



## Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA  
NILS WAHL  
prednesené 17. mája 2017<sup>1</sup>

**Vec C-501/15 P**

**Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO)  
proti**

**Cactus SA**

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Články 15, 28 a 42 –  
Obrazové označenie obsahujúce slovné prvky CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ –  
Námietka majiteľa skorších ochranných známok Európskej únie obsahujúcich slovný prvok CACTUS –  
Rozsah týchto skorších ochranných známok – Maloobchodné služby – Posúdenie riadneho používania  
obrazovej ochrannej známky za okolností, v ktorých sa používa len časť zapísanej ochrannej známky“

1. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) svojím odvolaním žiada, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-24/13.<sup>2</sup> V tomto rozsudku Všeobecný súd zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, ktorým bolo zrušené rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom rozhodlo, že riadne používanie skorších ochranných známok bolo preukázané.

2. Prejednávaná vec vyvoláva dve hlavné otázky. Obidve sa týkajú najmä pojmu „riadne používanie“ v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 207/2009.<sup>3</sup> Na jednej strane sa táto vec zaoberá rozsahom ochrany, ktorá by sa mala poskytnúť skoršej ochrannej známke, ak okrem všeobecného odkazu na príslušnú triedu tovarov a služieb v čase zápisu neexistovalo žiadne konkrétne označenie týkajúce sa tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka. V tejto súvislosti táto vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť, aby objasnil svoju judikatúru vyplývajúcu z rozsudkov vo veciach IP Translator<sup>4</sup> a Praktiker<sup>5</sup>. Na druhej strane prejednávaná vec vyzýva Súdny dvor, aby objasnil, ako sa má posúdiť riadne používanie kombinovanej ochrannej známky, ak sa táto ochranná známka v praxi používa v neúplnej podobe.

1 Jazyk prednesu: angličtina.

2 Rozsudok z 15. júla 2015, Cactus/ÚHVT – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neverejný, EU:T:2015:494, ďalej len „napadnutý rozsudok“).

3 Nariadenie Rady (ES) z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1, ďalej len „nariadenie o ochrannej známke“).

4 Rozsudok z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, ďalej len „IP Translator“).

5 Rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, ďalej len „Praktiker“).

## I. Právny rámec

3. Článok 15 ods. 1 nariadenia o ochrannnej známke stanovuje:

„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a) používanie ochrannnej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannnej známky;

...“

4. Článok 28 nariadenia o ochrannnej známke uvádza:

„Tovary a služby, pre ktoré sa podá prihláška ochrannnej známky Spoločenstva, budú zatriedené v súlade so systémom triedenia špecifikovaným vo vykonávacom nariadení.“

5. Článok 42 ods. 2 nariadenia o ochrannnej známke upravuje preskúmanie námietok. Stanovuje:

„Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannnej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannnej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.“

6. Pravidlo 2 nariadenia (ES) č. 2868/95<sup>6</sup> pod názvom „Zoznam tovarov a služieb“ uvádza: „1. Spoločná klasifikácia uvedená v článku 1 Dohody z Nice o medzinárodnom triedení tovarov a služieb na účely zápisu známk z 15. júna 1957, tak ako bola revidovaná, zmenená a doplnená, sa bude uplatňovať na klasifikáciu tovarov a služieb.

2. Zoznam tovarov a služieb bude formulovaný takým spôsobom, aby bol jasne označený charakter tovarov a služieb a aby umožnil klasifikovať každú položku iba do jednej triedy niceského triedenia.

3. Tovary a služby budú v zásade zadelené do tried niceského triedenia, pred každou skupinou bude uvedené číslo triedy podľa tohto triedenia, do ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí a budú uvedené v poradí tried podľa triedenia.

4. Zatriedenie tovarov a služieb bude slúžiť výhradne na administratívne účely. Z tohto dôvodu sa tovary a služby nemôžu považovať za vzájomne podobné na základe toho, že sa nachádzajú v tej istej triede podľa niceského triedenia, a tovary a služby sa nemôžu považovať za vzájomne nepodobné na základe toho, že budú uvedené v rôznych triedach podľa niceského triedenia.“

<sup>6</sup> Nariadenie Komisie z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189; ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

## II. Okolnosti konania

7. Napadnutý rozsudok opisuje okolnosti veci samej nasledovným spôsobom.
8. Pani Isabel Del Rio Rodríguezová podala 13. augusta 2009 na EUIPO na základe nariadenia o ochrannej známke prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.
9. Zápis ochrannej známky sa požadoval pre obrazové označenie obsahujúce slovné prvky CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.
10. Tovary a služby, pre ktoré sa zápis požadoval, patria do tried 31, 39 a 44 v zmysle Dohody z Nice z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „niceské triedenie“).<sup>7</sup>
11. Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 14. decembra 2009.
12. Spoločnosť Cactus SA (ďalej len „Cactus“) podala 12. marca 2010 v zmysle článku 41 nariadenia o ochrannej známke námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
13. Na podporu svojej námietky sa Cactus opierala o svoje skoršie zapísané ochranné známky Spoločenstva (ďalej len „skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus“). Konkrétne sa námietka na jednej strane zakladala na slovnej ochrannej známke Spoločenstva CACTUS (ďalej len „skoršia slovná ochranná známka“) zapísanej 18. októbra 2002 pre tovary a služby patriace do tried 2, 3, 5 až 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 až 35, 39, 41 a 42.<sup>8</sup> Na druhej strane sa námietka zakladala na obrazovej ochrannej známke Spoločenstva (ďalej len „skoršia obrazová ochranná známka“) zapísanej 6. apríla 2001 pre tie isté tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje slovná ochranná známka, s výnimkou „potravín, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, prírodných rastlín a kvetov, semien; čerstvého ovocia a zeleniny“ patriacich do triedy 31.
14. Námietka založená na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke bola namierená proti všetkým tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a bola založená na všetkých tovaroch a službách, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky.
15. Rozhodnutím z 2. augusta 2011 námietkové oddelenie vyhoveló námietke týkajúcej sa „semien, prírodných rastlín a kvetov“ patriacich do triedy 31 a „záhradkárskych služieb, rastlinných škôlok, záhradníctva“ patriacich do triedy 44, na ktoré sa vzťahuje skoršia slovná ochranná známka. Prihláška ochrannej známky bola preto zamietnutá pre tieto tovary a služby, ale prijala sa pre služby patriace do triedy 39.

