



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 11. októbra 2017*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky ‚CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ‘ – Námietka majiteľa obrazových a slovných ochranných známk Európskej únie obsahujúcich slovný prvok ‚Cactus‘ – Niceské triedenie – Článok 28 – Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) – Riadne používanie ochrannej známky v skrátenej forme“

Vo veci C-501/15 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22. septembra 2015,

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Cactus SA, so sídlom v Bertrange (Luxembursko), v zastúpení: K. Manhaeve, avocate,

žalobca v prvostupňovom konaní,

Isabel Del Rio Rodríguez, bydliskom v Malage (Španielsko),

účastníčka konania pred odvolacím senátom EUIPO,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory T. von Danwitz, sudcovia, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (spravodajkyňa) a C. Lycourgos,

generálny advokát: N. Wahl,

tajomník: K. Malacek, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. marca 2017,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 17. mája 2017,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo sa (EUIPO) sa svojím odvolaním domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 15. júla 2015, Cactus/ÚHVT – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neuvverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2015:494), ktorým Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 19. októbra 2012 (vec R 2005/2011-2), týkajúce sa námietkového konania medzi Cactus SA a pani Isabel Del Rio Rodríguezovou (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009, zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).
- 3 Článok 15 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Používanie ochranných známk [Európskej únie]“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

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

Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

- a) používanie ochrannej známky [Európskej únie] v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná,

...“

- 4 Článok 28 tohto nariadenia, nazvaný „Triedenie“, stanovuje:

„Tovary a služby, pre ktoré sa podá prihláška ochrannej známky [Európskej únie], budú zatriedené v súlade so systémom triedenia špecifikovaným [v nariadení Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189)].“

- 5 Článok 42 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Preskúvanie námietok“, vo svojom odseku 2 stanovuje:

„Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky [Európskej únie], ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky [Európskej únie] sa skoršia ochranná známka [Európskej únie] v [Európskej únii] používala [riadne používala – *neoficiálny preklad*] 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 [Európskej únie] 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 [Európskej únie] 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 s 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 [(ďalej len ‚Niceská dohoda‘)], 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.“

7 Prostredníctvom dvoch oznámení, a to jedným uverejneným v roku 2003 a druhým uverejneným v roku 2012, výkonný riaditeľ EUIPO poskytol vysvetlenia týkajúce sa používania názvov tried tovarov upravených v Niceskej dohode.

8 Bod IV prvý pododsek oznámenia výkonného riaditeľa EUIPO č. 4/03 zo 16. júna 2003 o používaní názvov tried v zoznamoch tovarov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známk Spoločenstva (ďalej len „oznámenie č. 4/03“) stanovoval:

„34 tried tovarov a 11 tried služieb pokrýva všetky tovary a služby, v dôsledku čoho použitie všetkých všeobecných označení uvedených v názve konkrétnej triedy predstavuje žiadosť vo vzťahu ku všetkým tovarom alebo službám patriacim do tejto konkrétnej triedy.“

9 Dňa 20. júna 2012 výkonný riaditeľ EUIPO vydal oznámenie č. 2/12 o používaní názvov tried v zoznamoch tovarov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známk Spoločenstva, ktorým sa ruší oznámenie č. 4/03 (ďalej len „oznámenie č. 2/12“). Bod V tohto oznámenia stanovuje:

„Pokiaľ ide o prihlášky ochranných známk [Európskej únie] zapísané pred nadobudnutím účinnosti tohto oznámenia, ktoré používajú všetky všeobecné označenia uvedené v názve konkrétnej triedy, [EUIPO] predpokladá, že v zmysle obsahu predchádzajúceho oznámenia č. 4/03 bolo zámerom prihlasovateľa pokryť všetky tovary a služby uvedené v abecednom zozname tejto triedy v znení účinnom v čase podania prihlášky.“

Okolnosti predchádzajúce sporu:

10 Okolnosti predchádzajúce sporu sú opísané v bodoch 1 až 12 napadnutého rozsudku a možno ich zhrnúť nasledujúcim spôsobom.

- 11 Dňa 13. augusta 2009 podala pani Del Rio Rodríguezová na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia č. 207/2009 pre nasledujúce obrazové označenie:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

- 12 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 31, 39 a 44 v zmysle Niceskej dohody.
- 13 Dňa 12. marca 2010 podal Cactus námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške.
- 14 Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach:
- slovná ochranná známka Európskej únie CACTUS zapísaná 18. októbra 2002 pod číslom 963694 pre tovary a služby zaradené do tried 2, 3, 5 až 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 až 35, 39, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody,
 - nižšie uvedená obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 6. apríla 2001 pod číslom 963595 pre rovnaké tovary a služby ako tie, ktorých sa týka predchádzajúca slovná ochranná známka, s výnimkou „potravinárskych výrobkov nezahrnutých do iných tried, prírodných rastlín a kvetov, semien, čerstvého ovocia a zeleniny“ zaradených do triedy 31 v zmysle uvedenej dohody:



- 15 Námietka sa zakladala na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 16 Rozhodnutím z 2. augusta 2011 námietkové oddelenie vyhoveló námietke vo vzťahu k „semenám, prírodným rastlinám a kvetom“ patriacim do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody a „záhradkárskym službám, rastlinným škôlkam, záhradníctvam“ patriacim do triedy 44 v zmysle uvedenej dohody, na ktoré sa vzťahuje skoršia slovná ochranná známka.
- 17 Námietkové oddelenie sa najmä domnievalo, že v nadväznosti na žiadosť pani Del Rio Rodríguezovej, aby Cactus preukázal riadne používanie skorších ochranných známk, ním predložené dôkazy preukázali riadne používanie skoršej slovnej ochrannej známky pre tovary patriace do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody a pre služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien, čerstvého ovocia a zeleniny;“ patriace do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody.
- 18 Prihláška ochrannej známky bola preto zamietnutá pre tovary a služby uvedené v bode 16, avšak bola prijatá pre služby patriace do triedy 39 v zmysle Niceskej dohody.
- 19 Dňa 28. septembra 2011 podala pani Del Rio Rodríguezová na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

- 20 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu a zamietol námietku v celom rozsahu. Konštatoval najmä, že námietkové oddelenie sa dopustilo nesprávneho posúdenia, keď uviedlo, že Cactus predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známkov v súvislosti so službami „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien, čerstvého ovocia a zeleniny“ patriacimi do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody.

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

- 21 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 21. januára 2013 podal Cactus žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia sporného rozhodnutia.
- 22 Na podporu svojej žaloby Cactus uviedol v podstate tri žalobné dôvody, a to prvý založený na porušení článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, druhý na porušení článku 75 a článku 76 ods. 1 tohto nariadenia a tretí na porušení článku 76 ods. 2 uvedeného nariadenia.
- 23 Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd vyhovel prvým dvom žalobným dôvodom a zamietol tretí žalobný dôvod. V dôsledku toho Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka jednak zamietnutia námietky z dôvodu, že sa skoršie ochranné známky nevzťahujú na služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien, čerstvého ovocia a zeleniny“ patriace do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, a jednak zamietnutia námietky založenej na „prírodných rastlinách a kvetoch, semenách“, patriacich do triedy 31 v zmysle uvedenej dohody, pričom žalobu vo zvyšnej časti zamietol.

Návrhy účastníkov konania

- 24 EUIPO svojím odvolaním navrhuje, aby Súdny dvor:
- v celom rozsahu vyhovel odvolaniu, zrušil napadnutý rozsudok a
 - uložil spoločnosti Cactus povinnosť nahradiť trovy konania.
- 25 Cactus navrhuje, aby Súdny dvor:
- zamietol odvolanie v celom rozsahu a
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

- 26 Na podporu svojho odvolania EUIPO uvádza dva odvolacie dôvody, a to prvý založený na porušení článku 28 nariadenia č. 207/2009 v spojení s pravidlom 2 nariadenia č. 2868/95, a druhý založený na porušení článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom písm. a) uvedeného nariadenia.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 27 Svojím prvým odvolacím dôvodom EUIPO vytýka Všeobecnému súdu porušenie článku 28 nariadenia č. 207/2009 v spojení s pravidlom 2 nariadenia č. 2868/95, a to tým, že nesprávne vyložil rozsudky z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, ďalej len „rozsudok IP Translator“, EU:C:2012:361), ako aj zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, ďalej len „rozsudok Praktiker Bau“, EU:C:2005:425). Podľa EUIPO tento nesprávny výklad viedol Všeobecný súd v bodoch 36 a 37 napadnutého rozsudku k záveru, že použitie všetkých všeobecných označení uvedených v názve triedy 35 v zmysle Niceskej dohody rozširuje ochranu skorších ochranných známk na všetky služby zahrnuté do tejto triedy, vrátane služieb spočívajúcich v maloobchodnom predaji tovaru.
- 28 EUIPO pripomína, že oznámenie č. 4/03 pôvodne povolilo používanie všeobecných označení tvoriacich názvy tried v zmysle Niceskej dohody. Podľa tohto oznámenia uvedenie celého názvu danej triedy v zmysle uvedenej dohody predstavuje žiadosť vo vzťahu ku všetkým tovarom alebo službám, ktoré patria do tejto konkrétnej triedy, vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v abecednom zozname. Preto sa žiadne z týchto označení nepovažovalo za príliš nejasné alebo neurčité.
- 29 Súdny dvor potvrdil tento prístup v rozsudku IP Translator. Podľa EUIPO z bodov 57 až 64 tohto rozsudku vyplýva, že všeobecné označenia názvu danej triedy môžu pokrývať len tovary alebo služby zahrnuté v abecednom zozname tejto triedy, a to s výhradou dodržania dvoch kumulatívnych podmienok, konkrétne že rôzne výrazy, z ktorých pozostáva názov triedy, sú dostatočne „jasné a presné“, a že prihláška odráža úmysel žiadateľa, aby boli pokryté všetky tovary a služby zahrnuté v danom abecednom zozname.
- 30 V nadväznosti na vynesenie uvedeného rozsudku bolo oznámenie č. 4/03 zrušené a nahradené oznámením č. 2/12, ktoré vo vzťahu k ochranným známkam Európskej únie prihláseným pred 21. júnom 2012 obmedzuje rozsah všeobecných označení uvedených v názve triedy v zmysle Niceskej dohody na všetky tovary a služby uvedené v abecednom zozname konkrétnej triedy, a nie ako dovtedy, na všetky tovary a služby zahrnuté do danej triedy.
- 31 V prejednávanej veci EUIPO nespochybňuje, že služby maloobchodného predaja patria do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody. Ani maloobchodné služby ako také a ani služby „maloobchodného predaja prírodných rastlín a kvetov, semien, čerstvého ovocia a zeleniny“ však nie sú zahrnuté v abecednom zozname tejto triedy. EUIPO sa teda domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že skoršie ochranné známky sú chránené vo vzťahu k službám maloobchodného predaja.
- 32 EUIPO dodáva, že Všeobecný súd sa zároveň dopustil nesprávneho výkladu rozsudku Praktiker Bau, keď konštatoval, že trieda 35 v zmysle Niceskej dohody pokrýva služby maloobchodného predaja všetkých možných tovarov, keďže uvedený rozsudok stanovuje, že žiadateľ je povinný spresniť tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týka služba maloobchodného predaja.
- 33 Preto keď Všeobecný súd v bode 38 napadnutého rozsudku rozhodol, že rozsudok Praktiker Bau sa neuplatňuje na ochranné známky zapísané pred dátumom vyhlásenia uvedeného rozsudku, nezohľadnil retroaktívne účinky judikatúry, ktoré možno obmedziť len výnimočne. Súdny dvor pritom účinky rozsudku Praktiker Bau neobmedzil. Všeobecný súd teda pochybil, keď na skoršie ochranné známky neuplatnil výklad vyplývajúci z tohto rozsudku.
- 34 Cactus spochybňuje dôvodnosť všetkých uvedených tvrdení.

