Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
NILS WAHL
prezentate la 17 mai 2017 [1]

Cauza C-501/15 P

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
împotriva

Cactus SA

„Recurs – Marcă comunitară – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolele 15, 28 și 42 – Semn figurativ care conține elementele verbale CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Opoziția titularului unor mărci comunitare anterioare care conțin elementul verbal CACTUS – Întinderea acestor mărci comunitare anterioare – Servicii de vânzare cu amănuntul – Aprecierea utilizării serioase a unei mărci figurative atunci când se utilizează doar o parte a mărcii înregistrate”

1. Prin intermediul recursului formulat, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) solicită Curții anularea hotărârii Tribunalului din cauza T-24/13 [2]. Prin această hotărâre, Tribunalul a anulat decizia camerei de recurs a EUIPO prin care este anulată decizia diviziei de opoziție în măsura în care a constatat că a fost dovedită utilizarea serioasă a mărcilor anterioare.

2. Prezenta cauză ridică două probleme principale. Ambele au ca obiect în special noțiunea „utilizare serioasă” în sensul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [3]. Pe de o parte, cauza privește întinderea protecției care ar trebui să fie acordată unei mărci anterioare atunci când, cu excepția unei referiri generale la clasa de produse și servicii relevantă, nu a fost furnizat la momentul înregistrării niciun indiciu concret referitor la produsele și serviciile acoperite de marcă. În această privință, cauza oferă Curții oportunitatea de a-și clarifica jurisprudența care rezultă din Hotărârea IP Translator [4] și din Hotărârea Praktiker [5]. Pe de altă parte, prezenta cauză invită Curtea să clarifice modul în care utilizarea serioasă a unei mărci complexe trebuie apreciată atunci când, în practică, marca respectivă este folosită sub formă abreviată.

1 Limba originală: engleza.

2 Hotărârea din 15 iulie 2015, Cactus/OAPI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nepublicată, EU:T:2015:494, denumită în continuare „hotărârea atacată”).

3 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1, denumit în continuare „Regulamentul privind mărcile”).

4 Hotărârea din 19 iunie 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, denumită în continuare „Hotărârea IP Translator”).

5 Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, denumită în continuare „Hotărârea Praktiker”).

I. Cadrul juridic

3. Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul privind mărcile prevede:

„Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

În sensul primului paragraf este considerată, de asemenea, utilizare:

(a) utilizarea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

[…]”

4. Articolul 28 din Regulamentul privind mărcile prevede:

„Produsele și serviciile pentru care se depun mărci comunitare se clasifică conform clasificării prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.”

5. Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul privind mărcile se referă la examinarea unei opoziții. Acesta are următorul conținut:

„La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.”

6. Sub titlul „Lista produselor și serviciilor”, norma 2 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [6] prevede:„(1) Pentru clasificarea produselor și serviciilor, se aplică clasificarea comună prevăzută la articolul 1 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revăzut și modificat.

(2) Lista produselor și serviciilor trebuie stabilită, astfel încât să apară clar natura lor și să nu permită clasificarea fiecărui produs și a fiecărui serviciu decât într-o singură clasă a clasificării de la Nisa.

(3) Produsele și serviciile sunt regrupate, de preferință, după modelul clasificării de la Nisa, fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei căreia îi aparține respectiva grupă de produse și de servicii și prezentată în ordinea respectivei clasificări.

(4) Clasificarea produselor și serviciilor se efectuează în scopuri exclusiv administrative. Produsele și serviciile nu pot, prin urmare, să fie considerate ca asemănătoare pe motivul că figurează în aceeași clasă a clasificării de la Nisa și nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motivul că figurează în clase diferite ale respectivei clasificări.”

6 Regulamentul Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189, denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare”).

II. Istoricul procedurii

7. În hotărârea atacată, istoricul cauzei este descris după cum urmează.

8. La 13 august 2009, doamna Isabel Del Rio Rodríguez a depus o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la EUIPO, în temeiul Regulamentului privind mărcile.

9. Înregistrarea ca marcă a fost solicitată pentru semnul figurativ care conținea elementele verbale CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 31, 39 și 44 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Clasificarea de la Nisa”)[7].

11. Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată la 14 decembrie 2009.

12. La 12 martie 2010, Cactus SA (denumită în continuare„Cactus”) a formulat opoziție la înregistrarea mărcii depuse, în temeiul articolului 41 din Regulamentul privind mărcile.

13. În susținerea opoziției formulate, Cactus a invocat mărcile sale comunitare înregistrate anterioare (denumite în continuare „mărcile Cactus anterioare”). Mai precis, opoziția s-a întemeiat, pe de o parte, pe marca comunitară verbală CACTUS (denumită în continuare „marca verbală anterioară”), înregistrată la 18 octombrie 2002 pentru produsele și serviciile din clasele 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 și 42[8]. Pe de altă parte, opoziția s-a întemeiat pe marca comunitară figurativă (denumită în continuare „marca figurativă anterioară”) înregistrată la 6 aprilie 2001 pentru aceleași produse și servicii cu cele acoperite de marca verbală, mai puțin „produsele alimentare neincluse în alte clase; plantele și florile naturale, semințele; fructele și legumele proaspete”, care fac parte din clasa 31.

14. Opoziția, care se întemeia pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind mărcile, era îndreptată împotriva tuturor produselor și serviciilor acoperite de marca solicitată și se întemeia pe toate produsele și serviciile acoperite de mărcile anterioare.

15. Prin decizia din 2 august 2011, divizia de opoziție a admis opoziția pentru „semințe, plante și flori naturale” din clasa 31 și pentru „servicii de grădinărit, pepiniere, horticultură” din clasa 44, care sunt acoperite de marca verbală anterioară. Prin urmare, înregistrarea mărcii solicitate a fost respinsă pentru aceste produse și servicii, dar a fost admisă pentru serviciile din clasa 39.