7 Niceské triedenie obsahuje zoznam tried, ktoré sú doplnené vysvetlivkami. Od 1. januára 2002 toto triedenie obsahuje 34 tried pre tovary a 11 tried pre služby. Každá trieda pozostáva z niekoľkých všeobecných označení, ktoré tvoria názov triedy, a z abecedného zoznamu tovarov a služieb. Tovary a služby dotknuté v tejto veci sú nasledovné. Trieda 31: „Semená; rastliny a živé kvety“; Trieda 39: „Skladovanie, distribúcia a preprava hnoja, hnojív, semien, kvetov, rastlín, stromov, náradia a záhradníckych výrobkov všetkých druhov“; Trieda 44: „Záhradkárske služby, rastlinné škôlky, záhradníctvo“.

8 Tieto tovary a služby sa pre niektoré z týchto tried zhodujú s nasledujúcim opisom. Trieda 31: „Potraviny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, prírodné rastliny a kvety, semená; čerstvé ovocie a zelenina; okrem kaktusov, kaktusových semien a, všeobecnejšie, rastlín a semien čelade kaktusov“; Trieda 35: „Reklamné služby, obchodný manažment, okrem iného manažment obchodov, manažment domácich potrieb alebo záhradníckych obchodov, manažment supermarketov alebo hypermarketov; obchodná administratíva, kancelárske práce, okrem iného reklama, rozhlasová a/alebo televízna reklama, rozširovanie reklamných oznamov, vydávanie reklamných textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskumy trhu; vonkajšia reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru, rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; analýza nákladov a cien; vzťahy s verejnosťou“; Trieda 39: „Preprava, balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest vrátane dopravy; skladovanie tovarov, prenájom skladovacieho priestoru a/alebo skladísk; distribúcia tovarov; doručovacie služby“.

16. Námietskové oddelenie sa okrem iného domnievalo, že v nadväznosti na žiadosť pani Del Rio Rodríguezovej, aby Cactus preukázala riadne používanie skorších ochranných známk, dôkazy predložené žalobkyňou preukázali riadne používanie skoršej slovnej ochrannej známky pre „prírodné rastliny a kvety, semená; čerstvé ovocie a zeleninu; okrem kaktusov, kaktusových semien a, všeobecnejšie, pre rastliny a semená čelade kaktusov“ patriace do triedy 31 a pre služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien; čerstvého ovocia a zeleniny;“ patriace do triedy 35.

17. Dňa 28. septembra 2011 podala pani Del Rio Rodríguezová odvolanie proti rozhodnutiu námietskového oddelenia.

18. Rozhodnutím z 19. októbra 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu a zamietol námietku v celom rozsahu. Konštatoval najmä, že námietskové oddelenie sa dopustilo nesprávneho posúdenia, keď uviedlo, že Cactus predložila dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známk spoločnosti Cactus v súvislosti so službami „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien; čerstvého ovocia a zeleniny“ patriacimi do triedy 35. Konkrétne odvolací senát uviedol, že a) na tieto služby sa nevzťahujú skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus; b) hoci Cactus tvrdila, že ide o použitie vo vzťahu k „službám supermarketov“, nielenže sa na tieto služby nevzťahujú skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus, ale riadne používanie týchto služieb nebolo preukázané, a c) „riadenie supermarketov alebo hypermarketov“ patriace do triedy 35, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus, zodpovedá službám riadenia poskytovaným tretím podnikom, takže túto službu treba odlišovať od maloobchodných služieb, pokiaľ ide o jej povahu, účel a konečných užívateľov, ktorým je určená. Odvolací senát sa tiež domnieval, že Cactus za obdobie od 14. decembra 2004 do 13. decembra 2009 nepredložila dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známk spoločnosti Cactus vo vzťahu k žiadnym tovarom alebo službám, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú.

### **III. Konanie pred Všeobecným súdom**

19. Žalobou podanou 21. januára 2013 Cactus žiadala Všeobecný súd, aby zrušil napadnuté rozhodnutie.

20. V napadnutom rozsudku Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa námietka zamietla z dôvodu, že na služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien; čerstvého ovocia a zeleniny“ patriace do triedy 35 sa nevzťahujú skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus a vo vzťahu k „prírodným rastlinám a kvetom, semenám“ patriacim do triedy 31, pričom vo zvyšnej časti žalobu zamietol.

### **IV. Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania**

21. Svojím odvolaním podaným na Súdny dvor 22. septembra 2015 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,
- uložil spoločnosti Cactus povinnosť nahradiť trovy konania.

22. Cactus navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

23. Účastníci konania predniesli ústne vyjadrenia na pojednávaní, ktoré sa konalo 29. marca 2017.

## V. Analýza

24. EUIPO sa na podporu svojho odvolania opiera o dva odvolacie dôvody.

25. Vo svojom prvom odvolacom dôvode tvrdí, že napadnutý rozsudok porušuje článok 28 nariadenia o ochrannnej známke v spojení s pravidlom 2 vykonávacieho nariadenia, pretože za služby, na ktoré sa vzťahuje označenie triedy 35, považoval všetky služby patriace do tejto triedy.

26. Vo svojom druhom odvolacom dôvode EUIPO tvrdí, že napadnutý rozsudok porušuje článok 42 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia o ochrannnej známke, pretože Všeobecný súd konštatoval, že používanie obrazového prvku, konkrétne loga zobrazujúceho štylizovaný kaktus bez slovného prvku, nezmenilo rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej obrazovej ochrannnej známky.

