



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće)

11. listopada 2017.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Figurativni žig koji sadrži verbalne elemente ‚CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ‘ – Prigovor nositelja verbalnog i figurativnog žiga Europske unije koji sadrže verbalni element ‚Cactus‘ – Nicanska klasifikacija – Članak 28. – Članak 15. stavak 1. drugi podstavak, točka (a) – Stvarna uporaba žiga u skraćenim obliku”

U predmetu C-501/15 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 22. rujna 2015.,

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tužitelj,

a druga stranka postupka je:

Cactus SA, sa sjedištem u Bertrangeu (Luksemburg), koji zastupa K. Manhaeve, odvjetnica,

tužitelj u prvom stupnju,

Isabel Del Rio Rodríguez, sa stalnom adresom u Malagi (Španjolska),

stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a,

SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: T. von Danwitz, predsjednik vijeća, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (izvjestiteljica) i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: N. Wahl,

tajnik: K. Malacek, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 29. ožujka 2017.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 17. svibnja 2017.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

- 1 Svojom žalbom Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda od 15. srpnja 2015., Cactus/OHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2015:494), kojom je taj sud djelomično poništio odluku drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. listopada 2012. (predmet R 2005/2011-2), a koja se odnosi na postupak povodom opoziva između Cactus SA i Isabel Del Rio Rodríguez (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

- 2 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226), koja je stupila na snagu 13. travnja 2009., stavila je izvan snage i zamijenila Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.).

- 3 Članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Uporaba žigova [Europske unije]”, određuje:

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

Uporabom u smislu točke 1. također se smatra sljedeće:

(a) uporaba žiga [Europske unije] u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran;

[...]”

- 4 Članak 28. te uredbe, naslovljen „Klasifikacija”, određuje:

„Proizvodi i usluge u odnosu na koje se podnose prijave žiga [Europske unije] razvrstavaju se u razrede u skladu sa sustavom klasifikacije navedenim u [Uredbi Komisije (EZ) br. 2868/95, od 13. prosinca 1995., o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.)”

- 5 Članak 42. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Ispitivanje prigovora”, u stavku 2. propisuje:

„Ako podnositelj prijave to zatraži, nositelj [ranijeg žiga Europske unije] koji je podnio obavijest o prigovoru, mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu objave prijave [žiga Europske unije], [raniji žig Europske unije] bio u stvarnoj uporabi u [Europskoj uniji] 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 Europske unije] 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 Pravilo 2. Uredbe br. 2868/95 naslovljeno „Popis proizvoda i usluga” propisuje:

„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 [u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum], 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.”
- 7 Dvema informacijama za javnost, od kojih je jedna objavljena tijekom 2003., a druga 2012., predsjednik EUIPO-a pružio je naznake u pogledu korištenja naslova razreda proizvoda iz Nicanskog sporazuma.
- 8 Točka 4. prva alineja Informacije za javnost predsjednika EUIPO-a br. 4/03 od 16. lipnja 2003. o uporabi naslova razreda u popisima proizvoda i usluga za prijave i registracije žiga Zajednice (u daljnjem tekstu: Informacija za javnost br. 4/03) glasila je:

„34 razreda proizvoda i 11 razreda usluga obuhvaćaju sve proizvode i usluge, pri čemu uporaba svih općenitih naznaka određenog naslova razreda predstavlja zahtjev glede svih proizvoda ili usluga iz određenog razreda.”

- 9 Predsjednik EUIPO-a je 20. lipnja 2012. izdao Informaciju za javnost br. 2/12 o stavljanju izvan snage Informacije za javnost br. 4/03 o uporabi naslova razreda u popisima proizvoda i usluga za prijave i registracije žiga Zajednice (u daljnjem tekstu: Informacija za javnost br. 2/12). Točka V. te informacije za javnost predviđa:

„Što se tiče žigova [Europske unije] registriranih prije stupanja na snagu ove Informacije za javnost, a koji upotrebljavaju sve opće naznake navedene u naslovu konkretnog razreda, [EUIPO] smatra se da je namjera podnositelja prijave, s obzirom na navedeno u prethodnoj Informaciji za javnost br. 4/03, bila obuhvatiti sve proizvode i usluge uključene u abecedni popis navedenog razreda u izdanju koje je bilo na snazi u trenutku podnošenja prijave.”

