



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. spalio 11 d.*

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Žodinio ir vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklų, kuriuose yra žodinis elementas „Cactus“, savininko protestas – Nicos klasifikacija – 28 straipsnis – 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų sutrumpinta forma“

Byloje C-501/15 P

dėl 2015 m. rugsėjo 22 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral,

apeliantė,

dalyvaujant kitai proceso šaliai:

Cactus SA, įsteigtai Bertranže (Liuksemburgas), atstovaujamai advokato K. Manhaeve,

ieškovei pirmojoje instancijoje,

Isabel Del Rio Rodríguez, gyvenančiai Malagoje (Ispanija),

procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (pranešėja) ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas N. Wahl,

posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. kovo 29 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2017 m. gegužės 17 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą

- 1 Apeliaciniu skundu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) prašo panaikinti 2015 m. liepos 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Cactus / VRDT – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)* (T-24/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:494, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas iš dalies panaikino 2012 m. spalio 19 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2005/2011-2), susijusį su protesto procedūra tarp *Cactus SA* ir Isabel Del Rio Rodríguez (toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas

- 2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d., panaikintas ir pakeistas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).
- 3 Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio „[Europos Sąjungos prekių ženklo] naudojimas“ 1 dalyje nurodyta:

„Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti [Europos Sąjungos] prekių ženklo [Sąjungoje] juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, [Europos Sąjungos] prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

Taikant pirmą pastraipą naudojimas taip pat yra:

- a) [Europos Sąjungos] prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia ženklo skiriamąjį pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>“

- 4 Šio reglamento 28 straipsnyje „Klasifikacija“ nustatyta:

„Prekės ir paslaugos, kurioms paduodama paraiška [Europos Sąjungos] prekių ženklui, klasifikuojamos pagal [1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2868/95, skirtame įgyvendinti Reglament[ui] Nr. 40/94 (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189)], nurodytą klasifikavimo sistemą.“

- 5 Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio „Protesto nagrinėjimas“, 2 dalyje numatyta:

„Pareiškėjo prašymu padavęs protestą [ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo] savininkas turi pateikti įrodym[ų], kad penkerius metus iki paraiškos [Europos Sąjungos prekių ženklui] paskelbimo [ankstesnis Europos Sąjungos prekių ženklas] [Europos Sąjungoje] iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną [ankstesnis Europos Sąjungos prekių ženklas] yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tikrai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tikrai tai prekių ar paslaugų daliai.“

6 Reglamento Nr. 2868/95 2 taisyklėje „Prekių ir paslaugų sąrašas“ nurodyta:

„1. Prekėms ir paslaugoms klasifikuoti taikoma 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti [(toliau – Nicos klasifikacija)] 1 straipsnyje nurodyta bendroji klasifikacija su pakeitimais ir papildymais.

2. Prekių ir paslaugų sąrašas sudaromas taip, kad būtų aiškiai nusakomas prekių ir paslaugų pobūdis, o kiekvienas vienetas būtų priskiriamas tik vienai Nicos klasifikacijos klasei.

3. Prekės ir paslaugos apskritai grupuojamos pagal Nicos klasifikacijos nustatytas klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klases, kuriai prekių arba paslaugų grupė priklauso, numerį, ir surašant klases klasifikacijos nustatyta klasių eilės tvarka.

4. Prekių ir paslaugų klasifikacija taikoma vien tik administravimo tikslams. Todėl prekės ir paslaugos negali būti laikomos viena į kitą panašiomis dėl to, kad jos atsiduria toje pačioje klasėje pagal Nicos klasifikaciją, taip pat prekės ir paslaugos negali būti laikomos viena į kitą nepanašiomis dėl to, kad atsiduria skirtingose klasėse pagal Nicos klasifikaciją.“

7 Dviem pranešimais, iš kurių vienas buvo paskelbtas 2003 m., o kitas – 2012 m., EUIPO pirmininkas pateikė nurodymus dėl Nicos sutartyje numatytų prekių klasių antraščių vartojimo.

8 2003 m. birželio 16 d. pranešimo Nr. 4/03 dėl klasių antraščių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašuose, pateikiamuose paraiškose įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir jį registruojant (toliau – Pranešimas Nr. 4/03), IV punkto pirmoje pastraipoje numatyta:

„34 prekių klasės ir 11 paslaugų klasių apima visas prekes ir paslaugas. Todėl visų konkrečios klasės antraštėje esančių bendrųjų sąvokų vartojimas reiškia, kad paraiška pateikiama dėl visų šios konkrečios klasės prekių ir paslaugų.“

9 2012 m. birželio 20 d. EUIPO pirmininkas priėmė Pranešimą Nr. 2/12, kuriuo panaikinamas Pranešimas Nr. 4/03 dėl klasių antraščių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašuose, pateikiamuose paraiškose įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir jį registruojant (toliau – Pranešimas Nr. 2/12). Šio pranešimo V punkte numatyta:

„Kiek tai susiję su [Europos Sąjungos] prekių ženklų paraiškomis, įregistruotomis anksčiau, nei įsigaliojo šis pranešimas, kuriose nurodomos visos konkrečios klasės antraštės bendrosios nuorodos, [EUIPO] mano, kad pareiškėjas ketino, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta ankstesniame Pranešime Nr. 4/03, įtraukti visas prekes ir paslaugas, nurodytas šios klasės abėcėliniame sąraše, galiojusiame paraiškos pateikimo metu.“

Faktinės bylos aplinkybės

10 Ginčo aplinkybės išdėstytos skundžiamo sprendimo 1–12 punktuose ir jas galima apibendrinti taip, kaip nurodyta toliau.

- 11 2009 m. rugpjūčio 13 d. I. Del Rio Rodríguez, remdamasi Reglamentu Nr. 207/2009, pateikė EUIPO paraišką įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklą tokį vaizdinį žymenį:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

- 12 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso Nicos sutarties 31, 39 ir 44 klasėms.
- 13 2010 m. kovo 12 d. ieškovė *Cactus*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsniu, padavė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos dėl visų prekių ir paslaugų, kurioms šis prekių ženklas skirtas.
- 14 Protestas buvo grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais:
- žodiniu Europos Sąjungos prekių ženklu *Cactus*, kuris 2002 m. spalio 18 d. buvo įregistruotas numeriu 963694 Nicos sutarties 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms,
 - toliau pateikiamu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu, kuris buvo įregistruotas 2001 m. balandžio 6 d. numeriu 963595 toms pačioms prekėms ir paslaugoms, kurioms skirtas ankstesnis žodinis prekių ženklas, išskyrus „maisto produktus, nepriskiriamus prie kitų klasių; natūralius augalus ir gėles, sėklas; šviežius vaisius ir daržoves“, priskiriamus prie Nicos sutarties 31 klasės:



- 15 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu.
- 16 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą dėl prie Nicos sutarties 31 klasės priskirtų „sėklų, natūralių augalų ir gėlių“, taip pat dėl prie Nicos sutarties 44 klasės priskirtų „daržininkystės, daigynų paslaugų, sodininkystės“, kuriems skirtas ankstesnis žodinis prekių ženklas.
- 17 Protestų skyrius, be kita ko, manė, kad po to, kai I. Del Rio Rodríguez paprašė *Cactus* įrodyti, jog ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami, ieškovės pateikti įrodymai atskleidė, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas prie Nicos sutarties 31 klasės priskirtoms prekėms ir prie Nicos sutarties 35 klasės priskirtoms „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms.
- 18 Taigi buvo atsisakyta įregistruoti prašomą prekių ženklą šio sprendimo 16 punkte nurodytoms prekėms ir paslaugoms, tačiau jį leista įregistruoti Nicos sutarties 39 klasės paslaugoms.
- 19 2011 m. rugsėjo 28 d. I. Del Rio Rodríguez pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 20 Ginčijamu sprendimu EUIPO antroji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir atmetė visą protestą. Ji visų pirma nurodė, kad Protestų skyrius klydo, kai nusprendė, jog *Cactus* pateikė įrodymų dėl to, kad iš tikrųjų naudojo savo ankstesnius prekių ženklus prie Nicos sutarties 35 klasės priskirtoms „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms.

Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

- 21 2013 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo *Cactus* ieškinį, juo buvo prašoma panaikinti ginčijamą sprendimą.
- 22 Grįsdama savo ieškinį *Cactus* iš esmės nurodo tris pagrindus, susijusius su, pirma, Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies pažeidimu, antra, šio reglamento 75 straipsnio ir 76 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir, trečia, to paties reglamento 76 straipsnio 2 dalies pažeidimu.
- 23 Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pripažino pagrįstais du pirmuosius ieškinio pagrindus ir atmetė trečiąjį. Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo atmestas protestas, nurodydamas, kad ankstesni prekių ženklai nebuvo skirti Nicos sutarties 35 klasės „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms, ir tiek, kiek juo atmestas protestas dėl prie Nicos sutarties 31 klasės priskirtų „natūralių augalų ir gėlių, sėklų“, o likusią ieškinio dalį atmetė.

Šalių reikalavimai

- 24 Apeliaciniame skunde EUIPO Teisingumo Teismo prašo:
- patenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti skundžiamą sprendimą ir
 - priteisti iš *Cactus* bylinėjimosi išlaidas.
- 25 *Cactus* Teisingumo Teismo prašo:
- atmesti visą apeliacinį skundą ir
 - priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

- 26 Savo apeliacinį skundą EUIPO grindžia dviem pagrindais, atitinkamai susijusiais su Reglamento Nr. 207/2009 28 straipsnio, siejamo su Reglamento Nr. 2868/95 2 taisykle, pažeidimu ir Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies, siejamos su to paties reglamento 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu, pažeidimu.

Dėl pirmojo pagrindo

Šalių argumentai

- 27 Remdamasi pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu EUIPO kaltina Bendrąjį Teismą tuo, kad jis pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 28 straipsnį, siejamą su Reglamento Nr. 2868/95 2 taisykle, kai klaidingai aiškino 2012 m. birželio 19 d. Sprendimą *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, toliau – Sprendimas *IP Translator*, EU:C:2012:361) ir 2005 m. liepos 7 d. Sprendimą *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, toliau – Sprendimas *Praktiker Bau*, EU:C:2005:425). Dėl šio klaidingo aiškinimo skundžiamo sprendimo 36 ir 37 punktuose jis nusprendė, kad dėl visų bendrųjų nuorodų, išvardytų Nicos sutarties 35 klasės antraštėje, naudojimo ankstesnių prekių ženklų apsauga išplečiama visoms šios klasės paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurias sudaro prekių mažmeninė prekyba.