**A. Prvý odvolací dôvod: môže sa ochranná známka vzťahovať na maloobchodné služby, aj keď sa tieto služby neuvádzajú v abecednom zozname triedy 35 niceského triedenia?**

### 1. Úvod

27. Tento odvolací dôvod sa týka možnosti zápisu ochranných známk pre maloobchodné služby a použitia názvov tried na označenie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka. Taktiež vznáša dôležitú otázku týkajúcu sa vplyvu oznámení, ktoré vydáva EUIPO vo vzťahu k svojej zapisovacej praxi, pokiaľ ide o rozsah ochrany poskytovanej ochrannou známkou.

28. V širšom zmysle sa tento odvolací dôvod zaoberá rozsahom ochrany, ktorá sa má poskytnúť skoršej ochrannej známke za okolností, keď sa všeobecné názvy tried niceského triedenia použili na označenie výrobkov a služieb, na ktoré sa má vzťahovať ochranná známka. Po zápise skorších ochranných známk spoločnosti Cactus judikatúra Súdneho dvora obmedzila možnosť prihlasovateľov ochranných známk jednoducho odkazovať na všeobecné názvy triedy pri označovaní výrobkov a služieb, ktoré majú byť chránené ochrannou známkou. Súdny dvor poskytol aj usmernenie týkajúce sa podmienok, za ktorých možno povoliť zápis ochrannej známky pre maloobchodné služby.

29. Na jednej strane Súdny dvor vo veci IP Translator rozhodol, že „vzhľadom na rešpektovanie požiadaviek jasnosti a presnosti..., prihlasovateľ národnej ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy niceského triedenia, musí na identifikovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname konkrétnej dotknutej triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb. V prípade, ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených výrobkov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na myslí“<sup>9</sup>.

30. Na druhej strane Súdny dvor vo veci Praktiker rozhodol, že hoci sa ochranná známka môže vzťahovať na maloobchodné služby, „treba od navrhovateľa požadovať, aby špecifikoval tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa služby týkajú“, v prihláške.<sup>10</sup>

31. V napadnutom rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že vyhlásenie Súdneho dvora vo veci IP Translator neovplyvňuje rozsah ochrany poskytovanej skoršími ochrannými známkami spoločnosti Cactus, a že označenie názvu triedy 35 sa vzťahuje na „všetky služby obsiahnuté v tejto triede“, vrátane služieb pozostávajúcich z maloobchodného predaja tovaru. Podľa Všeobecného súdu sa ochrana skorších ochranných známk Spoločenstva vzťahuje na maloobchodné služby týkajúce sa

<sup>9</sup> Rozsudok IP Translator, bod 61.

<sup>10</sup> Rozsudok Praktiker, bod 50.

obchodovania s akýmkoľvek výrobkom, keďže tieto ochranné známky boli prihlásené pred vydaním rozsudku Súdneho dvora vo veci Praktiker. Z týchto dôvodov Všeobecný súd dospel k záveru, že skoršie ochranné známky Spoločenstva sú chránené, pokiaľ ide o služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetín, semien; čerstvého ovocia a zeleniny“.<sup>11</sup>

32. Podľa EUIPO Všeobecný súd nesprávne uplatnil právomoc vyplývajúcu z rozsudku vo veci IP Translator a nesprávne obmedzil uplatnenie rozsudku Praktiker vo vzťahu k skorším ochranným známkam spoločnosti Cactus. Podľa názoru EUIPO to predstavuje porušenie článku 28 nariadenia o ochrannej známke v spojení s pravidlom 2 vykonávacieho nariadenia. Keďže maloobchodné služby ako také a ani služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetín, semien; čerstvého ovocia a zeleniny“ nie sú zahrnuté v abecednom zozname triedy 35, skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus nie sú chránené vo vzťahu k takýmto službám.

33. Cactus zastáva názor, že sťažnosti EUIPO sú nesprávne a že prvý odvolací dôvod by sa mal zamietnuť ako nedôvodný.

## 2. Prax EUIPO

34. Na úvod treba poznamenať, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky Spoločenstva, sa triedia v súlade so spoločným triedením uvedeným v článku 1 Dohody z Nice. V súlade s pravidlom 2 vykonávacieho nariadenia sa zoznam tovarov a služieb musí formulovať takým spôsobom, aby bola jasne označená povaha tovarov a služieb a aby umožnil zatriediť každú položku pokiaľ možno iba do jednej triedy niceského triedenia.

35. Pred vydaním rozsudku Súdneho dvora vo veci IP Translator EUIPO prijímal prihlášky ochranných známkov týkajúce sa jednej alebo viacerých názvov tried, ale nevyžadoval žiadne ďalšie označenie, ktoré spresňuje, na ktoré výrobky a služby sa má prihlasovaná ochranná známka vzťahovať. Konkrétnejšie, oznámenie predsedu Úradu č. 4/03<sup>12</sup> v tejto súvislosti vysvetlilo (vtedajšiu) prax Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, pokiaľ ide o názvy tried. Na jednej strane bolo povolené používať všeobecné označenia tvoriace názvy tried. Žiadne z nich sa nepovažovalo za príliš nejasné alebo neurčité. Na druhej strane sa usudzovalo, že označenie celého názvu danej triedy zahŕňalo všetky tovary a služby, ktoré *potenciálne* patria do príslušnej triedy (všeobecný prístup).

36. Po vydaní rozsudku vo veci IP Translator 19. júna 2012 EUIPO nahradil oznámenie č. 4/03 oznámením č. 2/12.<sup>13</sup> Neskorším oznámením sa stanovuje hraničný dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva prihlásené od 21. júna 2012, prihlasovatelia musia výslovne vyhlásiť svoj zámer pokryť všetky tovary a služby v abecednom zozname príslušnej triedy. Pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva, ktoré boli prihlásené pred hraničným dátumom 21. júna 2012, použitie všeobecných označení názvov tried sa chápe tak, že prihláška sa tým vzťahuje na všetky tovary alebo služby abecedného zoznamu príslušnej triedy. Ako už bolo uvedené vyššie, v minulosti sa predpokladalo, že takáto prihláška sa v súlade so všeobecným prístupom vzťahuje na všetky tovary alebo služby patriace do určitej triedy.