7 Clasificarea de la Nisa conține o listă de clase, care sunt însoțite de note explicative. De la 1 ianuarie 2002, această clasificare cuprinde 34 de clase pentru produse și 11 clase pentru servicii. Fiecare clasă este compusă din mai multe indicații generale, care formează titlul clasei, și din lista alfabetică a produselor și serviciilor. Produsele și serviciile în discuție în prezenta cauză sunt cele ce urmează. Clasa 31: „Semințe, plante și flori naturale”; clasa 39: „Servicii de stocare, distribuție și transport de gunoi de grajd, îngrășăminte, semințe, flori, plante, pomi, unelte și produse de grădinărit de toate tipurile”; clasa 44: „Servicii de grădinărit, pepiniere, horticultură”.

8 Aceste produse și servicii corespund, în cazul anumitor clase, descrierii următoare. Clasa 31: „Produse alimentare neincluse în alte clase; plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete, în afară de cactuși, semințe de cactus și, în general, plante și semințe din familia cactușilor”; clasa 35: „Publicitate, conducerea și administrarea afacerilor, în special gestiunea magazinelor, gestiunea magazinelor de bricolaj sau de grădinărit, gestiunea supermarketurilor sau hipermarketurilor; administrarea afacerilor, lucrări de birou, în special publicitate, publicitate prin radio și/sau publicitate televizată, răspândirea materialelor publicitare, publicarea textelor publicitare, publicitate prin corespondență directă; studii de marketing; publicitate în aer liber; asistență de management comercial sau industrial; demonstrații cu produse, distribuirea de eșantioane; sondaje de opinie; recrutarea personalului; analiza prețului de achiziție; relații publice”; clasa 39: „Transporturi, ambalare și depozitare a produselor; organizare de călătorii, inclusiv transport de mărfuri; depozitarea de produse, închirierea de spații pentru stocare și/sau depozite; livrarea de produse; servicii de curierat”.

16. Divizia de opoziție a considerat printre altele că, în urma cererii doamnei Del Rio Rodríguez privind dovedirea de către Cactus a faptului că mărcile anterioare au făcut obiectul unei utilizări serioase, dovezile prezentate de reclamantă au indicat o utilizare serioasă a mărcii verbale anterioare pentru „plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete; în afară de cactuși, semințe de cactus și, în general, plante și semințe din familia cactușilor” din clasa 31, precum și pentru serviciile de „vânzare cu amănuntul de plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete” din clasa 35.

17. La 28 septembrie 2011, doamna Del Rio Rodríguez a formulat o cale de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție.

18. Prin Decizia din 19 octombrie 2012 (denumită în continuare „decizia contestată”), Camera a doua de recurs a EUIPO a admis calea de atac și a respins opoziția în totalitate. În particular, aceasta a apreciat că divizia de opoziție a săvârșit o eroare atunci când a considerat că de fapt Cactus a făcut dovada utilizării serioase a mărcilor Cactus anterioare pentru serviciile de „vânzare cu amănuntul de plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete” din clasa 35. Mai precis, camera de recurs a constatat că (i) serviciile respective nu erau acoperite de mărcile Cactus anterioare; (ii) deși Cactus a revendicat o utilizare a „serviciilor de supermarket”, pe lângă faptul că serviciile menționate nu erau acoperite de mărcile Cactus anterioare, utilizarea serioasă a acestora nu a fost dovedită, iar (iii) „gestiunea supermarketurilor sau hipermarketurilor” din clasa 35, care este acoperită de mărcile Cactus anterioare, corespunde serviciilor de gestiune care sunt prestate întreprinderilor terțe, astfel că serviciul în cauză trebuie considerat diferit de serviciile de vânzare cu amănuntul în ceea ce privește natura, scopul și utilizatorii finali cărora li se adresează. De asemenea, potrivit camerei de recurs, pentru perioada 14 decembrie 2004-13 decembrie 2009, Cactus nu a prezentat dovezi referitoare la utilizarea serioasă a mărcilor sale anterioare pentru niciunul dintre produsele sau serviciile acoperite de mărcile respective.

III. Procedura în fața Tribunalului

19. Prin acțiunea formulată la 21 ianuarie 2013, Cactus a solicitat Tribunalului anularea deciziei contestate.

20. Prin hotărârea atacată, Tribunalul a anulat decizia contestată în măsura în care opoziția a fost respinsă pentru motivul că serviciile de „vânzare cu amănuntul de plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete” din clasa 35 nu erau acoperite de mărcile Cactus anterioare, precum și în ceea ce privește „plantele și florile naturale, semințele” din clasa 31, respingând în rest acțiunea.

IV. Procedura în fața Curții şi concluziile părților

21. Prin recursul formulat, depus la Curte la 22 septembrie 2015, EUIPO solicită Curții:

– anularea hotărârii atacate;

– obligarea societății Cactus la plata cheltuielilor de judecată.

22. Cactus solicită Curții respingerea recursului și obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

23. Părțile au prezentat observații orale în ședința din 29 martie 2017.

V. Analiză

24. EUIPO invocă două motive în susținerea recursului formulat.

25. Prin intermediul primului motiv, acesta susține că hotărârea atacată încalcă articolul 28 din Regulamentul privind mărcile coroborat cu norma 2 din Regulamentul de punere în aplicare, întrucât a asimilat conținutul titlului clasei 35 cu totalitatea serviciilor aparținând clasei respective.

26. Prin intermediul celui de al doilea motiv, EUIPO susține că hotărârea atacată încalcă articolul 42 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul privind mărcile întrucât Tribunalul a constatat că utilizarea elementului figurativ, și anume un logo care reprezintă un cactus stilizat, fără elementul verbal nu schimba caracterul distinctiv al mărcii figurative, astfel cum aceasta a fost înregistrată.