- 28 EUIPO primena, kad Pranešimu Nr. 4/03 iš pradžių buvo leista naudoti bendrąsias nuorodas, kurios sudaro Nicos sutarties klasių antraštes. Pagal šį pranešimą visos konkrečios Nicos sutarties klasės antraštės nurodymas reiškė, kada paraiška pateikiama dėl visų šios konkrečios klasės prekių arba paslaugų, įskaitant tas, kurios neišvardytos abėcėliniame sąraše. Taigi, nė viena iš šių nuorodų nebuvo laikoma pernelyg neaiškia arba neapibrėžta.
- 29 Teisingumo Teismas paneigė šį tvirtinimą Sprendime *IP Translator*. EUIPO nuomone, iš to sprendimo 57–64 punktų matyti, kad konkrečios klasės antraštės bendrosios nuorodos gali apimti tik šios klasės abėcėliniame sąraše esančias prekes arba paslaugas, su sąlyga, kad įvykdytos dvi kumuliacinės sąlygos, t. y. kad įvairūs klasės antraštę sudarantys žodžiai yra pakankamai „aiškūs ir tikslūs“ ir kad paraiška atspindi pareiškėjo ketinimą įtraukti visas minėtame abėcėliniame sąraše esančias prekes arba paslaugas.
- 30 Paskelbus minėtą sprendimą, Pranešimas Nr. 4/03 buvo panaikintas ir pakeistas Pranešimu Nr. 2/12, pagal kurį Europos Sąjungos prekių ženklų, kurių paraiškos pateiktos iki 2012 m. birželio 21 d., atveju Nicos sutarties klasės antraštės bendrosios nuorodos apima visas konkrečios klasės abėcėliniame sąraše esančias prekes arba paslaugas, bet nebe visas prie šios klasės priskiriamas prekes ir paslaugas.
- 31 Šiuo atveju EUIPO neginčija, kad mažmeninės prekybos paslaugos priskiriamos prie Nicos sutarties 35 klasės. Tačiau nei pačios mažmeninės prekybos paslaugos, nei „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugos nėra įtrauktos į šios klasės abėcėlinį sąrašą. Todėl EUIPO mano, kad Bendrasis Teismas suklydo, kai nusprendė, jog ankstesniais prekių ženklais saugomos mažmeninės prekybos paslaugos.
- 32 Be to, EUIPO nurodo, kad nusprendęs, jog Nicos sutarties 35 klasė apima mažmeninės prekybos visomis įmanomomis prekėmis paslaugas, Bendrasis Teismas taip pat klaidingai aiškino Sprendimą *Praktiker Bau*, kuriame numatyta, jog pareiškėjas turi patikslinti prekes arba prekių rūšis, su kuriomis susijusios mažmeninės prekybos paslaugos.
- 33 Taigi skundžiamo sprendimo 38 punkte nusprendęs, kad Sprendimas *Praktiker Bau* netaikomas prekių ženklams, įregistruotiems iki minėto sprendimo paskelbimo, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į jurisprudencijos galiojimą atgal, kuris gali būti ribojamas tik išimties atvejais. Tačiau Teisingumo Teismas neapribojo Sprendimo *Praktiker Bau* poveikio. Todėl Bendrasis Teismas klaidingai netaikė minėtame sprendime pateikto aiškinimo ankstesniems prekių ženklams.
- 34 *Cactus* ginčija visų šių argumentų pagrįstumą.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 35 EUIPO priekaištuoja Bendrajam Teismui iš esmės dėl to, kad jis klaidingai aiškino sprendimus *IP Translator* ir *Praktiker Bau*, kai nusprendė, kad šiuose sprendimuose suformuota jurisprudencija negalioja atgal, ir kai padarė klaidingą išvadą, kad Nicos sutarties 35 klasės antraštės nuoroda apima visas prie šios klasės priskiriamas paslaugas, įskaitant mažmeninės prekybos visomis prekėmis paslaugas. EUIPO mano, kad minėta jurisprudencija galioja atgal ir kad ji turėjo būti taikoma ankstesniems prekių ženklams, neatsižvelgiant į tai, kad šie prekių ženklai įregistruoti iki minėtų sprendimų paskelbimo.
- 36 Skundžiamo sprendimo 36–38 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad, atsižvelgiant į teisinio saugumo principą, ankstesniems prekių ženklams nereikėjo taikyti sprendimuose *IP Translator* ir *Praktiker Bau* suformuotos jurisprudencijos, nes jie buvo įregistruoti iki šių sprendimų paskelbimo. Iš to Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad ankstesnių prekių ženklų atveju Nicos sutarties 35 klasės antraštės nuoroda apima visas prieš šios klasės priskiriamas paslaugas, įskaitant paslaugas, kurias sudaro mažmeninė prekyba visomis prekėmis.

- 37 Dėl Sprendimo *IP Translator* apimties pažymėtina, kad šio sprendimo 61 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, jog siekiant, kad būtų laikomasi aiškumo ir tikslumo reikalavimų, prekių ženklo paraišką pateikiantis asmuo, kuris, nurodydamas prašomas apsaugoti prekių ženklu prekes ar paslaugas, naudoja visas Nicos klasifikacijos konkrečios klasės antraštės bendrąsias nuorodas, turi patikslinti, ar jo registracijos paraiška apima visas prekes ir paslaugas, nurodytas atitinkamos konkrečios klasės abėcėliniame sąraše, ar tik tam tikras iš jų. Tuo atveju, jeigu paraiška pateikta tik dėl tam tikrų minėtų prekių ar paslaugų, pareiškėjas privalo patikslinti, kurias iš prie šios klasės priskiriamų prekių ar paslaugų apima paraiška.
- 38 2017 m. vasario 16 d. Sprendimo *Brandconcern / EUIPO ir Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, toliau – Sprendimas *Brandconcern*) 29 ir 30 punktuose Teisingumo Teismas nurodė, kad Sprendime *IP Translator* buvo pateikta paaiškinimų tik dėl reikalavimų, susijusių su naujomis paraiškomis įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklus, todėl jie nesusiję su prekių ženklais, įregistruotais iki minėto sprendimo paskelbimo. Tad Sprendimo *Brandconcern* 31 punkte Teisingumo Teismas nurodė, kad negalima manyti, jog Sprendimu *IP Translator* Teisingumo Teismas siekė paneigti Pranešime Nr. 4/03 išdėstytą praktiką tiek, kiek ji susijusi su iki minėto sprendimo paskelbimo įregistruotais prekių ženklais.
- 39 Pranešimu Nr. 2/12 neturėtų būti paneigta ši jurisprudencija, o prekių ženklų, iki Sprendimo *IP Translator* paskelbimo įregistruotų prekėms arba paslaugoms, apibūdinamoms bendromis Nicos sutarties klasės antraštės nuorodomis, teikiama apsauga neturėtų būti ribojama ir taikoma tik klasės abėcėliniame sąraše nurodytoms prekėms arba paslaugoms; be to, negali būti atmetama, kad minėta apsauga apima, kaip matyti iš Pranešimo Nr. 4/03, visas prie minėtos klasės priskiriamas prekes ar paslaugas.
- 40 Iš tikrųjų, kaip savo išvados 45 ir 46 punktuose nurodė generalinis advokatas, įregistruotų prekių ženklų suteikiamos apsaugos apimtis negali būti keičiama remiantis neprivalomu pranešimu, kurio paskirtis yra tik suteikti pareiškėjams informacijos apie EUIPO praktiką.
- 41 Per posėdį Teisingumo Teisme EUIPO tam prieštaravo ir nurodė, kad iš Sprendimo *Brandconcern* nematyti, jog ankstesnių prekių ženklų suteikiama apsauga gali apimti ne tik atitinkamos klasės abėcėliniame sąraše nurodytas prekes arba paslaugas. Ji pažymėjo, kad šiame sprendime Teisingumo Teismas patvirtino Bendrojo Teismo išdėstytą požiūrį, pagal kurį, remiantis Pranešimo Nr. 2/12 nuostatomis dėl prekių ženklų, įregistruotų prieš paskelbiant Sprendimą *IP Translator*, ankstesnio prekių ženklo paraiškoje esančią nuorodą į tam tikros klasės antraštę reikia aiškinti taip, kad ja siekiama apsaugoti šį prekių ženklą tik visoms prekėms, nurodytoms atitinkamos klasės abėcėliniame sąraše, o ne toms, kurių minėtame sąraše nėra.
- 42 Šiuo klausimu reikia nurodyti, kaip teisingai savo išvados 48–50 punktuose pažymi generalinis advokatas, kad toks Sprendimo *Brandconcern* aiškinimas yra klaidingas. Iš tiesų šis sprendimas nesusijęs su prekių ar paslaugų, nurodytų tam tikros Nicos sutarties klasės abėcėliniame sąraše, atskyrimu nuo visų prekių ar paslaugų, kurias apima šios klasės antraštė. Kalbama tik apie nustatymą, ar reikia atsižvelgti į pažodinę atitinkamos klasės antraštės reikšmę, ar, priešingai, reikia manyti, kad tokia antraštė nurodo šios klasės abėcėliniame sąraše nurodytas prekes. Todėl Sprendimo *Brandconcern* negalima aiškinti taip, kad tuo atveju, kai nurodoma klasės antraštė, ankstesnių prekių ženklų registracija apima tik šios klasės abėcėliniame sąraše esančias prekes arba paslaugas.
- 43 Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog Bendrasis Teismas teisingai nusprendė, kad Sprendime *IP Translators* suformuota jurisprudencija netaikoma ankstesniems prekių ženklams.
- 44 Dėl Sprendimo *Praktiker Bau* apimties primintina, kad šio sprendimo 39 ir 50 punktuose Teisingumo Teismas nusprendė, jog nors mažmeninės prekybos prekėmis veikla laikytina priskirtina prie Nicos sutarties 35 klasės, tam, kad prekių ženklas būtų įregistruotas, pareiškėjas turi patikslinti prekes arba prekių rūšis, su kuriomis susijusi mažmeninės prekybos veikla.

- 45 Vis dėlto, kaip savo išvados 56 punkte nurodė generalinis advokatas, Sprendime *Praktiker Bau* suformuota jurisprudencija, kaip ir Sprendime *IP Translator*, susijusi tik su paraiškomis įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklus ir nesusijusi su prekių ženklų, įregistruotų šio sprendimo paskelbimo dieną, apsaugos apimtimi.
- 46 Beje, toks sprendimas atitinka, kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 57 punkte, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus.
- 47 Vadinasi, Bendrajam Teismui neturi būti priekaištaujama dėl to, kad skundžiamo sprendimo 38 punkte nusprendė, jog *Cactus* neturėjo patikslinti prekių arba jų rūšių, su kuriomis susijusi mažmeninės prekybos veikla.
- 48 Taigi, išnagrinėjus Sprendimą *IP Translator* ir atsižvelgiant į tai, kaip Teisingumo Teismas jį aiškino Sprendime *Brandconcern*, taip pat į Sprendimą *Praktiker Bau*, matyti, jog prekių ženklo, įregistruoto iki šių sprendimų paskelbimo, kaip antai 2002 m. spalio 18 d. įregistruoto žodinio prekių ženklo *Cactus* ir 2001 m. balandžio 6 d. įregistruoto vaizdinio prekių ženklo *Cactus*, apsaugos apimčiai įtakos neturėtų daryti šiuose sprendimuose suformuota jurisprudencija, nes šie sprendimai susiję tik su naujomis paraiškomis įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklus.
- 49 Pagaliau, kadangi Reglamento Nr. 207/2009, iš dalies pakeisto 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), 28 straipsnio 8 dalyje numatyta pereinamojo laikotarpio nuostata, pagal kurią Europos Sąjungos prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos anksčiau nei 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visoms Nicos klasifikacijos klasės antraštės prekėms ir paslaugoms, savininkai gali iki 2016 m. rugsėjo 24 d. pareikšti, kad paraiškos padavimo dieną ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė, bet ir įtrauktoms į tos klasės abėcėlinį sąrašą, pakanka nurodyti, kad ši nuostata nebuvo taikoma ginčijamo sprendimo paskelbimo dieną.
- 50 Iš pateiktų paaiškinimų matyti, jog Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos, kai nusprendė, kad, kalbant apie nagrinėjamus ankstesnius prekių ženklus, Nicos sutarties 35 klasės antraštė apima visas šiai klasei priklausančias paslaugas, įskaitant paslaugas, kurias sudaro mažmeninė prekyba prekėmis.
- 51 Taigi pirmasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl antrojo pagrindo

Šalių argumentai

- 52 Remdamasi antruoju apeliacinio skundo pagrindu EUIPO nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį, siejamą su to paties reglamento 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu, kai nusprendė, kad ankstesnio prekių ženklo vaizdinio elemento naudojimas be žodinio elemento „Cactus“, t. y. stilizuoto kaktuso naudojimas, prilygsta naudojimui „tokia forma, kurios skiriasi elementai, nepakeičia[ntys] ženklo skiriamąjį pobūdį, kuris buvo ženklo įregistravimo metu“, kaip tai suprantama pagal tą nuostatą.
- 53 EUIPO nurodo, kad taip tvirtinant padarytos keturios teisės klaidos.
- 54 Bendrasis Teismas padarė pirmą teisės klaidą, kai nusprendė, kad stilizuoto kaktuso logotipas „iš esmės atitinka“ formą, kuria sudėtinis prekių ženklas buvo įregistruotas. Jis nepatikrino, ar žodiniam elementui „Cactus“, kurio nėra sutrumpintoje ankstesnio vaizdinio prekių ženklo versijoje, būdingas skiriamasis požymis „natūralių augalų ir gėlių, sėklų“ atveju arba ar šis žodinis elementas yra nežymus

dėl savo dydžio ir vietos ankstesnio prekių ženklo įregistruotoje formoje, o gal atvirkščiai – gali atkreipti vartotojų dėmesį ir būti įsimintas kaip žymuo, pats savaime nurodantis komercinę prekių kilmę.