37. Ako uvádza EUIPO, je dôležité rozlišovať medzi tovarmi alebo službami uvedenými v abecednom zozname určitej triedy na jednej strane a tovarmi alebo službami, ktoré potenciálne patria do tejto triedy, na strane druhej. Je to preto, že nie všetky možné tovary a služby patriace do danej triedy sú uvedené v abecednom zozname.

<sup>11</sup> Body 36 až 39 napadnutého rozsudku.

<sup>12</sup> Oznámenie predsedu Úradu č. 4/03 zo 16. júna 2003 o používaní názvov tried v zoznamoch tovarov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známk Spoločenstva.

<sup>13</sup> Oznámenie predsedu Úradu č. 2/12 z 20. júna 2012 o používaní názvov tried v zoznamoch tovarov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známk Spoločenstva.

38. To ma privádza k obsahu vyhlásenia Súdneho dvora v rozsudku IP Translator, pokiaľ ide o rozsah ochrany poskytovanej ochrannými známkami, ktoré boli zapísané pred vydaním tohto rozsudku.

### 3. Judikatúra a jej dôsledky

#### a) Rozsudok vo veci IP Translator

39. Nedávny rozsudok vo veci Brandconcern vydaný po ukončení písomnej časti konania v tejto veci objasnil význam vyhlásenia Súdneho dvora v rozsudku IP Translator týkajúceho sa ochranných známk zapísaných pred vydaním tohto rozsudku.<sup>14</sup>

40. Súdny dvor vo veci Brandconcern v rámci odvolacieho konania rozhodol, že vyhlásenie Súdneho dvora vo veci IP Translator sa netýka majiteľov už zapísaných ochranných známk, ale sa týka iba (nových) prihlasovateľov ochranných známk. Konkrétnejšie uviedol, že Súdny dvor mal v úmysle iba spresniť požiadavky, ktorým podliehajú prihlasovatelia národných ochranných známk, ktorí na účely identifikácie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, používajú všeobecné označenia názvu danej triedy. Cieľom týchto požiadaviek je zabezpečiť, aby bolo možné s istotou určiť rozsah ochrany priznanej ochrannou známkou, ak prihlasovateľ používa všetky označenia uvedené v názve danej triedy. Súdny dvor taktiež vysvetlil, že rozsudok IP Translator nemal žiadny vplyv na platnosť prístupu uvedeného v oznámení č. 4/03, pokiaľ ide o ochranné známky zapísané pred vyhlásením uvedeného rozsudku.<sup>15</sup>

41. Inými slovami vyhlásenie Súdneho dvora sa nepovažovalo za uplatniteľné vo vzťahu k ochranným známkam zapísaným pred vydaním tohto rozsudku.

42. Takýto záver musí platiť rovnako aj v tejto veci: Všeobecnému súdu nemožno vytýkať, že sa domnieval, že vyhlásenie Súdneho dvora v rozsudku IP Translator neovplyvňuje rozsah ochrany poskytovanej zapísanými ochrannými známkami pred vydaním tohto rozsudku.<sup>16</sup>

43. Skutočnosť, že v oznámení č. 2/12 prijal EUIPO nový prístup aj vo vzťahu k ochranným známkam zapísaným pred 21. júnom 2012, na tom nič nemení.

44. Ako už bolo uvedené vyššie, na základe tohto oznámenia prehodnotil EUIPO svoju prax v súvislosti s predtým zapísanými ochrannými známkami: použitie všeobecných označení názvov tried sa vo vzťahu k týmto ochranným známkam chápalo v tom zmysle, že ochrana poskytovaná ochrannou známkou sa vzťahovala na všetky tovary alebo služby uvedené v *abecednom zozname* príslušnej triedy, a nie na všetky tovary alebo služby, ktoré (potenciálne) patria do príslušnej triedy, ako to bolo predtým.

45. Jednoducho povedané rozsah ochrany, ktorú poskytujú zapísané ochranné známky, nemožno zmeniť na základe nezáväzného oznámenia. Bolo by v rozpore so stabilitou zapísaných ochranných známk,<sup>17</sup> ak by EUIPO mohol prostredníctvom nezáväzného oznámenia obmedziť rozsah pokrytia už zapísaných ochranných známk.

<sup>14</sup> Rozsudok zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

<sup>15</sup> Body 29 až 32.

<sup>16</sup> Akýkoľvek iný výklad by spôsobil, že zmena článku 28 nariadenia č. 207/2009 zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) by bola bezpredmetná. Na základe tohto nariadenia sa do článku 28 vložilo prechodné ustanovenie, ktoré umožňuje, aby majitelia ochranných známk EÚ, ktorých prihlášky boli podané pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa nicejského triedenia, mohli pred 24. septembrom 2016 vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania prihlášky bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, ale ktoré sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu.

<sup>17</sup> Pozri bod 56 týchto návrhov.