Okolnosti spora

- 10 Okolnosti spora iznesene su u točkama 1. do 12. pobijane presude i mogu se sažeti kako slijedi.
- 11 Isabel Del Rio Rodríguez je 13. kolovoza 2009. EUIPO-u podnijela prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009 za ovaj figurativni žig:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

- 12 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija ulaze u razrede 31., 39. i 44. u smislu Nicanskog sporazuma.
- 13 Cactus SA je 12. ožujka 2010. na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnio prigovor na registraciju žiga zatraženu za proizvode i usluge koje ona obuhvaća.

- 14 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima:
- verbalni žig Europske unije Cactus, registriran 18. listopada 2002., pod brojem 963694, za proizvode i usluge u razredima 2., 3., 5. do 9., 11., 16., 18., 20., 21., 23. do 35., 39., 41. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma, i
 - figurativni žig Europske unije, prikazan u nastavku, registriran 6. travnja 2001. pod brojem 963595, za iste proizvode i usluge poput onih obuhvaćenih ranijim verbalnim žigom, osim „prehrambenih proizvoda koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; prirodno cvijeće i biljke, sjeme; svježe voće i povrće”, koji ulaze u razred 31. u smislu tog sporazuma:



- 15 Prigovor se temeljio na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009.
- 16 Odlukom od 2. kolovoza 2011. Odjel za prigovore prihvatio je prigovor za „sjeme, cvijeće i prirodne biljke” iz razreda 31., u smislu Nicanskog sporazuma, i za „vrtlarstvo, rasadnike biljaka, hortikulturene usluge” iz razreda 44. u smislu tog sporazuma, koji su obuhvaćeni ranijim verbalnim žigom.
- 17 Odjel za prigovore zaključio je, među ostalim, da nakon što je Isabel Del Rio Rodríguez od Cactusa zatražila da dokaže stvarnu uporabu ranijih žigova, iz dokaza koje je potonji podnio proizlazi stvarna uporaba ranijeg verbalnog žiga za proizvode iz razreda 31. u smislu Nicanskog sporazuma i za usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena; svježeg voća i povrća” iz razreda 35. u smislu tog sporazuma.
- 18 Registracija žiga za koji je podnesena prijava bila je stoga odbijena za proizvode i usluge navedene u točki 16., ali je prihvaćena za usluge iz razreda 39. u smislu Nicanskog sporazuma.
- 19 Isabela Del Rio Rodríguez je 28. rujna 2011. podnijela žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za prigovore.
- 20 Spornom odlukom drugo žalbeno vijeće EUIPO-a prihvatilo je žalbu i odbilo prigovor u cijelosti. Osobito je smatralo da je Odbor za prigovore pogriješio zaključivši da je Cactus podnio dokaz o stvarnoj uporabi ranijih žigova u odnosu na usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena, svježeg voća i povrća” iz razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

- 21 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 21. siječnja 2013. Cactus je pokrenuo postupak za poništenje sporne odluke.
- 22 U prilog osnovanosti svoje tužbe Cactus se u bitnome pozvao na tri tužbena razloga, kao prvo, povredu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, kao drugo, povredu članka 75. i članka 76. stavka 1. te uredbe i, kao treće, povredu članka 76. stavka 2. navedene uredbe.
- 23 Opći sud je pobijanom presudom prihvatio prva dva tužbena razloga i odbio treći. Tako je poništio spornu odluku u dijelu u kojem se ona odnosila, s jedne strane, na odbijanje prigovora zato što usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena; svježeg voća i povrća” iz razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma nisu bile obuhvaćene ranijim žigovima i, s druge strane, na odbijanje prigovora temeljenog na „prirodnom cvijeću i biljkama; sjemenkama” iz razreda 31. u smislu tog sporazuma, te je odbio tužbu u preostalom djelu.