- 55 Antrąją klaidą sudaro tai, kad Bendrasis Teismas išvadą dėl prekių ženklų – tokių, kokie jie naudojami, ir tokių, kokie jie įregistruoti – padarė remdamasis tik semantine jų žodinių ir vaizdinių elementų atitiktimi ir neatliko bendro žymenų atitikties patikrinimo, kuriam reikalinga išanalizuoti vizualius ir galimus fonetinius skirtumus, leidžiančius atskirti formą, kuria ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, nuo formos, kuria šis prekių ženklas buvo naudotas.
- 56 Trečiąją klaidą, kurios padarymu kaltinamas Bendrasis Teismas, sudaro tai, kad jis savo išvadą dėl stilizuoto kaktuso ir formos, kuria sudėtinis prekių ženklas buvo įregistruotas, lygiavertiškumo netiesiogiai grindė galimu išankstiniu sudėtinio prekių ženklo žinomumu vartotojams. Nežinodami iš anksto vartotojai neturėtų pagrindo manyti, kad stilizuotas kaktusas yra sudėtinio prekių ženklo, kurio antrasis elementas būtinai yra žodis „Cactus“, elementas.
- 57 Pagaliau ketvirtąją klaidą Bendrasis Teismas padarė tada, kai neatsižvelgė į tai, jog ankstesnio sudėtinio prekių ženklo skiriamųjų požymių pasikeitimas turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Europos vartotojų, o ne tik į vartotojų liuksemburgiečių suvokimą. Jeigu Bendrasis Teismas būtų atsižvelgęs į Europos vartotojų suvokimą, jis būtų turėjęs nuspręsti, kad didelei atitinkamos visuomenės daliai stilizuotas kaktusas negali būti prilyginamas žodžiui „cactus“ arba ankstesniam sudėtiniam prekių ženklui kaip visumai, nes lygiavertis žodis oficialiosiose Sąjungose kalbose, kaip antai „cacto“, „kaktus“, „kaktusas“, „kaktuzs“, „κάκτος“, būtų užrašomas ir ištariamai skirtingai.
- 58 Pirmiausiai *Cactus* nurodo, kad antrąją pagrindą reikia laikyti nepriimtina, nes EUIPO prašo Teisingumo Teismo iš naujo išnagrinėti faktines aplinkybes ir pakeisti Bendrojo Teismo nagrinėjimą savuoju.
- 59 Papildomai *Cactus* mano, kad EUIPO tvirtinimai yra nepagrįsti.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 60 Kaip matyti iš SESV 256 straipsnio 1 dalies ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmos pastraipos, apeliaciją galima paduoti tik teisės klausimais. Todėl tik Bendrasis Teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti bylai turinčius reikšmės faktus ir įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškreipti, nėra teisės klausimas, kurį galėtų peržiūrėti Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą (2012 m. liepos 12 d. Sprendimo *Smart Technologies / VRDT*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 52 punktą ir jame nurodyta jurisprudencija).
- 61 Dėl trečiosios nurodytos klaidos, kuria remdamasi EUIPO kaltina Bendrąją Teismą konstatavus žymenų lygiavertiškumą dėl to, kad vartotojai tariamai iš anksto žino tokį žymenį, koks jis buvo įregistruotas, pažymėtina, kad teiginiai dėl atitinkamos visuomenės dėmesingumo, suvokimo ir požiūrio priklauso faktinio pobūdžio vertinimų sričiai (šiuo klausimu žr. 2012 m. liepos 12 d. Sprendimo *Smart Technologies / VRDT*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 51 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 62 Kalbant apie nurodytą ketvirtąją klaidą, kuria remdamasi EUIPO kaltina Bendrąją Teismą tuo, kad galimą ankstesnio vaizdinio prekių ženklo skiriamųjų požymių pasikeitimą jis išnagrinėjo atsižvelgdamas tik į vartotojų liuksemburgiečių, o ne į visų Europos vartotojų suvokimą, dėl motyvų, identiškų išdėstytiems pirmesniame šio sprendimo punkte, reikia nurodyti, kad kritikuojami vertinimai yra faktinio pobūdžio ir kad Teisingumo Teismas neturi jų nagrinėti, nebent faktinės aplinkybės buvo iškreiptos, tačiau šiuo atveju iškreipimo nebuvo nurodyta.