Posúdenie Súdny dvorom

- 35 EUIPO Všeobecnému súdu v podstate vytýka, že nesprávne vyložil rozsudky IP Translator a Praktiker Bau, keď rozhodol, že judikatúra vychádzajúca z týchto rozsudkov nemá retroaktívny účinok, a že nesprávne vyvodil, že označenie názvu triedy 35 v zmysle Niceskej dohody pokrýva všetky služby zahrnuté v tejto triede, vrátane služieb maloobchodného predaja akéhokoľvek tovaru. EUIPO sa totiž domnieva, že uvedená judikatúra má retroaktívny účinok, a že mala byť použitá na skoršie ochranné známky bez ohľadu na skutočnosť, že tieto známky boli zapísané pred vyhlásením uvedených rozsudkov.
- 36 V bodoch 36 až 38 napadnutého rozsudku Všeobecný súd konštatoval, že vzhľadom na zásadu právnej istoty sa na skoršie ochranné známky nemá uplatniť judikatúra vychádzajúca z rozsudkov IP Translator a Praktiker Bau, keďže tieto ochranné známky boli zapísané pred vydaním uvedených rozsudkov. Všeobecný súd preto dospel k záveru, že označenie názvu kapitoly 35 v zmysle Niceskej dohody sa vzťahuje na všetky služby zahrnuté v tejto triede, vrátane služieb pozostávajúcich z maloobchodného predaja akéhokoľvek tovaru.
- 37 Pokiaľ ide v prvom rade o dosah rozsudku IP Translator, je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor v bode 61 tohto rozsudku stanovil, že pre dodržanie požiadaviek jasnosti a presnosti musí prihlasovateľ ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy niceského triedenia na identifikovanie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky tovary alebo služby vymenované v abecednom zozname príslušnej triedy, alebo iba na niektoré z týchto tovarov alebo služieb. V prípade, ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených tovarov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré tovary alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.
- 38 Súdny dvor v bodoch 29 a 30 rozsudku zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, ďalej len „rozsudok Brandconcern“, EU:C:2017:122), uviedol, že rozsudok IP Translator priniesol spresnenie len vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa nových prihlášok ochranných známk Európskej únie, a netýka sa teda ochranných známk, ktoré už boli zapísané k dátumu vynesenia uvedeného rozsudku. Z toho Súdny dvor v bode 31 rozsudku Brandconcern vyvodil, že sa teda nemožno domnievať, že by Súdny dvor rozsudkom IP Translator zamýšľal spochybníť prístup uvedený v oznámení č. 4/03, pokiaľ ide o ochranné známky zapísané pred vyhlásením uvedeného rozsudku.
- 39 Oznámenie č. 2/12 nemôže spochybníť túto judikatúru a tým viesť k obmedzeniu rozsahu ochrany ochranných známk zapísaných pred vyhlásením rozsudku IP Translator pre tovary alebo služby určené prostredníctvom všeobecných označení uvedených v názve triedy v zmysle Niceskej dohody len na tie tovary alebo služby, ktoré sú uvedené v abecednom zozname príslušnej triedy a k odmietnutiu toho, že by sa táto ochrana mohla v súlade s oznámením č. 4/03 vzťahovať na všetky tovary alebo služby zahrnuté do príslušnej triedy.
- 40 Ako totiž uviedol generálny advokát v bodoch 45 a 46 svojich návrhov, rozsah ochrany, ktorú poskytujú už zapísané ochranné známky, nemožno zmeniť na základe nezáväzného oznámenia, ktorého jediným cieľom je prihlasovateľom objasniť prax EUIPO.
- 41 EUIPO počas pojednávania pred Súdny dvorom namietal, že z rozsudku Brandconcern nemožno vyvodíť, že by sa ochrana, ktorú poskytujú skoršie ochranné známky, mohla vzťahovať aj na iné tovary alebo služby, než sú tie, ktoré sa uvádzajú v abecednom zozname príslušnej triedy. Uviedol, že v tomto rozsudku Súdny dvor potvrdil prístup Všeobecného súdu, podľa ktorého sa zápis skoršej ochrannej známky odkazujúcej na názov triedy má vykladať tak, že má chrániť túto ochrannú známku výlučne pre súhrn tovarov nachádzajúcich sa v abecednom zozname tejto triedy, a nie nad rámec tohto zoznamu, čo je v súlade s ustanoveniami oznámenia č. 2/12 týkajúcimi sa ochranných známk zapísaných pred vydaním rozsudku IP Translator.