Zahtjevi stranaka

- 24 Svojom žalbom EUIPO zahtijeva od Suda da:
- prihvati žalbu u cijelosti i ukine pobijanu presudu, i
 - naloži Cactusu snošenje troškova.
- 25 Cactus od Suda zahtijeva da:
- u cijelosti odbije žalbu, i
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.

O žalbi

- 26 U prilog svojoj žalbi EUIPO navodi dva žalbena razloga koji se temelje na povredi članka 28. Uredbe 207/2009, u vezi s pravilom 2. Uredbe br. 2868/95, i povredi članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (a) posljednje uredbe.

Prvi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 27 Prvim žalbenim razlogom EUIPO prigovara Općem sudu da je povrijedio članak 28. Uredbe br. 207/2009 u vezi s pravilom 2. Uredbe br. 2868/95, pogrešno tumačeći presude od 19. lipnja 2012., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, u daljnjem tekstu: presuda IP Translator), EU:C:2012:361), i od 7. srpnja 2005., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, u daljnjem tekstu: presuda Praktiker Bau, EU:C:2005:425). To pogrešno tumačenje navelo ga je na zaključak, u točkama 36. i 37. pobijane presude, da korištenje svih općih navoda nabrojanih u naslovu razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma proteže zaštitu ranijih žigova na sve usluge koje se sastoje od maloprodaje proizvoda.
- 28 EUIPO podsjeća da je Informacijom za javnost br. 4/03 prvotno bilo odobreno korištenje općenitih naznaka od kojih su bili sastavljeni naslovi razreda u smislu Nicanskog sporazuma. Na temelju te informacije za javnost, označavanje cijelog naslova određenog razreda, u smislu tog sporazuma, predstavljalo je zahtjev u odnosu na sve proizvode ili usluge koje ulaze u taj određeni razred, uključujući one koji nisu navedeni na abecednom popisu. Stoga se nijedna od tih naznaka nije smatrala previše nejasnom ili neodređenom.
- 29 Sud je taj pristup ukinuo u presudi IP Translator. Prema EUIPO-u, iz točaka 57. do 64. te presude proizlazi da opće naznake iz određenog naslova mogu obuhvatiti samo proizvode ili usluge uključene u abecedni popis tog razreda, pod uvjetom da su poštovana dva kumulativna uvjeta, to jest da različiti pojmovi koji čine naslov razreda budu dovoljno „jasni i precizni” i da zahtjev odražava namjeru podnositelja zahtjeva da obuhvati sve proizvode ili usluge uključene u navedeni abecedni popis.
- 30 Nakon objave navedene presude Informacija za javnost br. 4/03 bila je stavljena izvan snage i zamijenjena Informacijom za javnost br. 2/12, koja ograničava, za žigove Europske unije prijavljene prije 21. lipnja 2012., doseg općenitih naznaka naslova razreda, u smislu Nicanskog sporazuma, na sve proizvode ili usluge s abecednog popisa određenog razreda, a ne više na sve proizvode ili usluge iz tog razreda.

- 31 U ovom slučaju EUIPO ne osporava da usluge maloprodaje ulaze u razred 35. u smislu Nicanskog sporazuma. Međutim, ni usluge maloprodaje, ni usluge „maloprodaje prirodnih biljaka i cvijeća, sjemena; svježeg voća i povrća” nisu uključene u abecedni popis tog razreda. EUIPO stoga smatra da je Opći sud počinio pogrešku kada je smatrao da su raniji žigovi bili zaštićeni za usluge maloprodaje.
- 32 EUIPO dodaje da je Opći sud, time što je smatrao da razred 35. u smislu Nicanskog sporazuma obuhvaća usluge maloprodaje za sve moguće proizvode, također počinio pogrešku u tumačenju u odnosu na presudu Praktiker Bau, u kojoj je određeno da je podnositelj zahtjeva dužan točno navesti proizvode ili vrste proizvoda koji su obuhvaćeni uslugom maloprodaje.
- 33 Stoga, odlučivši u točki 38. pobijane presude da se presuda Praktiker Bau ne primjenjuje na žigove koji su registrirani prije datuma objave navedene presude, Opći sud je zanemario retroaktivni učinak sudske prakse koji se samo iznimno može ograničiti. No Sud nije ograničio učinke presude Praktiker Bau. Stoga je Opći sud pogriješio kada nije primijenio tumačenje proizišlo iz te presude na ranije žigove.
- 34 Komisija osporava osnovanost svih tih argumenata.

Ocjena Suda

- 35 EUIPO u bitnome prigovara Općem sudu da je pogrešno protumačio presude IP Translator i Praktiker Bau smatrajući da sudska praksa proizišla iz tih presuda nema retroaktivni učinak i pogrešno zaključivši da označavanje naslova razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma obuhvaća sve usluge koje ulaze u taj razred, uključujući usluge maloprodaje svih proizvoda. EUIPO naime smatra da navedena sudska praksa ima retroaktivni učinak i da se morala primijeniti na ranije žigove, neovisno o činjenici da su ti žigovi bili registrirani prije objave navedenih presuda.
- 36 U pobijanoj presudi Opći sud je u točkama 36. do 38. smatrao da, s obzirom na načelo pravne sigurnosti, nije trebalo primijeniti sudsku praksu proizišlu iz presuda IP Translator i Praktiker Bau na ranije žigove zato što su oni bili registrirani prije objave tih presuda. Opći sud je iz toga zaključio da, za ranije žigove, naznaka naslova razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma obuhvaća sve usluge koje ulaze u taj razred, uključujući usluge koje se sastoje od maloprodaje svih proizvoda.
- 37 Kada je riječ, kao prvo, o doseg presude IP Translator, valja podsjetiti da je u točki 61. te presude Sud ocijenio da, kako bi se poštovali zahtjevi jasnoće i preciznosti, podnositelj žiga, koji koristi sve opće navode nabrojene u naslovu određenog razreda Nicanske klasifikacije za određivanje proizvoda i usluga za koji je zatražena zaštita žigom, mora točno navesti odnosi li se njegova prijava za registraciju žiga na sve proizvode ili usluge s abecednog popisa određenog predmetnog razreda ili samo na neke od tih proizvoda ili usluga. Ako bi se prijava odnosila samo na neke od navedenih proizvoda ili usluga, podnositelj prijave mora navesti na koje se proizvode ili usluge iz tog razreda ona odnosi.
- 38 Sud je u točkama 29. i 30. presude od 16. veljače 2017., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, u daljnjem tekstu: presuda Brandconcern, EU:C:2017:122), naveo da je presuda IP Translator dala pojašnjenja samo u pogledu zahtjeva koji se odnose na nove prijave za registraciju kao žigova Europske unije i da se stoga ne odnosi na žigove koji su već registrirani na datum objave potonje presude. Sud je iz toga u točki 31. presude Brandconcern zaključio da se zbog toga ne može smatrati da je Sud presudom IP Translator namjeravao ponovno dovesti u pitanje praksu iznesenu u Informaciji za javnost br. 4/03 u pogledu žigova koji su registrirani prije objave potonje presude.
- 39 Informacija za javnost br. 2/12 ne može dovesti u pitanje tu sudsku praksu i tako dovesti do smanjenja opsega zaštite žigova registriranih prije objave presude IP Translator za proizvode ili usluge opisane općenitim naznakama iz naslova razreda samo na proizvode ili usluge s abecednog popisa tog razreda u smislu Nicanskog sporazuma i do onemogućavanja da se ona proširi, sukladno Informaciji za javnost br. 4/03, na sve proizvode ili usluge koji su obuhvaćenim navedenim razredom.

- 40 Naime, kao što je nezavisni odvjetnik iznio u točkama 45. i 46. svojeg mišljenja, opseg zaštite koju dodjeljuju žigovi koji su bili registrirani ne može se izmijeniti na temelju neobvezujuće informacije za javnost koja za funkciju ima samo razjasniti podnositeljima zahtjeva EUIPO-ovu praksu.
- 41 Tijekom rasprave pred Sudom EUIPO je prigovorio da se iz presude Brandconcern nije moglo zaključiti da se zaštita koju dodjeljuju raniji žigovi može proširiti izvan kruga proizvoda ili usluga navedenih u abecednom popisu određenog razreda. Istaknuo je da je Sud u toj presudi potvrdio razloge koje je prihvatio Opći sud, prema kojima registraciju ranijeg žiga koja upućuje na naslov razreda treba tumačiti na način da želi zaštititi taj žig isključivo za sve proizvode koji se nalaze na abecednom popisu predmetnog razreda, a ne preko toga, sukladno odredbama Informacije za javnost br. 2/12 koje se odnose na žigove registrirane prije objave presude IP Translator.
- 42 Ipak valja u tom pogledu reći, kao što je pravilno iznio nezavisni odvjetnik u točkama 48. do 50. svojeg mišljenja, da je takvo tumačenje presude Brandconcern pogrešno. Naime, ta presuda se ne odnosi na razliku između, s jedne strane, proizvoda ili usluga koji se nalaze na abecednom popisu nekog razreda, u smislu Nicanskog sporazuma, i, s druge strane, šire cjeline proizvoda ili usluga koji su obuhvaćeni naslovom tog razreda. Radi se samo o tome da se utvrdi treba li uzeti u obzir doslovni smisao razmatranog naslova razreda ili je naprotiv trebalo smatrati da je takav naslov označavao proizvode koji se nalaze na abecednom popisu tog razreda. Presuda Brandconcern ne može se stoga tumačiti na način da je ograničila doseg registracije ranijih žigova koji koriste naslov razreda samo na proizvode ili usluge koji se nalaze na abecednom popisu tog razreda.
- 43 Iz onoga što prethodi slijedi da je Opći sud pravilno smatrao da se sudska praksa proizišla iz presude IP Translator ne primjenjuje na ranije žigove.
- 44 Kada je riječ, kao drugo, o doseg presude Praktiker Bau, važno je podsjetiti da je u točkama 39. i 50. te presude Sud ocijenio da, ako je djelatnost maloprodaje usluga koja ulazi u razred 35. u smislu Nicanskog sporazuma, podnositelj zahtjeva mora u svrhu registracije žiga točno navesti proizvode ili vrste proizvoda na koje se odnosi djelatnost maloprodaje.
- 45 Kako je iznio nezavisni odvjetnik u točki 56. svojeg mišljenja, sudska praksa proizišla iz presude Praktiker Bau, kao i presude IP Translator, odnosi se samo na prijave za registraciju kao žigova Europske unije i ne odnosi se na zaštitu žigova registriranih na datum objave presude.
- 46 Takvo je rješenje osim toga sukladno, kao što je rekao nezavisni odvjetnik u točki 57. svojeg mišljenja, načelima pravne sigurnosti i zaštite legitimnog očekivanja.
- 47 Općem sudu se dakle ne može prigovoriti da je u točki 38. pobijane presude ocijenio da Cactus nije bio dužan točno navesti proizvode ili vrstu proizvoda na koje se odnosi djelatnost maloprodaje.
- 48 Stoga iz ispitivanja presuda IP Translator proizlazi, kao što je tumačio Sud u presudi Brandconcern, i Praktiker Bau, da na opseg zaštite žiga registriranog prije objave tih presude, kao što je verbalni žig Cactus, registriran 18. listopada 2002., i figurativni žig Cactus, registriran 6. travnja 2001., ne može utjecati sudska praksa proizišla iz tih presuda s obzirom da se one odnose samo na nove prijave za registraciju kao žigova Europske unije.
- 49 Konačno, u mjeri u kojoj članak 28. stavak 8. Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća, od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), predviđa prijelaznu odredbu koja nositeljima žigova Europske unije prijavljenih prije 22. lipnja 2012. i registriranih s obzirom na cijeli naslov određenog Nicanskog razreda omogućava da do 24. rujna 2016. izjave da im je na dan podnošenja zahtjeva namjera bila tražiti zaštitu s obzirom na proizvode i usluge koje izlaze iz okvira obuhvaćenog doslovnim značenjem sadržaja tog razreda, ali koji su uključeni u abecedni popis za taj razred, dovoljno je reći da ta odredba nije bila primjenjiva na dan objave sporne odluke.