A. Cu privire la primul motiv: o marcă poate acoperi serviciile de vânzare cu amănuntul chiar dacă aceste servicii nu sunt menționate în lista alfabetică a clasei 35 din Clasificarea de la Nisa?

1. Introducere

27. Acest motiv de recurs se referă la posibilitatea înregistrării unor mărci pentru servicii de vânzare cu amănuntul și la utilizarea titlurilor claselor pentru a desemna produsele și serviciile acoperite de o marcă. De asemenea, el ridică o problemă importantă legată de impactul comunicărilor publicate de EUIPO referitor la practica sa de înregistrare asupra întinderii protecției acordate printr-o marcă.

28. Într-un sens mai larg, motivul menționat are ca obiect întinderea protecției care trebuie acordată unei mărci anterioare atunci când titlurile generale ale claselor din cadrul Clasificării de la Nisa au fost utilizate pentru a desemna produsele și serviciile care urmau să fie acoperite de marcă. După înregistrarea mărcilor Cactus anterioare, jurisprudența Curții a limitat posibilitatea ca solicitanții de mărci să menționeze doar titlurile generale ale claselor pentru a desemna produsele și serviciile care urmau a fi acoperite de marcă. De asemenea, ea a oferit indicații privind condițiile în care sunt permise înregistrări de mărci pentru serviciile de vânzare cu amănuntul.

29. Pe de o parte, în Hotărârea IP Translator, Curtea a statuat că, „pentru a respecta cerințele de claritate și de precizie […], solicitantul unei mărci naționale care utilizează toate indicațiile generale din titlul unei anumite clase din Clasificarea de la Nisa pentru a identifica produsele sau serviciile pentru care este solicitată protecția prin intermediul mărcii trebuie să precizeze dacă cererea sa de înregistrare vizează toate produsele sau serviciile repertoriate în lista alfabetică a clasei specifice vizate sau numai unele dintre aceste produse sau servicii. În cazul în care cererea ar include numai anumite produse sau servicii dintre cele menționate, solicitantul este obligat să precizeze care produse sau servicii aparținând acestei clase sunt vizate” [9].

30. Pe de altă parte, în Hotărârea Praktiker, Curtea a statuat că o marcă poate acoperi servicii de vânzare cu amănuntul, dar „solicitantului trebuie să i se ceară să precizeze produsele sau tipurile de produse vizate de aceste servicii” în cuprinsul cererii [10].

31. În hotărârea atacată, Tribunalul a apreciat că afirmația Curții din Hotărârea IP Translator nu afectează întinderea protecției acordate de mărcile Cactus anterioare și că indicarea titlului clasei 35 acoperă „toate serviciile din această clasă”, inclusiv serviciile care constau în vânzarea cu amănuntul a produselor. Potrivit Tribunalului, protecția mărcilor comunitare anterioare se extinde asupra

9 Hotărârea IP Translator, punctul 61.

10 Hotărârea Praktiker, punctul 50.

serviciilor de vânzare cu amănuntul privind comerțul cu orice produs, întrucât aceste mărci au fost depuse înainte de pronunțarea Hotărârii Praktiker a Curții. Pentru aceste motive, Tribunalul a concluzionat că mărcile comunitare anterioare sunt protejate în ceea ce privește serviciile de „vânzare cu amănuntul de plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete”[11].

32. EUIPO consideră că Tribunalul a aplicat în mod eronat jurisprudența rezultată din Hotărârea IP Translator și a limitat în mod eronat aplicarea Hotărârii Praktiker în cazul mărcilor Cactus anterioare. În opinia EUIPO, aceasta constituie o încălcare a articolului 28 din Regulamentul privind mărcile coroborat cu norma 2 din regulamentul de punere în aplicare. Întrucât lista alfabetică a clasei 35 nu cuprinde nici serviciile de vânzare cu amănuntul ca atare, nici serviciile de „vânzare cu amănuntul de plante și flori naturale, semințe; fructe și legume proaspete”, mărcile Cactus anterioare nu sunt protejate în cazul unor asemenea servicii.

33. Cactus consideră că obiecțiile ridicate de EUIPO sunt nefondate și că primul motiv de recurs trebuie respins ca neîntemeiat.

2. Practica EUIPO

34. Cu titlu preliminar, este util de notat că produsele și serviciile pentru care sunt solicitate mărcile comunitare sunt clasificate conform clasificării comune menționate la articolul 1 din Clasificarea de la Nisa. Potrivit normei 2 din regulamentul de punere în aplicare, lista produselor și serviciilor trebuie stabilită astfel încât să apară clar natura lor și să nu permită clasificarea fiecărui produs și a fiecărui serviciu decât într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa.

35. Anterior Hotărârii IP Translator a Curții, EUIPO admitea cererile de înregistrare a mărcilor care priveau unul sau mai multe titluri de clase fără a impune o precizare suplimentară referitoare la bunurile și serviciile care urmau a fi acoperite de marca solicitată. Mai precis, în această privință, Comunicarea nr. 4/03 a președintelui Oficiului[12] a explicat practica fostului Oficiu pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne în privința titlurilor claselor. Pe de o parte, utilizarea indicațiilor generale care alcătuiesc titlurile claselor era permisă. Niciuna dintre ele nu era considerată prea vagă sau nedefinită. Pe de altă parte, se considera că menționarea titlului întreg al unei clase determinate acoperea toate produsele și serviciile care făceau *potențial* parte din clasa respectivă (abordarea globală).

36. După pronunțarea Hotărârii IP Translator, la 19 iunie 2012, EUIPO a înlocuit Comunicarea nr. 4/03 cu Comunicarea nr. 2/12[13]. Aceasta din urmă stabilește o distincție în funcție de data la care a fost solicitată marca comunitară. În cazul cererilor de înregistrare a mărcilor comunitare depuse începând cu 21 iunie 2012, solicitanții trebuie să declare în mod expres dacă au intenția de a acoperi toate produsele și serviciile de pe lista alfabetică a unei anumite clase. În cazul cererilor de înregistrare a mărcilor comunitare depuse înainte de data-limită 21 iunie 2012, se consideră că utilizarea indicațiilor generale ale titlului unei clase presupune că cererea în cauză se extindea la toate produsele sau serviciile din lista alfabetică a unei anumite clase. După cum am menționat mai sus, potrivit abordării globale, în trecut se considera că o asemenea cerere acoperea toate produsele sau serviciile care făceau parte dintr-o anumită clasă.

37. Astfel cum arată EUIPO, distincția dintre, pe de o parte, produsele sau serviciile de pe lista alfabetică a unei anumite clase și, pe de altă parte, produsele sau serviciile care fac potențial parte din această clasă particulară este importantă. Aceasta deoarece nu toate produsele și serviciile susceptibile să facă parte dintr-o clasă dată sunt menționate în lista alfabetică.

11 Punctele 36-39 din hotărârea atacată.

12 Comunicarea nr. 4/03 a președintelui Oficiului din 16 iunie 2003 privind utilizarea titlurilor claselor în listele de produse și servicii pentru cererile și înregistrările de mărci comunitare.

13 Comunicarea nr. 2/12 a președintelui Oficiului din 20 iunie 2012 privind utilizarea titlurilor claselor în listele de produse și servicii pentru cererile și înregistrările de mărci comunitare.

38. Ajungem astfel la incidența afirmației Curții din Hotărârea IP Translator asupra întinderii protecției acordate de mărcile înregistrate anterior pronunțării acestei hotărâri.

3. Jurisprudența și implicațiile sale

a) Hotărârea IP Translator

39. Recenta Hotărâre Brandconcern, pronunțată după încheierea procedurii scrise în prezenta cauză, a clarificat conținutul afirmației Curții din Hotărârea IP Translator cu privire la mărcile înregistrate anterior pronunțării hotărârii respective [14].

40. În soluționarea recursului din cauza Brandconcern, Curtea a statuat că afirmația Curții din Hotărârea IP Translator îi privește nu pe titularii unei mărci deja înregistrate, ci numai pe (noii) solicitanți ai unor mărci. Mai precis, Curtea a arătat că a intenționat doar să precizeze cerințele pe care trebuie să le respecte solicitanții unor mărci naționale care utilizează indicațiile generale din titlul unei anumite clase pentru a identifica produsele și serviciile pentru care este solicitată protecția mărcii. Aceste cerințe sunt destinate să garanteze că este posibil să se stabilească cu certitudine întinderea protecției acordate de o marcă atunci când un solicitant utilizează toate indicațiile din titlul unei clase. Curtea a mai precizat că Hotărârea IP Translator nu a influențat abordarea prezentată în Comunicarea nr. 4/03 în ceea ce privește mărcile înregistrate înainte de pronunțarea acestei hotărâri [15].

41. Cu alte cuvinte, s-a considerat că afirmația Curții nu era aplicabilă în cazul mărcilor înregistrate înainte de pronunțarea hotărârii menționate.

42. Această concluzie trebuie să fie valabilă în egală măsură în cazul de față: nu se poate reproșa Tribunalului că a considerat că afirmația Curții din Hotărârea IP Translator nu are efecte asupra întinderii protecției acordate de mărcile înregistrate înainte de pronunțarea hotărârii în cauză [16].

43. Faptul că, în Comunicarea nr. 2/12, EUIPO a adoptat o nouă abordare și în privința mărcilor înregistrate înainte de 21 iunie 2012 nu schimbă această concluzie.

44. După cum am arătat mai sus, pe baza comunicării menționate, EUIPO și-a revizuit practica referitoare la mărcile înregistrate anterior: pentru aceste mărci, s-a considerat că utilizarea indicațiilor generale din titlul unei clase însemna că protecția acordată de marcă se extindea la toate serviciile sau produsele care figurau pe *lista alfabetică* a unei anumite clase, iar nu la toate produsele sau serviciile care făceau parte (potențial) din clasa respectivă, cum se întâmpla înainte.

45. Întinderea protecției acordate de mărcile care au fost înregistrate nu poate fi modificată pur și simplu pe baza unei comunicări fără caracter obligatoriu. Dacă EUIPO ar putea limita, prin intermediul unei comunicări, acoperirea mărcilor deja înregistrate, acest fapt ar fi în contradicție cu stabilitatea mărcilor înregistrate [17].

14 Hotărârea din 16 februarie 2017, Brandconcern/EUIPO și Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 Punctele 29-32.

16 Orice altă interpretare ar face ca modificarea adusă articolului 28 din Regulamentul nr. 207/2009 prin Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) să fie lipsită de obiect. În temeiul acestui regulament, la articolul 28 a fost adăugată o dispoziție tranzitorie care permite titularilor mărcilor Uniunii Europene care au fost solicitate înainte de 22 iunie 2012 și care au fost înregistrate pentru întregul titlu al unei clase din Clasificarea de la Nisa să declare, înainte de 24 septembrie 2016, că intenția lor la data depunerii cererii era să solicite protecție pentru alte produse și servicii decât cele care sunt acoperite de sensul literal al titlului, dar care sunt incluse pe lista alfabetică din clasa respectivă.

17 A se vedea punctul 56 de mai jos.

46. În această privință, nu trebuie să uităm că aceste comunicări ale EUIPO menționate în cazul de față urmăresc să explice și să clarifice practica EUIPO privind examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor comunitare. Ele nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. La momentul înregistrării mărcilor Cactus anterioare, EUIPO accepta înregistrarea mărcilor pentru serviciile de vânzare cu amănuntul din clasa 35, iar în comunicările relevante sau în jurisprudență nu se formulase nicio limitare cu privire la utilizarea titlurilor claselor pentru a desemna produsele și serviciile acoperite de marcă [18].

47. Contrar celor susținute de EUIPO în ședință, afirmațiile de mai sus nu sunt contrazise de interpretarea sa referitoare la Hotărârea Brandconcern. Este adevărat că Curtea nu s-a limitat să statueze că afirmația sa din Hotărârea IP Translator nu se aplică în cazul mărcilor care au fost deja înregistrate, însă ea a confirmat totodată în mod expres abordarea Tribunalului potrivit căreia o marcă anterioară care face referire la titlul clasei relevante (în cauza respectivă, clasa 12) trebuia interpretată în sensul că urmărește protejarea acestei mărci pentru totalitatea produselor care figurează în *lista alfabetică* a clasei relevante, în concordanță cu abordarea prezentată în Comunicarea nr. 2/12 în ceea ce privește mărcile înregistrate înainte de pronunțarea Hotărârii IP Translator [19]. Potrivit afirmațiilor EUIPO, aceasta ar echivala cu a accepta că utilizarea titlului unei clase pentru a desemna produsele sau serviciile acoperite de marcă se poate extinde doar la produsele sau serviciile menționate în lista alfabetică a unei anumite clase.

48. În acest sens, ne vom limita să observăm că în Hotărârea Brandconcern nu s-a pus problema unei distincții între, pe de o parte, produsele sau serviciile menționate în lista alfabetică și, pe de altă parte, toate produsele sau serviciile acoperite de titlul clasei relevante.

49. În recurs, Curtea a fost invitată să statueze dacă Tribunalul a constatat în mod întemeiat că, în condițiile în care titularul mărcii anterioare (LAMBRETTA) a obținut, conform cererii sale, depuse înainte de intrarea în vigoare a Comunicării nr. 4/03, înregistrarea mărcii sale pentru „vehicule; aparate de locomoție pe uscat, în aer sau pe apă” din clasa 12, trebuia să se acorde acestui titular, în temeiul Comunicării nr. 2/12, protecție pentru totalitatea produselor care figurează în lista alfabetică referitoare la clasa 12, potrivit intenției sale [20].

50. Prin urmare, Hotărârea Brandconcern nu constituie un precedent care să valideze abordarea EUIPO din Comunicarea nr. 2/12 în legătură cu premisa că o marcă înregistrată înainte de data-limită 21 iunie 2012 poate cel mult oferi protecție produselor sau serviciilor menționate în lista alfabetică relevantă. În mod similar, Hotărârea Brandconcern nu trebuie interpretată în sensul că exclude de la bun început posibilitatea ca protecția acordată de mărcile înregistrate înainte de pronunțarea Hotărârii IP Translator să se poată extinde dincolo de produsele și serviciile înscrise pe lista alfabetică a unei anumite clase.

51. Acestea fiind precizate, vom trece acum la analiza domeniului de aplicare al Hotărârii Praktiker a Curții.

18 EUIPO acceptă înregistrarea mărcilor pentru servicii de vânzare cu amănuntul de la adoptarea Comunicării nr. 3/01 a președintelui Oficiului din 12 martie 2001 privind înregistrarea mărcilor comunitare pentru servicii de vânzare cu amănuntul. A se vedea Hotărârea din 30 iunie 2004, BMI Bertollo/OAPI – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, punctul 42).

19 Hotărârea din 16 februarie 2017, Brandconcern/EUIPO și Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punctul 32).

20 Hotărârea din 16 februarie 2017, Brandconcern/EUIPO și Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punctele 19 și 32). A se vedea și Hotărârea din 30 septembrie 2014, Scooters India/OAPI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, nepublicată, EU:T:2014:844, în special punctele 35 și 36). A se vedea de asemenea Hotărârea din 31 ianuarie 2013, Present-Service Ullrich/OAPI – Punt Nou (babilu) (T-66/11, nepublicată, EU:T:2013:48, punctele 49 și 50). În această hotărâre, Tribunalul a statuat că se putea considera că solicitantul unei mărci care a utilizat toate indicațiile generale enumerate în titlul clasei 35 înainte de intrarea în vigoare a Comunicării nr. 2/12 a intenționat să acopere toate serviciile incluse în lista alfabetică a clasei respective. Totuși, Tribunalul nu a analizat faptul că referirea la lista alfabetică nu a fost inclusă în Comunicarea nr. 4/03.

b) Hotărârea Praktiker

52. Problema care se pune aici este dacă Tribunalul a statuat în mod corect că, întrucât mărcile Cactus anterioare au fost înregistrate înainte de pronunțarea de către Curte a Hotărârii Praktiker, protecția acordată de aceste mărci anterioare se extinde asupra serviciilor de vânzare cu amănuntul pentru comerțul cu orice produs, fără a fi necesară specificarea produselor sau a tipurilor de produse vizate de serviciul de vânzare cu amănuntul respectiv.

53. Desigur, astfel cum a arătat EUIPO, limitarea în timp a efectului hotărârilor Curții nu constituie regula, ci excepția. De asemenea, EUIPO a observat în mod corect că efectul Hotărârii Praktiker nu a fost limitat în timp în mod expres de către Curte.

54. Caracterul excepțional al limitării în timp a efectelor hotărârilor este corolarul logic al modului în care se produc efectele hotărârilor Curții. În principiu, hotărârile Curții produc efecte *ex tunc*. În conformitate cu o formulă constantă, reiterată în contextul deciziilor preliminare în temeiul articolului 267 TFUE, interpretarea unei norme de drept al Uniunii făcută de Curte lămurește și precizează semnificația și câmpul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit să fie înțeleasă și aplicată de la intrarea sa în vigoare. Rezultă că norma astfel interpretată poate și trebuie să fie aplicată chiar și raporturilor juridice născute și constituite înainte de hotărârea asupra cererii de interpretare dacă sunt reunite și condițiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instanțelor competente [21]. În consecință, Curtea stabilește limite pentru întinderea efectelor hotărârilor sale doar în împrejurări excepționale [22]. În orice caz, Curtea poate proceda astfel numai în hotărârea propriu-zisă prin care se pronunță asupra interpretării solicitate [23].

55. Acestea fiind spuse, considerăm că abordarea adoptată de Tribunal este justificată. Motivul este simplu.

56. Ar fi incoerent să se accepte aplicarea afirmației Curții din Hotărârea Praktiker, dar nu și din Hotărârea IP Translator, în cazul mărcilor deja înregistrate. A permite aplicarea retroactivă a Hotărârii Praktiker în prezenta cauză ar fi nu doar incoerent, ci pur și simplu eronat. Aceasta întrucât, la fel ca în Hotărârea IP Translator, afirmația făcută în hotărârea Praktiker nu este aplicabilă în cazul de față. Ambele hotărâri se referă la cereri de înregistrare a unor mărci, în timp ce problema cu care Curtea este sesizată privește întinderea protecției acordate de o marcă înregistrată anterior.

57. După cum a arătat avocatul general Campos Sánchez-Bordona în cauza Brandconcern, există o diferență importantă între etapa cererii de înregistrare a mărcilor și cea a înregistrării lor. Interpretarea listei produselor și a serviciilor cuprinse în cerere poate fi încă modificată în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul privind mărcile. Situația este diferită în cazul interpretării listei produselor și serviciilor acoperite de o marcă deja înregistrată. Potrivit articolului 48 din același regulament, o marcă înregistrată este, în principiu, imuabilă [24]. A admite că o afirmație ulterioară a Curții privind cererile de înregistrare a mărcilor influențează protecția acordată de mărcile înregistrate anterior ar aduce atingere stabilității unor asemenea mărci, ar contraveni principiului securității juridice și ar încălca încrederea legitimă a titularilor mărcilor.

58. În sfârșit, în loc de concluzie, vom aborda o problemă ridicată de EUIPO în cadrul ședinței.

21 A se vedea printre altele Hotărârea din 11 august 1995, Roders și alții (C-367/93-C-377/93, EU:C:1995:261, punctul 42 și jurisprudența citată), precum și Hotărârea din 6 martie 2007, Meilicke și alții (C-292/04, EU:C:2007:132, punctul 34 și jurisprudența citată).

22 Curtea a permis limitarea în timp a efectelor hotărârilor sale, printre altele în hotărârea recentă din 28 aprilie 2016, Borealis Polyolefine și alții (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 și C-391/14-C-393/14, EU:C:2016:311, punctele 101-111). A se vedea și Hotărârea din 8 aprilie 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 A se vedea printre altele Hotărârea din 9 martie 2000, EKW și Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, punctul 57).

24 Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona prezentate în cauza Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punctele 67 și 68).

c) Observații finale

59. Potrivit EUIPO, Cactus nu a precizat înainte de 24 septembrie 2016, în conformitate cu articolul 28 alineatul (8) din Regulamentul privind mărcile, că intenția sa, la data depunerii cererii sale pentru mărcile Cactus anterioare, a fost aceea de a solicita protecție pentru produse și servicii care nu sunt acoperite de sensul literal al titlului, dar sunt incluse pe lista alfabetică din clasa respectivă.

60. Acest fapt nu are, ca atare, nicio consecință asupra rezultatului prezentului recurs.

61. Totuși, argumentul formulat de EUIPO, urmat de comentariul societății Cactus în legătură cu lipsa unei astfel de declarații, este util pentru clarificarea a două aspecte.

62. În primul rând, el arată că legiuitorul a urmărit să alinieze protecția acordată, în viitor, mărcilor înregistrate înainte de pronunțarea Hotărârii IP Translator cu cele înregistrate după pronunțarea hotărârii respective [25]. Astfel, articolul 28 alineatul (8) din Regulamentul privind mărcile prevede că se consideră că mărcile Uniunii Europene pentru care nu a fost depusă nicio declarație până la 24 septembrie 2016 desemnează, începând cu data respectivă, doar produsele sau serviciile acoperite în mod clar de sensul literal al indicațiilor incluse în titlul clasei relevante.

63. Pe de altă parte, nu este deloc clar în ce măsură faptul că lista alfabetică stabilită pentru clasa 35 nu menționează în mod expres serviciile de vânzare cu amănuntul este decisiv pentru stabilirea aspectului dacă și mărcile de tipul mărcilor Cactus anterioare pot acorda protecție și pentru asemenea servicii. De fapt, argumentul potrivit căruia, având în vedere nota explicativă la clasa 35 [26], aceste servicii pot fi incluse în clasa respectivă chiar din perspectiva abordării literale [27] nu pare să fie cu totul neplauzibil.

64. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că Tribunalul nu a săvârșit o eroare atunci când a statuat că desemnarea titlului clasei 35 acoperă toate serviciile din clasa menționată, inclusiv serviciile care constau în vânzarea cu amănuntul a produselor. În consecință, primul motiv de recurs trebuie respins ca fiind neîntemeiat.

B. Cu privire la al doilea motiv: cum trebuie apreciat caracterul distinctiv al unei mărci atunci când marca respectivă este utilizată într-o formă abreviată?

1. Introducere

65. În hotărârea atacată, Tribunalul a statuat că „trebuie să se observe că marca figurativă anterioară este formată dintr-un element figurativ, și anume un cactus stilizat, urmat de elementul verbal «Cactus». Prin urmare, cele două elemente care alcătuiesc marca figurativă anterioară exprimă, fiecare în felul său, același conținut semantic. Trebuie să adăugăm că, atât în cazul mărcii figurative înregistrate, cât și în cazul formei abreviate a mărcii respective, reprezentarea cactusului stilizat este aceeași, rezultatul fiind identificarea de către consumator a formei abreviate a mărcii cu forma sa

25 Hotărârea din 16 februarie 2017, Brandconcern/EUIPO și Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punctul 33).

26 Nota explicativă la Clasificarea de la Nisa (ediția a șaptea, în vigoare la momentul depunerii cererilor pentru mărcile Cactus anterioare) arată că titlul general al clasei 35 deja făcea referire la serviciile care constau în adunarea, în beneficiul altora, a unei varietăți de produse care să permită consumatorilor să le privească și să le cumpere în mod convenabil. A se vedea și Orientările pentru examinarea mărcilor Uniunii Europene, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO), partea B, Examinarea, secțiunea 3, Clasificarea, 1 august 2016, p. 4. În cadrul orientărilor, EUIPO a arătat că notele explicative clarifică care sunt produsele sau serviciile care fac sau nu fac parte din titlurile claselor și care trebuie considerate drept parte integrantă a clasificării.

27 A se vedea Hotărârea Praktiker, punctul 50. A se vedea în acest sens și Hotărârea din 10 iulie 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, punctele 33-36).

înregistrată. Rezultă că marca figurativă anterioară, astfel cum a fost înregistrată, și marca respectivă, astfel cum este utilizată de Cactus în forma sa abreviată, trebuie considerate ca fiind în esență echivalente. Prin urmare, este necesar să concluzionăm că utilizarea de către Cactus doar a cactusului stilizat nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii figurative anterioare”[28].

66. Tribunalul a statuat în mod corect că utilizarea logoului stilizat care reprezintă un cactus, fără elementul verbal „Cactus”, constituie o utilizare „sub o formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată”, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul privind mărcile? Aceasta este chestiunea pe care Curtea trebuie să o soluționeze în cadrul examinării celui de al doilea motiv de recurs.

67. În opinia EUIPO, răspunsul este negativ. În esență, potrivit acestuia, concluzia Tribunalului se întemeiază pe un criteriu eronat (și anume echivalența semantică dintre logo și elementul verbal „Cactus”). El consideră că Tribunalul trebuia să examineze separat caracterul distinctiv și importanța elementului verbal „Cactus” omis.

68. Mai concret, EUIPO identifică patru erori de drept în hotărârea atacată, toate privind articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul privind mărcile. În primul rând, întemeindu-și concluzia doar pe concordanța semantică dintre logo și elementul verbal, Tribunalul nu a examinat în ce măsură elementul verbal „Cactus” este distinctiv și important în cadrul mărcii complexe. În al doilea rând, Tribunalul nu a ținut seama de diferențele vizuale și (eventual) fonetice dintre logo și marca complexă. În al treilea rând, acesta și-a întemeiat în mod eronat constatarea pe cunoașterea anterioară de către publicul din Luxemburg a mărcii figurative anterioare. În al patrulea rând, în aprecierea caracterului distinctiv al mărcii figurative, el nu a luat în considerare percepția publicului european în totalitatea sa.

69. Cactus susține că al doilea motiv de recurs este inadmisibil. În orice caz, aceasta susține că raționamentul Tribunalului nu este eronat.

2. Criteriile privind stabilirea aspectului dacă utilizarea unei mărci în formă abreviată modifică caracterul distinctiv al mărcii astfel cum a fost înregistrată

70. Trebuie să ne exprimăm de la bun început îndoielile în ceea ce privește admisibilitatea a cel puțin două (dintre cele patru) argumente invocate de EUIPO în cadrul acestui motiv de recurs. După cum se știe, Curtea nu are competența de a reanaliza situația de fapt sau probele. De regulă, ea nu poate înlocui aprecierea efectuată de Tribunal cu propria apreciere[29].

71. În opinia noastră, argumentele EUIPO referitoare la percepția consumatorilor privind marca figurativă anterioară și publicul relevant (a treia și a patra eroare) invită în mod implicit Curtea să aprecieze din nou situația de fapt care stă la baza prezentei cauze. Jurisprudența consideră asemenea argumente ca fiind inadmisibile[30]. Astfel, caracteristicile publicului relevant și percepția consumatorilor referitoare la marca în cauză țin, ca atare, de sfera de competență a Tribunalului în domeniul aprecierilor asupra faptelor[31].

28 Punctul 61 din hotărârea atacată.

29 A se vedea printre multe altele Hotărârea din 2 septembrie 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAPI (C-254/09 P, EU:C:2010:488, punctul 49 și jurisprudența citată).

30 A se vedea printre multe altele Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punctul 52 și jurisprudența citată).

31 A se vedea printre altele Hotărârea din 4 octombrie 2007, Henkel/OAPI (C-144/06 P, EU:C:2007:577, punctul 51), și Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punctul 51 și jurisprudența citată).

72. Referitor la a treia presupusă eroare, EUIPO susține că Tribunalul și-a întemeiat în mod implicit constatarea pe echivalența dintre cactusul stilizat și marca figurativă, astfel cum a fost înregistrată, și pe posibila cunoaștere anterioară a elementului omis de către consumatori (în Luxemburg). Cu privire la a patra presupusă eroare, EUIPO afirmă că, dacă se ținea cont de percepția consumatorilor europeni în general, Tribunalul nu ar fi putut ajunge la această concluzie. Verificarea pertinenței acestor afirmații ar presupune în mod clar o nouă apreciere a situației de fapt și a elementelor de probă prezentate anterior și apreciate de Tribunal.

73. Totuși, celelalte două argumente par să fie supuse controlului Curții [32]. Motivul este acela că ele au ca obiect criteriile care trebuie fie utilizate atunci când se apreciază dacă utilizarea unei mărci în formă abreviată modifică caracterul distinctiv al mărcii înregistrate.

74. Articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind mărcile permite titularului mărcii să creeze variații ale mărcii înregistrate atunci când aceasta este exploatată în scopuri comerciale. În conformitate cu această dispoziție, variațiile sunt admise în măsura în care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii. Prin urmare, obiectivul dispoziției menționate este să permită titularului o adaptare mai bună la cerințele legate de comercializarea și promovarea produselor sau serviciilor în cauză. În acest context, Curtea a statuat că o marcă înregistrată a făcut obiectul unei utilizări serioase „din moment ce se face dovada utilizării acestei mărci sub o formă ușor diferită de cea în care a fost înregistrată” [33].

75. În general, aspectul dacă forma sub care se utilizează marca este echivalentă în esență cu forma sub care ea a fost înregistrată necesită o analiză generală a echivalenței.

76. Totuși, jurisprudența nu furnizează orientări clare privind modul în care trebuie să se aprecieze dacă utilizarea unei mărci în formă abreviată modifică caracterul distinctiv al mărcii înregistrate. Această jurisprudență privește în principal situații oarecum diferite, în special adăugarea unor noi elemente distincte din punct de vedere conceptual față de marca înregistrată (sau utilizarea mărcii comerciale într-o formă modificată). În acest context, Tribunalul consideră în general că, pentru constatarea unei modificări a caracterului distinctiv al mărcii în forma sa înregistrată, este necesară o apreciere a caracterului distinctiv și dominant al elementelor adăugate, efectuată pe baza trăsăturilor intrinseci ale fiecăruia dintre elementele respective, precum și a poziției relative a diferitor elemente în configurația mărcii [34].

77. Prezentul recurs ridică întrebarea dacă acest lucru este valabil în egală măsură atunci când sunt omise anumite elemente.

78. În opinia noastră, răspunsul la această întrebare depinde de fiecare situație în parte.

79. Să presupunem că a fost înregistrată de către Cactus o marcă figurativă compusă din două elemente: un element figurativ care reprezintă un trandafir și un element verbal „Cactus”. De asemenea, să presupunem că, în operațiunile sale comerciale, Cactus a exploatat marca figurativă utilizând doar elementul figurativ care reprezintă un trandafir. În asemenea împrejurări, ar fi necesar să se aprecieze caracterul distinctiv și dominant al elementului omis pentru a se stabili incidența

32 A se vedea Concluziile avocatului general Szpunar prezentate în cauza OAPI/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, punctul 111).

33 Hotărârea din 13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punctul 86).

34 Hotărârea din 10 iunie 2010, Atlas Transport/OAPI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, nepublicată, EU:T:2010:229, punctele 38 și 39), precum și Hotărârea din 14 iulie 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OAPI – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, nepublicată, EU:T:2014:646, punctul 34 și jurisprudența citată). Pe de altă parte, Curtea a statuat de asemenea că utilizarea unui semn complex care este înregistrat ca marcă poate să mențină drepturile dobândite atât asupra semnului complex respectiv, cât și asupra unei părți a acestuia care face obiectul unei înregistrări distincte, cu condiția ca partea în cauză să rămână percepută ca marcă în sine. A se vedea Hotărârea din 18 aprilie 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punctele 27-35).

omisiunii asupra caracterului distinctiv al mărcii astfel cum a fost înregistrată. Motivul este în esență acela al neconcordanței conceptuale dintre elementul figurativ și elementul verbal care alcătuiesc marca înregistrată. Astfel, într-o asemenea situație, este posibil ca omisiunea unuia dintre elemente să aibă incidență asupra caracterului distinctiv [35].

80. Situația este diferită în speță. Atât elementul figurativ (cactusul stilizat), cât și elementul verbal (Cactus) fac trimitere la același concept. Deși avem îndoieli cu privire la aspectul dacă este corect să afirmăm, astfel cum a procedat Tribunalul, că un logo și un element verbal au același conținut semantic, aceasta nu schimbă cu nimic faptul că elementul omis este echivalent din punct de vedere conceptual cu elementul figurativ utilizat.

81. Deși Tribunalul nu și-a declarat intenția de a efectua o apreciere globală a echivalenței, în opinia noastră este clar că acesta a procedat astfel la punctul contestat din hotărârea atacată. Astfel, acesta a comparat marca în forma utilizată (cactus stilizat) cu marca în forma înregistrată (cactus stilizat și element verbal). Această apreciere globală a echivalenței i-a permis să concluzioneze că cele două mărci erau în esență echivalente. După cum a arătat Cactus, atunci când elementele în cauză sunt echivalente din punct de vedere conceptual, caracterul distinctiv al elementului verbal „Cactus” nu poate fi diferit de cel al elementului figurativ al mărcii. Într-o astfel de situație, examinarea separată a caracterului distinctiv al elementului verbal omis ar fi inutilă.

82. Pentru acest motiv, Tribunalul a statuat în mod corect că utilizarea doar a cactusului stilizat, fără elementul verbal „Cactus”, nu modifică caracterul distinctiv al mărcii figurative anterioare. În consecință, considerăm că al doilea motiv de recurs trebuie respins ca fiind în parte inadmisibil și în parte nefondat.

VI. Concluzie

83. În lumina considerațiilor care precedă, propunem Curții să respingă recursul și să oblige EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

35 A se vedea, cu privire la analiza care trebuie să fie efectuată, de exemplu Hotărârea din 24 noiembrie 2005, GfK/OAPI – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, punctul 36 și următoarele), precum și Hotărârea din 21 ianuarie 2015, Sabores de Navarra/OAPI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, nepublicată, EU:T:2015:39, punctele 35-42).