Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

11. oktober 2017 *

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – figurmærke indeholdende ordbestanddelene »CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ« – indsigelse rejst af indehaveren af EU-ordmærket og EU-figurmærket indeholdende ordbestanddelen »Cactus« – Niceklassifikationen – artikel 28 – artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a) – reel brug af varemærket i forkortet form«

I sag C-501/15 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 22. september 2015,

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Cactus SA, Bertrange (Luxembourg), ved avocate K. Manhaeve,

sagsøger i første instans,

Isabel Del Rio Rodríguez, Malaga (Spanien),

part i sagen for appelkammeret ved EUIPO,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, T. von Danwitz, og dommerne C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (refererende dommer) og C. Lycourgos,

generaladvokat: N. Wahl,

justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 29. marts 2017,

efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 17. maj 2017,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

1 Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har med sin appel for Domstolen nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 15. juli 2015, Cactus mod KHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2015:494), hvorved Retten delvist annullerede den afgørelse, der var truffet af Andet Appelkammer ved EUIPO den 19. oktober 2012 (sag R 2005/2011-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Cactus SA og Isabel Del Rio Rodríguez (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13. april 2009, ophævede og erstattede Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).

3 Artikel 15 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Brug af [EU]-varemærket« bestemmer i stk. 1:

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

a) brug af [EU]-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[…]«

4 Forordningens artikel 28 med overskriften »Klassifikation« fastsætter:

»De varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering af [EU]-varemærker, klassificeres efter den i [Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT 1995, L 303, s. 1)] fastsatte klassifikation.«

5 Artikel 42 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Behandling af indsigelsen« bestemmer i stk. 2:

»På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre [EU]-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af [EU]-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre [EU]-varemærke i [Den Europæiske Union] for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre [EU]-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre [EU]-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.«

6 Regel 2 i forordning nr. 2868/95 med overskriften »Fortegnelse over varer og tjenesteydelser« bestemmer:

»1. Klassificeringen af varer og tjenesteydelser følger den klassificering, der er nævnt i artikel 1 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15. juni 1957, som revideret og ændret [(herefter »Nicearrangementet«)].

2. Fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal være udformet således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Niceklassifikationens klasser.

3. Varerne og tjenesteydelserne skal så vidt muligt grupperes efter Niceklassifikationens klasser, idet nummeret på den klasse i klassifikationen, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres foran hver gruppe, og idet hver gruppe opføres i den rækkefølge, der er angivet i klassifikationen.

4. Klassifikationen af varer og tjenesteydelser tjener kun administrative formål. Varer og tjenesteydelser må derfor ikke betragtes som værende af samme art, blot fordi de står opført i samme klasse i Niceklassifikationen, og varer og tjenesteydelser bør derfor ej heller betragtes som værende forskellige, blot fordi de er opført i forskellige klasser i Niceklassifikationen.«

7 Præsidenten for EUIPO har ved to meddelelser offentliggjort henholdsvis i 2003 og i 2012 givet oplysninger vedrørende brugen af de klasseoverskrifter for varer, der er fastlagt i Nicearrangementet.

8 Punkt IV, første afsnit, i meddelelse nr. 4/03 af 16. juni 2003 fra EUIPO's præsident vedrørende brug af klasseoverskrifter i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer (herefter »meddelelse nr. 4/03«) angav:

»De 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser omfatter alle varer og tjenesteydelser, hvorfor brugen af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse indebærer, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse.«

9 Den 20. juni 2012 vedtog EUIPO's præsident meddelelse nr. 2/12 om ophævelse af meddelelse nr. 4/03 og vedrørende brug af klasseoverskrifter i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer (herefter »meddelelse nr. 2/12«). Punkt V i denne meddelelse fastsætter:

»For så vidt angår [EU]-varemærker, der er registreret inden denne meddelelses ikrafttræden, og som anvender alle de generelle angivelser, der findes i klasseoverskriften for en bestemt klasse, er [EUIPO] af den opfattelse, at ansøgerens hensigt i lyset af indholdet af den tidligere meddelelse nr. 4/03 var at dække alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af den alfabetiske fortegnelse for denne klasse i den udgave, der var i kraft på ansøgningstidspunktet.«

Tvistens baggrund

10 Sagens baggrund fremgår af den appellerede doms præmis 1-12 og kan sammenfattes som følger.

11 Den 13. august 2009 indgav Isabel Del Rio Rodríguez en ansøgning til EUIPO om EU-varemærkeregistrering i henhold til forordning nr. 207/2009 af følgende figurtegn:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

12 De varer og tjenesteydelser, der blev søgt registreret, henhører under klasse 31, 39 og 44 i Nicearrangementet.

13 Den 12. marts 2010 rejste Cactus indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registrering af det ansøgte varemærke for samtlige de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af ansøgningen.

14 Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

– EU-ordmærket Cactus, der blev registreret den 18. oktober 2002 under nr. 963694 for varer og tjenesteydelser i klasse 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 og 42 i Nicearrangementet, og

– EU-figurmærket, der er gengivet nedenfor, registreret den 6. april 2001 under nr. 963595 for de samme varer og tjenesteydelser som dem, der er omfattet af det ældre ordmærke, bortset fra »levnedsmidler (ikke indeholdt i andre klasser); naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 31 i dette arrangement:

Cactus

15 Indsigelsen var støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

16 Ved afgørelse af 2. august 2011 gav indsigelsesafdelingen medhold i indsigelsen for så vidt angår »frø og såsæd, naturlige planter og blomster« i klasse 31 i Nicearrangementet og »havearbejde, planteskoler, havebrug« i klasse 44 i Nicearrangementet, der er omfattet af det ældre ordmærke.

17 Indsigelsesafdelingen fandt bl.a., efter at Isabel Del Rio Rodríguez havde fremsat anmodning om, at Cactus skulle godtgøre reel brug af de ældre varemærker, at de beviser, som denne havde fremlagt, viste, at der var gjort reel brug af det ældre ordmærke for varerne i klasse 31 i Nicearrangementet og for »detailhandelstjenesteydelser vedrørende naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 35 i Nicearrangementet.

18 Registrering af det ansøgte varemærke blev derfor afslået i forhold til de varer og tjenesteydelser, der er nævnt ovenfor i præmis 16, men godtaget for tjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet.

19 Den 28. september 2011 indgav Isabel Del Rio Rodríguez en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.

20 Andet appelkammer ved EUIPO gav ved den omtvistede afgørelse medhold i klagen og forkastede indsigelsen i sin helhed. Appelkammeret var nærmere bestemt af den opfattelse, at indsigelsesafdelingen havde begået en fejl, da den fastslog, at Cactus havde godtgjort reel brug af de ældre varemærker for tjenesteydelserne »detailhandelstjenesteydelser vedrørende naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 35 i Nicearrangementet.

Sagen for Retten og den appellerede dom

21 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 21. januar 2013 anlagde Cactus sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.

22 Cactus fremsatte til støtte for søgsmålet i det væsentlige tre anbringender, hvoraf det første vedrørte tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, det andet vedrørte tilsidesættelse af denne forordnings artikel 75 og artikel 76, stk. 1, og det tredje vedrørte tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 76, stk. 2.

23 Med den appellerede dom gav Retten medhold i de to første anbringender og forkastede det tredje anbringende. Retten annullerede derfor den omtvistede afgørelse, for så vidt som denne dels forkastede indsigelsen, fordi tjenesteydelserne »detailhandelstjenesteydelser vedrørende naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 35 i Nicearrangementet ikke var omfattet af de ældre varemærker, dels forkastede den indsigelse, der var støttet på »naturlige blomster og planter; frø« i klasse 31 i Nicearrangementet, og frifandt i øvrigt EUIPO.

Parternes påstande

24 EUIPO har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:

– Appellen antages til realitetsbehandling i sin helhed, og den appellerede dom ophæves.

– Cactus tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

25 Cactus har nedlagt følgende påstande:

– Appellen forkastes i det hele.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Appellen

26 EUIPO har til støtte for appellen fremsat to anbringender vedrørende tilsidesættelse af henholdsvis artikel 28 i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med regel 2 i forordning nr. 2868/95, og af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med sidstnævnte forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a).

Det første anbringende

Parternes argumenter

27 EUIPO har med det første anbringende kritiseret Retten for at have tilsidesat artikel 28 i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med regel 2 i forordning nr. 2868/95, idet den foretog en fejlagtig fortolkning af dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, herefter »IP Translator-dommen«, EU:C:2012:361), og af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, herefter »Praktiker Bau-dommen«, EU:C:2005:425). Denne fejlagtige fortolkning bragte Retten til at fastslå i den appellerede doms præmis 36 og 37, at anvendelsen af alle de generelle angivelser i overskriften til klasse 35 i Nicearrangementet udstrækker beskyttelsen af de ældre varemærker til at omfatte alle tjenesteydelserne i denne klasse, herunder de tjenesteydelser, der består i detailhandel med varer.

28 EUIPO har bemærket, at meddelelse nr. 4/03 oprindeligt tillod anvendelse af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Nicearrangementet. I henhold til denne meddelelse udgjorde angivelsen af hele overskriften i en given klasse i Nicearrangementet et krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse, herunder dem, der ikke var nævnt i den alfabetiske fortegnelse. Ingen af disse angivelser blev derfor anset for at være for uklare eller upræcise.

29 Domstolen underkendte denne tilgang i IP Translator-dommen. Ifølge EUIPO fremgår det af denne doms præmis 57-64, at de generelle angivelser i en given klasseoverskrift kun kan omfatte de varer eller tjenesteydelser, der er opført i den alfabetiske fortegnelse for denne klasse, med forbehold for overholdelsen af to kumulative betingelser, nemlig at de forskellige udtryk, der udgør klasseoverskriften, er tilstrækkeligt »klare og præcise«, og at ansøgningen afspejler ansøgerens hensigt om at dække alle de varer og tjenesteydelser, der er opført i den nævnte alfabetiske fortegnelse.

30 Efter afsigelsen af den nævnte dom blev meddelelse nr. 4/03 ophævet og erstattet af meddelelse nr. 2/12, der for de EU-varemærker, der er indgivet inden den 21. juni 2012, begrænser rækkevidden af de generelle angivelser i en klasseoverskrift i Nicearrangementet til at omfatte alle varerne og tjenesteydelserne i den alfabetiske fortegnelse i en bestemt klasse og ikke længere alle varerne og tjenesteydelserne i denne klasse.

31 EUIPO har i den foreliggende sag ikke bestridt, at detailhandelstjenesteydelser henhører under klasse 35 i Nicearrangementet. Imidlertid er hverken detailhandelstjenesteydelser som sådan eller tjenesteydelser vedrørende »detailhandel med naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« omfattet af den alfabetiske fortegnelse i denne klasse. Det er derfor EUIPO's opfattelse, at Retten begik en retlig fejl, idet den fastslog, at de ældre varemærker var beskyttet for detailhandelstjenesteydelser.

32 EUIPO har tilføjet, at Retten under hensyn til, at klasse 35 i Nicearrangementet omfatter detailhandelstjenesteydelser for alle mulige varer, ligeledes begik en fejl i fortolkningen af Praktiker Bau-dommen, der fastslår, at ansøgeren skal præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er omfattet af detailhandelstjenesteydelserne.

33 Retten undlod derfor at tage hensyn til den retroaktive virkning af retspraksis, som kun kan begrænses undtagelsesvis, da den i den appellerede doms præmis 38 fastslog, at Praktiker Bau-dommen ikke finder anvendelse i forhold til varemærker, der er blevet registreret inden datoen for den nævnte doms afsigelse. Domstolen havde imidlertid ikke begrænset Praktiker Bau-dommens virkninger. Det var derfor med urette, at Retten ikke anvendte den fortolkning, der blev fastlagt i denne dom i forhold til de ældre varemærker.

34 Cactus har anført, at disse argumenter ikke er velbegrundede.

Domstolens bemærkninger

35 EUIPO har i det væsentlige kritiseret Retten for, at den har fortolket IP Translator-dommen og Praktiker Bau-dommen fejlagtigt, da denne fastslog, at retspraksis i henhold til disse domme ikke havde tilbagevirkende kraft, og at den med urette konkluderede, at angivelsen af klasseoverskriften i klasse 35 i Nicearrangementet omfatter alle tjenesteydelser i denne klasse, herunder detailhandelstjenesteydelser vedrørende enhver vare. Det er således EUIPO's opfattelse, at den nævnte retspraksis har virkning med tilbagevirkende kraft, og at den burde have fundet anvendelse i forhold til de ældre varemærker uafhængigt af den omstændighed, at disse varemærker er blevet registreret inden afsigelsen af de nævnte domme.

36 Retten fastslog i den appellerede doms præmis 36-38, at det ikke med hensyn til retssikkerhedsprincippet var nødvendigt at anvende den retspraksis, der var en følge af IP Translator-dommen og Praktiker Bau-dommen, i forhold til de ældre varemærker, idet disse var blevet registreret inden afsigelsen af disse domme. Retten konkluderede, at angivelsen af klasseoverskriften i klasse 35 i Nicearrangementet for de ældre varemærker omfattede alle tjenesteydelserne i denne klasse, herunder de tjenesteydelser, der består i detailhandel med enhver vare.

37 Hvad for det første angår rækkevidden af IP Translator-dommen bemærkes, at Domstolen i den pågældende doms præmis 61 fastslog, at med henblik på at overholde kravene om klarhed og præcision skal den ansøger af et varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen alene vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.

38 Domstolen har oplyst i præmis 29 og 30 i dom af 16. februar 2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India (C-577/14 P, herefter »Brandconcern-dommen«, EU:C:2017:122), at IP Translator-dommen alene indeholdt præciseringer for så vidt angår kravene til de nye ansøgninger om registrering af EU-varemærker og derfor ikke vedrører de varemærker, der allerede var registreret på tidspunktet for afsigelsen af den sidstnævnte dom. Domstolen udledte deraf i Brandconcern-dommens præmis 31, at det ikke kan lægges til grund, at Domstolen med IP Translator-dommen har ønsket at rejse tvivl om den praksis, der fremgår af meddelelse nr. 4/03, for så vidt angår varemærker, der er registreret inden afsigelsen af sidstnævnte dom.

39 Meddelelse nr. 2/12 kan ikke rejse tvivl om denne retspraksis og dermed begrænse rækkevidden af beskyttelsen af de varemærker, der er registreret inden afsigelsen af IP Translator-dommen for varer eller tjenesteydelser, der fremgår af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Nicearrangementet, til kun at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den alfabetiske fortegnelse i denne klasse, og afslå, at den udstrækkes i overensstemmelse med meddelelse nr. 4/03 til at omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, der henhører under den pågældende klasse.

40 Som generaladvokaten har bemærket i punkt 45 og 46 i forslaget til afgørelse, kan udstrækningen af den beskyttelse, som de registrerede varemærker giver, nemlig ikke ændres på grundlag af en ikke-bindende meddelelse, som ikke har nogen anden funktion end at afklare ansøgerne i forhold til EUIPO's praksis.

41 I retsmødet for Domstolen hævdede EUIPO, at det ikke af Brandconcern-dommen kan udledes, at den beskyttelse, som de ældre varemærker giver, kan omfatte andre varer eller tjenesteydelser end dem, der er omfattet af den alfabetiske fortegnelse for den pågældende klasse. EUIPO har bemærket, at Domstolen i denne dom bekræftede den begrundelse, som Retten havde givet, hvorefter registreringen af et ældre varemærke, der henviser til en klasseoverskrift, skal fortolkes således, at dette varemærke skal beskyttes udelukkende for varerne i den pågældende klasses alfabetiske fortegnelse og ikke i videre omfang i overensstemmelse med bestemmelserne i meddelelse nr. 2/12 om varemærker, der er registreret inden afsigelsen af IP Translator-dommen.

42 Det bemærkes ikke desto mindre med hensyn hertil, at en sådan forståelse af Brandconcern-dommen er ukorrekt, således som generaladvokaten med rette har bemærket i punkt 48-50 i forslaget til afgørelse. Denne dom vedrører nemlig ikke forskellen mellem på den ene side de varer eller tjenesteydelser, der fremgår af den alfabetiske fortegnelse for en klasse i Nicearrangementet, og på den anden side det større omfang af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af denne klasseoverskrift. Der var alene tale om at fastslå, om der skal tages hensyn til en ordlydsfortolkning af den relevante

klasseoverskrift, eller om det derimod skal lægges til grund, at en sådan overskrift omfatter de varer, der fremgår af den alfabetiske fortegnelse for denne klasse. Brandconcern-dommen kan derfor ikke fortolkes således, at den begrænser omfanget af registreringen af de ældre varemærker, der anvender klasseoverskriften alene for de varer eller tjenesteydelser, der fremgår af den alfabetiske fortegnelse for denne klasse.

43 Det fremgår af det ovenstående, at Retten med rette fastslog, at retspraksis efter IP Translator-dommen ikke finder anvendelse på de ældre varemærker.

44 Hvad for det andet angår rækkevidden af Praktiker Bau-dommen bemærkes, at Domstolen i denne doms præmis 39 og 50 fastslog, at selv om detailhandel med varer udgør en tjenesteydelse i klasse 35 i Nicearrangementet, skal ansøgeren ikke desto mindre med henblik på registrering af et varemærke præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er omfattet af detailhandelsvirksomheden.

45 Som generaladvokaten har anført i punkt 56 i forslaget til afgørelse vedrører Praktiker Bau-dommen ligesom IP Translator-dommen alene EU-varemærkeansøgninger og ikke omfanget af beskyttelsen af de varemærker, der allerede var registreret på tidspunktet for afsigelsen af den pågældende dom.

46 Endvidere er en sådan konklusion, således som generaladvokaten har anført i punkt 57 i forslaget til afgørelse, forenelig med retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

47 Retten kan derfor ikke kritiseres for i den appellerede doms præmis 38 at have fastslået, at Cactus ikke var forpligtet til at præcisere, hvilke varer eller typer af varer der var omfattet af detailhandelsvirksomheden.

48 Det fremgår således af undersøgelsen af IP Translator-dommen som fortolket af Domstolen i Brandconcern-dommen og af Praktiker Bau-dommen, at omfanget af beskyttelsen af et varemærke, der er registreret inden afsigelsen af disse domme, såsom ordmærket Cactus, der blev registreret den 18. oktober 2002, og figurmærket Cactus, der blev registreret den 6. april 2001, ikke berøres af den retspraksis, der følger af disse domme, for så vidt som disse alene vedrører nye ansøgninger om registrering som EU-varemærker.

49 For så vidt som artikel 28, stk. 8, i forordning nr. 207/2009 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) fastsætter en overgangsbestemmelse, der gør det muligt for indehavere af EU-varemærker, der er ansøgt om inden den 22. juni 2012, og som er registreret for en hel klasseoverskrift i Niceklassifikationen, inden den 24. september 2016 at erklære, at det på ansøgningsdatoen var deres hensigt at søge om beskyttelse for andre varer eller tjenesteydelser end dem, der ud fra en ordlydsfortolkning er omfattet af klasseoverskriften, forudsat at de varer eller tjenesteydelser, der udpeges, er medtaget i den alfabetiske liste for den pågældende klasse, skal det endelig blot bemærkes, at denne bestemmelse ikke var gældende på tidspunktet for den omtvistede afgørelse.

50 Det følger af ovenstående bemærkninger, at Retten ikke begik nogen retlig fejl, da den fastslog, at angivelsen af klasseoverskriften for klasse 35 i Nicearrangementet for de omhandlede ældre varemærker omfatter alle tjenesteydelserne i denne klasse, herunder de tjenesteydelser, der består i detailhandel med varer.

51 Det første appelanbringende skal derfor forkastes som ugrundet.

Det andet anbringende

Parternes argumenter

52 Med det andet anbringende har EUIPO anført, at Retten har tilsidesat artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), idet den lagde til grund, at brug af kun figurbestanddelen i det ældre varemærke uden ordbestanddelen »Cactus«, dvs. den stiliserede kaktus, svarede til brug »i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret« som omhandlet i den sidstnævnte bestemmelse.

53 EUIPO har gjort gældende, at denne betragtning er behæftet med fire retlige fejl.

54 Retten begik den første retlige fejl, da den antog, at det stiliserede logo af en kaktus »i det væsentlige svarede til« den form, hvori det sammensatte varemærke var blevet registreret. Retten havde nemlig ikke undersøgt, om ordbestanddelen »Cactus«, der var udeladt i den forkortede udgave af det ældre figurmærke, havde et iboende særpræg med hensyn til »naturlige planter og blomster, frø«, eller om denne ordbestanddel på grund af sin størrelse og position i den registrerede form af det ældre varemærke var ubetydelig eller tværtimod kunne tiltrække forbrugernes opmærksomhed og blive husket som et tegn, der i sig selv identificerer varernes handelsmæssige oprindelse.

55 Den anden anførte fejl følger af, at Retten udledte varemærkernes lighed, som anvendt og registreret, alene ud fra den semantiske lighed af deres ord- og figurbestanddele uden at foretage en helhedsundersøgelse af tegnenes lighed, der krævede en analyse af de visuelle og eventuelt fonetiske forskelle, som kan adskille den form, hvori det ældre varemærke er blevet registreret, fra den form, hvori dette varemærke er blevet anvendt.

56 Den tredje fejl, som Retten kritiseres for at have begået, vedrører den omstændighed, at Retten implicit støttede sin konstatering af ligheden mellem den stiliserede kaktus og den form, hvori det sammensatte varemærke er blevet registreret, på det forudgående kendskab, som forbrugere kan have til det sidstnævnte varemærke. Uden dette forudgående kendskab har forbrugerne ingen grund til at antage, at den stiliserede kaktus udgør en bestanddel af et sammensat varemærke, hvis anden bestanddel nødvendigvis er ordet »Cactus«.

57 Endelig er Rettens fjerde fejl den omstændighed, at den undlod at tage hensyn til, at ændringen af det ældre sammensatte varemærkes særpræg skal undersøges med hensyn til europæiske forbrugeres opfattelse og ikke kun luxembourgske forbrugeres. Såfremt europæiske forbrugeres opfattelse var blevet taget i betragtning, skulle Retten have konkluderet, at den stiliserede kaktus hos en væsentlig del af den relevante kundekreds ikke kan sidestilles med ordet »cactus« eller med det ældre sammensatte varemærke i dets helhed, idet det tilsvarende ord på Unionens officielle sprog, såsom »cacto«, »kaktus«, »kaktusas«, »kaktuzs«, »κάκτος«, har en anden ortografi og udtales forskelligt.

58 Cactus har principalt gjort gældende, at det andet anbringende bør afvises, fordi EUIPO i realiteten ønsker, at Domstolen på ny undersøger de faktiske forhold med henblik på, at Domstolen sætter sin egen undersøgelse i stedet for Rettens.

59 Subsidiært har Cactus anført, at EUIPO's anbringender ikke er begrundede.

Domstolens bemærkninger

60 I overensstemmelse med artikel 256, stk. 1, TEUF og artikel 58, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol er appel begrænset til retsspørgsmål. Følgelig er det alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne.

Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet urigtigt gengivet (dom af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis).

61 For så vidt angår den anførte tredje fejl, hvorved EUIPO har kritiseret Retten for at have udledt konstateringen af, at tegnene ligner hinanden, af det angiveligt forudgående kendskab, som forbrugerne har til det registrerede tegn, skal det påpeges, at konstateringer vedrørende den relevante kundekreds' opmærksomhed, opfattelse og indstilling henhører under en bedømmelse af faktisk karakter (jf. i denne retning dom af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 51 og den deri nævnte retspraksis).

62 For så vidt angår den anførte fjerde fejl, hvorved EUIPO har kritiseret Retten for at have undersøgt den eventuelle ændring i det ældre figurmærkes særpræg alene i forhold til luxembourgske forbrugeres opfattelse og ikke mere generelt med hensyn til europæiske forbrugeres opfattelse, skal det af de samme grunde som dem, der blev anført i ovenstående præmis i denne dom, bemærkes, at de kritiserede antagelser er af faktisk karakter, og at det ikke tilkommer Domstolen at påkende dem, medmindre de faktiske omstændigheder er blevet urigtigt gengivet, hvilket ikke er blevet påberåbt i den foreliggende sag.

63 Det andet anbringende skal derfor afvises, i det omfang det vedrører definitionen af den relevante kundekreds og dennes opfattelse af det ældre figurmærke.

64 Det andet anbringende kan derimod realitetsbehandles, for så vidt som det ved den anførte første og anden fejl vedrører de kriterier, der skal lægges til grund for vurderingen af reel brug af et varemærke i forkortet form. Bestemmelsen af de kriterier, der skal anvendes med henblik på helhedsvurderingen af tegnenes lighed med hensyn til deres særpræg, er i modsætning til, hvad Cactus har gjort gældende, et retligt spørgsmål, der henhører under Domstolens kompetence.

65 Med hensyn hertil har Domstolen allerede præciseret, at det fremgår direkte af ordlyden af artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009, at brug af varemærket i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret, anses for brug som omhandlet i denne artikels første afsnit, for så vidt som varemærkets særpræg i den form, hvori det er registreret, ikke forandres (dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 21).

66 Det bemærkes, at artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 – idet denne bestemmelse ikke kræver en nøje overensstemmelse mellem den i handelen benyttede form af varemærket og den, hvori det er registreret – har til formål at tillade indehaveren af sidstnævnte at foretage de ændringer af tegnet i forbindelse med dettes erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de berørte varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 29).

67 Det følger heraf, at betingelsen om »reel brug« som omhandlet i samme forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), er opfyldt, selv når kun figurbestanddelen i et sammensat varemærke bruges, for så vidt som det nævnte varemærkes særpræg, som registreret, ikke ændres.

68 For så vidt angår den anførte første fejl kan EUIPO ikke kritisere Retten for, at den ikke har efterprøvet, i hvilket omfang den udeladte del, dvs. ordbestanddelen »Cactus«, havde særpræg og havde betydning for opfattelsen af tegnet som helhed, idet Retten korrekt sammenlignede tegnet, som det blev benyttet i dets forkortede form, med tegnet som registreret.

69 Retten fastslog nemlig i den appellerede doms præmis 61, uden at dette er blevet anfægtet af EUIPO i forbindelse med nærværende appel, at de to bestanddele i det ældre figurmærke, dvs. en stiliseret kaktus og ordbestanddelen »Cactus«, begge ved deres form udtrykte det samme semantiske indhold. Det følger af denne konstatering, at Retten lagde til grund, at ordbestanddelen »Cactus« ikke kunne anses for at have et andet særpræg end det, den stiliserede kaktus havde, og at fraværet af denne ordbestanddel i den forkortede udgave af det ældre figurmærke ikke havde tilstrækkelig betydning for opfattelsen af dette varemærke i dets helhed, til at dets særpræg kunne forandres.

70 For så vidt angår den anførte anden fejl bemærkes i lighed med det af generaladvokaten anførte i punkt 81 i forslaget til afgørelse, at Retten med rette foretog en overordnet ækvivalensvurdering af det brugte tegn i den forkortede form, den stiliserede kaktus alene, og af det tegn, der var beskyttet ved det ældre figurmærke, den stiliserede kaktus sammenstillet med ordbestanddelen »Cactus«. Det bemærkes med hensyn hertil, at Retten i modsætning til, hvad EUIPO har gjort gældende, har foretaget en visuel sammenligning, hvorefter gengivelsen af den stiliserede kaktus var den samme i de to tegn. Endvidere ville en udtrykkelig fonetisk sammenligning af de nævnte tegn have været overflødig, idet Retten konstaterede, at de to bestanddele i det ældre figurmærke havde samme semantiske indhold. Det skal derfor lægges til grund, at Retten uden at tilsidesætte artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 har kunnet begrænse sig til i den appellerede doms præmis 61 at foretage en ækvivalensundersøgelse af de omhandlede tegn på et visuelt og begrebsmæssigt plan.

71 Det andet anbringende skal derfor forkastes som ugrundet, idet det vedrører de kriterier, der skal lægges til grund for ækvivalensvurderingen af de omhandlede tegn med henblik på godtgørelse af reel brug.

72 Det andet anbringende skal derfor forkastes, da det delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

73 På grundlag af det ovenstående skal appellen forkastes i sin helhed.

Sagsomkostninger

74 I henhold til artikel 138, stk. 1, i Domstolens procesreglement, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Cactus har nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) betaler sagsomkostningerne.

Underskrifter