- 63 Taigi antrąją pagrindą reikia atmesti kaip nepriimtina tiek, kiek jis susijęs su atitinkamos visuomenės apibrėžtimi ir tuo, kaip ši visuomenė suvokia ankstesnę vaizdinę prekių ženklą.
- 64 Vis dėlto antrasis pagrindas yra priimtinas tiek, kiek jis dėl nurodytų pirmosios ir antrosios klaidų susijęs su kriterijais, pagal kuriuos reikia vertinti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų sutrumpinta forma. Priešingai, nei tvirtina *Cactus*, kriterijų, kurie turi būti taikomi visapusiškai vertinant žymenų lygiavertiškumą, kiek tai susiję su jų skiriamaisiais požymiais, nustatymas yra teisės klausimas, kuris priskiriamas prie Teisingumo Teismo kompetencijos.
- 65 Šiuo klausimu Teisingumo Teismas paaiškino, kad iš minėto reglamento 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto formuluotės tiesiogiai išplaukia, jog prekių ženklo naudojimas ne ta forma, kuria įregistruotas, laikomas naudojimu pagal šio straipsnio pirmą pastraipą, su sąlyga, kad nepakeičiami prekių ženklo, kuris yra tokios formos, kuria įregistruotas, skiriamieji požymiai (2013 m. liepos 18 d. Sprendimo *Specsavers International Healthcare ir kt.*, C-252/12, EU:C:2013:497, 21 punktą).
- 66 Reikia nurodyti, kad šio reglamento 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu, kuriame nereikalaujama, kad naudojamo prekių ženklo forma visiškai atitiktų įregistruoto prekių ženklo formą, siekiama leisti pastarojo prekių ženklo savininkui naudojant jį prekyboje pakeisti žymenį nepakeičiant išskirtinio jo požymio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių arba paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų (šiuo klausimu žr. 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo *Specsavers International Healthcare ir kt.*, C-252/12, EU:C:2013:497, 29 punktą).
- 67 Iš to matyti, kad to paties reglamento 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte įtvirtinta „naudojimo iš tikrųjų“ sąlyga įvykdoma net ir tada, kai naudojamas tik vaizdinis sudėtinio prekių ženklo elementas, su sąlyga, kad nepakeičiami minėto prekių ženklo – tokio, koks jis buvo įregistruotas – skiriamieji požymiai.
- 68 Dėl pirmosios nurodytos klaidos pažymėtina, kad EUIPO neturėtų kaltinti Bendrojo Teismo nepatikrinus, kiek praleistoji dalis, t. y. žodinis elementas „Cactus“, yra skiriamasis ir kiek jis svarbus žymens kaip visumos suvokimui, nes Bendrasis Teismas teisingai palygino naudojamą sutrumpintą žymens formą su tokiu žymeniu, koks jis buvo įregistruotas.
- 69 Iš tikrųjų skundžiamo sprendimo 61 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, o šiame apeliaciniame procese EUIPO to neginčijo, kad abu ankstesnio vaizdinio žymens elementai, t. y. stilizuotas kaktusas ir žodinis elementas „Cactus“, turi tokį patį semantinį turinį. Tačiau iš šio konstatavimo matyti, kad Bendrasis Teismas manė, jog žodinis elementas „Cactus“ negali būti laikomas turinčiu skiriamųjų požymių, kurie skirtųsi nuo stilizuoto kaktuso skiriamųjų požymių, ir kad šio žodinio elemento nebuvimas sutrumpintoje ankstesnio prekių ženklo versijoje nėra toks svarbus suvokiant šį prekių ženklą kaip visumą, kad būtų pakeisti jo skiriamieji požymiai.
- 70 Dėl nurodytos antrosios klaidos reikia pažymėti, kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 81 punkte, kad Bendrasis Teismas atliko teisingą visapusišką žymens, naudojamo sutrumpinta forma, t. y. stilizuoto kaktuso, ir žymens, saugomo ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu, t. y. stilizuoto kaktuso, šalia kurio yra žodinis elementas „Cactus“, lygiavertiškumo vertinimą. Šiuo klausimu pažymėtina, kad, priešingai, nei tvirtina EUIPO, Bendrasis Teismas atliko vizualų palyginimą, kai nurodė, jog stilizuoto kaktuso vaizdas yra vienodas abiejuose žymenyse. Pirma, aiškus fonetinis minėtų žymenų palyginimas nereikalingas, nes Bendrasis Teismas konstatavo, kad abu ankstesnio vaizdinio prekių ženklo elementai turi tokį patį semantinį turinį. Todėl manytina, kad Bendrasis Teismas galėjo skundžiamo sprendimo 61 punkte atlikti tik vizualų ir conceptualų nagrinėjamų žymenų lygiavertiškumo patikrinimą, nepažeisdamas Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto.
- 71 Taigi antrąją pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą tiek, kiek jis susijęs su kriterijais, pagal kuriuos reikia vertinti nagrinėjamų žymenų lygiavertiškumą, siekiant įrodyti naudojimą iš tikrųjų.

- 72 Vadinasi, reikia atmesti antrąjį pagrindą kaip iš dalies nepriimtina ir iš dalies nepagrįstą.
- 73 Atsižvelgiant į visus pateiktus argumentus reikia atmesti visą apeliacinį skundą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 74 Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal šio reglamento 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi *Cactus* reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš EUIPO ir ši pralaimėjo bylą, iš jos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

- 1. Atmesti apeliacinį skundą.**
- 2. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) padengia bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.