46. V tejto súvislosti netreba zabúdať na to, že cieľom predmetných oznámení EUIPO je vysvetliť a objasniť prax EUIPO pri skúmaní prihlášok ochranných známk Spoločenstva. Nie sú právne záväzné. V čase zápisu skorších ochranných známk spoločnosti Cactus prijímal EUIPO zápis ochranných známk pre maloobchodné služby patriace do triedy 35, pričom žiadne obmedzenie týkajúce sa použitia názvov tried na označenie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, nebolo vyjadrené v príslušných oznámeniach alebo v judikatúre.<sup>18</sup>

47. Na rozdiel od toho, čo uviedol EUIPO na pojednávaní, vyššie uvedené nepopiera jeho výklad rozsudku Brandconcern. Nepochybne je pravda, že Súdny dvor nielenže rozhodol, že jeho vyhlásenie v rozsudku IP Translator sa nevzťahuje na ochranné známky, ktoré už boli zapísané, ale zároveň osobitne potvrdil prístup Všeobecného súdu, v zmysle ktorého sa skoršia ochranná známka odkazujúca na príslušný názov triedy (v tomto prípade na triedu 12) má vykladať tak, že má chrániť túto ochrannú známku pre všetky výrobky nachádzajúce sa v *abecednom zozname* tejto triedy v súlade s prístupom stanoveným v oznámení č. 2/12 pre ochranné známky zapísané pred vydaním rozsudku IP Translator.<sup>19</sup> Podľa EUIPO to má za následok, že používanie názvov tried pri označovaní výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, sa môže týkať iba výrobkov alebo služieb uvedených v *abecednom zozname* danej triedy.

48. V tejto súvislosti by som len poznamenal, že v rozsudku Brandconcern sa neotvorila otázka rozlišovania medzi tovarmi alebo službami uvedenými v *abecednom zozname* na jednej strane a všetkými tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje príslušný názov triedy, na strane druhej.

49. V rámci odvolacieho konania sa od Súdneho dvora žiadalo, aby rozhodol, či Všeobecný súd správne dospel k záveru, že hoci majiteľ skoršej ochrannej známky (LAMBRETTA) dosiahol zápis svojej ochrannej známky pre „vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky“ patriace do triedy 12 v súlade so svojou prihláškou podanou pred nadobudnutím účinnosti oznámenia č. 4/03, majiteľovi sa na základe oznámenia č. 2/12 mala priznať ochrana pre všetky výrobky nachádzajúce sa v *abecednom zozname* týkajúcom sa triedy 12, a to v súlade so zámerom majiteľa.<sup>20</sup>

50. V dôsledku toho rozsudok Brandconcern nepredstavuje autoritu potvrdzujúcu prístup EUIPO v oznámení č. 2/12 v súvislosti s predpokladom, že ochranná známka zapísaná pred hraničným termínom 21. jún 2012 môže poskytnúť ochranu nanajvýš tovarom alebo službám uvedeným v príslušnom *abecednom zozname*. Z toho istého dôvodu by sa rozsudok Brandconcern nemal vykladať v tom zmysle, že od začiatku bráni tomu, aby ochrana poskytovaná ochrannými známkami zapísanými pred vydaním rozsudku IP Translator mohla presahovať tovary a služby uvedené v *abecednom zozname* danej triedy.

51. Po tomto objasnení budem teraz pokračovať diskusiou o vplyve rozsudku Súdneho dvora vo veci Praktiker.

18 EUIPO prijíma zápisy ochranných známk pre maloobchodné služby od prijatia oznámenia predsedu úradu č. 3/01 z 12. marca 2001 o zápise ochranných známk Spoločenstva pre maloobchodné služby. Pozri rozsudok z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, bod 42).

19 Rozsudok zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 32).

20 Rozsudok zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, body 19 a 32). Pozri tiež rozsudok z 30. septembra 2014, Scooters India/ÚHVT – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, neuvverejnený, EU:T:2014:844, najmä body 35 a 36). Pozri aj rozsudok z 31. januára 2013, Present-Service Ullrich/ÚHVT – Punt Nou (babilu) (T-66/11, neuvverejnený, EU:T:2013:48, body 49 a 50). V tejto veci Všeobecný súd rozhodol, že o prihlasovateľovi ochrannej známky, ktorý použil všetky všeobecné označenia uvedené v názve triedy 35 pred tým, než nadobudlo platnosť oznámenie č. 2/12, možno predpokladať, že mal v úmysle pokryť všetky služby uvedené v *abecednom zozname* tejto triedy. Všeobecný súd však neriešil skutočnosť, že odkaz na *abecedný zoznam* nebol zahrnutý v oznámení č. 4/03.



## **b) Rozsudok vo veci Praktiker**

52. Otázka objavujúca sa v tejto veci je, či Všeobecný súd rozhodol správne, že vzhľadom na to, že skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus boli zapísané skôr, než Súdny dvor vydal rozsudok vo veci Praktiker, ochrana poskytnutá týmito skoršími ochrannými známkami sa vzťahuje na maloobchodné služby týkajúce sa obchodovania s akýmkoľvek výrobkom bez toho, aby bolo potrebné špecifikovať tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týka príslušná maloobchodná služba.

53. Je pravda, ako poukazuje EUIPO, že časové obmedzenie účinku rozsudkov Súdneho dvora nie je pravidlom, ale výnimkou. EUIPO zároveň správne zdôrazňuje, že Súdny dvor konkrétne neobmedzil časový účinok svojho rozsudku vo veci Praktiker.

54. Výnimočnosť obmedzenia časových účinkov rozsudkov je logickým dôsledkom toho, ako účinky rozsudkov Súdneho dvora pôsobia. Rozsudky Súdneho dvora majú v zásade účinky *ex tunc*. Podľa ustáleného pravidla, ktoré sa opakuje v súvislosti s prejudiciálnymi rozhodnutiami podľa článku 267 ZFEÚ, platí, že výklad pravidla práva Únie, ktorý podáva Súdny dvor, objasňuje a spresňuje význam a pôsobnosť daného pravidla tak, ako sa má alebo sa malo chápať a uplatňovať od okamihu, keď nadobudlo účinnosť. Z toho vyplýva, že takto vykladané pravidlo sa môže a musí uplatňovať aj na právne vzťahy vzniknuté a vytvorené pred vydaním rozsudku, ktorým sa rozhodlo o návrhu na výklad, ak sú inak splnené podmienky umožňujúce predložiť príslušnému súdu spor, ktorý sa týka uplatnenia uvedeného pravidla.<sup>21</sup> V dôsledku toho Súdny dvor obmedzuje účinky svojich rozsudkov len vo výnimočných prípadoch.<sup>22</sup> V každom prípade tak Súdny dvor môže urobiť len v samotnom rozsudku, ktorým sa rozhoduje o požadovanom výklade.<sup>23</sup>

