samo na neke od proizvoda ili usluga, podnositelj prijave mora navesti na koje se proizvode ili usluge iz tog razreda ona odnosi”<sup>9</sup>.

30. S druge strane, u presudi Praktiker Sud je presudio da se od „podnositelja prijave mora zahtijevati da u prijavi odredi proizvode ili vrste proizvoda na koje se te usluge odnose”<sup>10</sup>.

31. U pobijanoj presudi Opći je sud presudio da tvrdnja Suda u presudi IP Translator ne utječe na opseg zaštite koju pružaju raniji žigovi Cactus i da označavanje naslova razreda 35. obuhvaća „sve usluge uključene u taj razred”, uključujući usluge koje se sastoje od maloprodaje. Opći sud smatra da se zaštita ranijih žigova Zajednice proteže na usluge maloprodaje u vezi s trgovinom bilo kojim proizvodom jer su ti žigovi prijavljeni prije presude Suda u predmetu Praktiker. Iz tih je razloga Opći sud zaključio da su raniji žigovi Zajednice zaštićeni u odnosu na usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća”<sup>11</sup>.

32. EUIPO smatra da je Opći sud pogrešno primijenio sudsku praksu koja potječe iz presude IP Translator te je pogrešno ograničio primjenu presude Praktiker u odnosu na ranije žigove Cactus. EUIPO smatra da to predstavlja povredu članka 28. Uredbe o žigu u vezi s pravilom 2. Provedbene uredbe. Budući da niti usluge maloprodaje kao takve niti usluge „maloprodaje biljaka i cvijeća, sjemena; svježeg voća i povrća” nisu uključene u abecedni popis razreda 35., raniji žigovi Cactus nisu zaštićeni u pogledu takvih usluga.

33. Cactus smatra da su prigovori EUIPO-a neosnovani i da prvi žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

## **2. Praksa EUIPO-a**

34. Na početku je korisno primijetiti da su proizvodi i usluge u odnosu na koje se žigovi Zajednice primjenjuju klasificirani u skladu sa zajedničkom klasifikacijom navedenom u članku 1. Nicanske klasifikacije. U skladu s pravilom 2. Provedbene uredbe, popis proizvoda i usluga mora biti sastavljen tako da se u njemu jasno navodi priroda proizvoda i usluga i da ih je ponajprije moguće klasificirati samo u jedan razred Nicanske klasifikacije.

<sup>9</sup> Presuda IP Translator, točka 61.

<sup>10</sup> Presuda Praktiker, točka 50.

<sup>11</sup> Točke 36. do 39. pobijane presude.



35. Prije presude Suda u predmetu IP Translator, EUIPO je prihvatao prijave za registraciju žigova koje su upućivale na jedan ili više naslova razreda, a da nije zahtijevao bilo kakve daljnje naznake o tome koje bi proizvode i usluge trebalo obuhvatiti žigom za koji je podnesena prijava. Konkretnije, u tom je kontekstu Informacijom za javnost br. 4/03 predsjednika Ureda<sup>12</sup> objašnjenja praksa (tadašnjeg) Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu u odnosu na naslove razreda. S jedne strane, upotreba općih naznaka koja se sastoji od naslova razreda bila je dopuštena. Nisu se smatrale previše nejasnima ili neodređenima. S druge strane, smatralo se da se naznačivanjem naslova cijelog određenog razreda obuhvaća sve proizvode i usluge koje *potencijalno* ulaze u predmetni razred (sveobuhvatni pristup).

36. Nakon što je 19. lipnja 2012. donesena presuda IP Translator, EUIPO je Informaciju za javnost br. 4/03 zamijenio Informacijom za javnost br. 2/12<sup>13</sup>. Potonjom se uspostavlja razlika ovisno o datumu na koji je podnesena prijava za registraciju žiga Zajednice. Što se tiče žigova Zajednice za koje je prijava podnesena 21. lipnja 2012. ili nakon toga, podnositelji prijave trebaju izričito izraziti svoju namjeru da obuhvate sve proizvode i usluge u abecednom popisu određenog razreda. Što se tiče žigova Zajednice za koje je prijava podnesena prije krajnjeg roka 21. lipnja 2012., smatra se da uporaba općih naznaka naslova razreda podrazumijeva da se prijava odnosi na sve proizvode i usluge iz abecednog popisa određenog razreda. Kao što je gore navedeno, u skladu sa sveobuhvatnim pristupom, za takav se zahtjev u prošlosti smatralo da obuhvaća sve proizvode i usluge koje ulaze u određeni razred.