- 50 Iz svega gore iznesenog proizlazi da Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da, u odnosu na predmetne ranije žigove, označavanje naslova razreda 35. Nicanskog sporazuma obuhvaća sve usluge uključene u taj razred, uključujući usluge koje se sastoje od maloprodaje proizvoda.
- 51 Prvi žalbeni razlog stoga valja odbiti kao neosnovan.

Drugi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 52 Drugim žalbenim razlogom EUIPO navodi da je Opći sud povrijedio članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (a) te uredbe, time što je smatrao da je korištenje samog figurativnog elementa ranijeg žiga, odnosno stiliziranog kaktusa, bez verbalnog elementa „Cactus”, jednako korištenju „u obliku koji se razlikuje u elementima ne izmjenjujući razlikovni karakter žiga u obliku u kojem je on bio registriran” u smislu potonje odredbe.
- 53 EUIPO ističe da zaključak sadržava četiri pogreške koje se tiču prava.
- 54 Opći sud je počinio prvu pogrešku koja se tiče prava smatrajući da je stilizirani logo kaktusa „u bitnome ekvivalentan” obliku u kojem je složeni žig bio registriran. Naime, nije provjerio ima li verbalni element „Cactus”, koji je ispušten u skraćenoj verziji ranijeg figurativnog žiga, svojstveni razlikovni karakter u odnosu na „prirodne biljke i cvijeće, sjeme” ili je taj verbalni element, zbog svoje veličine i položaja u sklopu registriranog oblika ranijeg žiga, zanemariv ili može, naprotiv, privući pažnju potrošača i biti zapamćen kao znak koji sam po sebi označava komercijalni izvor proizvodâ.
- 55 Druga navedena pogreška proizlazi iz toga što je Opći sud zaključio o ekvivalentnosti žigova, onako kako ih se koristi i kako su bili registrirani, iz puke semantičke ekvivalentnosti njihovih verbalnih i figurativnih elemenata, bez cjelovitog ispitivanja ekvivalentnosti znakova koji zahtijevaju analizu vizualnih i eventualno fonetskih razlika, zbog kojih bi se oblik u kojem je raniji žig bio registriran mogao razlikovati od onog u kojem se koristi.
- 56 Treća pogreška koja se prigovara Općem sudu odnosi se na to da je implicitno utemeljio svoje utvrđenje ekvivalentnosti između stiliziranog kaktusa i oblika u kojem je složeni žig bio registriran na prethodnom poznavanju potonjeg koje potrošači mogu imati. Bez tog prethodnog poznavanja potrošači nemaju nijedan razlog za pretpostaviti da je stilizirani kaktus element složenog žiga u kojem je drugi element nužno riječ „Cactus”.
- 57 Konačno, četvrta pogreška Općeg suda bila je zanemarivanje toga što je izmjenu razlikovnog karaktera ranijeg složenog žiga trebalo ispitati u odnosu na percepciju europskih potrošača, a ne samo luksemburških. Da je bila uzeta u obzir percepcija europskih potrošača, Opći sud bi morao zaključiti da se za velik dio mjerodavne javnosti stilizirani kaktus ne može poistovjetiti s riječju „cactus” ili s ranijim složenim žigom u cijelosti jer ekvivalentan pojam u službenim jezicima Unije, poput „cacto”, „kaktus”, „kaktusas”, „kaktuzs”, „κάκτος”, ima različit način pisanja i izgovor.
- 58 Cactus ističe, kao glavno, da drugi žalbeni razlog treba smatrati nedopuštenim jer EUIPO u stvari zahtijeva od Suda da preispita činjenične elemente, i to s ciljem da zamijeni ispitivanje Općeg suda vlastitim.
- 59 Podredno, Cactus smatra da EUIPO-ovi navodi nisu utemeljeni.

Ocjena Suda

- 60 U skladu s člankom 256. stavkom 1. UFEU-a i s člankom 58. stavkom 1. Statuta Suda Europske unije žalba je ograničena na pitanja prava. Opći sud je stoga jedini nadležan za utvrđivanje i ocjenu relevantnih činjenica kao i za ocjenu dokaza. Ocjenjivanje tih činjenica i dokaza ne predstavlja dakle, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru žalbe (presuda od 12. srpnja 2012., *Smart Technologies/OHIM*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 52. i navedena sudska praksa).
- 61 Kada je riječ o trećoj navedenoj pogrešci, kojom EUIPO Općem sudu prigovara da je izvukao zaključak o ekvivalentnosti znakova iz navodnog prethodnog poznavanja od strane potrošača znaka kako je registriran, valja naglasiti da su utvrđenja koja se odnose na pažnju, percepciju ili stav mjerodavne javnosti ocjene činjenične naravi (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2012., *Smart Technologies/OHIM*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 51. i navedenu sudska praksu).
- 62 U pogledu četvrte navedene pogreške, kojom EUIPO prigovara Općem sudu da je ispitao eventualnu izmjenu razlikovnog karaktera ranijeg figurativnog žiga samo u odnosu na percepciju luksemburških potrošača, a ne u odnosu na percepciju europskih potrošača općenito, valja iz istih razloga kao što su oni navedeni u prethodnoj točki ove presude istaknuti da su kritizirani zaključci činjenične naravi i da nije na Sudu da o njima odlučuje, osim u slučaju iskrivljenja činjenica, a na što se u ovom slučaju ne poziva.
- 63 Drugi žalbeni razlog stoga treba odbaciti kao nedopušten jer se odnosi na definiciju mjerodavne javnosti i na njezinu percepciju ranijeg figurativnog žiga.
- 64 Naprotiv, drugi žalbeni razlog je dopušten u dijelu u kojem se odnosi, prvom i drugom navedenom pogreškom, na kriterije na osnovi kojih treba ocijeniti stvarnu uporabu žiga u skraćenom obliku. Naime, suprotno onome što navodi Cactus, utvrđenje kriterija koje treba koristiti za opću ocjenu ekvivalentnosti znakova sa stajališta njihova razlikovna karaktera pravno je pitanje koje ulazi u nadležnost Suda.
- 65 U tom pogledu Sud je već precizirao da iz izričaja članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) navedene uredbe izravno proizlazi da se uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran smatra uporabom u smislu prvog podstavka tog članka ako razlikovni karakter žiga u obliku u kojem je registriran nije izmijenjen (presuda od 18. srpnja 2013., *Specsavers International Healthcare i dr.*, C-252/12, EU:C:2013:497, t. 21.).
- 66 Valja istaknuti da članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) te uredbe, time što ne zahtijeva strogu sukladnost između oblika žiga korištenog u trgovini i oblika u kojem je žig registriran, želi omogućiti njegovu nositelju da na znaku, prilikom njegova gospodarskog iskorištavanja, učini izmjene koje, bez mijenjanja njegova razlikovnog karaktera, omogućuju njegovo bolje prilagođavanje zahtjevima prodaje i promidžbe predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti u tom smislu presudu od 18. srpnja 2013., *Specsavers International Healthcare i dr.*, C-252/12, EU:C:2013:497, t. 29.).
- 67 Slijedi da je uvjet stvarne „uporabe” u smislu članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) iste uredbe ispunjen čak i kad je samo figurativni element složenog žiga rabljen, dok god razlikovni karakter navedenog žiga, kako je registriran, nije izmijenjen.
- 68 U odnosu na prvu navedenu pogrešku, EUIPO ne može prigovoriti Općem sudu da nije provjerio u kojoj mjeri ispušteni dio, odnosno verbalni element „Cactus”, ima razlikovni karakter i važan je za percepciju znaka u cijelosti jer je Opći sud pravilno usporedio znak kako se koristio u skraćenom obliku s registriranim znakom.

- 69 Naime, u točki 61. pobijane presude Opći sud je utvrdio, a da EUIPO to nije osporio u okviru ove žalbe, da dva elementa koja čine raniji figurativni žig, odnosno stilizirani kaktus i verbalni element „Cactus”, prenose svaki u svom obliku isti semantički sadržaj. Iz tog utvrđenja proizlazi da je Opći sud smatrao da se ne može smatrati da verbalni element „Cactus” ima razlikovni karakter drugačiji od stiliziranog kaktusa i da nedostatak tog verbalnog elementa u skraćenoj verziji ranijeg figurativnog žiga nije dovoljno važan u percepciji tog žiga u cijelosti kako bi izmijenio njegov razlikovni karakter.
- 70 Kada je riječ o drugoj navedenoj pogrešci, valja istaknuti, poput nezavisnog odvjetnika u točki 81. mišljenja, da je Opći sud pravilno izvršio opću procjenu znaka rabljenog u skraćenom obliku, a to je samog stiliziranog kaktusa, i znaka zaštićenog ranijim figurativnim žigom, a to je stiliziranog kaktusa popraćenog verbalnim elementom „Cactus”. U tom pogledu valja istaknuti, s jedne strane, da je, suprotno navodima EUIPO-a, Opći sud izvršio vizualnu usporedbu navodeći da je prikaz stiliziranog kaktusa bio isti u oba ta znaka. S druge strane, izričita fonetska usporedba navedenih znakova bila bi suvišna s obzirom na to da je Opći sud utvrdio da dva elementa ranijeg figurativnog žiga imaju isti semantički sadržaj. Stoga valja smatrati da je Opći sud mogao, bez povrede članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009 u točki 61. pobijane presude, pristupiti samo ispitivanju ekvivalentnosti predmetnih znakova u vizualnom i konceptualnom pogledu.
- 71 Drugi žalbeni razlog stoga treba odbiti kao neosnovan jer se odnosi na kriterije u pogledu kojih valja ocijeniti ekvivalentnost predmetnih znakova u svrhu dokazivanja stvarne uporabe.
- 72 Shodno tomu, drugi žalbeni razlog treba djelomično odbaciti kao nedopušten, a djelomično odbiti kao neosnovan.
- 73 S obzirom na sve prethodno navedeno, žalbu valja odbiti u cijelosti.

Troškovi

- 74 U skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika Suda, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da je Cactus podnio zahtjev da se EUIPO-u naloži snošenje troškova i da on nije uspio u svojem žalbenom zahtjevu, treba mu naložiti snošenje troškova.

Slijedom navedenoga, Sud (četvrto vijeće) proglašava i presuđuje:

1. Žalba se odbija.

2. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se snošenje troškova.

Potpisi