55. Na základe uvedeného je prístup Všeobecného súdu podľa môjho názoru oprávnený. Dôvod je jednoduchý.

56. Bolo by nekoherentné, ak by sa potvrdilo, že vo vzťahu k už zapísaným ochranným známkam sa uplatňuje vyhlásenie Súdneho dvora uvedené v rozsudku Praktiker, ale neuplatňuje sa voči nim jeho vyhlásenie uvedené v rozsudku IP Translator. Povolenie retroaktívneho uplatnenia rozsudku Praktiker v prejednávanej veci by bolo nielen nekoherentné, ale aj nesprávne. Je to tak preto, lebo vyhlásenie uvedené v rozsudku Praktiker je v tejto veci, rovnako ako rozsudok vo veci IP Translator, neuplatniteľné. Oba rozsudky sa zaoberajú prihláškami ochranných známk, zatiaľ čo sa otázka, ktorou sa Súdny dvor zaoberá v tejto veci, vzťahuje na rozsah ochrany poskytovanej skôr zapísanou ochrannou známkou.

57. Ako zdôraznil generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Brandconcern, existuje podstatný rozdiel medzi fázou podania prihlášky ochranných známk a fázou zápisu ochranných známk. Výklad zoznamu tovarov a služieb obsiahnutý v prihláške možno ešte upraviť v súlade s článkom 43 nariadenia o ochranných známkach. To nie je to isté ako výklad zoznamu tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje už zapísaná ochranná známka. Podľa článku 48 toho istého nariadenia je zapísaná ochranná známka v zásade nemenná.<sup>24</sup> Ak by sa pripustilo, že neskoršie vyhlásenie Súdneho dvora týkajúce sa prihlášok ochranných známk má vplyv na ochranu, ktorú poskytujú už skôr zapísané ochranné známky, narušilo by to stabilitu týchto ochranných známk. Zároveň by to bolo v rozpore so zásadou právnej istoty a zmarilo by to legitímne očakávania majiteľov ochranných známk.

21 Pozri napríklad rozsudky z 11. augusta 1995, Roders a i. (C-367/93 až C-377/93, EU:C:1995:261, bod 42 a citovanú judikatúru), a zo 6. marca 2007, Meilicke a i. (C-292/04, EU:C:2007:132, bod 34 a citovanú judikatúru).

22 Súdny dvor pripustil obmedzenie časových účinkov svojich rozsudkov okrem iného v nedávnom rozsudku z 28. apríla 2016, Borealis Polyolefine a i. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14, EU:C:2016:311, body 101 až 111). Pozri rozsudok z 8. apríla 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Pozri okrem iného rozsudok z 9. marca 2000, EKW a Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, bod 57).

24 Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, body 67 a 68).

58. Na záver sa budem zaoberať jedným bodom, ktorý EUIPO vzniesol na pojednávaní.

### *c) Záverečné poznámky*

59. EUIPO uviedol, že Cactus pred 24. septembrom 2016 v súlade s článkom 28 ods. 8 nariadenia o ochrannej známke nevyhlásila, že jej zámerom v deň podania prihlášky skorších ochranných známk spoločnosti Cactus bolo získať ochranu pre tovary alebo služby, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, ale ktoré sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu.

60. Táto skutočnosť sama osebe samozrejme nemá žiaden vplyv na výsledok tohto odvolania.

61. Tvrdenie EUIPO a následná poznámka spoločnosti Cactus o neexistencii takéhoto vyhlásenia však poslúži na objasnenie dvoch bodov.

62. Po prvé ukazuje, že normotvorca sa usiloval zosúladiť ochranu, ktorá sa v budúcnosti poskytne ochranným známkam zapísaným pred vydaním rozsudku Súdneho dvora vo veci IP Translator, s ochrannými známkami zapísanými po vydaní tohto rozsudku.<sup>25</sup> Článok 28 ods. 8 nariadenia o ochrannej známke totiž stanovuje, že ochranné známky EÚ, pre ktoré nebolo do 24. septembra 2016 podané vyhlásenie, sa od tohto dátumu vzťahujú len na tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označení zahrnutých v názve príslušnej triedy.

63. Na druhej strane vôbec nie je jasné, do akej miery je na účely určenia, či môžu ochranné známky, akými sú skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus, poskytnúť ochranu aj pre maloobchodné služby, rozhodujúca skutočnosť, že abecedný zoznam uvedený v rámci triedy 35 výslovne maloobchodné služby neuvádza. V skutočnosti sa nezdá úplne nedôvodné tvrdiť, že vzhľadom na vysvetlivky k triede 35<sup>26</sup> by sa tieto služby mohli zaradiť do tejto triedy aj podľa doslovného prístupu.<sup>27</sup>

64. Na základe uvedeného sa domnievam, že Všeobecný súd sa svojím rozhodnutím, podľa ktorého sa označenie názvu triedy 35 vzťahuje na všetky služby zahrnuté v tejto triede vrátane služieb pozostávajúcich z maloobchodného predaja tovaru, nedopustil nesprávneho posúdenia. Prvý odvolací dôvod preto treba zamietnuť ako nedôvodný.

## **B. Druhý odvolací dôvod: Ako sa má posúdiť rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ak sa táto ochranná známka používa v neúplnej podobe?**

### **1. Úvod**

65. V napadnutom rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že „treba poznamenať, že skoršiu obrazovú ochrannú známku tvorí obrazový prvok, konkrétne štylizovaný kaktus, po ktorom nasleduje slovný prvok ‚Cactus‘. Tieto dva prvky, ktoré tvoria skoršiu obrazovú ochrannú známku, preto vo svojich príslušných podobách vyjadrujú rovnaký sémantický obsah. Treba dodať, že tak v rámci zapísanej obrazovej ochrannej známky, ako aj v rámci neúplnej podoby uvedenej ochrannej známky, je zastúpenie štylizovaného kaktusu rovnaké, takže spotrebiteľ stotožňuje neúplnú podobu tejto

<sup>25</sup> Rozsudok zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 33).

<sup>26</sup> Vysvetlivka k niceskému triedeniu (7. vydanie platné v čase podania prihlášok pre skoršie ochranné známky spoločnosti Cactus) uvádza, že všeobecný názov triedy 35 zahŕňa služby, ktoré spočívajú v zlúčení, v prospech iných, rôznych tovarov a ktoré umožňujú zákazníkovi pohodlne si prezerat a kupovať tieto tovary. Pozri aj usmernenia na preskúmanie ochranných známk Európskej únie, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Časť B, Preskúmanie, Oddiel 3, Triedenie, 1. august 2016, s. 4. V týchto usmerneniach EUIPO vysvetľuje, že vysvetlivky objasňujú, ktoré tovary alebo služby sa majú alebo nemajú zaradiť pod názvy tried a ktoré sa majú považovať za neoddeliteľnú súčasť triedenia.

<sup>27</sup> Pozri rozsudok Praktiker, bod 50. Pozri v tomto zmysle tiež rozsudok z 10. júla 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, body 33 až 36).

ochrannej známky s jej zapísanou podobou. Z toho vyplýva, že skoršia obrazová ochranná známka, ktorá je zapísaná, a ochranná známka, ktorú používa žalobkyňa v neúplnej podobe, sa musia považovať za v podstate rovnocenné. Preto je potrebné konštatovať, že jednoduché používanie štylizovaného kaktusu zo strany žalobkyne nemení rozlišovaciu spôsobilosť skoršej obrazovej ochrannej známky<sup>28</sup>.

66. Rozhodol Všeobecný súd správne, že používanie štylizovaného loga zobrazujúceho kaktus bez slovného prvku „Cactus“ predstavuje používanie „v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke? To je otázka, ktorú musí Súdny dvor vyriešiť pri preskúmaní druhého odvolacieho dôvodu.

67. EUIPO si myslí, že nerozhodol. V podstate tvrdí, že záver Všeobecného súdu je založený na nesprávnom kritériu (konkrétne na sémantickej zhode medzi logom a slovným prvkom „Cactus“). Podľa jeho názoru mal Všeobecný súd samostatne preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť a význam vynechaného slovného prvku „Cactus“.

68. Konkrétnejšie uvádza štyri nesprávne právne posúdenia v napadnutom rozsudku, ktoré sa všetky týkajú článku 15 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke. Po prvé tým, že Všeobecný súd svoj záver založil na sémantickej zhode medzi logom a slovným prvkom, neskúmal, do akej miery sa slovný prvok „Cactus“ odlišuje a aký význam má tento slovný prvok v kombinovanej známke. Po druhé Všeobecný súd neprihliadol na vzhľadové a (prípadné) fonetické odlišnosti medzi logom a kombinovanou ochrannou známkou. Po tretie svoje zistenia chybné založil na predchádzajúcej známosti skoršej kombinovanej ochrannej známky pre verejnosť v Luxembursku. Po štvrté nezohľadnil pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti obrazovej ochrannej známky vnímanie európskej verejnosti ako celku.

69. Cactus tvrdí, že druhý odvolací dôvod je neprípustný. V každom prípade tvrdí, že odôvodnenie Všeobecného súdu je bezchybné.

## **2. Kritérium na určenie, či používanie ochrannej známky v neúplnej podobe mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky**

70. Na úvod musím vyjadriť svoje pochybnosti o prípustnosti minimálne dvoch (zo štyroch) tvrdení, ktoré EUIPO uviedol v rámci tohto odvolacieho dôvodu. Je všeobecne známe, že Súdny dvor nemá právomoc opätovne posudzovať skutkové okolnosti alebo dôkazy. V zásade nemôže nahradiť posúdenie Všeobecného súdu svojím vlastným posúdením.<sup>29</sup>

71. Podľa môjho názoru tvrdenia EUIPO týkajúce sa vnímania skoršej obrazovej ochrannej známky spotrebiteľmi a príslušnou skupinou verejnosti (tretie a štvrté nesprávne právne posúdenie) implicitne vyzývajú Súdny dvor, aby prehodnotil skutkové okolnosti, ktoré sú základom prejednávanej veci. Judikatúra považuje takéto tvrdenia za neprípustné.<sup>30</sup> Vlastnosti príslušnej skupiny verejnosti a vnímanie spotrebiteľov týkajúce sa dotknutej ochrannej známky totiž ako také patria do právomoci Všeobecného súdu spočívajúcej v posudzovaní skutkových okolností.<sup>31</sup>

28 Bod 61 napadnutého rozsudku.

29 Pozri okrem mnohých iných rozsudok z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 49 a citovanú judikatúru).

30 Pozri okrem iného rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 52 a citovaná judikatúra).

31 Pozri napríklad rozsudky zo 4. októbra 2007, Henkel/ÚHVT (C-144/06 P, EU:C:2007:577, bod 51), a z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 51 a citovaná judikatúra).

72. Čo sa týka tretieho údajného pochybenia, EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd implicitne založil svoje zistenie na rovnocennosti medzi štylizovaným kaktusom a zapísanou obrazovou ochrannou známkou, a to na základe predchádzajúcej vedomosti, ktorú spotrebiteľia (v Luxembursku) môžu mať o tomto vynechanom prvku. Pokiaľ ide o štvrté údajné pochybenie, EUIPO tvrdí, že ak by sa vzalo do úvahy všeobecné vnímanie európskych spotrebiteľov, Všeobecný súd by nemohol dospieť k takému záveru, k akému dospel. Overovanie správnosti týchto tvrdení by si jednoznačne vyžadovalo opätovné posúdenie skutkových okolností a dôkazov, ktoré boli predložené a posúdené Všeobecným súdom.