37. Kao što EUIPO ističe, razlika između, s jedne strane, proizvoda ili usluga iz abecednog popisa određenog razreda, te, s druge strane, proizvoda ili usluga koji potencijalno ulaze u taj konkretan razred, jest važna. To je stoga što u abecednom popisu nisu navedeni svi mogući proizvodi i usluge koje ulaze u određen razred.

38. To me dovodi do pitanja utjecaja koji tvrdnja Suda u presudi IP Translator ima na opseg zaštite koju pružaju žigovi registrirani prije objave te presude.

### **3. Sudska praksa i njezine posljedice**

#### **a) Presuda IP Translator**

39. Nedavna presuda Brandconcern, koja je donesena nakon zatvaranja pisanog dijela postupka u ovom predmetu, pojasnila je doseg tvrdnje Suda u presudi IP Translator u vezi sa žigovima registriranim prije objave te presude<sup>14</sup>.

40. Odlučujući o žalbi, Sud je u presudi Brandconcern zaključio da se tvrdnja Suda u presudi IP Translator ne odnosi na nositelje već registriranih žigova, nego samo na (nove) podnositelje prijave žiga. Konkretnije, on je presudio da je Sud samo namjeravao pojasniti zahtjeve koji trebaju vrijediti za podnositelje prijave nacionalnih žigova koji se za određivanje proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva zaštita žiga koriste općim naznakama iz naslova pojedinog razreda. Takvi zahtjevi trebaju omogućiti da se sa sigurnošću utvrdi opseg zaštite koju dodjeljuje žig kada se podnositelj prijave koristi svim naznakama iz naslova pojedinog razreda. Sud je također objasnio da presudom IP Translator također nije doveden u pitanje pristup naveden u Informaciji za javnost br. 4/03 u vezi sa žigovima registriranim prije proglašenja te presude<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Informacija za javnost br. 4/03 predsjednika Ureda od 16. lipnja 2003. o upotrebi naslovâ razredâ u popisima proizvoda i usluga za prijave i registracije za žig Zajednice.

<sup>13</sup> Informacija za javnost br. 2/12 predsjednika Ureda od 20. 6. 2012. o upotrebi naslovâ razredâ u popisima proizvoda i usluga za prijave i registracije za žig Zajednice.

<sup>14</sup> Presuda od 16. veljače 2017., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122)

<sup>15</sup> Točke 29. do 32.

41. Drugim riječima, za tvrdnju Suda nije se smatralo da se primjenjuje na žigove registrirane prije proglašenja te presude.

42. Taj zaključak mora na isti način ovdje važiti: Općem se sudu ne može prigovoriti što je zaključio da tvrdnja Suda u presudi IP Translator ne utječe na opseg zaštite koju pružaju žigovi registrirani prije proglašenja te presude<sup>16</sup>.

43. Činjenica da je u Informaciji za javnost br. 2/12 EUIPO zauzeo novi pristup također u odnosu na žigove registrirane prije 21. lipnja 2012. nema utjecaja na to.

44. Kao što je gore primijećeno, na temelju te informacije za javnost, EUIPO je preinačio svoju praksu u pogledu prethodno registriranih žigova: za te se žigove smatralo da upotreba općih naznaka iz naslova razreda znači da se zaštita koju žig pruža proteže na sve proizvode i usluge u *abecednom popisu* određenog razreda, a ne na sve proizvode ili usluge koji (potencijalno) ulaze u određeni razred, kao što je prije bio slučaj.

45. Vrlo jednostavno, opseg zaštite koji pružaju registrirani žigovi ne može se izmijeniti neobvezujućom informacijom za javnost. Bilo bi u suprotnosti sa stabilnošću registriranih žigova<sup>17</sup> ako bi EUIPO mogao informacijom za javnost ograničiti opseg već registriranih žigova.

46. U tom se pogledu ne smije zaboraviti da se informacijama za javnost EUIPO-a, o kojima je ovdje riječ, želi pojasniti praksu EUIPO-a prilikom ispitivanja prijave žiga Zajednice. One nisu pravno obvezujuće. U vrijeme kada su raniji žigovi Cactus bili registrirani, EUIPO je prihvaćao registracije žigova za usluge maloprodaje u razredu 35., a da ni u relevantnim informacijama za javnost ni u sudskoj praksi nije bilo određeno ograničenje u pogledu uporabe naslova razreda radi označavanja proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom<sup>18</sup>.

47. Suprotno onomu što je EUIPO tvrdio na raspravi, ono što je gore navedeno ne može se dovesti u pitanje njegovim tumačenjem presude Brandconcern. Svakako je točno da ne samo da je Sud zaključio da se njegovo utvrđenje u presudi IP Translator ne primjenjuje na već registrirane žigove, nego je upravo potvrdio pristup Općeg suda da raniji žig koji upućuje na relevantan naslov razreda (u tom predmetu, razred 12.) treba tumačiti na način da se taj žig želi zaštititi u pogledu svih proizvoda u *abecednom popisu* relevantnog razreda, u skladu s pristupom navedenim u Informaciji za javnost br. 2/12 za žigove registrirane prije objave presude IP Translator<sup>19</sup>. Prema tvrdnji EUIPO-a, time se prihvaća da se uporaba naslova razreda prilikom označavanja proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigom, može protezati samo na proizvode ili usluge navedene u abecednom redu određenog razreda.

48. U tom pogledu samo bih primijetio da se u presudi Brandconcern nije pojavilo pitanje razlike između, s jedne strane, proizvoda ili usluga navedenih u abecednom popisu, te, s druge strane, svih proizvoda ili usluga obuhvaćenih relevantnim naslovom razreda.

16 Drugačije bi tumačenje lišilo svrhe izmjenu članka 28. Uredbe br. 207/2009 uvedenu Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.). Na temelju te uredbe, u članak 28. dodana je prijelazna odredba kojom se nositeljima žigova Europske unije prijavljenih prije 22. lipnja 2012. i registriranih za cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije omogućava da do 24. rujna 2016. izjave da na dan podnošenja prijave njihova namjera nije bila zahtijevati zaštitu za proizvode i usluge koji su u doslovnom smislu obuhvaćeni naslovom, nego za one koji se nalaze na abecednom popisu iz tog razreda.

17 Vidjeti točku 56. ovog mišljenja.

18 Od donošenja Informacije za javnost br. 3/01 predsjednika Ureda od 12. ožujka 2001. o registraciji žigova Zajednice za usluge maloprodaje, EUIPO je prihvaćao registracije žigova za usluge maloprodaje. Vidjeti presudu od 30. lipnja 2004., BMI Bertollo/OHIM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, t. 42.).

19 Presuda od 16. veljače 2017., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, t. 32.)

49. Povodom žalbe od Suda je zatraženo da presudi, je li Opći sud pravilno zaključio da je – iako je nositelj ranijeg žiga (LAMBRETTA), u skladu sa svojom prijavom podnesenom prije stupanja na snagu Informacije za javnost br. 4/03, ishodio registraciju svojeg žiga za „vozila; uređaje za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku” u razredu 12. – na temelju Informacije za javnost br. 2/12 tom nositelju trebalo odobriti zaštitu za sve proizvode navedene u abecednom popisu u vezi s razredom 12. u skladu s njegovom namjerom<sup>20</sup>.

50. Posljedično, presuda Brandconcern ne predstavlja sudsku praksu koja potvrđuje pristup EUIPO-a u Informaciji za javnost br. 2/12 u odnosu na pretpostavku da žig registriran prije krajnjeg roka 21. lipnja 2012. može u najboljem slučaju pružiti zaštitu proizvodima ili uslugama navedenima u relevantnom abecednom popisu. Isto tako, presudu Brandconcern ne bi trebalo tumačiti na način da joj se unaprijed protivi to da se zaštita koju pružaju žigovi registrirani prije objave presude IP Translator može proširiti izvan kruga proizvoda i usluga navedenih u abecednom popisu određenog razreda.

51. Nakon što je to pojašnjeno, sada ću pristupiti razmatranju dosega presude Suda u predmetu Praktiker.

### **b) Presuda Praktiker**

52. Pitanje koje se ovdje postavlja jest to je li Opći sud pravilno zaključio da se stoga što su raniji žigovi Cactus bili registrirani prije objave presude Suda u predmetu Praktiker, zaštita koju ti raniji žigovi pružaju širi na usluge maloprodaje u vezi s trgovinom bilo kojim proizvodom, a da ne postoji potreba za određivanjem proizvoda ili vrsta proizvoda na koje se odnosi predmetna maloprodajna usluga.

53. Točno je da, kao što to EUIPO ističe, ograničenje vremenskih učinaka presuda Suda nije pravilo, nego iznimka. EUIPO također pravilno ističe da Sud nije posebno ograničio vremenski učinak svoje presude Praktiker.

54. Činjenica da je ograničavanje vremenskih učinaka presuda iznimka, logična je posljedica načina na koji presude Suda proizvode učinke. Presude Suda načelno proizvode učinke *ex tunc*. Prema ustaljenoj formuli, ponovljenoj u kontekstu prethodnih odluka na temelju članka 267. UFEU-a, način na koji Sud tumači pravilo Unije razjašnjava i detaljnije objašnjava značenje i opseg tog pravila, kako ga se treba ili ga se trebalo shvatiti i primjenjivati od trenutka njegova stupanja na snagu. Iz prethodnoga proizlazi da se tako protumačeno pravilo može i treba primjenjivati čak i na pravne odnose nastale i uspostavljene prije presude kojom se odlučuje o zahtjevu za tumačenje, ako su uz to ispunjeni uvjeti koji omogućuju da se pred nadležnim sudovima vodi spor o primjeni navedenog pravila<sup>21</sup>. Shodno tomu, Sud samo u iznimnim okolnostima ograničava doseg svojih presuda<sup>22</sup>. U svakom slučaju, Sud to može učiniti samo u pojedinačnoj presudi kojom se odlučuje o zatraženom tumačenju<sup>23</sup>.

55. Nakon što je to rečeno, pristup koji je Opći sud zauzeo jest prema mojem mišljenju opravdan. Razlog za to je jednostavan.

20 Presuda od 16. veljače 2017., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, t. 19. i 32.). Vidjeti također presudu od 30. rujna 2014., Scooters India/OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, neobjavljena, EU:T:2014:844, osobito t. 35. i 36.). Vidjeti također presudu od 31. siječnja 2013., Present-Service Ullrich/OHIM – Punt Nou (babilu) (T-66/11, neobjavljena, EU:T:2013:48, t. 49. i 50.). U tom je predmetu Opći sud zaključio da se za podnositelja prijave žiga, koji se prije stupanja na snagu Informacije za javnost br. 2/12 koristio svim općim naznakama iz naslova razreda 35., može pretpostaviti da je namjeravao obuhvatiti sve usluge uključene u abecedni popis tog razreda. Međutim, Opći sud nije se osvrnuo na činjenicu da se u Informaciji za javnost br. 4/03 nije upućivalo na abecedni popis.

21 Vidjeti osobito presude od 11. kolovoza 1995., Roders i dr. (C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, t. 42. i navedena sudska praksa) i od 6. ožujka 2007., Meilicke i dr. (C-292/04, EU:C:2007:132, t. 34. i navedena sudska praksa).

22 Sud je prihvatio ograničenje vremenskih učinaka svojih presuda, među ostalim, u nedavnoj presudi od 28. travnja 2016., Borealis Polyolefine i dr. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 i C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311, t. 101. do 111.). Vidjeti također presudu od 8. travnja 1976., Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Među brojnim presudama vidjeti presudu od 9. ožujka 2000., EKW i Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, t. 57.).



56. Bilo bi nedosljedno prihvatiti da se na već registrirane žigove primjenjuje utvrđenje Suda u presudi Praktiker, ali ne i ono u presudi IP Translator. Ne samo da bi dopuštanje retroaktivne primjene presude Praktiker u ovom slučaju bilo nedosljedno, nego bi bilo jednostavno pogrešno. To je stoga što, kao i presuda IP Translator, utvrđenje izneseno u toj presudi nije ovdje primjenjivo. Obje presude odnose se na prijave žigova dok se pitanje kojim se Sud ovdje bavi tiče opsega zaštite koju pružaju prethodno registrirani žigovi.

57. Kao što je to nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona istaknuo u predmetu Brandconcern, postoji važna razlika između stadija prijave i registracije žigova. Tumačenje popisa proizvoda i usluga u prijavi može se još izmijeniti u skladu s člankom 43. Uredbe o žigu. To nije tako u slučaju tumačenja popisa proizvoda i usluga obuhvaćenih već registriranim žigom. U skladu s člankom 48. iste uredbe, registrirani žig načelno je nepromjenjiv<sup>24</sup>. Prihvatiti da kasnije utvrđenje Suda u vezi s prijavama žigova utječe na zaštitu koju pružaju prethodno registrirani žigovi ugrozilo bi stabilnost takvih žigova, bilo suprotno načelu pravne sigurnosti te iznevjerilo legitimna očekivanja nositelja žigova.

58. Naposljetku i zaključno, obradit ću pitanje koje je EUIPO postavio na raspravi.

### *c) Zaključne napomene*

59. EUIPO je istaknuo da prije 24. rujna 2016. Cactus nije u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu naveo da njegova namjera na dan podnošenja prijave za ranije žigove Cactus nije bila zahtijevati zaštitu za proizvode i usluge koji su u doslovnom smislu obuhvaćeni naslovom, nego za one koji se nalaze na abecednom popisu iz tog razreda.

60. To naravno, kao takvo, nema posljedice za ishod ove žalbe.

61. Međutim, argument koji je EUIPO iznio te posljedični osvrt Cactusa na izostanak takve izjave zaslužuju da se prikaže dva aspekta.

62. Kao prvo, iz toga proizlazi da se zakonodavstvom nastojalo u budućnosti uskladiti zaštitu pruženu žigovima registriranim prije objave presude Suda u predmetu IP Translator sa žigovima registriranim nakon objave te presude<sup>25</sup>. Naime, u članku 28. stavku 8. Uredbe o žigovima navodi se da se smatra da žig EU-a za koji nije podnesena izjava do 24. rujna 2016. obuhvaća, nakon isteka tog razdoblja, samo proizvode ili usluge jasno obuhvaćene doslovnim značenjem naznaka uključenih u naslov odgovarajućeg razreda.

63. S druge strane, uopće nije jasno u kojoj je mjeri činjenica da u abecednom popisu u razredu 35. nisu izričito navedene usluge maloprodaje odlučujuća u svrhu utvrđivanja toga mogu li žigovi kao što su raniji žigovi Cactus također pružiti zaštitu u pogledu usluga maloprodaje. Zapravo, ne čini se potpuno neuvjerljivom tvrdnja da bi se, s obzirom na objašnjenje uz razred 35.<sup>26</sup>, te usluge moglo uključiti u taj razred čak i na temelju doslovnog pristupa<sup>27</sup>.

64. Na temelju svega gore iznesenoga, smatram da Opći sud nije počinio pogrešku kada je zaključio da označavanje naslova razreda 35. obuhvaća sve usluge uključene u taj razred, uključujući usluge koje se sastoje od maloprodaje proizvoda. Stoga prvi žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

<sup>24</sup> Mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Camposa Sánchez-Bordone u predmetu Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, t. 67. i 68.)

<sup>25</sup> Presuda od 16. veljače 2017., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, t. 33.)

<sup>26</sup> Iz objašnjenja uz Nicansku klasifikaciju (7. izdanje, na snazi u vrijeme kada su podnesene prijave za ranije žigove Cactus) proizlazi da je opći naslov razreda 35. već upućivao na usluge koje se sastoje od objedinjavanja mnoštva proizvoda u korist drugih kako bi se klijentima omogućilo da s lakoćom vide i kupe te proizvode. Vidjeti Smjernice za ispitivanje žigova Europske unije, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Dio B, Ispitivanje, odjeljak 3., Klasifikacija, 1. kolovoza 2016., str. 4. U smjernicama EUIPO pojašnjava da se objašnjenjem precizira koji su proizvodi ili usluge namijenjeni ili nisu namijenjeni ulasku u naslov razreda i koje se treba smatrati sastavnim dijelom klasifikacije.

<sup>27</sup> Vidjeti presudu Praktiker, točku 50. Vidjeti također u tom smislu presudu od 10. srpnja 2014., Netto Marken-Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, t. 33. do 36.).

## **B. Drugi žalbeni razlog: Kako treba ocijeniti razlikovni karakter žiga kada se taj žig koristi u skraćenom obliku?**

### **1. Uvod**

65. U pobijanoj presudi Opći je sud odlučio da „treba primijetiti da je raniji figurativni žig sastavljen od figurativnog elementa, to jest stiliziranog kaktusa nakon kojeg se nalazi verbalni element ‚Cactus‘. Stoga dva elementa koja čine raniji figurativni žig prikazuju u svojim odnosnim oblicima isti semantički sadržaj. Trebalo bi dodati da je i u registriranom figurativnom žigu i u skraćenom obliku tog žiga, prikaz stiliziranog kaktusa isti, s posljedicom da potrošač izjednačava skraćeni oblik tog žiga s njegovim registriranim oblikom. Proizlazi da se raniji figurativni žig, kako je registriran, i žig, kako ga podnositelj prijave rabi u njegovu skraćenom obliku, moraju smatrati u biti istovjetnima. Stoga se mora zaključiti da to što podnositelj prijave rabi samo stilizirani kaktus ne mijenja razlikovni karakter ranijeg figurativnog žiga”<sup>28</sup>.

66. Je li Opći sud pravilno zaključio da uporaba stiliziranog logoa koji prikazuje kaktus, bez verbalnog elementa „Cactus” predstavlja uporabu „u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran” u smislu članka 15. stavka 1. Uredbe o žigu? O tom pitanju Sud mora zauzeti stajalište prilikom ispitivanja drugog žalbenog razloga.

67. EUIPO ne misli tako. Tvrdi u biti da je zaključak Općeg suda zasnovan na pogrešnom kriteriju (to jest semantičkoj istovjetnosti logoa i verbalnog elementa „Cactus”). Smatra da je Opći sud trebao zasebno ispitati razlikovni karakter i značaj ispuštenog verbalnog elementa „Cactus”.

68. Konkretnije, u presudi prepoznaje četiri pogreške koje se tiču prava i koje se sve odnose na članak 15. stavak 1. Uredbe o žigu. Kao prvo, zasnivajući svoj zaključak isključivo na semantičkom podudaranju logoa i verbalnog elementa, Opći je sud propustio ispitati u kojoj se mjeri verbalni element „Cactus” razlikovao i koliko je bio bitan u ranijem složenom žigu. Kao drugo, Opći je sud propustio uzeti u obzir vizualne i (moguće) zvučne razlike između logoa i složenog žiga. Kao treće, svoje utvrđenje pogrešno je zasnovao na prethodnom znanju koje javnost u Luksemburgu ima o ranijem figurativnom žigu. Kao četvrto, prilikom ocjene razlikovnog karaktera figurativnog žiga, on je propustio razmotriti percepciju europske javnosti kao cjeline.

69. Cactus tvrdi da je drugi žalbeni razlog nedopušten. U svakom slučaju smatra da obrazloženje Općeg suda ne sadržava pogreške.

### **2. Kriteriji za utvrđivanje toga mijenja li uporaba žiga u skraćenom obliku razlikovni karakter žiga kako je registriran**

70. Na početku moram izraziti svoje sumnje u vezi s dopuštenošću barem dvaju (od četiriju) argumenata koje je EUIPO iznio u okviru ovog žalbenog razloga. Kao što je dobro poznato, Sud nije nadležan ponovno ocjenjivati činjenice ili dokaze. On načelno ne može ocjenu Općeg suda nadomjestiti svojom ocjenom<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Točka 61. pobijane presude

<sup>29</sup> Među brojnim presudama vidjeti presudu od 2. rujna 2010., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, t. 49. i navedena sudska praksa).

71. Smatram da argumenti EUIPO-a koji se odnose na percepciju potrošača o ranijem figurativnom žigu i relevantnoj javnosti (treća i četvrta pogreška) prešutno pozivaju Sud da ponovno ocijeni činjenice na kojima se ovaj predmet temelji. Na temelju sudske prakse takvi su argumenti nedopušteni<sup>30</sup>. Naime, obilježja relevantne javnosti i percepcija potrošača u vezi s predmetnim žigom spadaju kao takve u nadležnost Općeg suda da ocjenjuje činjenice<sup>31</sup>.

72. U vezi s trećom navodnom pogreškom, EUIPO tvrdi da je Opći sud svoje utvrđenje o istovjetnosti stiliziranog kaktusa i figurativnog žiga, kako je registriran, implicitno zasnovao na prethodnom znanju koje potrošači (u Luksemburgu) mogu imati o ispuštenom elementu. U vezi s četvrtom navodnom pogreškom, EUIPO tvrdi da u slučaju da se vodilo računa o percepciji europskih potrošača općenito, Opći sud ne bi mogao doći do zaključka do kojeg je došao. Provjera točnosti tih tvrdnji očito bi zahtijevala ponovnu ocjenu činjenica i dokaza koji su podneseni i ocijenjeni pred Općim sudom.

73. Međutim, izgleda da dva preostala argumenta Sud može provjeriti<sup>32</sup>. To je stoga što se oni odnose na kriterije koje treba primijeniti kod ocjene toga mijenja li uporaba žiga u skraćenom obliku razlikovni karakter registriranog žiga.

74. Članak 15. stavak 1. točka (a) Uredbe o žigu dopušta nositelju žiga da upotrebljava varijacije registriranog žiga kada se tim žigom komercijalno koristi. U skladu s tom odredbom, varijacije su dopuštene ako se ne mijenja razlikovni karakter žiga. Shodno tomu, svrha je te odredbe omogućiti nositelju da se bolje prilagodi komercijalnim i promidžbenim zahtjevima dotičnih proizvoda i usluga. U tom je kontekstu Sud zaključio da je registrirani žig bio u stvarnoj uporabi „kada se pruži dokaz o uporabi toga žiga u obliku blago različitom od onog za koji je registriran”<sup>33</sup>.

75. Općenito govoreći, okolnost je li oblik u kojem je žig bio u uporabi u bitnome istovjetan obliku u kojem je bio registriran zahtijeva opću ocjenu istovjetnosti.

76. Ipak, sudska praksa ne daje jasne smjernice o tome kako treba ocijeniti to mijenja li uporaba žiga u skraćenom obliku razlikovni karakter registriranog žiga. Ta se sudska praksa uglavnom odnosi na donekle drukčije okolnosti u vezi s, osobito, dodavanjem registriranom žigu novih konceptualno razlikovnih elemenata (ili uporabom žiga u izmijenjenom obliku). U tom kontekstu Opći sud redovito smatra da utvrđenje toga je li došlo do izmjene razlikovnog karaktera žiga kako je registriran, zahtijeva ocjenu razlikovnog i dominantnog karaktera dodanih elemenata, koju se izvodi na temelju inherentnih svojstava svakog od tih elemenata, kao i relativnog položaja različitih elemenata u izgradnji žiga<sup>34</sup>.

77. U ovoj se žalbi postavlja pitanje vrijedi li to također kada su elementi ispušteni.

78. Smatram da odgovor na to pitanje ovisi o okolnostima svakog pojedinačnog slučaja.

79. Pretpostavimo da je Cactus registrirao figurativni žig sastavljen od dvaju elemenata: figurativnog elementa koji prikazuje ružu i verbalnog elementa „Cactus”. Pretpostavimo također da je prilikom uporabe figurativnog žiga u svojim komercijalnim poslovima Cactus rabio samo figurativni element koji prikazuje ružu. U takvim bi okolnostima bilo potrebno ocijeniti razlikovni i dominantni karakter

30 Među brojnim presudama vidjeti presudu od 12. srpnja 2012., *Smart Technologies/OHIM* (C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 52. i navedena sudska praksa).

31 Vidjeti osobito presude od 4. listopada 2007., *Henkel/OHIM* (C-144/06 P, EU:C:2007:577, t. 51.) i od 12. srpnja 2012., *Smart Technologies/OHIM* (C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 51. i navedena sudska praksa).

32 Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Szpunara u predmetu *OHIM/Grau Ferrer* (C-597/14 P, EU:C:2016:2, t. 111.).

33 Presuda od 13. rujna 2007., *Il Ponte Finanziaria/OHIM* (C-234/06 P, EU:C:2007:514, t. 86.).

34 Presude od 10. lipnja 2010., *Atlas Transport/OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)* (T-482/08, neobjavljena, EU:T:2010:229, t. 38. i 39.) i od 14. srpnja 2014., *Vila Vita Hotel und Touristik/OHIM – Viavita (VIAVITA)* (T-204/12, neobjavljena, EU:T:2014:646, t. 34. i navedena sudska praksa). S druge strane, Sud je također presudio da uporaba složenog znaka koji je registriran kao žig može očuvati prava stečena na tom znaku i na njegovu dijelu koji podliježe zasebnoj registraciji, pod uvjetom da se taj žig nastavi percipirati kao takav. Vidjeti presudu od 18. travnja 2013., *Colloseum Holding* (C-12/12, EU:C:2013:253, t. 27. do 35.).

ispuštenog elementa kako bi se utvrdio utjecaj koji je ispuštanje imalo na razlikovni karakter žiga kako je registriran. Razlog tomu je zapravo to što se figurativni i verbalni element koje registrirani žig sadržava konceptualno razilaze. Naime, u takvoj situaciji ispuštanje jednog od elemenata može utjecati na njegov razlikovni karakter<sup>35</sup>.

80. Ovdje je situacija drukčija. I figurativni element (stilizirani kaktus) i verbalni element (Cactus) upućuju na isti pojam. Iako dvojim oko toga je li ispravno reći da logo i verbalni element imaju isti semantički sadržaj, kao što je to Opći sud učinio, to ne mijenja činjenicu da je ispušteni element pojmovno istovjetan figurativnom elementu koji je upotrijebljen.

81. Unatoč tomu što nije izrazio svoju namjeru da provede cjelovitu ocjenu istovjetnosti, jasno mi je da je Opći sud to zapravo učinio u spornoj točki pobijane presude. Naime, on je žig kako se rabi (stilizirani kaktus) usporedio s registriranim žigom (stilizirani kaktus i verbalni element). Ta sveobuhvatna ocjena istovjetnosti omogućila mu je da zaključi da su dva žiga bila zapravo istovjetna. Kao što to Cactus ističe, kada su predmetni elementi pojmovno istovjetni, razlikovni karakter verbalnog elementa Cactus ne može biti različit od onoga koji proizlazi iz figurativnog elementa žiga. U takvoj bi situaciji zasebno ispitivanje razlikovnog karaktera ispuštenog verbalnog elementa bilo suvišno.

82. Iz tog je razloga Opći sud pravilno zaključio da sama uporaba stiliziranog kaktusa bez verbalnog elementa „Cactus” ne mijenja razlikovni karakter ranijeg figurativnog žiga. Shodno tomu, smatram da drugi žalbeni razlog treba djelomično odbaciti kao nedopušten, a djelomično odbiti kao neosnovan.

## VI. Zaključak

83. S obzirom na ta razmatranja, predlažem da Sud odbije žalbu i naloži EUIPO-u snošenje troškova.

<sup>35</sup> U vezi s analizom koju treba provesti, vidjeti osobito presude od 24. studenoga 2005., GfK/OHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, t. 36. i sljedeće) i od 21. siječnja 2015., Sabores de Navarra/OHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, neobjavljena, EU:T:2015:39, t. 35. do 42.).