



# Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
NILS WAHL  
föredraget den 17 maj 2017<sup>1</sup>

**Mål C-501/15 P**

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)  
mot**

**Cactus SA**

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artiklarna 15, 28 och 42 – Figurkännetecken med ordelementen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Invändning från innehavaren till äldre gemenskapsvarumärken med ordelementet CACTUS – Räckvidden för sådana äldre varumärken – Detaljförsäljningstjänster – Bedömning av verkligt bruk för ett figurmärke under omständigheter då endast en del av det registrerade varumärket brukas”

1. Genom sitt överklagande anmodar Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) domstolen att upphäva tribunalens dom i mål T-24/13.<sup>2</sup> I den domen ogiltigförklarade tribunalen beslutet från EUIPO:s överklagandenämnd om ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut i den mån som tribunalen hade konstaterat att verkligt bruk av äldre varumärken hade kunnat styrkas.

2. Detta mål ger upphov till två huvudfrågor, som båda framför allt avser begreppet ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 207/2009.<sup>3</sup> Detta mål gäller å ena sidan räckvidden för det skydd som ska ges ett äldre varumärke om det vid registreringstillfället inte har fastställts någon specifik beteckning för varor och tjänster som omfattas av varumärket utöver en allmän hänvisning till relevant klass av varor och tjänster. I detta hänseende ger målet domstolen en möjlighet att klargöra sin rättspraxis som följer av målet IP Translator<sup>4</sup> respektive målet Praktiker.<sup>5</sup> Genom detta mål uppmanas å andra sidan domstolen att klargöra hur verkligt bruk av ett sammansatt varumärke ska bedömas om varumärket i praktiken används i förkortad form.

## I. Tillämpliga bestämmelser

3. Artikel 15.1 i varumärkesförordningen har följande lydelse:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skäl原因 för att gemenskapsvarumärket inte använts.

1 Originalspråk: engelska.

2 Dom av den 15 juli 2015, Cactus/Harmoniseringskontoret – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, ej publicerad, EU:T:2015:494 (nedan kallad den överklagade domen).

3 Rådets förordning av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1, nedan kallad varumärkesförordningen).

4 Dom av den 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (nedan kallad domen i målet IP Translator).

5 Dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (nedan kallad domen i målet Praktiker).

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

- a) att gemenskapsvarumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats,

...”

4. Artikel 28 i varumärkesförordningen har följande lydelse:

”De varor och tjänster för vilka det ansöks om registrering av gemenskapsvarumärke ska klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som anges i tillämpningsföreskrifterna.”

5. Artikel 42.2 i varumärkesförordningen gäller prövningen av en invändning. Här föreskrivs följande:

”På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”

6. Följande fastställs i förordning (EG) nr 2868/95, regel 2, under rubriken ”Förteckning över varor och tjänster”<sup>6</sup>: ”1. Den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, skall tillämpas vid klassificering av varor och tjänster.

2. Förteckningen över varor och tjänster skall utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.

3. Varorna och tjänsterna bör så långt det är möjligt grupperas i enlighet med klasserna i Nice-klassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket gruppen hör enligt den klassificeringen och grupperna uppförs i samma ordning som i den klassificeringen.

4. Klassificeringen av varor och tjänster används uteslutande för administrativa ändamål. Varor och tjänster får därför inte bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster får inte bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”

## II. Bakgrund till tvisten

7. I den överklagade domen beskrivs bakgrunden till målet på följande sätt:

8. Den 13 augusti 2009 gav Isabel Del Rio Rodríguez in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till EUIPO med stöd av varumärkesförordningen.

<sup>6</sup> Kommissionens förordning av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1, nedan kallad genomförandeförordningen).

9. Det sökta varumärket utgjordes av figurkännetecknet med ordelementen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 31, 39 och 44 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceklassificeringen).<sup>7</sup>

11. Varumärkesansökan offentliggjordes den 14 december 2009.

12. Den 12 mars 2010 framställde Cactus SA (nedan kallat Cactus) en invändning enligt artikel 41 i varumärkesförordningen mot registreringen av det varumärke för vilket ansökan gjorts.

13. Som grund för sin invändning åberopade Cactus sina tidigare registrerade gemenskapsvarumärken (nedan kallade Cactus äldre varumärken). Invändningen grundades närmare bestämt dels på gemenskapsordmärket CACTUS (nedan kallat det äldre ordmärket), registrerat den 18 oktober 2002 för varor och tjänster i klasserna 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 och 42,<sup>8</sup> dels på gemenskapsfigurmärket (nedan kallat det äldre figurmärket) registrerat den 6 april 2001 för samma varor och tjänster som ordmärket omfattade, med undantag för ”djurfoder, ej ingående i andra klasser; levande plantor, växter och blommor, spannmål; färska frukter och grönsaker” i klass 31.

14. Invändningen, som framställdes med stöd av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, avsåg samtliga varor och tjänster som omfattades av varumärkesansökan och som grund åberopades samtliga varor och tjänster som omfattades av de tidigare varumärkena.

15. Genom beslut av den 2 augusti 2011 biföll invändningsenheten invändningen avseende ”fröer, levande växter och blommor” i klass 31 samt ”tjänster avseende trädgårdsskötsel, plantskolor, trädgårdsodlingstjänster” i klass 44, som omfattades av det äldre ordmärket. Registreringen av det varumärke för vilket ansökan gjorts beviljades därför inte för dessa varor och tjänster, men däremot för tjänsterna i klass 39.

16. Invändningsenheten ansåg bland annat att sökanden, efter Isabel Del Rio Rodríguez begäran om att Cactus skulle bevisa att de äldre märkena verkligen hade använts, hade kunnat påvisa verkligt bruk av det äldre ordmärket för ”levande plantor, växter och blommor, spannmål; färska frukter och grönsaker; ej kaktusar, kaktusfröer samt, mer generellt, växter och fröer från kaktusfamiljen” i klass 31 samt för tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35.

17. Den 28 september 2011 ingav Isabel Del Rio Rodríguez ett överklagande av invändningsenhetens beslut.

<sup>7</sup> Niceklassificeringen innehåller en klasslista, som åtföljs av förklarande anmärkningar. Denna klasslista innehåller, sedan den 1 januari 2002, 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser. Varje klass består av flera allmänna beteckningar, som tillsammans bildar klassrubriken, samt av den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster. I detta sammanhang rör det sig om följande varor och tjänster. Klass 31: ”Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor.” Klass 39: ”Förvaring, distribution och transport av all slags gödsel, gödningsmedel, fröer, blommor, växter, träd, verktyg och trädgårdsartiklar.” Klass 44: ”Tjänster avseende trädgårdsskötsel, plantskolor, trädgårdsodlingstjänster.”

<sup>8</sup> För vissa av dessa klasser motsvarar dessa varor och tjänster följande beskrivning: Klass 31: ”Djurfoder, ej ingående i andra klasser; levande plantor, växter och blommor, spannmål; färska frukter och grönsaker; ej kaktusar, kaktusfröer samt, mer generellt, växter och fröer från kaktusfamiljen.” Klass 35: ”Reklamtjänster, företagsledning, bland annat tjänster avseende ledning av butiker, ledning av gör-det-själv- eller trädgårdsbutiker, förvaltning av stormarknader eller snabbköp; företagsadministration, kontorstjänster, bland annat reklam, radio- och/eller tv-reklam, spridning av annons- och reklamaterial, publicering av reklamtexter, direktreklam; marknadsundersökningar; utomhusreklam; assistans vid förvaltning av affärsverksamheter; varudemonstrationer, utdelning av varuprover; opinionsundersökningar; personalrekrytering; marknadsprisanalyser; public relations-tjänster.” Klass 39: ”Transporter; emballering/paketering och förvaring av gods; researrangemang, inklusive transportföretagstjänster; godsmagasiner, uthyrning av lagringsutrymme och/eller lagerlokaler; varuleveranser; kurir- och budtjänster.”

18. Genom beslut av den 19 oktober 2012 (nedan kallat det omtvistade beslutet) biföll EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet och ogillade invändningen i dess helhet. Nämnden ansåg framför allt att invändningsenheten felaktigt hade gjort bedömningen att Cactus hade visat att det förekom ett verkligt bruk av de äldre Cactus-varumärkena i fråga om tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35. Överklagandenämnden ansåg närmare bestämt att i) dessa tjänster inte omfattades av de äldre Cactus-varumärkena, ii) trots att Cactus hade hävdats bruk i fråga om ”snabbköpstjänster”, omfattades dessa tjänster inte av de äldre Cactus-varumärkena och ett verkligt bruk hade inte heller kunnat styrkas för dessa tjänster, och iii) ”förvaltning av stormarknader eller snabbköp” i klass 35, som omfattas av de äldre Cactus-varumärkena, motsvarar ledningstjänster som tillhandahålls utomstående företag, vilket innebär att tjänsten bör anses skilja sig från detaljhandelstjänster sett till sin karaktär, sitt syfte och de slutanvändare som den riktar sig till. Överklagandenämnden ansåg även att Cactus inte för perioden mellan den 14 december 2004 och 13 december 2009 hade bevisat att det förelåg ett verkligt bruk av de äldre Cactus-varumärkena i fråga om de varor eller tjänster som omfattas av dessa varumärken.

### III. Förfarandet vid tribunalen

19. Genom ansökan som inkom den 21 januari 2013 anmodade Cactus tribunalen att ogiltigförklara det omtvistade beslutet.

20. I den överklagade domen ogiltigförklarade tribunalen det omtvistade beslutet i den mån som invändningen avslagits på grund av att tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35 inte omfattats av de äldre Cactus-varumärkena och i förhållande till ”levande plantor, växter och blommor; spannmål” i klass 31 samt ogillade talan i övriga delar.

### IV. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

21. Genom ansökan som inkom till domstolen den 22 september 2015 har EUIPO yrkat att domstolen ska

- upphäva den överklagade domen,
- förplikta Cactus att ersätta rättegångskostnaderna.

22. Cactus har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

23. Parterna yttrade sig muntligen vid förhandlingen den 29 mars 2017.

### V. Analys

24. Till stöd för överklagandet har EUIPO anfört två grunder.

25. Enligt den första grunden hävdar EUIPO att den överklagade domen har åsidosatt artikel 28 i varumärkesförordningen jämförd med regel 2 i genomförandeförordningen i och med att klassrubriken för klass 35 har ansetts omfatta samtliga tjänster i den klassen.

26. Enligt den andra grunden hävdar EUIPO att den överklagade domen åsidosätter artiklarna 42.2 och 15.1 i varumärkesförordningen eftersom tribunalen slagit fast att bruket av figurelementet, nämligen en logotyp som avbildar en stiliserad kaktus utan något ordelement, inte förändrar det registrerade figurmärkeets särskiljningsförmåga.

**A. Den första grunden: Kan ett varumärke omfatta detaljförsäljningstjänster trots att dessa tjänster inte nämns i den alfabetiska förteckningen för klass 35 i Niceklassificeringen?**

**1. Inledning**

27. Denna grund avser möjligheten att registrera varumärken för detaljförsäljningstjänster samt användningen av klassrubriker för att ange vilka varor och tjänster som ett varumärke omfattar. Den väcker också en viktig fråga om vilken betydelse som EUIPO:s publicerade meddelanden om sin registreringspraxis har för räckvidden av det skydd som ett varumärke ger.

28. I vidare mening avser denna grund omfattningen av det skydd som ska ges ett äldre varumärke under omständigheter då de allmänna klassrubrikerna i Niceklassificeringen används för att ange de varor och tjänster som ska omfattas av varumärket. Efter registreringen av de äldre Cactus-varumärkena har domstolens rättspraxis begränsat varumärkessökandes möjlighet att enbart hänvisa till allmänna klassrubriker för att ange de varor och tjänster som ska omfattas av varumärket. Domstolens rättspraxis har också gett vägledning om förutsättningarna för att tillåta varumärkesregistreringar av detaljförsäljningstjänster.

29. I domen i målet IP Translator slog domstolen å ena sidan fast att "[f]ör att uppfylla ... kraven på klarhet och precision, måste således den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses."<sup>9</sup>

30. I domen i målet Praktiker slog domstolen å andra sidan fast att ett varumärke visserligen kan omfatta detaljförsäljningstjänster, men att det "skall ... begäras av den som ansöker att de varor eller varuslag som berörs av tjänsterna preciseras" i ansökan.<sup>10</sup>

31. I den överklagade domen slog tribunalen fast att domstolens uttalande i domen i målet IP Translator inte påverkar räckvidden för det skydd som de äldre Cactus-varumärkena ger och att angivandet av klassrubriken för klass 35 avser "samtliga tjänster som ingår i den klassen", inbegripet tjänster som omfattar detaljhandel med varor. Enligt tribunalen utsträcks skyddet för äldre gemenskapsvarumärken till att omfatta detaljförsäljningstjänster som avser handel med alla varor eftersom dessa märken hade registrerats före domstolens dom i målet Praktiker. Av dessa skäl slog tribunalen fast att de äldre gemenskapsvarumärkena skyddas vad gäller tjänsterna "detaljförsljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker".<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Domen i målet IP Translator, punkt 61.

<sup>10</sup> Domen i målet Praktiker, punkt 50.

<sup>11</sup> Punkterna 36–39 i den överklagade domen.

32. Enligt EUIPO tillämpade tribunalen felaktigt den rättspraxis som härrör från domen i målet IP Translator och begränsade felaktigt tillämpningen av domen i målet Praktiker vad gäller de äldre Cactus-varumärkena. Enligt EUIPO utgör detta ett åsidosättande av artikel 28 i varumärkesförordningen jämförd med regel 2 i genomförandeförordningen. Eftersom varken detaljförsäljningstjänster som sådana eller tjänsterna ”detaljförädning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” återfinns i den alfabetiska förteckningen för klass 35, är de äldre Cactus-varumärkena inte skyddade vad avser dessa tjänster.

33. Cactus delar inte EUIPO:s uppfattning och har yrkat att överklagandet inte ska bifallas såvitt avser den första grunden.

## 2. EUIPO:s praxis

34. Det ska inledningsvis noteras att de varor och tjänster för vilka det ansöks om registrering av gemenskapsvarumärke ska klassificeras i enlighet med den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Niceöverenskommelsen. Enligt regel 2 i genomförandeförordningen ska förteckningen över varor och tjänster utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.

35. Före domstolens dom i målet IP Translator godtog EUIPO varumärkesansökningar som innehöll hänvisningar till en eller flera klassrubriker och krävde inte att de varor och tjänster som omfattades av varumärkesansökan angavs närmare. Praxis för (dåvarande) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden vad gäller klassrubriker förklarades mer ingående i meddelande nr 4/03 från byråns ordförande.<sup>12</sup> Å ena sidan var det tillåtet att använda de allmänna beteckningar som klassrubrikerna omfattade. Ingen av dessa beteckningar ansågs som alltför vaga eller obestämda. Å andra sidan ansågs angivandet av hela klassrubriken för en viss klass omfatta samtliga varor och tjänster som *potentiellt* ingår i klassen i fråga (den allomfattande tolkningen).

36. Sedan dom meddelats i målet IP Translator den 19 juni 2012 ersatte EUIPO meddelande nr 4/03 med meddelande nr 2/12.<sup>13</sup> I det nya meddelandet infördes en distinktion beroende på det datum då ansökan om ett gemenskapsvarumärke ingavs. När det gäller ansökningar om gemenskapsvarumärke daterade den 21 juni 2012 eller senare ska sökande uttryckligen förklara sin avsikt att söka skydd för samtliga varor och tjänster i den alfabetiska förteckningen för en viss klass. För ansökningar om gemenskapsvarumärken som har gjorts före brytdatumet den 21 juni 2012 tolkas användningen av allmänna beteckningar i en klassrubrik som att ansökan omfattar samtliga varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för en viss klass. Som påpekats ovan antogs en sådan användning tidigare, i enlighet med den allomfattande tolkningen, omfatta samtliga varor eller tjänster i en viss klass.

37. Som EUIPO så riktigt framhåller är det en viktig distinktion som görs mellan å ena sidan varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för en viss klass och å andra sidan varor och tjänster som potentiellt ingår i klassen i fråga. Alla tänkbara varor och tjänster för en viss klass anges nämligen inte i den alfabetiska förteckningen.

38. Detta leder mig till frågan om hur domstolens uttalande i målet IP Translator påverkar räckvidden för det skydd som följer av äldre varumärken som registrerats före den domens avkunnande.

<sup>12</sup> Meddelande nr 4/03 från byråns ordförande av den 16 juni 2003 avseende användningen av klassrubriker i förteckningarna över varor och tjänster i ansökningar och registreringar av gemenskapsvarumärken.

<sup>13</sup> Meddelande nr 2/12 från byråns ordförande av den 20 juni 2012 avseende användningen av klassrubriker i förteckningarna över varor och tjänster i ansökningar och registreringar av gemenskapsvarumärken.

### 3. Rättspraxis och dess räckvidd

#### a) Domen i målet IP Translator

39. Den aktuella domen i målet Brandconcern, som meddelades efter det att det skriftliga förfarandet i förevarande mål avslutats, har klargjort räckvidden för domstolens uttalande i målet IP Translator vad gäller varumärken som registrerats innan denna dom meddelades.<sup>14</sup>

40. Efter överklagande slog domstolen, i domen i målet Brandconcern, fast att domstolens uttalande i målet IP Translator inte avsåg innehavare av redan registrerade varumärken utan endast (nya) varumärkessökande. Den ansåg närmare bestämt att domstolen endast avsett att klargöra de krav som åligger de sökande av nationella varumärken som använder de allmänna beteckningarna i en viss klassrubrik för att ange de varor eller tjänster för vilka det ansöks om varumärkesskydd. Syftet med sådana krav är att säkerställa att det är möjligt att med säkerhet fastställa omfattningen av det skydd ett varumärke ger när en varumärkessökande använder samtliga beteckningar som anges i rubriken till en viss klass. Domstolen förklarade även att målet IP Translator inte påverkade giltigheten av det synsätt som kommit till uttryck i meddelande nr 4/03 vad gäller varumärken som registrerats före domens avkunnande.<sup>15</sup>

41. Med andra ord ansågs inte domstolens uttalande vara tillämpligt på varumärken som registrerats före den domens avkunnande.

42. Den slutsatsen måste gälla i lika hög grad här: tribunalen kan inte kritiseras för sin bedömning att domstolens uttalande i målet IP Translator inte påverkar räckvidden för det skydd som följer av varumärken som registrerats före domens avkunnande.<sup>16</sup>

43. Detta förändras inte av att EUIPO införde en ny tolkning även för de varumärken som registrerats före den 21 juni 2012 i meddelande nr 2/12.

44. Som nämnts ovan reviderade EUIPO, på grund av det meddelandet, sin praxis för tidigare registrerade varumärken: för dessa varumärken tolkades användningen av allmänna beteckningar i en klassrubrik som att det skydd som följer av varumärket omfattar samtliga varor eller tjänster i *den alfabetiska förteckningen* för en viss klass och inte samtliga varor eller tjänster som (potentiellt) ingår i klassen, så som det varit tidigare.

45. Räckvidden för det skydd som följer av registrerade varumärken kan helt enkelt inte ändras genom ett icke-bindande meddelande. Det skulle äventyra stabiliteten för registrerade varumärken<sup>17</sup> om EUIPO skulle kunna begränsa räckvidden av redan registrerade varumärken genom ett meddelande.

<sup>14</sup> Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

<sup>15</sup> Punkterna 29–32.

<sup>16</sup> Varje annan tolkning skulle innebära att det inte fanns något ändamål med den ändring av artikel 28 i förordning nr 207/2009 som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21). Genom den förordningen infördes en övergångsbestämmelse i artikel 28 som innebär att innehavare av EU-varumärken för vilka ansökan har lämnats in före den 22 juni 2012 och vilka registrerats i fråga om hela rubriken i en Niceklass i Niceöverenskommelsen, före den 24 september 2016 fick förklara att deras avsikt den dag då ansökan gjordes hade varit att söka skydd för andra varor eller tjänster än de som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, men som ingår i den alfabetiska förteckningen för den klassen.

<sup>17</sup> Se punkt 56 nedan.

46. Här får man inte heller glömma att syftet med de här aktuella EUIPO-meddelandena är att förklara och förtydliga EUIPO:s praxis vid bedömning av ansökningar om gemenskapsvarumärken. De är inte rättsligt bindande. Vid den tidpunkt då de äldre Cactus-varumärkena registrerades godtog EUIPO registrering av varumärken för detaljförsäljningstjänster i klass 35, och det fanns enligt gällande meddelanden, eller för den delen rättspraxis, ingen begränsning vad gäller användningen av klassrubriker för att ange vilka varor och tjänster som ett varumärke omfattar.<sup>18</sup>

47. Tvärtemot vad EUIPO gjorde gällande vid förhandlingen, strider det här ovannämnda inte mot dess tolkning av domen i målet Brandconcern. Domstolen ansåg inte bara att dess uttalande i målet IP Translator inte var tillämpligt på redan registrerade varumärken, utan bekräftade också särskilt att tribunalens tolkning att ett äldre varumärke som hänvisade till relevant klassrubrik (i det fallet klass 12) skulle tolkas som en ansökan om varumärkesskydd för samtliga varor i den *alfabetiska förteckningen* för den relevanta klassen, i enlighet med den tolkning som fastställs i meddelande nr 2/12 för varumärken som registrerats innan dom meddelades i målet IP Translator.<sup>19</sup> Enligt EUIPO:s framställan motsvarar detta att godta att användningen av en klassrubrik för att ange de varor och tjänster som ska omfattas av varumärket endast kan omfatta de varor eller tjänster som anges i den alfabetiska förteckningen för en viss klass.

48. I det hänseendet nöjer jag mig med att påpeka att frågan om distinktionen mellan å ena sidan de varor eller tjänster som anges i den alfabetiska förteckningen och å andra sidan samtliga varor eller tjänster som omfattas av relevant klassrubrik aldrig uppkom i målet Brandconcern.

49. Efter överklagande anmodades domstolen att avgöra om tribunalen hade gjort en riktig bedömning när den funnit att eftersom innehavaren av det äldre varumärket (LAMBRETTA) hade registrerat sitt varumärke för "fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten" i klass 12 enligt sin ansökan som hade ingetts innan meddelande nr 4/03 trädde i kraft, skulle innehavaren beviljats skydd enligt meddelande nr 2/12 för samtliga varor som anges i den alfabetiska förteckningen för klass 12 i enlighet med innehavarens avsikt.<sup>20</sup>

50. Målet Brandconcern utgör följaktligen inte rättspraxis som bekräftar EUIPO:s tolkning i meddelande nr 2/12 vad avser antagandet att ett varumärke som registrerats före brytdatumet den 21 juni 2012 på sin höjd kan skydda de varor eller tjänster som anges i den relevanta alfabetiska förteckningen. Målet Brandconcern ska inte heller tolkas så, att det utgör direkt hinder för att skydd för varumärken som registrerats innan dom avkunnats i målet IP Translator skulle kunna utsträckas till att omfatta mer än de varor och tjänster som anges i den alfabetiska förteckningen för en viss klass.

51. Efter detta klagande ska jag nu övergå till att behandla räckvidden för domstolens dom i målet Praktiker.

18 EUIPO har godtagit varumärkesregistreringar för detaljförsäljningstjänster sedan antagandet av meddelande nr 3/01 från byråns ordförande av den 12 mars 2001 om registrering av gemenskapsvarumärken för detaljhandelstjänster. Se dom av den 30 juni 2004, BMI Bertollo/Harmoniseringskontoret – Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, punkt 42.

19 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 32.

20 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkterna 19 och 32. Se även dom av den 30 september 2014, Scooters India/Harmoniseringskontoret – Brandconcern (LAMBRETTA), T-51/12, ej publicerad, EU:T:2014:844, särskilt punkterna 35 och 36. Se även dom av den 31 januari 2013, Present-Service Ullrich/Harmoniseringskontoret – Punt Nou (babalu), T-66/11, ej publicerad, EU:T:2013:48, punkterna 49 och 50. I det målet slog tribunalen fast att en varumärkessökande som har använt samtliga allmänna beteckningar som återfinns i klassrubriken till klass 35 innan meddelande nr 2/12 trädde i kraft kan antas ha haft för avsikt att göra anspråk på skydd avseende samtliga tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen. Tribunalen gick dock inte in på det faktum att det saknades hänvisning till den alfabetiska förteckningen i meddelande nr 4/03.



**b) Domen i målet Praktiker**

52. Frågan som uppstår här är om tribunalen gjorde en korrekt rättstillämpning när den bedömde att det skydd som följer av de äldre Cactus-varumärkena utsträcks till att omfatta detaljförsäljningstjänster av alla varor, utan att det finns något behov att precisera vilka varor eller varuslag som berörs av tjänsterna, eftersom dessa äldre varumärken registrerats innan domstolen meddelade sin dom i målet Praktiker.

53. Som EUIPO mycket riktigt har påpekat är en tidsmässig begränsning av verkningarna av EU-domstolens domar inte regel utan undantag. EUIPO har även korrekt påpekat att domstolen i sin dom i målet Praktiker inte specifikt har begränsat rättsverkningarna i tiden.

54. Det exceptionella med att begränsa domarnas rättsverkningar i tiden är den naturliga följderna av hur verkningarna av domstolens domar tillämpas. Domstolens domar ger av princip verkan från och med en viss tidpunkt i det förflutna (*ex tunc*). När det gäller förhandsavgöranden enligt artikel 267 FEUF har det i fast rättspraxis upprepats att den tolkning som domstolen gör av en EU-rättslig bestämmelse ska klargöra och precisera innebörden och räckvidden av denna bestämmelse, såsom den ska eller skulle ha tolkats och tillämpats från och med sitt ikraftträdande. Av detta följer att en sålunda tolkad bestämmelse kan och ska tillämpas av domstolarna även beträffande rättsförhållanden som har uppkommit före meddelandet av den dom i vilken begäran om tolkning prövas, om villkoren för att väcka talan vid behörig domstol om tillämpningen av nämnda bestämmelse är uppfyllda i övrigt.<sup>21</sup> Det är sålunda endast i undantagsfall som domstolen begränsar verkningarna av sina domar.<sup>22</sup> En sådan begränsning kan dessutom endast tillåtas i den dom varigenom den begärda tolkningen meddelas.<sup>23</sup>

55. Jag anser ändå att den linje som tribunalen har valt är befogad. Skälet till detta är enkelt.

56. Det vore inkonsekvent att godta att domstolens uttalande tillämpades för redan registrerade varumärken i målet Praktiker, men inte i målet IP Translator. Att tillåta en retroaktiv tillämpning av målet Praktiker i förevarande mål skulle inte bara vara inkonsekvent, utan helt enkelt felaktigt. I likhet med uttalandet i målet IP Translator är uttalandet i målet Praktiker nämligen inte tillämpligt här. Båda domarna gäller varumärkesansökningar, men den fråga som domstolen här behandlar avser räckvidden för det skydd som följer av ett tidigare registrerat varumärke.

57. Som generaladvokat Campos Sánchez-Bordona påpekade i målet Brandconcern finns det en viktig skillnad mellan de båda skedena ansökan och registrering av varumärken. Att tolka den förteckning över varor och tjänster som ingår i en ansökan och som fortfarande kan ändras enligt artikel 43 i varumärkesförordningen är inte detsamma som att tolka en förteckning över varor och tjänster som omfattas av ett varumärke som redan har registrerats. Enligt artikel 48 i samma förordning får ett registrerat varumärke av princip inte ändras.<sup>24</sup> Om ett senare uttalande från domstolen om varumärkesansökningar skulle tillåtas påverka det skydd som följer av tidigare registrerade varumärken, skulle detta undergräva varumärkenas stabilitet. Det skulle även strida mot rättssäkerhetsprincipen och inverka menligt på varumärkesinnehavarnas berättigade förväntningar.

58. Avslutningsvis kommer jag att ta upp en fråga som väcktes av EUIPO vid förhandlingen.

21 Se, exempelvis, dom av den 11 augusti 1995, *Roders m.fl.*, C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punkt 42 och där angiven rättspraxis, och dom av den 6 mars 2007, *Meilicke m.fl.*, C-292/04, EU:C:2007:132, punkt 34 och där angiven rättspraxis.

22 Domstolen tillät begränsningen av rättsverkningarna i tiden av dess domar i bland annat den aktuella domen av den 28 april 2016, *Borealis Polyolefine m.fl.*, C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 och C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, punkterna 101–111. Se även dom av den 8 april 1976, *Defrenne*, 43/75, EU:C:1976:56.

23 Se, bland många, dom av den 9 mars 2000, *EKW och Wein & Co*, C-437/97, EU:C:2000:110, punkt 57.

24 Förslag till avgörande av generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona i målet *Brandconcern/EUIPO*, C-577/14 P, EU:C:2016:571, punkterna 67 och 68.

### *c) Avslutande synpunkter*

59. EUIPO har påpekat att Cactus inte i enlighet med artikel 28.8 i varumärkesförordningen före den 24 september 2016 hade förklarat att deras avsikt den dag då ansökan gjordes för de äldre Cactus-varumärkena hade varit att söka skydd för andra varor eller tjänster än de som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, men som ingår i den alfabetiska förteckningen för den klassen.

60. Detta har självklart i sig ingen betydelse för hur detta överklagande kommer att avgöras.

61. EUIPO:s påpekande och den följande kommentaren från Cactus om avsaknaden av en sådan förklaring visar på två saker.

62. För det första visar det att lagstiftaren eftersträvade att anpassa det framtida skyddet för varumärken som registrerats innan domstolens dom avkunnats i målet IP Translator med skyddet för varumärken som registrerats efter domens avkunnande.<sup>25</sup> I artikel 28.8 i varumärkesförordningen slås det fast att EU-varumärken för vilka ingen förklaring lämnas in senast den 24 september 2016 ska utsträckas till att, från den dagen och framåt, bara omfatta varor eller tjänster som bokstavligen omfattas av de beteckningar som ingår i den relevanta klassrubriken.

63. Å andra sidan är det inte uppenbart i vilken omfattning som det faktum att detaljförsäljningstjänster inte uttryckligen anges i den alfabetiska förteckning som det hänvisas till i klass 35 är avgörande för att fastställa om varumärken som de äldre Cactus-varumärkena även kan omfatta skydd för detaljförsäljningstjänster. Det förefaller inte helt orimligt att hävda att sådana tjänster, med hänsyn till den förklarande anmärkningen till klass 35,<sup>26</sup> skulle kunna ingå i den klassen även med den bokstavliga tolkningen.<sup>27</sup>

64. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att tribunalen inte har gjort en felaktig rättstillämpning när den bedömde att angivandet av klassrubriken för klass 35 avser samtliga tjänster som ingår i den klassen, inbegripet tjänster som omfattar detaljhandel med varor. Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den första grunden.

## **B. Den andra grunden: Hur ska ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas om varumärket används i förkortad form?**

### **1. Inledning**

65. I den överklagade domen slog tribunalen fast att ”det bör noteras att det äldre figurmärket består av ett figurelement, nämligen en stiliserad kaktus, följt av ordelementet ’Cactus’. De båda element som utgör det äldre figurmärket förmedlar därför, var och en i sin form, samma semantiska innehåll. Det ska tilläggas att den stiliserade kaktusen återges på samma sätt såväl i det registrerade figurmärket som i märkets förkortade form, vilket får till följd att konsumenten likställer märkets förkortade form

<sup>25</sup> Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 33.

<sup>26</sup> I den förklarande anmärkningen till Niceklassificeringen (sjunde utgåvan, som var i kraft då ansökningarna om Cactus äldre varumärken ingavs) förklaras att den allmänna klassrubriken till klass 35 redan hänvisade till tjänster som består i sammanställandet av ett varusortiment för annans räkning för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna. Se även *Guidelines for examination of European Union trade marks*, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), del B om prövning, avsnitt 3 om klassificering, 1 augusti 2016, s. 4. I riktlinjerna förklarar EUIPO att de förklarande anmärkningarna klargör vilka varor eller tjänster som är avsedda eller inte avsedda att omfattas av klassrubrikerna och vilka som anses utgöra en integrerad del av klassificeringen.

<sup>27</sup> Se domen i målet Praktiker, punkt 50. Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2014, Netto Marken Discount, C-420/13, EU:C:2014:2069, punkterna 33–36.

med dess registrerade form. Av detta följer att det äldre figurmärket i dess registrerade form och det varumärke som används av sökanden i dess förkortade form måste betraktas som väsentligen likvärdiga. Slutsatsen måste därför bli att sökandens bruk enbart av den stiliserade kaktusen inte förändrar det äldre figurmärkets särskiljningsförmåga.”<sup>28</sup>

66. Gjorde tribunalen en korrekt rättstillämpning när den bedömde att användningen av den stiliserade logotypen som avbildade en kaktus, utan ordelementet ”Cactus”, utgjorde användning ”i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats”, i den mening som avses i artikel 15.1 i varumärkesförordningen? Det är frågan som domstolen måste ta ställning till vid bedömningen av den andra grunden.

67. EUIPO anser inte det. EUIPO har i huvudsak hävdad att tribunalen grundat sin slutsats på ett felaktigt kriterium (nämligen den semantiska likvärdigheten mellan logotypen och ordelementet ”Cactus”). Enligt EUIPO borde tribunalen ha gjort en separat bedömning av det utelämnade ordelementet ”Cactus” särskiljningsförmåga respektive betydelse.

68. EUIPO har närmare bestämt konstaterat att den överklagade domen innehåller fyra fall av felaktig rättstillämpning, som samtliga avser artikel 15.1 i varumärkesförordningen. För det första: I och med att tribunalen gjorde sin bedömning endast på grundval av den semantiska överensstämmelsen mellan logotypen och ordelementet, underlät tribunalen att pröva i vilken utsträckning ordelementet ”Cactus” hade särskiljningsförmåga och var av betydelse för det sammansatta varumärket. För det andra: Tribunalen underlät att beakta de visuella och (möjliga) fonetiska skillnaderna mellan logotypen och det sammansatta varumärket. För det tredje: Tribunalen gjorde fel då den till grund för sin bedömning lade den omständigheten att allmänheten i Luxemburg sedan tidigare haft kännedom om det äldre figurmärket. För det fjärde: När tribunalen bedömde figurmärkets särskiljningsförmåga underlät den att beakta hur allmänheten i Europa som helhet uppfattar märket.

69. Cactus har hävdad att den andra grunden inte kan tas upp till prövning. Cactus vidhåller under alla omständigheter att tribunalens resonemang är korrekt.

## **2. Kriterierna för att fastställa om användningen av ett varumärke i förkortad form förändrar det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga**

70. Jag måste inledningsvis uttrycka tvivel vad gäller möjligheten att ta upp minst två (av de fyra) argument som EUIPO har åberopat genom denna grund till sakprövning. Domstolen saknar som bekant behörighet att ompröva de faktiska omständigheterna eller bevisningen. Den kan som regel inte ersätta tribunalens bedömning med sin egen.<sup>29</sup>

71. EUIPO:s argument avseende konsumenternas intryck av det äldre figurmärket och den berörda allmänheten (den tredje och fjärde felaktigheten) utgör enligt min mening en implicit uppmaning till domstolen att ompröva de faktiska omständigheterna i målet. Enligt rättspraxis ska sådana argument inte vara tillåtna.<sup>30</sup> Det ingår faktiskt i tribunalens behörighet att bedöma de faktiska omständigheterna att bedöma den berörda allmänhetens egenskaper och konsumenternas intryck av det aktuella varumärket.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Punkt 61 i den överklagade domen.

<sup>29</sup> Se, bland många, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/Harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och där angiven rättspraxis.

<sup>30</sup> Se, bland många, dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/Harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 och där angiven rättspraxis.

<sup>31</sup> Se, exempelvis, dom av den 4 oktober 2007, Henkel/Harmoniseringskontoret, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punkt 51, och dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/Harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 51 och där angiven rättspraxis.

72. Vad gäller den tredje påstådda felaktigheten har EUIPO hävdad att tribunalen implicit grundade sin slutsats om likvärdigheten mellan den stiliserade kaktusen och det registrerade figurmärket på att konsumenter (i Luxemburg) kan ha haft förhandskännedom om det utelämnade elementet. Vad gäller den fjärde påstådda felaktigheten har EUIPO hävdad att om de europeiska konsumenternas generella intryck hade beaktats skulle tribunalen inte ha dragit samma slutsats. För att bekräfta dessa påståendens riktighet skulle det uppenbart krävas en förnyad prövning av de faktiska omständigheter och den bevisning som lagts fram för – och prövats av – tribunalen.

73. De båda övriga argumenten förefaller kunna tas upp till sakprövning av domstolen.<sup>32</sup> De gäller nämligen vilka kriterier som ska användas för att bedöma om bruket av ett varumärke i förkortad form förändrar det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga.

74. Enligt artikel 15.1 a i varumärkesförordningen får en varumärkesinnehavare framställa varianter av det registrerade varumärket när märket utnyttjas kommersiellt. Enligt den bestämmelsen tillåts varianter så länge som varumärkets särskiljningsförmåga inte ändras. Syftet med denna bestämmelse är således att möjliggöra för varumärkesinnehavaren att bättre kunna anpassa sig till marknadsföringskraven för de berörda varorna eller tjänsterna. I det sammanhanget har domstolen slagit fast att det har förekommit verkligt bruk av ett registrerat varumärke ”om det läggs fram bevisning för att det har använts i en något ändrad form än den i vilken det registrerades”.<sup>33</sup>

75. Generellt sett krävs det en övergripande likvärdighetsbedömning för att avgöra om den form i vilken varumärket används är väsentligt likvärdig med den form i vilket varumärket har registrerats.

76. Rättspraxis ger emellertid ingen tydlig vägledning om hur det ska bedömas om användningen av ett varumärke i förkortad form förändrar det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga. Denna rättspraxis behandlar framför allt något annorlunda situationer där begreppsmässigt särskiljande element tillförs i det registrerade varumärket (eller där varumärket används i förändrad form). I det sammanhanget anser tribunalen rutinmässigt att om det konstateras en ändring av det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga måste det prövas om de tillagda beståndsdelarnas är särskiljande och dominerande. Denna bedömning ska grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa beståndsdelar och på hur de har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket.<sup>34</sup>

77. Detta överklagande väcker frågan om detta stämmer i lika hög grad i de fall då element utesluts.

78. Hur den frågan ska besvaras beror enligt min mening på omständigheterna i varje enskilt fall.

79. Låt oss anta att Cactus hade registrerat ett figurmärke bestående av två element: ett figurelement som avbildade en ros och ett ordelement ”Cactus”. Låt oss även anta att Cactus enbart hade använt figurelementet som avbildade en ros när företaget använde figurmärket i sin kommersiella verksamhet. Under dessa omständigheter skulle det bli nödvändigt att bedöma om den utelämnade beståndsdeln är särskiljande och dominerande för att avgöra vilken betydelse som ett utelämnande skulle få för det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga. Detta beror i huvudsak på den begreppsmässiga dissonansen mellan figurelementet och ordelementet som ingår i det registrerade varumärket. I så fall skulle utelämnandet av ett av elementen kunna få betydelse för dess särskiljningsförmåga.<sup>35</sup>

32 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Szpunar i Harmoniseringskontoret/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 111.

33 Dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/Harmoniseringskontoret, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 86.

34 Dom av den 10 juni 2010, Atlas Transport/Harmoniseringskontoret – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, ej publicerad, EU:T:2010:229, punkterna 38 och 39, och dom av den 14 juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/Harmoniseringskontoret – Viavita (VIAVITA), T-204/12, ej publicerad, EU:T:2014:646, punkt 34 och där angiven rättspraxis. Å andra sidan har domstolen även slagit fast att användning av ett sammansatt tecken som är registrerat som varumärke kan behålla de förvärvade rättigheterna för både det sammansatta tecknet och en del av detta tecken som omfattas av en tydligt avgränsad registrering, förutsatt att den delen uppfattas som ett varumärke i sig. Se dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkterna 27–35.

35 Se, vad gäller den analys som ska utföras, exempelvis, dom av den 24 november 2005, GfK/Harmoniseringskontoret – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punkt 36 och följande punkter, och dom av den 21 januari 2015, Sabores de Navarra/Harmoniseringskontoret – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, ej publicerad, EU:T:2015:39, punkterna 35–42.

80. Här är situationen en annan. Figurelementet (den stiliserade kaktusen) och ordelementet ("Cactus") hänvisar båda till samma koncept. Även om jag ställer mig frågande till om det är korrekt att, som tribunalen, anföra att en logotyp och ett ordelement har samma semantiska innehåll, förändrar det inte det faktum att det utelämnade elementet är begreppsmässigt likvärdigt med det figurmärke som används.

81. Även om tribunalen inte tillkännagav sin avsikt att genomföra en övergripande likvärdighetsbedömning, står det klart för mig att det var just detta som tribunalen gjorde i det omtvistade stycket i den överklagade domen. Den jämförde det använda varumärket (stiliserad kaktus) med det registrerade varumärket (stiliserad kaktus och ordelement). Genom denna övergripande likvärdighetsbedömning kunde tribunalen dra slutsatsen att de båda varumärkena var väsentligen likvärdiga. Som Cactus framhåller kan den särskiljande egenskapen för ordelementet "Cactus" inte skilja sig från den som förmedlas genom varumärkets figurelement, om elementen i fråga är begreppsmässigt likvärdiga. I en sådan situation skulle det vara överflödigt att göra en separat bedömning av det utelämnade ordelementets särskiljningsförmåga.

82. Mot denna bakgrund gjorde tribunalen en korrekt rättstillämpning när den ansåg att användningen av enbart den stiliserade kaktusen, utan ordelementet "Cactus", inte förändrade det äldre figurmärkets särskiljningsförmåga. Jag anser därför att den andra grunden delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis saknar stöd.

## **VI. Förslag till avgörande**

83. Mot bakgrund av ovannämnda överväganden föreslår jag att domstolen ogillar överklagandet och förpliktar EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.