- 42 V tejto súvislosti je však zároveň potrebné uviesť, že ako uviedol generálny advokát v bodoch 48 až 50 svojich návrhov, takýto výklad rozsudku Brandconcern je nesprávny. Uvedený rozsudok sa totiž netýka rozdielu medzi tovarmi alebo službami uvedenými v abecednom zozname určitej triedy v zmysle Niceskej dohody, a širším súborom tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje názov tejto triedy. Išlo tu výlučne o určenie, či je potrebné vziať do úvahy doslovný význam názvu dotknutej triedy, alebo či je naopak potrebné vychádzať z toho, že tento názov označuje tovary nachádzajúce sa v abecednom zozname tejto triedy. Rozsudok Brandconcern teda nemožno vykladať tak, že by sa ním obmedzoval rozsah zápisu skorších ochranných známkou používajúcich názov triedy výlučne len na tie tovary alebo služby, ktoré sú uvedené v abecednom zozname tejto triedy.
- 43 Z toho, čo bolo uvedené, vyplýva, že Všeobecný súd sa správne domnieval, že judikatúra vychádzajúca z rozsudku IP Translator sa neuplatňuje na skoršie ochranné známky.
- 44 Pokiaľ ide v druhom rade o dosah rozsudku Praktiker Bau, je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor v bodoch 39 a 50 tohto rozsudku rozhodol, že aj keď činnosť maloobchodného predaja tovarov predstavuje službu zahrnutú do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, žiadateľ musí špecifikovať výrobok alebo druh tovarov, ktorých sa týka činnosť maloobchodného predaja.
- 45 Ako však uviedol generálny advokát v bode 56 svojich návrhov, podobne ako rozsudok IP Translator, aj judikatúra vychádzajúca z rozsudku Praktiker Bau sa týka len prihlášok ochranných známkou Európskej únie a netýka sa rozsahu ochrany ochranných známkou už zapísaných k dátumu vyhlásenia tohto rozsudku.
- 46 Ako uviedol generálny advokát v bode 57 svojich návrhov, takýto prístup je tiež v súlade so zásadami právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní.
- 47 Preto nemožno vytýkať Všeobecnému súdu, že v bode 38 napadnutého rozsudku konštatoval, že Cactus nebol povinný špecifikovať tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týka činnosť maloobchodného predaja.
- 48 Preto z preskúmania rozsudku IP Translator, ako ho Súdny dvor vyložil v rozsudku Brandconcern, a rozsudku Praktiker Bau vyplýva, že rozsah ochrany ochrannej známky zapísanej pred vyhlásením týchto rozsudkov, ako je slovná ochranná známka Cactus zapísaná 18. októbra 2002 a obrazová ochranná známka Cactus zapísaná 6. apríla 2001, nemôže byť ovplyvnený judikatúrou vychádzajúcou z týchto rozsudkov, keďže tieto rozsudky sa týkajú len nových prihlášok ochranných známkou Európskej únie.
- 49 Napokon, keďže článok 28 ods. 8 nariadenia č. 207/2009, ako bol zmenený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), stanovuje prechodné ustanovenie, ktoré majiteľom ochranných známkou Európskej únie, o ktorých zápis bolo požiadané pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa niceského triedenia, umožňuje 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 tejto triedy, ktoré sa však nachádzajú v abecednom zozname tejto triedy, postačuje uviesť, že toto ustanovenie nebolo uplatniteľné v čase vydania sporného rozhodnutia.
- 50 Z uvedených úvah vyplýva, že Všeobecný súd sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že v prípade dotknutých skorších ochranných známkou sa označenie názvu triedy 35 v zmysle Niceskej dohody vzťahuje na všetky služby zahrnuté v tejto triede, vrátane služieb pozostávajúcich z maloobchodného predaja tovaru.
- 51 Prvý odvolací dôvod je teda potrebné zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 52 Svojím druhým odvolacím dôvodom EUIPO namieta, že Všeobecný súd porušil článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom písm. a) uvedeného nariadenia, keď konštatoval, že používanie výlučne obrazového prvku skoršej ochrannej známky, ktorým je štylizovaný kaktus, bez uvedenia slovného prvku „Cactus“, zodpovedá jej používaniu „v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky“ v zmysle posledného uvedeného ustanovenia.
- 53 EUIPO tvrdí, že táto úvaha obsahuje štyri nesprávne právne posúdenia.
- 54 Prvého nesprávneho právneho posúdenia sa podľa EUIPO Všeobecný súd dopustil, keď dospel k záveru, že štylizované logo kaktusu je „v podstate rovnocenné“ s podobou, v akej bola zapísaná kombinovaná ochranná známka. Neoveril totiž, či mal slovný prvok „Cactus“, ktorý bol vynechaný v skrátenej forme skoršej obrazovej ochrannej známky, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k „prírodným rastlinám a kvetom, semenám“, alebo či bol tento slovný prvok vzhľadom na svoju veľkosť a umiestnenie v rámci zapísanej podoby skoršej ochrannej známky zanedbateľný, alebo naopak, spôsobilý pritaiahnuť pozornosť spotrebiteľa a byť zapamätaný ako označenie identifikujúce samo osebe obchodný pôvod tovaru.
- 55 Druhé pochybenie má byť podľa EUIPO dôsledkom toho, že Všeobecný súd konštatoval rovnocennosť medzi ochrannými známkami v podobe, v akej boli používané a v akej boli zapísané výlučne zo sémantickej rovnocennosti ich slovných a obrazových prvkov, bez toho, aby vykonal celkové posúdenie rovnocennosti označení, ktoré by si vyžadovalo analýzu vizuálnych a prípadne aj fonetických rozdielov, ktoré by mohli odlišovať zapísanú podobu skoršej ochrannej známky od podoby, v akej bola táto ochranná známka používaná.
- 56 Tretie pochybenie vytýkané Všeobecnému súdu sa týka toho, že podľa EUIPO svoje konštatovanie o rovnocennosti medzi štylizovaným kaktusom a podobou, v akej bola zapísaná kombinovaná ochranná známka, založil implicitne na predchádzajúcej známosti, ktorú by táto ochranná známka mohla mať u spotrebiteľov. Bez tejto predchádzajúcej známosti by spotrebiteľia nemali žiaden dôvod domnievať sa, že štylizovaný kaktus predstavuje jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky, pričom druhým prvkom je nevyhnutne slovo „Cactus“.
- 57 Napokon štvrtým pochybením Všeobecného súdu má byť podľa EUIPO nezohľadnenie toho, že zmenu rozlišovacej spôsobilosti skoršej kombinovanej ochrannej známky je potrebné preskúmať vzhľadom na vnímanie európskych, a nielen výlučne luxemburských spotrebiteľov. Ak by bolo zohľadnené vnímanie európskych spotrebiteľov, Všeobecný súd by musel dospieť k záveru, že pre významnú časť príslušnej skupiny verejnosti nemožno štylizovaný kaktus prirovnať k slovu „cactus“ alebo ku skoršej kombinovanej ochrannej známke v jej celom rozsahu, keďže rovnocenný pojem v úradných jazykoch Európskej únie, ako je „cacto“, „kaktus“, „kaktusas“, „kaktuzs“ alebo „κάκτος“, má odlišnú ortografiu a výslovnosť.
- 58 Cactus v prvom rade uvádza, že druhý odvolací dôvod je potrebné považovať za neprípustný, keďže EUIPO sa v skutočnosti domáha toho, aby Súdny dvor opätovne preskúmal skutkové okolnosti, a na tento účel nahradil posúdenie Všeobecného súdu svojím vlastným posúdením.
- 59 Subsidiárne sa Cactus domnieva, že tvrdenia EUIPO sú nepodložené.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 60 V súlade s článkom 256 ods. 1 ZFEÚ a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Všeobecný súd je teda jediný príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantných skutočností, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov preto nepredstavuje, s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (rozsudok z 12. júla 2012, *Smart Technologies/ÚHVT*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 52 a citovaná judikatúra).
- 61 Pokiaľ ide o údajné tretie pochybenie, ktorým EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že konštatovanie o rovnocennosti označení založil na údajnej predchádzajúcej známosti zapísaného označenia u spotrebiteľov, je potrebné zdôrazniť, že zistenia týkajúce sa pozornosti, vnímania alebo postojov príslušnej skupiny verejnosti sú zisteniami skutkovej povahy (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2012, *Smart Technologies/ÚHVT*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 51 a citovanú judikatúru).
- 62 Pokiaľ ide o údajné štvrté pochybenie, ktorým EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že prípadnú zmenu rozlišovacej spôsobilosti skoršej obrazovej ochrannej známky preskúmal výlučne vzhľadom na vnímanie luxemburských spotrebiteľov, a nie vzhľadom na vnímanie európskych spotrebiteľov vo všeobecnosti, z rovnakých dôvodov, aké boli uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku, je potrebné uviesť, že tieto kritické úvahy sú skutkovej povahy a Súdny dvor neprislúcha ich preskúmať, s výhradou prípadu skreslenia skutkových okolností, na aký však v prejednávanej veci nebolo poukázané.
- 63 Druhý odvolací dôvod je teda potrebné zamietnuť ako neprípustný v rozsahu, v akom sa týka definície príslušnej skupiny verejnosti a toho, ako je z jej strany vnímaná skoršia obrazová ochranná známka.
- 64 Na druhej strane druhý odvolací dôvod je prípustný v rozsahu, v akom sa týka prvého a druhého namietaného pochybenia, teda kritérií, na základe ktorých je potrebné posúdiť, či išlo o riadne používanie ochrannej známky v skrátenej forme. Na rozdiel od toho, čo uvádza Cactus, totiž stanovenie kritérií, ktoré je potrebné použiť na všeobecné posúdenie rovnocennosti označení z hľadiska ich rozlišovacej spôsobilosti, predstavuje právnu otázku, ktorá patrí do právomoci Súdneho dvora.
- 65 Súdny dvor už v tejto súvislosti spresnil, že priamo zo znenia článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) uvedeného nariadenia vyplýva, že používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, sa považuje za používanie v zmysle prvého pododseku tohto článku, pokiaľ sa nezmenila rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v ktorej bola táto ochranná známka zapísaná (rozsudok z 18. júla 2013, *Specsavers International Healthcare a i.*, C-252/12, EU:C:2013:497, bod 21).
- 66 Je potrebné uviesť, že článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) uvedeného nariadenia tým, že nevyžaduje striktný súlad medzi podobou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a podobou, v ktorej bola zapísaná, má umožniť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby na označení vykonal v súvislosti s jeho obchodným využívaním zmeny, ktoré mu dovoľia bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôbiť požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2013, *Specsavers International Healthcare a i.*, C-252/12, EU:C:2013:497, bod 29).
- 67 Z toho vyplýva, že podmienka „riadneho používania“ v zmysle článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) uvedeného nariadenia je splnená aj vtedy, ak je používaný len obrazový prvok kombinovanej ochrannej známky, pokiaľ nedôjde k zmene rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky tak, ako bola zapísaná.

