Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
NILSA WAHLA
przedstawiona w dniu 17 maja 2017 r.[1]

Sprawa C-501/15 P

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko

Cactus SA

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuły 15, 28 i 42 – Oznaczenie graficzne zawierające elementy słowne CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Sprzeciw właściciela wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych zawierających element słowny CACTUS – Zakres wcześniejszych znaków towarowych – Usługi handlu detalicznego – Ocena rzeczywistego używania graficznego znaku towarowego w okolicznościach, w których jest wykorzystywana tylko część zarejestrowanego znaku towarowego

1. W odwołaniu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie przez Trybunał wyroku Sądu w sprawie T-24/13[2]. Wyrokiem tym Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO uchylającej decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim uznano w niej, że rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych zostało dowiedzione.

2. W sprawie tej pojawiają się dwie zasadnicze kwestie. Obie są związane z pojęciem „rzeczywistego używania" w rozumieniu art. 15 rozporządzenia (WE) nr 207/2009[3]. Po pierwsze, sprawa dotyczy zakresu ochrony, jaka powinna być przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu, gdy w chwili rejestracji danego znaku towarowego nie podano – poza ogólnym odniesieniem do odpowiedniej klasy towarów i usług – żadnego konkretnego wskazania towarów i usług objętych znakiem towarowym. Trybunał będzie miał zatem sposobność wyjaśnienia swojej linii orzeczniczej wynikającej z wyroków IP Translator[4] i Praktiker[5]. Po drugie, w rozpatrywanej sprawie Trybunał będzie mógł wyjaśnić, w jaki sposób należy oceniać rzeczywiste używanie złożonego znaku towarowego, gdy w praktyce znak ten jest stosowany w postaci skróconej.

1 Język oryginału: angielski.

2 Wyrok z dnia 15 lipca 2015 r., Cactus/OHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, niepublikowany, EU:T:2015:494, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem").

3 Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego").

4 Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, zwany dalej „wyrokiem IP Translator").

5 Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, zwany dalej „wyrokiem Praktiker").

I. Ramy prawne

3. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego stanowi:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[…]”.

4. Artykuł 28 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego stanowi:

„Towary i usługi, dla których zgłasza się wspólnotowe znaki towarowe, klasyfikowane są zgodnie z systemem klasyfikacji określonym w rozporządzeniu wykonawczym”.

5. Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego dotyczy rozpatrywania sprzeciwu. Stanowi on:

„Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług”.

6. Zasada 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/95[6], zatytułowana „Wykaz towarów i usług”, stanowi:„1. Wspólną klasyfikację określoną w art. 1 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług do celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami i poprawkami stosuje się do klasyfikacji towarów i usług.

2. Wykaz towarów i usług sporządza się w taki sposób, aby jasno wskazać charakter towarów i usług, oraz żeby dopuszczała ona klasyfikację każdego towaru i każdej usługi w tylko jednej klasie klasyfikacji nicejskiej.

3. Towary i usługi są co do zasady zgrupowane zgodnie z klasami klasyfikacji nicejskiej, tak aby każda grupa była poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy, i przedstawione w porządku klas tej klasyfikacji.

6 Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”).

4. Klasyfikacja towarów i usług służy wyłącznie celom administracyjnym. Towary i usługi nie mogą dlatego być uważane za podobne do siebie na takiej podstawie, że wykazane są w tej samej klasie w klasyfikacji nicejskiej, a towary i usługi nie mogą być uważane za odmienne od siebie na takiej podstawie, że wykazane są w różnych klasach w klasyfikacji nicejskiej".

II. Okoliczności powstania sporu

7. Okoliczności faktyczne sprawy zostały opisane w zaskarżonym wyroku jak następuje.

8. W dniu 13 sierpnia 2009 r. Isabel Del Rio Rodríguez złożyła do EUIPO zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie znaku towarowego.

9. Wniosek o rejestrację jako znaku towarowego dotyczył oznaczenia graficznego zawierającego elementy słowne CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Towary, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego, należą do klas 31, 39 i 44 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „klasyfikacją nicejską")[7].

11. Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w dniu 14 grudnia 2009 r.

12. W dniu 12 marca 2010 r. spółka Cactus SA (zwana dalej „Cactusem") złożyła sprzeciw na podstawie art. 41 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

13. W uzasadnieniu sprzeciwu Cactus powołał się na wcześniej zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe (zwane dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus"). Ściślej rzecz ujmując, powołano się z jednej strony na słowny wspólnotowy znak towarowy CACTUS (zwany dalej „wcześniejszym słownym znakiem towarowym") zarejestrowany w dniu 18 października 2002 r. dla towarów i usług należących do klas 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 i 42[8]. Z drugiej strony w uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na graficzny wspólnotowy znak towarowy (zwany dalej „wcześniejszym graficznym znakiem towarowym") zarejestrowany w dniu 6 kwietnia 2001 r. dla tych samych towarów i usług co objęte znakiem słownym, z wyłączeniem „środków spożywczych nieujętych w innych klasach, naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych" z klasy 31.

14. Sprzeciw, którego podstawę prawną stanowił art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego, był skierowany przeciwko wszystkim towarom i usługom objętym zgłaszanym znakiem towarowym i opierał się na wszystkich towarach i usługach objętych wcześniejszymi znakami towarowymi.

7 Klasyfikacja nicejska zawiera wykaz klas wraz z uwagami wyjaśniającymi. Od dnia 1 stycznia 2002 r. klasyfikacja zawiera 34 klasy towarów i 11 klas usług. Każda klasa składa się z kilku ogólnych określeń, które tworzą nagłówek klasy, oraz alfabetycznego wykazu towarów i usług. Towary i usługi objęte zgłoszeniem są następujące: klasa 31 – „ziarna, naturalne rośliny i kwiaty"; klasa 39 – „składowanie, dystrybucja i transport wszelkiego typu nawozów, nawozów do użyźniania gleby, nasion, kwiatów, roślin, drzew (rośliny), narzędzi i artykułów ogrodniczych"; klasa 44 – „ogrodnictwo, szkółki roślinne, usługi ogrodnicze".

8 Te towary i usługi odpowiadają w odniesieniu do niektórych z tych klas następującemu opisowi: klasa 31 – „środki spożywcze nieujęte w innych klasach, naturalne rośliny i kwiaty, nasiona i ziarna; owoce i warzywa świeże z wyłączeniem kaktusów, nasion kaktusów oraz ogólniej roślin i nasion z rodziny kaktusowatych"; klasa 35 – „reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, w tym zarządzanie sklepami, zarządzanie sklepami dla majsterkowiczów i sklepami ogrodniczymi, zarządzanie supermarketami lub hipermarketami; administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, w tym reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, publikowanie tekstów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, badania rynkowe, reklama zewnętrzna, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pokazy towarów, kolportaż próbek; badania opinii publicznej; rekrutacja personelu; analizy kosztów; usługi public relations; klasa 39 – „transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży, w tym usługi przewozowe towarów; składowanie towarów; wynajem obiektów magazynowych lub magazynów; dostawa towarów; usługi kurierów i posłańców".

15. Decyzją z dnia 2 sierpnia 2011 r. Wydział Sprzeciwów uznał sprzeciw w odniesieniu do „ziaren, naturalnych roślin i kwiatów" należących do klasy 31 oraz w odniesieniu do „ogrodnictwa, szkółek roślinnych, usług ogrodniczych" należących do klasy 44, objętych wcześniejszym znakiem towarowym. Zgłoszenie znaku towarowego zostało zatem odrzucone w części dotyczącej tych towarów i usług, ale przyjęte w odniesieniu do usług należących do klasy 39.

16. Wydział Sprzeciwów uznał między innymi, że w następstwie żądania I. Del Rio Rodríguez, aby Cactus udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych, spółka ta przedstawiła dowody wskazujące na rzeczywiste używanie wcześniejszego słownego znaku towarowego w odniesieniu do „naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren, owoców i warzyw świeżych, z wyłączeniem kaktusów, nasion kaktusów oraz ogólniej roślin i nasion z rodziny kaktusowatych" z klasy 31 oraz do usług „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych" z klasy 35.

17. W dniu 28 września 2011 r. I. Del Rio Rodríguez wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

18. Decyzją z dnia 19 października 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie i oddaliła sprzeciw w całości. W szczególności uznała, że Wydział Sprzeciwów błędnie uznał, że Cactus przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych Cactus w odniesieniu do usług „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych" z klasy 35. W bardziej szczegółowym ujęciu Izba Odwoławcza uznała, że: (i) usługi te nie były objęte wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus; (ii) mimo że spółka Cactus powoływała się na używanie w ramach „usług sprzedaży w supermarketach", usługi takie nie tylko nie były objęte wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus, ale rzeczywiste używanie w odniesieniu do tych usług również nie zostało wykazane, oraz (iii) „zarządzanie supermarketami lub hipermarketami" z klasy 35 objęte wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus odpowiada usługom zarządzania świadczonym na rzecz przedsiębiorstw trzecich z takim skutkiem, że usługi te powinny zostać uznane za różne od usług handlu detalicznego pod względem ich charakteru, celu i użytkowników końcowych, do których są adresowane. Izba Odwoławcza ponadto stwierdziła, że spółka Cactus nie przedstawiła dowodu na rzeczywiste używanie w okresie od 14 grudnia 2004 r. do 13 grudnia 2009 r. wcześniejszych znaków towarowych Cactus w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług objętych tymi znakami.

III. Postępowanie przed Sądem

19. Pismem złożonym do Sądu w dniu 21 stycznia 2013 r. Cactus wniósł o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

20. W zaskarżonym wyroku Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji w zakresie, w jakim oddalono w niej sprzeciw z tego powodu, że usługi „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych" z klasy 35 nie były objęte wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus, oraz sprzeciw dotyczący „naturalnych roślin i kwiatów; nasion i ziaren" z klasy 31, a w pozostałym zakresie skargę oddalił.

IV. Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron

21. We wniesionym w dniu 22 września 2015 r. odwołaniu do Trybunału EUIPO żąda:

– uchylenia zaskarżonego wyroku;

– obciążenia spółki Cactus kosztami postępowania.

22. Cactus wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

23. Strony zostały wysłuchane podczas rozprawy, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 r.

V. Analiza

24. Na poparcie swojego odwołania EUIPO przytacza dwa zarzuty.

25. W pierwszym zarzucie odwołania EUIPO podnosi, że zaskarżony wyrok narusza art. 28 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego w związku z zasadą 2 rozporządzenia wykonawczego, ponieważ zrównano w nim zakres nagłówka klasy 35 ze wszystkimi usługami z tej klasy.

26. W drugim zarzucie EUIPO podnosi, że Sąd w zaskarżonym wyroku naruszył art. 42 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego, orzekając, że używanie samego elementu graficznego, tj. logo przedstawiającego stylizowanego kaktusa bez elementu słownego, nie zmienia odróżniającego charakteru zarejestrowanego graficznego znaku towarowego.

A. W przedmiocie zarzutu pierwszego: czy znak towarowy może obejmować usługi handlu detalicznego, nawet jeśli takie usługi nie zostały wymienione w wykazie alfabetycznym klasy 35 w ramach klasyfikacji nicejskiej?

1. Wprowadzenie

27. Pierwszy zarzut odwołania dotyczy możliwości zarejestrowania znaków towarowych dla usług handlu detalicznego oraz używania nagłówków klas w celu oznaczenia towarów i usług objętych znakiem towarowym. W związku z tym zarzutem pojawia się też ważne pytanie o wpływ publikowanych przez EUIPO komunikatów dotyczących praktyki rejestracyjnej na zakres ochrony przyznanej znakiem towarowym.

28. W szerszym znaczeniu zarzut ten odnosi się do zakresu ochrony, jaka powinna być przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu wówczas, gdy do oznaczenia towarów i usług objętych znakiem towarowym posłużono się ogólnymi nagłówkami klas w ramach klasyfikacji nicejskiej. Po zarejestrowaniu wcześniejszych znaków towarowych Cactus zgodnie z orzecznictwem Trybunału została ograniczona możliwość odwoływania się po prostu do ogólnych nagłówków klas przez zgłaszających znaki towarowe w celu oznaczenia towarów i usług objętych znakiem towarowym. W orzecznictwie zostały zawarte również wskazówki dotyczące warunków, na jakich dopuszcza się rejestrację znaku towarowego dla usług handlu detalicznego.

29. Z jednej strony, w wyroku IP Translator Trybunał orzekł, że „[…] aby spełnić […] wymogi jasności i precyzyjności – zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie” [9].

9 Wyrok IP Translator, pkt 61.

30. Z drugiej zaś strony w wyroku Praktiker Trybunał orzekł, że jakkolwiek znak towarowy może obejmować usługi handlu detalicznego, „[n]ależy […] wymagać od wnioskodawcy, by określił [we wniosku] towary lub typy towarów, których dotyczą te usługi” [10].

31. W zaskarżonym wyroku Sąd orzekł, że stwierdzenie poczynione przez Trybunał w wyroku IP Translator nie wpływa na zakres ochrony przyznanej wcześniejszymi znakami towarowymi Cactus oraz że wskazanie nagłówka klasy 35 obejmuje „wszystkie usługi zaliczone do tej klasy”, w tym usługi polegające na handlu detalicznym towarami. Według Sądu ochrona na podstawie wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych obejmuje usługi sprzedaży detalicznej dowolnych towarów, ponieważ znaki te zostały zgłoszone przed wydaniem przez Trybunał wyroku Praktiker. Dlatego Sąd uznał, że wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe są chronione w odniesieniu do usług „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych” [11].

32. Według EUIPO Sąd niewłaściwie zastosował orzecznictwo wynikające z wyroku IP Translator i błędnie ograniczył zastosowanie wyroku Praktiker w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych Cactus. A to zdaniem EUIPO oznacza naruszenie art. 28 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego w związku z zasadą 2 rozporządzenia wykonawczego. Jako że ani usługi handlu detalicznego jako takie, ani usługi „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych” nie są ujęte w wykazie alfabetycznym klasy 35, wcześniejsze znaki towarowe Cactus nie są chronione w odniesieniu do tych usług.

33. Spółka Cactus uważa, że argumenty EUIPO są chybione i że pierwszy zarzut odwołania powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

2. Praktyka EUIPO

34. Na wstępie warto zauważyć, że towary i usługi, w odniesieniu do których są zgłaszane wspólnotowe znaki towarowe, są klasyfikowane według wspólnej klasyfikacji, o której mowa w art. 1 klasyfikacji nicejskiej. Zgodnie z zasadą 2 rozporządzenia wykonawczego wykaz towarów i usług sporządza się w taki sposób, aby jasno wskazać charakter towarów i usług oraz aby dopuszczał on klasyfikację każdego towaru i każdej usługi w tylko jednej klasie klasyfikacji nicejskiej.

35. Zanim Trybunał wydał wyrok IP Translator, EUIPO przyjmowało zgłoszenia znaków towarowych, które odnosiły się do jednego lub kilku nagłówków klas, nie wymagając dalszego wskazania, które z towarów i usług mają zostać objęte zgłoszonym znakiem towarowym. Ściślej, w komunikacie prezesa Urzędu nr 4/03 [12] została objaśniona w tym kontekście praktyka (ówczesnego) Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego dotycząca nagłówków klas. Z jednej strony posługiwanie się ogólnymi określeniami zawartymi w nagłówkach klas było dopuszczalne. Żadnego z tych określeń nie uznano za zbyt niejasne czy niedookreślone. Z drugiej zaś strony uznano, że wskazanie całego nagłówka określonej klasy obejmuje wszystkie towary i usługi *potencjalnie* należące do danej klasy (podejście wszechobejmujące).

36. Po wydaniu w dniu 19 czerwca 2012 r. wyroku IP Translator EUIPO zastąpiło komunikat nr 4/03 komunikatem nr 2/12 [13]. W tym ostatnim komunikacie wprowadzono rozróżnienie w zależności od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Jeżeli chodzi o zgłoszenia znaków towarowych złożone w dniu 21 czerwca 2012 r. lub po tej dacie, od zgłaszających wymaga się wyraźnego oświadczenia, czy zamierzają objąć rejestracją wszystkie towary lub usługi wymienione w wykazie

10 Wyrok Praktiker, pkt 50.

11 Punkty 36–39 zaskarżonego wyroku.

12 Komunikat prezesa Urzędu nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie używania nagłówków klas w wykazach towarów i usług w ramach zgłoszeń i rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

13 Komunikat prezesa Urzędu nr 2/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie używania nagłówków klas w wykazach towarów i usług w ramach zgłoszeń i rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

alfabetycznym danej klasy. Jeżeli zaś chodzi o zgłoszenia znaków towarowych sprzed 21 czerwca 2012 r., posłużenie się ogólnymi określeniami ujętymi w nagłówku klasy poczytuje się za objęcie zgłoszeniem całości towarów lub usług wymienionych w wykazie alfabetycznym danej klasy. Jak wspomniałem powyżej, takie zgłoszenie wcześniej uznawano – zgodnie z podejściem wszechobejmującym – za obejmujące wszystkie towary lub usługi należące do danej klasy.

37. Jak zauważa EUIPO, rozróżnienie pomiędzy towarami lub usługami z alfabetycznego wykazu danej klasy a towarami lub usługami potencjalnie należącymi do danej klasy jest istotne. Nie wszystkie towary lub usługi potencjalnie należące do danej klasy są bowiem wymienione w wykazie alfabetycznym.

38. Dochodzę tu do skutków stwierdzenia poczynionego przez Trybunał w wyroku IP Translator dla zakresu ochrony przyznanej znakami towarowymi zarejestrowanymi przed datą wydania tego wyroku.

3. Orzecznictwo i jego skutki

a) Wyrok IP Translator

39. Niedawny wyrok Brandconcern, który został wydany po zamknięciu pisemnego etapu postępowania w niniejszej sprawie, wyjaśnił zasięg skutków stwierdzenia poczynionego przez Trybunał w wyroku IP Translator dla znaków towarowych zarejestrowanych przed datą wydania tego wyroku [14].

40. Orzekając w przedmiocie odwołania, Trybunał uznał w wyroku Brandconcern, że stwierdzenie poczynione w wyroku IP Translator nie dotyczy właścicieli już zarejestrowanego znaku towarowego, lecz jedynie (nowych) zgłaszających znaki towarowe. W szczególności orzekł, że Trybunał miał jedynie zamiar uściślenia wymogów, jakim podlegają zgłaszający nowe krajowe znaki towarowe, którzy posługują się ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy w celu zidentyfikowania towarów i usług, dla których wnoszą o ochronę w odniesieniu do znaku towarowego. Takie wymogi mają zapewniać możliwość określenia z pewnością zakresu wynikającej ze znaku towarowego ochrony, gdy zgłaszający posługuje się wszystkimi określeniami zawartymi w nagłówku klasy. Ponadto Trybunał wyjaśnił, że wyrok IP Translator nie ma wpływu na ważność przedstawionego w komunikacie nr 4/03 stanowiska dotyczącego znaków towarowych zarejestrowanych przed wydaniem tego wyroku [15].

41. Innymi słowy, uznano, że stwierdzenie poczynione przez Trybunał nie stosuje się do znaków towarowych zarejestrowanych przed wydaniem owego wyroku.

42. Wniosek ten zachowuje ważność także w badanej sprawie: nie można winić Sądu za uznanie, że stwierdzenie poczynione przez Trybunał w wyroku IP Translator nie wpływa na zakres ochrony przyznanej znakami towarowymi zarejestrowanymi przed wydaniem tamtego wyroku [16].

43. Nie zmienia tego fakt, że w komunikacie nr 2/12 EUIPO przyjęło nowe podejście również w odniesieniu do znaków towarowych zarejestrowanych przed dniem 21 czerwca 2012 r.

14 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 Punkty 29–32.

16 Każda odmienna interpretacja powodowałaby, że poprawka do art. 28 rozporządzenia nr 207/2009 wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) stałaby się bezprzedmiotowa. Na podstawie tego rozporządzenia dodano do art. 28 przepis przejściowy, który umożliwia właścicielom unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r. i zarejestrowanych w odniesieniu do całego nagłówka danej klasy klasyfikacji nicejskiej złożenie przed dniem 24 września 2016 r. oświadczenia, czy w dacie dokonania zgłoszenia zamierzali objąć ochroną towary i usługi inne niż te wynikające z dosłownego znaczenia nagłówka, lecz ujęte w alfabetycznym wykazie tej klasy.

44. Jak wspomniano powyżej, na podstawie tego komunikatu EUIPO zmieniło swą praktykę dotyczącą uprzednio zarejestrowanych znaków towarowych: użycie ogólnych określeń ujętych w nagłówku klasy w odniesieniu do takich znaków należało rozumieć jako objęcie ochroną przyznaną znakiem towarowym wszystkich towarów i usług wymienionych w *alfabetycznym wykazie* danej klasy, ale już nie wszystkich towarów i usług (potencjalnie) należących do danej klasy – jak to było wcześniej.

45. Po prostu – zakres ochrony przyznanej zarejestrowanym znakiem towarowym nie może ulec zmianie na podstawie niewiążącego komunikatu. Sytuacja, w której EUIPO miałoby w drodze komunikatu ograniczyć zakres ochrony przyznanej na podstawie zarejestrowanych znaków, naruszałaby stabilność już zarejestrowanych znaków towarowych [17].

46. Należy w związku z tym pamiętać, że wspomniane komunikaty EUIPO służą tłumaczeniu i objaśnianiu praktyki rozpatrywania przez EUIPO zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych. Nie mają one mocy wiążącej. W czasie gdy rejestrowane były wcześniejsze znaki towarowe Cactus, EUIPO dopuszczało rejestrację znaków towarowych dla usług handlu detalicznego w klasie 35, natomiast ani w odpowiednich komunikatach, ani też w orzecznictwie nie wspominano o żadnych ograniczeniach dotyczących używania nagłówków klas do oznaczania towarów i usług objętych znakiem towarowym [18].

47. Wbrew temu, co twierdziło EUIPO podczas rozprawy, powyższemu stwierdzeniu nie zaprzecza jego sposób odczytania wyroku Brandconcern. Prawdą jest, że Trybunał nie tylko orzekł, iż poczynione przez niego stwierdzenie w wyroku IP Translator nie stosuje się do uprzednio zarejestrowanych znaków towarowych, lecz również w szczególności usankcjonował podejście Sądu, w myśl którego wcześniejszy znak towarowy odnoszący się do danego nagłówka klasy (w tamtym przypadku klasy 12) należy rozumieć jako mający na celu ochronę w odniesieniu do wszystkich towarów ujętych w *alfabetycznym wykazie* danej klasy, zgodnie z zawartym w komunikacie nr 2/12 stanowiskiem wobec znaków towarowych zarejestrowanych przed datą wydania wyroku IP Translator [19]. Zdaniem EUIPO oznacza to uznanie, że użycie nagłówka klasy przy oznaczaniu towarów lub usług objętych znakiem towarowym może rozciągać się jedynie na towary lub usługi wymienione w alfabetycznym wykazie danej klasy.

48. W związku z tym zauważam, że w sprawie, w której zapadł wyrok Brandconcern, nie pojawiła się kwestia rozróżnienia między towarami lub usługami wymienionymi w wykazie alfabetycznym a wszystkimi towarami lub usługami objętymi nagłówkiem danej klasy.

49. W odwołaniu zwrócono się do Trybunału o rozstrzygnięcie, czy Sąd prawidłowo uznał, że choć właściciel wcześniejszego znaku towarowego (LAMBRETTA) uzyskał rejestrację – zgodnie z dokonanym przez niego zgłoszeniem złożonym przed wejściem w życie komunikatu nr 4/03 – dla „pojazdów; urządzeń służących do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie" należących do klasy 12, na podstawie komunikatu nr 2/12 należy udzielić mu ochrony w odniesieniu do wszystkich towarów ujętych w alfabetycznym wykazie odnoszącym się do klasy 12, zgodnie z zamiarem właściciela znaku [20].

17 Zobacz pkt 56 poniżej.

18 EUIPO dopuszczał rejestracje znaków towarowych dla usług handlu detalicznego od czasu wydania komunikatu prezesa Urzędu nr 3/01 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w odniesieniu do usług detalicznych. Zobacz wyrok z dnia 30 czerwca 2004 r., BMI Bertollo/OHIM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, pkt 42).

19 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 32).

20 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 19, 32). Zobacz też wyrok z dnia 30 września 2014 r., Scooters India/OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, niepublikowany, EU:T:2014:844, zwłaszcza pkt 35, 36). Zobacz też wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., Present-Service Ullrich/OHIM – Punt Nou (babilu) (T-66/11, niepublikowany, EU:T:2013:48, pkt 49, 50). W sprawie tej Sąd orzekł, że zgłaszającego znak towarowy, który użył wszystkich ogólnych określeń wymienionych w nagłówku klasy 35 przed wejściem w życie komunikatu nr 2/12, można uznać za zamierzającego objąć wszystkie usługi wymienione w wykazie alfabetycznym tej klasy. Sąd nie odniósł się jednak do okoliczności, że w komunikacie nr 4/03 nie było wzmianki o wykazie alfabetycznym.

50. W związku z tym wyrok Brandconcern nie uprawnia do zatwierdzenia podejścia EUIPO przyjętego w komunikacie nr 2/12 wobec założenia, że znak towarowy zarejestrowany przed datą graniczną 21 czerwca 2012 r. może co najwyżej przyznać ochronę towarom lub usługom wymienionym w odpowiednim wykazie alfabetycznym. Tym samym nie należy uznawać, że wyrok Brandconcern od początku stoi na przeszkodzie temu, by ochrona przyznana znakami towarowymi zarejestrowanymi przed wydaniem wyroku IP Translator mogła sięgać poza towary i usługi wymienione w alfabetycznym wykazie danej klasy.

51. To wyjaśniwszy, przejdę do omówienia zasięgu skutków wydanego przez Trybunał wyroku Praktiker.

b) Wyrok Praktiker

52. W niniejszej sprawie pojawia się kwestia, czy Sąd miał rację, orzekając, że skoro wcześniejsze znaki towarowe Cactus zostały zarejestrowane jeszcze przed wydaniem wyroku Praktiker, ochrona przyznana tymi wcześniejszymi znakami towarowymi obejmuje usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży dowolnych produktów, bez konieczności wskazania towarów lub rodzajów towarów, których ma dotyczyć ów handel detaliczny.

53. Jak słusznie zauważyło EUIPO, ograniczanie w czasie skutków wyroków Trybunału nie jest regułą, lecz wyjątkiem od reguły. EUIPO ma także rację, twierdząc, że Trybunał nie ograniczył wyraźnie w czasie skutków swojego wyroku Praktiker.

54. Nadzwyczajny charakter ograniczenia w czasie skutków wyroków stanowi logiczne następstwo sposobu następowania skutków wyroków Trybunału. Co do zasady wyroki Trybunału wywołują skutki ex tunc. Zgodnie z utrwaloną zasadą, potwierdzoną orzecznictwem prejudycjalnym Trybunału na podstawie art. 267 TFUE, wykładnia przepisu prawa Unii, jakiej dokonuje Trybunał, ogranicza się do wyjaśnienia oraz sprecyzowania znaczenia i zakresu tego przepisu w takiej formie, w jakiej powinien był on być pojmowany i stosowany od momentu jego wejścia w życie. Z powyższego wynika, że należy stosować zinterpretowany w ten sposób przepis również do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku o dokonanie wykładni, jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe warunki wszczęcia przed właściwym sądem postępowania w sprawie związanej ze stosowaniem takiego przepisu [21]. Stąd też Trybunał ogranicza zasięg skutków wyroku jedynie w nadzwyczajnych przypadkach [22]. W każdym przypadku Trybunał może poczynić tego rodzaju ograniczenie wyłącznie w samym wyroku rozstrzygającym w kwestii wykładni, o którą się do niego zwrócono [23].

55. W związku z powyższym podejście przyjęte przez Sąd jest moim zdaniem uprawnione. Przyczyna jest prosta.

56. Dopuszczenie stosowania stwierdzenia poczynionego przez Trybunał w wyroku Praktiker, a zarazem niedopuszczenie stosowania stwierdzenia z wyroku IP Translator do uprzednio zarejestrowanych znaków towarowych byłoby niespójne. Dopuszczenie retroaktywnego stosowania wyroku Praktiker do niniejszej sprawy byłoby nie tylko niespójne, ale i niewłaściwe. Podobnie bowiem

21 Zobacz na przykład wyroki: z dnia 11 sierpnia 1995 r., Roders i in. (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo); z dnia 6 marca 2007 r., Meilicke i in. (C-292/04, EU:C:2007:132, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

22 Trybunał dopuścił ograniczenie w czasie skutków swoich wyroków m.in. w niedawnym orzeczeniu z dnia 28 kwietnia 2016 r., Borealis Polyolefine i in. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14, od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311, pkt 101–111). Zobacz też wyrok z dnia 8 kwietnia 1976 r., Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Zobacz m.in. wyrok z dnia 9 marca 2000 r., EKW i Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, pkt 57).

jak w przypadku wyroku IP Translator, stwierdzenie poczynione w wyroku Praktiker nie znajduje tu zastosowania. Oba wyroki dotyczą zgłaszania znaków towarowych, podczas gdy kwestia rozstrzygana przez Trybunał w tej sprawie dotyczy zakresu ochrony przyznanej przez uprzednio zarejestrowany znak towarowy.

57. Jak zaznaczył rzecznik generalny M. Campos Sánchez-Bordona w opinii w sprawie Brandconcern, zachodzi istotna różnica pomiędzy etapem zgłaszania a etapem rejestracji znaków towarowych. Interpretacja wykazu towarów i usług zawartego w zgłoszeniu wciąż może ulec zmianie zgodnie z art. 43 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego. Inaczej rzecz się ma z interpretacją wykazu towarów i usług objętych już zarejestrowanym znakiem towarowym. Zgodnie z art. 48 tego rozporządzenia zarejestrowany znak towarowy co do zasady nie podlega zmianie [24]. Dopuszczenie, by późniejsze stwierdzenie poczynione przez Trybunał w odniesieniu do zgłaszania znaków towarowych wpływało na ochronę przyznaną wcześniej zarejestrowanymi znakami towarowymi, podważałoby stabilność takich znaków towarowych. Byłoby to także sprzeczne z zasadą pewności prawa oraz naruszałoby uzasadnione oczekiwania właścicieli takich znaków.

58. Tytułem podsumowania zajmę się teraz kwestią podniesioną przez EUIPO podczas rozprawy.

c) Uwagi podsumowujące

59. EUIPO zwróciło uwagę, że spółka Cactus nie wskazała przed dniem 24 września 2016 r., zgodnie z art. 28 ust. 8 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego, że w chwili złożenia zgłoszenia wcześniejszych znaków towarowych Cactus spółka ta zamierzała objąć ochroną towary lub usługi inne niż te wynikające z dosłownego znaczenia nagłówka, lecz ujęte w alfabetycznym wykazie tej klasy.

60. Okoliczność ta sama w sobie nie wpływa na rozstrzygnięcie badanego odwołania.

61. Natomiast element wskazany przez EUIPO, jak również późniejsza uwaga spółki Cactus dotycząca braku takiego oświadczenia ilustrują dwie kwestie.

62. Po pierwsze, pokazuje to, że prawodawca dążył do zrównania w przyszłości ochrony przyznanej znakom towarowym zarejestrowanym przed wydaniem przez Trybunał wyroku IP Translator z ochroną znaków towarowych rejestrowanych po wydaniu tego wyroku [25]. Artykuł 28 ust. 8 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego stanowi bowiem, że unijne znaki towarowe, w odniesieniu do których do dnia 24 września 2016 r. nie złożono żadnego oświadczenia, uznaje się za chroniące od tej daty jedynie towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy.

63. Z drugiej strony nadal pozostaje niejasne, w jakim stopniu okoliczność, że alfabetyczny wykaz klasy 35 nie wymienia wprost usług handlu detalicznego, ma znaczenie dla ustalenia, czy znaki towarowe takie jak wcześniejsze znaki towarowe Cactus przyznają ochronę również usługom handlu detalicznego. Nie do końca chybiony jest zatem argument, że uwzględniając treść uwagi wyjaśniającej do klasy 35 [26], usługi te można włączyć do wskazanej klasy, nawet stosując podejście literalne [27].

24 Opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony w sprawie Brandconcern/EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, pkt 67, 68.

25 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 33).

26 Zgodnie z treścią uwagi wyjaśniającej do klasyfikacji nicejskiej (7. wydanie, obowiązujące w chwili złożenia zgłoszeń wcześniejszych znaków towarowych Cactus) ogólny nagłówek klasy 35 obejmuje usługi polegające na gromadzeniu rozmaitych towarów, na użytek innych podmiotów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towarów. Zobacz też wytyczne dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), cześć B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja, z dnia 1 sierpnia 2016 r., s. 4. W treści tych wytycznych EUIPO stwierdza, że uwagi wyjaśniające wskazują, które towary lub usługi mają być lub mają nie być objęte określeniami nagłówków klas i które należy uważać za integralną część klasyfikacji.

27 Zobacz wyrok Praktiker, pkt 50. Zobacz podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, pkt 33–36).

64. Na podstawie powyższych względów uważam, że Sąd nie dopuścił się błędu, orzekając, iż wskazanie nagłówka klasy 35 obejmuje wszystkie usługi należące do tej klasy, w tym usługi w zakresie handlu detalicznego towarami. Należy zatem oddalić pierwszy zarzut odwołania jako bezzasadny.

B. W przedmiocie zarzutu drugiego: jak należy ocenić odróżniający charakter znaku towarowego, jeżeli znak ten używany jest w skróconej postaci?

1. Wprowadzenie

65. W zaskarżonym wyroku Sąd orzekł, że „należy mieć na względzie, iż wcześniejszy graficzny znak towarowy składa się z elementu graficznego, mianowicie stylizowanego kaktusa opatrzonego elementem słownym »Cactus«. Oba elementy składające się na wcześniejszy znak graficzny wyrażają zatem w swoich odpowiednich formach tę samą zawartość semantyczną. Należy dodać, że zarówno w zarejestrowanym znaku graficznym, jak i w skróconej postaci tego znaku wizerunek stylizowanego kaktusa jest taki sam, a w rezultacie konsument zrównuje skróconą postać tego znaku z postacią, w jakiej został on zarejestrowany. Wynika z tego, że wcześniejszy graficzny znak towarowy w postaci, w jakiej został zarejestrowany, oraz znak w postaci skróconej używanej przez skarżącą należy traktować jako w istocie równoważne. Nasuwa się zatem wniosek, że używanie przez skarżącą jedynie stylizowanego kaktusa nie zmienia odróżniającego charakteru wcześniejszego graficznego znaku towarowego” [28].

66. Czy Sąd miał słuszność, orzekając, że posługiwanie się stylizowanym logo przedstawiającym kaktus bez użycia elementu słownego „Cactus” oznacza „używanie […] w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego? Badając drugi zarzut odwołania, Trybunał musi rozstrzygnąć tę kwestię.

67. EUIPO tak nie uważa. Podnosi w istocie, że stwierdzenie Sądu jest oparte na niewłaściwym kryterium (mianowicie zbieżności semantycznej logo i elementu słownego „Cactus”). Zdaniem EUIPO Sąd winien był osobno zbadać odróżniający charakter i istotność pominiętego elementu słownego „Cactus”.

68. W szczególności podnosi, że w zaskarżonym wyroku Sąd dopuścił się czterokrotnie naruszenia prawa i każde z tych naruszeń odnosi się do art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego. Po pierwsze, opierając swój wniosek wyłącznie na semantycznej zbieżności między logo a elementem słownym, Sąd nie zbadał, do jakiego stopnia element słowny „Cactus” ma charakter odróżniający i istotny w ramach złożonego znaku towarowego. Po drugie, Sąd nie wziął pod uwagę różnic wizualnych i (ewentualnie) fonetycznych między logo a złożonym znakiem towarowym. Po trzecie, Sąd błędnie oparł swoje końcowe ustalenia na uprzedniej znajomości wcześniejszego graficznego znaku towarowego przez odbiorców w Luksemburgu. Po czwarte, oceniając odróżniający charakter graficznego znaku towarowego, nie wziął pod uwagę postrzegania przez odbiorców europejskich w ujęciu ogólnym.

69. Spółka Cactus podnosi, że zarzut drugi jest niedopuszczalny. W każdym razie utrzymuje, że tok rozumowania Sądu nie jest obarczony błędem.

28 Punkt 61 zaskarżonego wyroku.

2. Kryteria ustalania, czy używanie znaku towarowego w postaci skróconej zmienia odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego

70. Na początku muszę wyrazić wątpliwości, jeżeli chodzi o dopuszczalność co najmniej dwóch (z czterech) argumentów przedłożonych przez EUIPO na poparcie omawianego zarzutu. Jak powszechnie wiadomo, właściwość Trybunału nie obejmuje przeprowadzania ponownej oceny okoliczności faktycznych lub materiału dowodowego. Co do zasady nie może on zastąpić oceny dokonanej przez Sąd własną oceną [29].

71. W moim odczuciu argumenty EUIPO odnoszące się do postrzegania przez konsumentów wcześniejszego graficznego znaku towarowego i właściwego kręgu odbiorców (zarzucane naruszenia trzecie i czwarte) w sposób dorozumiany zmierzają do tego, by Trybunał przeprowadził ponowną ocenę okoliczności faktycznych badanej sprawy. Zgodnie z literą orzecznictwa takie argumenty należy uznać na niedopuszczalne [30]. Cechy właściwego kręgu odbiorców i postrzeganie przez konsumentów danego znaku towarowego są bowiem objęte jako takie właściwością Sądu w zakresie oceny okoliczności faktycznych [31].

72. Co się tyczy trzeciego z zarzucanych naruszeń prawa, EUIPO podnosi, że Sąd pośrednio oparł swoje ustalenie dotyczące równoważności pomiędzy stylizowanym kaktusem a graficznym znakiem towarowym w postaci, w jakiej został zarejestrowany, na ewentualnej uprzedniej znajomości pominiętego elementu przez odbiorców (w Luksemburgu). Jeżeli zaś chodzi o czwarte zarzucane naruszenie, EUIPO podnosi, że gdyby Sąd wziął pod uwagę postrzeganie przez konsumentów europejskich w ujęciu ogólnym, jego wniosek byłby inny. Potwierdzenie trafności tych argumentów wymagałoby rzecz jasna ponownej oceny okoliczności faktycznych oraz materiału dowodowego przedłożonego przed Sądem – i przezeń ocenionego.

73. Jednakże wydaje się, że Trybunał może ustosunkować się do dwóch pozostałych argumentów [32]. Dotyczą one bowiem kryteriów, które należy zastosować przy ocenie, czy używanie znaku towarowego w skróconej postaci zmienia odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego.

74. Artykuł 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego dopuszcza używanie w celach komercyjnych przez właściciela znaku towarowego wariantów postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. Zgodnie z tym przepisem dopuszcza się warianty znaku towarowego, o ile nie zmieniają one odróżniającego charakteru tego znaku towarowego. Zatem celem tego przepisu jest umożliwienie właścicielowi lepszego dostosowania się do wymogów marketingowych i promocyjnych związanych z danymi towarami lub usługami. W takim kontekście Trybunał orzekł, że zarejestrowany znak towarowy uznaje się za rzeczywiście używany, „jeśli przedstawiony został dowód używania tego znaku w postaci różniącej się nieznacznie od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany” [33].

75. Ogólnie rzecz ujmując, dla rozstrzygnięcia kwestii, czy postać, w jakiej używany jest znak towarowy, jest w istocie równoważna z postacią, w jakiej znak ów został zarejestrowany, wymagana jest ogólna ocena równoważności.

29 Zobacz między innymi wyrok z dnia 2 września 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Zobacz między innymi wyrok z dnia 12 lipca 2012 r., Smart Technologies/OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 Zobacz na przykład wyroki: z dnia 4 października 2007 r., Henkel/OHIM (C-144/06 P, EU:C:2007:577, pkt 51); z dnia 12 lipca 2012 r., Smart Technologies/OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Porównaj opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie OHIM/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, pkt 111).

33 Wyrok z dnia 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 86).

76. Niemniej orzecznictwo nie dostarcza jednoznacznych wytycznych co do sposobu oceny, czy znak towarowy w skróconej postaci zmienia odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego. Orzecznictwo odnosi się najczęściej do nieco innych konfiguracji, obejmujących w szczególności dodatek nowych, odmiennych pojęciowo elementów do zarejestrowanego znaku towarowego (lub używanie znaku towarowego w zmienionej postaci). W tym kontekście Sąd zazwyczaj uznaje, że stwierdzenie zmiany odróżniającego charakteru znaku towarowego w zarejestrowanej postaci wymaga oceny odróżniającego i dominującego charakteru dodanych elementów, przeprowadzonej na podstawie nieodłącznych cech każdego z tych elementów, a także oceny względnej pozycji różnych elementów w kompozycji danego znaku towarowego, przeprowadzonej na podstawie nieodłącznych cech każdego z tych elementów, jak również oceny względnej pozycji różnych elementów w kompozycji danego znaku [34].

77. Badane odwołanie nasuwa pytanie, czy ma to miejsce również wtedy, gdy dane elementy zostały pominięte.

78. Moim zdaniem odpowiedź na owo pytanie zależy od okoliczności każdej konkretnej sprawy.

79. Załóżmy zatem, że spółka Cactus zarejestrowała graficzny znak towarowy złożony z dwóch elementów: elementu graficznego przedstawiającego różę i elementu słownego „Cactus”. Załóżmy ponadto, że spółka Cactus, wykorzystując graficzny znak towarowy w swojej działalności handlowej, posługiwała się jedynie elementem graficznym przedstawiającym różę. Wówczas do określenia wpływu pominięcia na odróżniający charakter znaku towarowego konieczna byłaby ocena odróżniającego i dominującego charakteru pominiętego elementu. Zachodzi bowiem dysonans pojęciowy między elementem graficznym a elementem słownym, składającymi się na znak towarowy w postaci zarejestrowanej. Istotnie, w takiej sytuacji pominięcie jednego z elementów może rzutować na odróżniający charakter [35].

80. Natomiast w niniejszej sprawie sytuacja jest inna. Element graficzny (stylizowany kaktus) i element słowny (Cactus) odnoszą się do tego samego pojęcia. I choć mam wątpliwości, czy prawidłowe będzie stwierdzenie, że logo i element słowny mają tożsamą zawartość semantyczną (tak stwierdził Sąd), nie zmienia to faktu, że pominięty element jest pojęciowo równoważny z używanym elementem graficznym.

81. Mimo że Sąd nie wyraził zamiaru przeprowadzenia ogólnej oceny równoważności, dla mnie pozostaje jasne, iż taką ocenę przeprowadził on w zakwestionowanym punkcie zaskarżonego wyroku. Istotnie, porównał znak towarowy w postaci używanej (stylizowany kaktus) z jego postacią zarejestrowaną (stylizowany kaktus z elementem słownym). I ta ogólna ocena równoważności pozwoliła mu uznać, że oba znaki są w istocie równoważne. Jak zauważa spółka Cactus, jeżeli dane elementy są pojęciowo równoważne, odróżniający charakter elementu słownego nie może różnić się od charakteru, jaki posiada element graficzny znaku towarowego. W takiej sytuacji odrębna ocena odróżniającego charakteru pominiętego elementu słownego byłaby zbyteczna.

34 Wyroki: z dnia 10 czerwca 2010 r., Atlas Transport/OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, niepublikowany, EU:T:2010:229, pkt 38, 39); z dnia 14 lipca 2014 r., Vila Vita Hotel und Touristik/OHIM – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, niepublikowany, EU:T:2014:646, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo). Z drugiej strony Trybunał orzekł także, że używanie złożonego oznaczenia będącego zarejestrowanym znakiem towarowym pozwala na utrzymanie praw nabytych zarówno do tego złożonego oznaczenia, jak i do jego części, która jest objęta inną rejestracją, jeżeli ta część jest sama w sobie postrzegana jako znak towarowy. Zobacz wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 27–35).

35 Co się tyczy analizy do przeprowadzenia, zob. na przykład wyroki: z dnia 24 listopada 2005 r., GfK/OHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, pkt 36 i nast.); z dnia 21 stycznia 2015 r., Sabores de Navarra/OHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, niepublikowany, EU:T:2015:39, pkt 35–42).

82. Dlatego też Sąd słusznie orzekł, że używanie samego stylizowanego kaktusa z pomięciem elementu słownego „Cactus” nie zmienia odróżniającego charakteru wcześniejszego graficznego znaku towarowego. Z powyższych względów uważam, że drugi zarzut odwołania należy w części odrzucić jako niedopuszczalny, a w części oddalić jako bezzasadny.

VI. Wnioski

83. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił odwołanie i obciążył EUIPO kosztami postępowania.