73. Zdá sa však, že dve zostávajúce tvrdenia môže Súdny dvor preskúmať.<sup>32</sup> Je to preto, lebo sa týkajú kritéria, ktoré sa má použiť na posúdenie, či používanie ochrannej známky v neúplnej podobe mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky.

74. Článok 15 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke umožňuje majiteľovi ochrannej známky, aby vykonal zmeny zapísanej ochrannej známky, keď sa táto ochranná známka využíva na obchodné účely. V súlade s týmto ustanovením sú zmeny povolené v rozsahu, v akom sa nezmění rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky. Z toho vyplýva, že účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi lepšie sa prispôbiť požiadavkám týkajúcim sa marketingu a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že zapísaná ochranná známka sa riadne používa „ak sa predloží dôkaz o používaní tejto ochrannej známky v podobe mierne odlišnej od podoby, v ktorej bola zapísaná“.<sup>33</sup>

75. Či je vo všeobecnosti podoba, v ktorej sa ochranná známka používa, v podstate rovnocenná s podobou, v akej bola zapísaná, vyžaduje celkové posúdenie rovnocennosti.

76. Napriek tomu judikatúra neposkytuje jasné usmernenie, akým spôsobom je potrebné posúdiť, či používanie ochrannej známky v neúplnej podobe mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. Táto judikatúra sa väčšinou zaoberá rozdielnym usporiadaním, ktoré sa týka najmä pridania nových pojmov odlišných prvkov k zapísanej ochrannej známke (alebo používaním ochrannej známky v zmenenej podobe). V tejto súvislosti sa Všeobecný súd pravidelne domnieva, že konštatovanie zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky vyžaduje preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti prvkov k nej pripojených, pri ktorom je potrebné zohľadniť vnútorné vlastnosti každého z týchto prvkov, ako aj umiestnenie jednotlivých prvkov v konfigurácii ochrannej známky.<sup>34</sup>

77. Toto odvolanie vyvoláva otázku, či to rovnako platí aj v prípade, ak sú prvky vynechané.

78. Odpoveď na túto otázku podľa môjho názoru závisí od okolností každého jednotlivého prípadu.

79. Predpokladajme, že Cactus by zapísala obrazovú ochrannú známku zloženú z dvoch prvkov: obrazový prvok zobrazujúci ružu a slovný prvok „Cactus“. Zároveň predpokladajme, že Cactus by používala pri svojich obchodných činnostiach iba obrazový prvok zobrazujúci ružu pri využívaní obrazovej ochrannej známky. Za takýchto okolností by bolo potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť

32 Porovnaj návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Szpunar vo veci ÚHVT/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, bod 111).

33 Rozsudok z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT (C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 86).

34 Rozsudky z 10. júna 2010, Atlas Transport/ÚHVT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, neuvěřený, EU:T:2010:229, body 38 a 39), a zo 14. júla 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/ÚHVT – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, neuvěřený, EU:T:2014:646, bod 34 a citovaná judikatúra). Na druhej strane Súdny dvor tiež rozhodol, že používanie kombinovaného označenia, ktoré je zapísané ako ochranná známka, môže zachovať práva nadobudnuté tak kombinovaným označením, ako aj jeho súčasťou, ktorá je predmetom samostatného zápisu, za predpokladu, že táto súčasť sa naďalej vníma ako ochranná známka ako taká. Pozri rozsudok z 18. apríla 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, body 27 až 35).

a dominantnosť vynechaného prvku, aby bolo možné určiť vplyv takéhoto vynechania na rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannéj známky. Ide v podstate o pojmový nesúlad medzi obrazovým prvkom a slovným prvkom, ktoré tvoria zapísanú ochrannú známku. V takomto prípade môže vynechanie jedného z prvkov ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť.<sup>35</sup>

80. V prejednávanej veci je situácia iná. Obrazový prvok (štylizovaný kaktus) a slovný prvok (Cactus) odkazujú na rovnaký pojem. Hoci pochybujem o správnosti tvrdenia, že logo a slovný prvok majú rovnaký sémantický obsah, ako konštatoval Všeobecný súd, nemení to skutočnosť, že vynechaný prvok je pojmovovo rovnocenný s použitým obrazovým prvkom.

81. Napriek tomu, že Všeobecný súd nevyslovil svoj zámer vykonať všeobecné posúdenie rovnocennosti, je mi jasné, že tak urobil v napadnutom bode napadnutého rozsudku. Porovnal totiž použitú ochrannú známku (štylizovaný kaktus) so zapísanou ochrannou známkou (štylizovaný kaktus a slovný prvok). Práve toto všeobecné posúdenie rovnocennosti mu umožnilo dospieť k záveru, že obe ochranné známky sú v podstate rovnocenné. Ako uvádza Cactus, ak sú predmetné prvky pojmovovo rovnocenné, rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku Cactus sa nemôže líšiť od rozlišovacej spôsobilosti vyjadrenej obrazovým prvkom ochrannéj známky. V takejto situácii by bolo zbytočné osobitné preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti vynechaného slovného prvku.

82. Z tohto dôvodu Všeobecný súd rozhodol správne, že použitie samotného štylizovaného kaktusu bez slovného prvku „Cactus“ nemení rozlišovaciu spôsobilosť skoršej obrazovej ochrannéj známky. Zastávam preto názor, že druhý odvolací dôvod treba zamietnuť ako čiastočne neprípustný a čiastočne nedôvodný.

## VI. Návrh

83. Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

<sup>35</sup> Čo sa týka analýzy, ktorá sa má vykonať, pozri napríklad rozsudky z 24. novembra 2005, GfK/ÚHVT – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, bod 36 a nasl.), a z 21. januára 2015, Sabores de Navarra/ÚHVT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, neuvverejnený, EU:T:2015:39, body 35 až 42).