- 68 Pokiaľ ide o prvé údajné pochybenie, EUIPO nemôže Všeobecnému súdu vytýkať, že neoveril, do akej miery mala vynechaná časť, konkrétne slovný prvok „Cactus“, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a aká bola jej dôležitosť pre vnímanie označenia v jeho celistvosti, keďže Všeobecný súd správne porovnal označenie tak, ako bolo používané v skrátenej forme, so zapísaným označením.
- 69 V bode 61 napadnutého rozsudku totiž Všeobecný súd konštatoval, bez toho, že by to EUIPO spochybňoval v rámci tohto odvolania, že obe zložky, z ktorých sa skladá skoršia ochranná známka, konkrétne štylizovaný kaktus a slovný prvok „Cactus“, nesú rovnaký sémantický obsah. Z tohto konštatovania pritom vyplýva, že podľa Všeobecného súdu sa nemožno domnievať, že by slovný prvok „Cactus“ mal odlišnú rozlišovaciu spôsobilosť ako štylizovaný kaktus, a že vynechanie tohto prvku v skrátenej forme skoršej obrazovej ochrannej známky nie je pri vnímaní tejto ochrannej známky v jej celistvosti dostatočne významné na to, aby to ovplyvnilo jej rozlišovaciu spôsobilosť.
- 70 Pokiaľ ide o druhé namietané pochybenie, v súlade s tým, čo uviedol generálny advokát v bode 81 svojich návrhov, je potrebné uviesť, že Všeobecný súd správne vykonal celkové posúdenie rovnocennosti označenia používaného v skrátenej forme, teda samotného štylizovaného kaktusu, a označenia chráneného skoršou obrazovou ochrannou známkou, teda štylizovaného kaktusu spolu so slovným prvkom „Cactus“. V tejto súvislosti je jednak potrebné uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí EUIPO, Všeobecný súd vykonal vizuálne porovnanie, z ktorého vyplynulo, že vyobrazenie štylizovaného kaktusu je v oboch týchto označeniach zhodné. Okrem toho by bolo fonetické porovnanie uvedených označení nadbytočné vzhľadom na konštatovanie Všeobecného súdu, že oba prvky skoršej obrazovej ochrannej známky majú rovnaký sémantický obsah. Preto je potrebné konštatovať, že Všeobecný súd sa mohol bez toho, aby porušil článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009, v bode 61 napadnutého rozsudku obmedziť na preskúmanie rovnocennosti dotknutých označení z vizuálneho a koncepčného hľadiska.
- 71 Preto je potrebné druhý odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný v rozsahu, v akom sa týka kritérií, na základe ktorých je potrebné posúdiť rovnocennosť dotknutých označení na účely preukázania riadneho používania.
- 72 Druhý odvolací dôvod je preto potrebné zamietnuť ako čiastočne neprípustný a čiastočne nedôvodný.
- 73 Vzhľadom na všetky predchádzajú úvahy je potrebné zamietnuť odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

- 74 V súlade s článkom 138 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľným na základe článku 184 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Cactus navrhol uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania a EUIPO nemal úspech vo svojich odvolacích dôvodoch, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy