



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 11. oktobra 2017*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Figurativna znamka z besednimi elementi ‚CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ‘ – Ugovor imetnika besedne in figurativne znamke Evropske unije z besednim elementom ‚Cactus‘ – Nicejska klasifikacija – Člen 28 – Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a) – Resna in dejanska uporaba znamke v skrajšani obliki“

V zadevi C-501/15 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 22. septembra 2015,

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, agent,
pritožnik,

druga stranka v postopku je

Cactus SA s sedežem v Bertrangeu (Luksemburg), ki jo zastopa K. Manhaeve, odvetnik,

tožeča stranka na prvi stopnji,

Isabel Del Rio Rodríguez, stanujoča v Malagi (Španija),

druga stranka v postopku pred odborom EUIPO za pritožbe,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, C. Vajda, E. Juhász, sodnika, K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,

generalni pravobranilec: N. Wahl,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 29. marca 2017,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 17. maja 2017

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

- 1 Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. julija 2015, Cactus/UUNT – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neobjavljena, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2015:494), s katero je navedeno sodišče delno razveljavilo odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. oktobra 2012 (zadeva R 2005/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Cactus SA in Isabel Del Rio Rodríguez Brandconcern (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009, je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

- 3 Člen 15(1) Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Uporaba [znamke Evropske unije]“, določa:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke [Evropske unije] v [Uniji] za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko [Evropske unije] uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni:

(a) uporabo blagovne znamke [Evropske unije] v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;

[...]“

- 4 Člen 28 te uredbe, naslovljen „Klasifikacija“, določa:

„Blago in storitve, za katere se prijavijo blagovne znamke [Evropske unije], se razvrstijo v skladu s sistemom klasifikacije, določenim z [Uredbo Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189)].“

- 5 Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Preizkus ugovora“, določa:

„Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke [Evropske unije], ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke [Evropske unije] prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] resno in dejansko uporabljala v [Evropski uniji] za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.“

- 6 Pravilo 2 Uredbe št. 2868/95, naslovljeno „Seznam blaga in storitev“, določa:

„1. Skupna klasifikacija iz člena 1 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 se v revidirani in spremenjeni obliki [(v nadaljevanju: Nicejski aranžma)] uporablja za klasifikacijo blaga in storitev.

2. Seznam blaga in storitev je oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel uvrščen le v en razred Nicejske klasifikacije.

3. Blago in storitve so načeloma razvrščene po razredih Nicejske klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino stoji številka razreda klasifikacije, v katero spada ta skupina blaga ali storitev, vsaka skupina predstavljena pa je predstavljena po vrstnem redu razredov po tej klasifikaciji.

4. Klasifikacija blaga in storitev se uporablja izključno v upravne namene. Tako se blaga in storitev ne sme obravnavati kot podobnih na podlagi tega, da se po Nicejski klasifikaciji pojavljajo v istem razredu, pa tudi ne kot različnih na podlagi tega, da se pojavljajo v različnih razredih po Nicejski klasifikaciji.“

7 Predsednik EUIPO je v dveh obvestilih, od katerih je bilo prvo objavljeno leta 2003 in drugo leta 2012, navedel pojasnila v zvezi z uporabo naslovov razredov proizvodov, ki so določeni z Nicejskim aranžmajem.

8 V točki IV, prvi odstavek, Obvestila št. 4/03 predsednika EUIPO z dne 16. junija 2003 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti (v nadaljevanju: Obvestilo št. 4/03) je bilo navedeno:

„34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev zajema vse proizvode in storitve, zaradi česar uporaba vseh splošnih navedb iz naslova posameznega razreda pomeni zahtevek glede vseh proizvodov ali storitev, ki spadajo v ta posamezni razred.“

9 Predsednik EUIPO je 20. junija 2012 sprejel Obvestilo št. 2/12 o razveljavitvi Obvestila št. 4/03 in uporabi naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti (v nadaljevanju: Obvestilo št. 2/12). V točki V tega obvestila je navedeno:

„Kar zadeva blagovne znamke [Evropske unije], registrirane pred začetkom veljavnosti tega obvestila, ki so uporabljale vse splošne navedbe v naslovu posameznega razreda, [EUIPO] šteje, da je bila želja vlagatelja zahteve – glede na navedeno v prejšnjem Obvestilu št. 04/03 – da zajame vse proizvode in storitve, ki so navedeni v abecednem seznamu navedenega razreda v izdaji, ki je veljala v trenutku, ko je bila vložena zahteva.“

Dejansko stanje:

10 Dejansko stanje je navedeno v točkah od 1 do 12 izpodbijane sodbe in ga je mogoče povzeti tako.

11 I. Del Rio Rodríguez je 13. avgusta 2009 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe št. 207/2009 za ta figurativni znak:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

12 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 31, 39 in 44 v smislu Nicejskega aranžmaja.

13 Družba Cactus je 12. marca 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode in storitve, ki jih zajema.

14 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

- na besedni znamki Evropske unije Cactus, registrirani 18. oktobra 2002 pod številko 963694, za proizvode in storitve in razredov 2, 3, od 5 do 9, 11, 16, 18, 20, 21, od 23 do 35, 39, 41 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja in
- na figurativni znamki Evropske unije, ki je prikazana spodaj, registrirani 6. aprila 2001 pod številko 963595, za iste proizvode in storitve kot prejšnja besedna znamka, razen za „živila, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže cvetje in naravne rastline, semensko zrnje; sveže sadje in zelenjava“ iz razreda 31 v smislu Nicejskega aranžmaja:



15 Ugovor je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

16 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 2. avgusta 2011 ugodil ugovoru za „semena, sveže cvetje in naravne rastline“ iz razreda 31 v smislu Nicejskega aranžmaja in za „vrtnarske storitve, storitve drevesnic, storitve hortikulture“ iz razreda 44 v smislu tega aranžmaja, ki so zajete s prejšnjo besedno znamko.

17 Oddelek za ugovore je med drugim menil, da so dokazi, ki jih je I. Del Rio Rodríguez zahtevala od družbe Cactus za to, da sta se prejšnji znamki resno in dejansko uporabljali, ter ki jih je ta predložila, pokazali resno in dejansko uporabo prejšnje besedne znamke za proizvode iz razreda 31 v smislu Nicejskega aranžmaja ter za storitve „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, semenskim zrnjem; svežim sadjem in zelenjavo“ iz razreda 35 v smislu tega aranžmaja.

18 Registracija prijavljene znamke je bila za blago in storitve, navedene zgoraj v točki 16, torej zavrnjena, sprejeta pa je bila za storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja.

19 I. Del Rio Rodríguez je 28. septembra 2011 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

20 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je s sporno odločbo ugodil pritožbi in ugovor v celoti zavrnil. Ugotovil je zlasti, da je oddelek za ugovore napačno presodil, da je družba Cactus predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk za storitve „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, semenskim zrnjem; svežim sadjem in zelenjavo“ iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

21 Družba Cactus je s tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženo 21. januarja 2013, predlagala razveljavitev sporne odločbe.

22 Družba Cactus je v utemeljitev tožbe navedla tri tožbene razloge: prvič, kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009, drugič, kršitev členov 75 in 76(1) te uredbe in, tretjič, kršitev člena 76(2) navedene uredbe.

23 Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi sprejelo prva tožbena razloga in tretjega zavrnilo. Tako je sporno odločbo razveljavilo v delu, s katerim je bil ugovor zavrjen, ker naj storitve „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, semenskim zrnjem; svežim sadjem in zelenjavo“ iz

razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja ne bi bile zajete s prejšnjima znamkama, in v delu, s katerim je bil zavržen ugovor, ki se je nanašal na „sveže cvetje in naravne rastline; semensko zrnje“ iz razreda 31 v smislu tega aranžmaja, ter tožbo v preostalem zavrnilo.

Predlogi strank

- 24 EUIPO s pritožbo Sodišču predlaga, naj:
- pritožbi v celoti ugodi, razveljavi izpodbijano sodbo in
 - družbi Cactus naloži plačilo stroškov.
- 25 Družba Cactus Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo v celoti zavrne in
 - EUIPO naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 26 EUIPO v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga, ki zadevata, prvič, kršitev člena 28 Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravilom 2 Uredbe št. 2868/95 in, drugič, kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1), drugi pododstavek, točka (a), te uredbe.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 27 EUIPO s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je kršilo člen 28 Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravilom 2 Uredbe št. 2868/95 s tem, da je napačno razlagalo sodbi z dne 19. junija 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, v nadaljevanju: sodba IP Translator, EU:C:2012:361), in z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, v nadaljevanju: sodba Praktiker Bau, EU:C:2005:425). Ta napačna razlaga naj bi povzročila, da je v točkah 36 in 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da ima uporaba vseh splošnih navedb, navedenih v naslovu razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, za posledico, da se varstvo prejšnjih znamk raztegne na vse storitve iz tega razreda, vključno s storitvami prodaje na drobno.
- 28 EUIPO opozarja, da je Obvestilo št. 4/03 najprej dovolilo uporabo splošnih navedb, ki sestavljajo naslove razredov v smislu Nicejskega aranžmaja. V skladu s tem obvestilom je uporaba celotnega naslova posameznega razreda v smislu tega aranžmaja pomenila zahtevek glede vseh proizvodov ali storitev, ki spadajo v ta razred, vključno s tistimi, ki niso navedeni na abecednem seznamu. Tako se za nobeno od teh navedb ni štelo, da je preveč nejasna ali nedoločna.
- 29 Sodišče naj bi ta pristop zavrnilo v sodbi IP Translator. V skladu z navedbami EUIPO iz točk od 57 do 64 te sodbe izhaja, da se splošne navedbe iz naslova posameznega razreda lahko nanašajo zgolj na proizvode in storitve, navedene na abecednem seznamu tega razreda, kadar sta izpolnjena dva kumulativna pogoja, in sicer da so različni izrazi, ki sestavljajo naslov razreda, dovolj „jasni in natančni“ ter da zahteva odraža namen vlagatelja zaobjeti vse proizvode ali storitve, navedene na tem abecednem seznamu.

- 30 Po razglasitvi navedene sodbe naj bi bilo Obvestilo št. 4/03 razveljavljeno in nadomeščeno z Obvestilom št. 2/12, s katerim je bil za znamke Evropske unije, prijavljene pred 21. junijem 2012, obseg splošnih navedb iz naslova razreda v smislu Nicejskega aranžmaja omejen na vse proizvode ali storitve z abecednega seznama posameznega razreda in ne več na vse proizvode in storitve iz tega razreda.
- 31 EUIPO v obravnavani zadevi ne izpodbija, da storitve prodaje na drobno spadajo v razred 35 v smislu Nicejskega aranžmaja. Vendar naj niti storitve prodaje na drobno kot take niti storitve „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, semenskim zrnjem; svežim sadjem in zelenjavo“ ne bi bile vključene na abecedni seznam tega razreda. EUIPO tako meni, da je Splošno sodišče storilo napako s tem, da je ugotovilo, da sta bili prejšnji znamki varovani za storitve prodaje na drobno.
- 32 EUIPO dodaja, da je Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da razred 35 v smislu Nicejskega aranžmaja vsebuje storitve trgovine na drobno za vse mogoče proizvode, storilo tudi napako pri razlagi glede na sodbo Praktiker Bau, v kateri je bilo določeno, da mora prijavitelj natančno navesti proizvode ali vrste proizvodov, ki jih zadevajo storitve prodaje na drobno.
- 33 Tako naj Splošno sodišče s tem, da je v točki 38 izpodbijane sodbe presodilo, da se sodba Praktiker Bau ne uporablja za znamke, registrirane pred datumom razglasitve navedene sodbe, ne bi upoštevalo retroaktivnega učinka sodne prakse, ki je lahko omejen le izjemoma. Sodišče pa naj učinkov sodbe Praktiker Bau ne bi omejilo. Zato naj bi Splošno sodišče storilo napako s tem, da razlage iz te sodbe ni uporabilo za prejšnji znamki.
- 34 Družba Cactus izpodbija utemeljenost vseh teh argumentov.

Presoja Sodišča

- 35 EUIPO Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je sodbi IP Translator in Praktiker Bau napačno razlagalo s tem, da je presodilo, da sodna praksa, ki izhaja iz teh dveh sodb, nima retroaktivnega učinka, in je napačno sklenilo, da se uporaba naslova razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja nanaša na vse storitve iz tega razreda, vključno s storitvami prodaje na drobno vseh proizvodov. EUIPO namreč meni, da ima navedena sodna praksa retroaktivni učinek in da bi se bila morala uporabljati za prejšnji znamki ne glede na to, da sta bili ti znamki registrirani pred razglasitvijo navedenih sodb.
- 36 V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče v točkah od 36 do 38 ugotovilo, da se, upoštevajoč načelo pravne varnosti, sodna praksa, ki izhaja iz sodb IP Translator in Praktiker Bau, ne uporablja za prejšnji znamki, ker sta bili registrirani pred razglasitvijo teh sodb. Splošno sodišče je iz tega sklepalo, da se za prejšnji znamki uporaba razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja nanaša na vse storitve iz tega razreda, vključno s storitvami prodaje na drobno katerih koli proizvodov.
- 37 Na prvem mestu, kar zadeva doseg sodbe IP Translator, je treba navesti, da je Sodišče v točki 61 te sodbe presodilo, da mora prijavitelj znamke, ki za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabi vse splošne navedbe naslova posameznega razreda Nicejske klasifikacije – da bi spoštoval zahtevi jasnosti in natančnosti – pojasniti, ali se njegova zahteva za registracijo nanaša na vse proizvode oziroma storitve, naštete na abecednem seznamu zadevnega posameznega razreda, ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz tega razreda se nanaša.
- 38 Sodišče je v točkah 29 in 30 sodbe z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, v nadaljevanju: sodba Brandconcern, EU:C:2017:122), navedlo, da je sodba IP Translator določila pojasnila le v zvezi z zahtevami, ki veljajo za nove zahteve za registracijo znamk Evropske unije, in se torej ne nanaša na znamke, ki so bile ob razglasitvi zadnjenavedene sodbe že registrirane.

Sodišče je v točki 31 sodbe Brandconcern iz tega izpeljalo, da ni mogoče šteti, da bi Sodišče s sodbo IP Translator nameravalo poseči v pristop, naveden v Obvestilu št. 4/03 v zvezi z znamkami, registriranimi pred razglasitvijo zadnjenavedene sodbe.

- 39 Obvestilo št. 2/12 ne more poseči v to sodno prakso in s tem zožiti obsega varstva znamk, registriranih pred razglasitvijo sodbe IP Translator za proizvode ali storitve, označene s splošnimi navedbami naslova razreda v smislu Nicejskega aranžmaja, zgolj na proizvode ali storitve, naštete na abecednem seznamu tega razreda, ter onemogočiti, da se to varstvo v skladu z Obvestilom št. 4/03 razteza na vse proizvode ali storitve iz navedenega razreda.
- 40 Kot je namreč generalni pravobranilec navedel v točkah 45 in 46 sklepnih predlogov, se obseg varstva, zagotovljenega z znamkami, ki so bile registrirane, ne more spremeniti na podlagi nezavezujočega obvestila, katerega edini namen je prijaviteljem razjasniti prakso EUIPO.
- 41 EUIPO je na obravnavi pred Sodiščem trdil, da iz sodbe Brandconcern ni mogoče sklepati, da bi se varstvo, ki izhaja iz prejšnjih znamk, lahko raztezalo preko proizvodov ali storitev, naštetih na abecednem seznamu zadevnega razreda. Navedel je, da je Sodišče v tej sodbi potrdilo obrazložitev Splošnega sodišča, na podlagi katere je treba registracijo prejšnje znamke, ki se nanaša na naslov razreda, razlagati, kot da varuje to znamko zgolj za vse proizvode, naštete na abecednem seznamu zadevnega razreda, in ne preko tega, v skladu z določbami Obvestila št. 2/12, ki zadevajo znamke, registrirane pred razglasitvijo sodbe IP Translator.
- 42 Vendar je glede tega treba navesti, kot je ugotovil generalni pravobranilec v točkah od 48 do 50 sklepnih predlogov, da je taka razlaga sodbe Brandconcern napačna. Ta sodba se namreč ne nanaša na razlikovanje med, na eni strani, proizvodi ali storitvami, naštetimi na abecednem seznamu v smislu Nicejskega aranžmaja, in, na drugi strani, vsemi, številčnejšimi, proizvodi ali storitvami, na katere se nanaša naslov tega razreda. Šlo je zgolj za ugotovitev, ali je treba upoštevati dobesedni pomen naslova zadevnega razreda ali pa je, nasprotno, treba šteti, da se tak naslov nanaša na proizvode, naštete na abecednem seznamu tega razreda. Sodbe Brandconcern zato ni mogoče razlagati tako, da je omejila obseg registracije prejšnjih znamk, ki uporabljajo naslov razreda, zgolj na proizvode ali storitve, naštete na abecednem seznamu tega razreda.
- 43 Iz zgornjih navedb je razvidno, da je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da se sodna praksa, ki izhaja iz sodbe IP Translator, ne uporablja za prejšnje znamke.
- 44 Na drugem mestu, kar zadeva doseg sodbe Praktiker Bau, je treba navesti, da je Sodišče v točkah 39 in 50 te sodbe presodilo, da čeprav dejavnost prodaje proizvodov na drobno pomeni storitev iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, mora prijavitelj za registracijo znamke vseeno natančno določiti proizvode ali vrsto proizvodov, na katere se nanaša dejavnost prodaje na drobno.
- 45 Vendar, kakor je generalni pravobranilec navedel v točki 56 sklepnih predlogov, se kakor v sodbi IP Translator sodna praksa, ki izhaja iz sodbe Praktiker Bau, nanaša zgolj na zahteve za registracijo znamk Evropske unije in ne zadeva obsega varstva znamk, že registriranih ob razglasitvi te sodbe.
- 46 Tako rešitev poleg tega potrjujeta, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 57 sklepnih predlogov, načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.
- 47 Zato Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je v točki 38 izpodbijane sodbe ugotovilo, da družbi Cactus ni bilo treba natančno navesti proizvodov ali vrst proizvodov, na katere se nanaša dejavnost prodaje na drobno.

- 48 Tako je iz preučitve sodb IP Translator, kakor jo je Sodišče razlagalo v sodbi Brandconcern, in Praktiker Bau razvidno, da na obseg varstva znamke, registrirane pred razglasitvijo teh sodb – kot je besedna znamka družbe Cactus, registrirana 18. oktobra 2002, in figurativna znamka družbe Cactus, registrirana 6. aprila 2001 – ne more vplivati sodna praksa, ki izhaja iz teh sodb, saj se te sodbe nanašajo zgolj na nove zahteve za registracijo znamk Evropske unije.
- 49 Nazadnje, kar zadeva to, da člen 28(8) Uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), vsebuje prehodno določbo, ki imetnikom znamk Evropske unije, za katere je bila prijava vložena pred 22. junijem 2012 in so registrirane za celoten naslov razreda Nicejske klasifikacije, omogoča, da do 24. septembra 2016 izjavijo, da je bil njihov namen na dan vložitve zahteve zahtevati varstvo za druge proizvode ali storitve, kot so proizvodi ali storitve, zajeti v dobesednem pomenu tega naslova, pod pogojem, da so ti vključeni v abecedni seznam tega razreda, zadošča navesti, da se ta določba ob sprejetju sporne odločbe ni uporabljala.
- 50 Iz zgornjih navedb je razvidno, da Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava s tem, da je odločilo, da za zadevni prejšnji znamki uporaba naslova razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja zajema vse storitve iz tega razreda, vključno s storitvami trgovine s proizvodi na drobno.
- 51 Prvi pritožbeni razlog je torej treba kot neutemeljen zavrnil.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 52 Z drugim pritožbenim razlogom EUIPO trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1), drugi pododstavek, točka (a), te uredbe s tem, da je ugotovilo, da uporaba – brez besednega elementa „Cactus“ – edinega figurativnega elementa prejšnje znamke, in sicer stiliziranega kaktusa, pomeni uporabo „v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke“ v smislu te zadnje določbe.
- 53 EUIPO navaja, da naj bi ta ugotovitev vsebovala štiri napake pri uporabi prava.
- 54 Splošno sodišče naj bi, prvič, napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je stiliziran logo, ki upodablja kaktus, „v bistvenem enak“ obliki, za katero je bila registrirana kompleksna znamka. Ne bi naj namreč preverilo, ali ima verbalni element „Cactus“, ki je bil v skrajšani različici prejšnje figurativne znamke opuščen, svojstven razlikovalni učinek za „sveže cvetje in naravne rastline, semensko zrnje“ oziroma ali je ta besedni element zaradi svoje velikosti in svojega položaja znotraj registrirane oblike prejšnje znamke zanemarljiv ali pa, nasprotno, lahko pritegne pozornost potrošnika in si ga ta zapomni kot znak, ki sam po sebi identificira trgovski izvor proizvodov.
- 55 Druga očitana napaka naj bi bila posledica tega, da je Splošno sodišče ugotovilo, da sta znamki, ki sta se uporabljali, enakovredni znamkama, ki sta bili registrirani, zgolj na podlagi semantične enakovrednosti njunih besednih in figurativnih elementov, ne da bi opravilo celostno preučitev enakovrednosti znakov, ki bi zahtevala analizo vizualnih in morebiti fonetičnih razlik, zaradi katerih bi se lahko oblika, v kateri je bila prejšnja znamka registrirana, razlikovala od oblike, v kateri se je ta znamka uporabljala.

- 56 Tretja, Splošnemu sodišču očitana napaka je, da naj bi svojo ugotovitev enakovrednosti stiliziranega kaktusa in oblike, v kateri je bila kompleksna znamka registrirana, implicitno oprlo na to, da so potrošniki to obliko lahko že prej poznali. Brez tega predhodnega poznavanja naj potrošniki ne bi imeli nobenega razloga za sklepanje, da je stilizirani kaktus element kompleksne znamke, drugi element katere je nujno beseda „Cactus“.
- 57 Četrta in nazadnje, Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da ni upoštevalo, da je spremembo razlikovalnega učinka prejšnje kompleksne znamke treba presojati glede na zaznavo evropskih potrošnikov, ne pa samo luksemburških. Če bi upoštevalo zaznavo evropskih potrošnikov, naj bi Splošno sodišče moralo skleniti, da za pomemben del upoštevne javnosti stiliziranega kaktusa ni mogoče enačiti z besedo „cactus“ ali prejšnjo kompleksno znamko v njeni celoti, ker ima ustrezen izraz v uradnih jezikih Unije, kot je „cacto“, „kaktus“, „kaktusas“, „kaktuzs“ in „κάκτος“, drugačen zapis in izgovorjavo.
- 58 Družba Cactus najprej trdi, da bi bilo drugi pritožbeni razlog treba šteti za nedopusten, saj EUIPO Sodišču v bistvu predlaga, naj ponovno preuči dejanske elemente, z namenom, da bi preučitev Splošnega sodišča nadomestilo s svojo lastno.
- 59 Družba Cactus podrejeno navaja, da trditve EUIPO niso utemeljene.

Presoja Sodišča

- 60 V skladu s členom 256(1) PDEU in členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije je pritožba omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je torej edino pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov razen ob njihovem izkrivljanju ni pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (sodba z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT, C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 52 in navedena sodna praksa).
- 61 V zvezi s tretjo zatrjevano napako, glede katere EUIPO Splošnemu sodišču očita, da je enakovrednost znakov ugotovilo na podlagi tega, da so potrošniki znak, kot je bil registriran, predhodno poznali, je treba poudariti, da gre pri ugotovitvah glede pozornosti, zaznave in ravnanja upoštevne javnosti za vprašanje presoje dejanskega stanja (v tem smislu glej sodbo z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT, C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 51 in navedena sodna praksa).
- 62 V zvezi s četrto zatrjevano napako, glede katere EUIPO Splošnemu sodišču očita, da je morebitno spremembo razlikovalnega učinka prejšnje figurativne znamke preučilo zgolj, kar zadeva zaznavo luksemburških potrošnikov, ne pa, kar zadeva zaznavo evropskih potrošnikov na splošno, je treba iz istih razlogov, kot so ti, navedeni v prejšnji točki te sodbe, navesti, da so grajane ugotovitve dejanske in da Sodišče ni pristojno za njihovo presojo, razen kadar gre za izkrivljanje dejstev, kar pa v obravnavani zadevi ni bilo uveljavljano.
- 63 Drugi pritožbeni razlog je torej treba zavrniti kot nedopusten v delu, v katerem se nanaša na opredelitev upoštevne javnosti in na to, kako je ta javnost zaznavala prejšnjo figurativno znamko.
- 64 Nasprotno pa je drugi pritožbeni razlog dopusten v delu, v katerem se nanaša, kar zadeva prvo in drugo zatrjevano napako, na merila, na podlagi katerih je treba presojati resno in dejansko uporabo znamke v skrajšani obliki. V nasprotju z navedbami družbe Cactus je namreč določitev meril, ki jih je treba uporabiti za celovito presojo enakovrednosti znakov z vidika njihovega razlikovalnega učinka, pravno vprašanje, ki je v pristojnosti Sodišča.

- 65 Glede tega je Sodišče že pojasnilo, da iz besedila člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), navedene uredbe neposredno izhaja, da se uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, šteje za uporabo v smislu prvega pododstavka tega člena, če razlikovalni učinek znamke v obliki, v kateri je bila ta registrirana, ni spremenjen (sodba z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi, C-252/12, EU:C:2013:497, točka 21).
- 66 Navesti je treba, da je namen člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 – ne da bi se zahtevala stroga skladnost med obliko, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana – imetniku te znamke omogočiti, da znak pri njegovi uporabi v gospodarskem prometu in brez poseganja v njegov razlikovalni učinek spremeni tako, da ga bolje prilagodi zahtevam trženja in oglaševanja zadevnih proizvodov in storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi, C-252/12, EU:C:2013:497, točka 29).
- 67 Iz tega sledi, da je pogoj „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), iste uredbe izpolnjen, tudi kadar se uporablja le figurativni element kompleksne znamke, če razlikovalni učinek zadevne znamke, kakor je bila registrirana, ni spremenjen.
- 68 Glede prve zatrjevane napake EUIPO Splošnemu sodišču ne more očitati, da ni preverilo, kolikšen razlikovalni učinek ima izpuščen element, to je besedni element „Cactus“, in koliko je pomemben pri zaznavi znaka v celoti, saj je Splošno sodišče pravilno primerjalo znak, ki se je uporabljal v skrajšani obliki, z znakom, ki je bil registriran.
- 69 Splošno sodišče je v točki 61 izpodbijane sodbe – ne da bi EUIPO to v obravnavani pritožbi izpodbijal – namreč navedlo, da imata elementa, ki sestavljata prejšnjo figurativno znamko, to sta stilizirani kaktus in besedni element „Cactus“, vsak v svoji lastni obliki enako semantično vsebino. Iz te navedbe pa je razvidno, da je Splošno sodišče ugotovilo, da ni mogoče šteti, da ima besedni element „Cactus“ drugačen razlikovalni učinek kot stilizirani kaktus, in da neobstoj tega besednega elementa v skrajšani različici prejšnje figurativne znamke v zaznavi te znamke v celoti ni dovolj pomemben, da bi spremenil njen razlikovalni učinek.
- 70 V zvezi z drugo zatrjevano napako je treba ugotoviti, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 81 sklepnih predlogov, da je Splošno sodišče pravilno opravilo celovito presojo enakovrednosti znaka, kot se uporablja v skrajšani obliki, to je samega stiliziranega kaktusa, in znaka, varovanega s prejšnjo figurativno znamko, to je stiliziranega kaktusa skupaj z besednim elementom „Cactus“. Glede tega je treba navesti, prvič, da je Splošno sodišče v nasprotju z navedbami EUIPO opravilo vizualno primerjavo, iz katere je izhajalo, da je upodobitev stiliziranega kaktusa v teh dveh znakih enaka. Drugič, izrecna fonetična primerjava navedenih znakov bi bila odveč, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da imata oba elementa prejšnje figurativne znamke enako semantično vsebino. Tako je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče v točki 61 izpodbijane sodbe lahko, ne da bi kršilo člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009, opravilo le preučitev enakovrednosti zadevnih znakov na vizualni in konceptualni ravni.
- 71 Zato je drugi pritožbeni razlog treba zavrni kot neutemeljen v delu, v katerem se nanaša na merila, po katerih je treba presojati enakovrednost zadevnih znakov, da bi se dokazala resna in dejanska uporaba.
- 72 Drugi pritožbeni razlog je torej treba zavrni kot delno nedopusten in delno neutemeljen.
- 73 Glede na zgornje navedbe je treba pritožbo v celoti zavrni.

Stroški

⁷⁴ V skladu s členom 138(1) Poslovnika Sodišča, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi člena 184(1) tega poslovnika, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Družba Cactus je predlagala, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi