Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
N. WAHL
fremsat den 17. maj 2017 [1]

**Sag C-501/15 P**

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)**
**mod**

**Cactus SA**

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 15, 28 og 42 – figurtegn, der indeholder ordbestanddelene CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – indsigelse fra indehaveren af ældre EF-varemærker, der indeholder ordbestanddelen CACTUS – disse ældre varemærkers rækkevidde – detailhandel – vurdering af den reelle brug af et figurmærke under omstændigheder, hvor kun en del af det registrerede varemærke bruges«

1. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har med sin appel for Domstolen nedlagt påstand om, at Rettens dom i sag T-24/13 [2] ophæves. Med denne dom annullerede Retten den afgørelse, der var blevet truffet af EUIPO's appelkammer, hvorefter indsigelsesafdelingens afgørelse blev ophævet, for så vidt som den lagde til grund, at der var godtgjort reel brug af de ældre varemærker.

2. Denne sag rejser to problemstillinger. Disse vedrører navnlig begrebet »reel brug« som omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009 [3]. Sagen omhandler for det første rækkevidden af den beskyttelse, som bør gives et ældre varemærke, når der ikke på registreringstidspunktet, bortset fra en generel henvisning til den relevante vareklasse og tjenesteydelsesklasse, blev givet nogen specifik angivelse af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Med hensyn hertil giver sagen Domstolen lejlighed til at afklare sin praksis efter IP Translator-dommen [4] og Praktiker-dommen [5]. For det andet indbyder sagen til, at Domstolen afklarer, hvorledes reel brug af et sammensat varemærke skal bedømmes, når dette varemærke i praksis bruges i en forkortet form.

## I. Retsgrundlag

3. Varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1, bestemmer:

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

1 – Originalsprog: engelsk.

2 – Dom af 15.7.2015, Cactus mod KHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:494 (herefter »den appellerede dom«).

3 – Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1, herefter »varemærkeforordningen«).

4 – Dom af 19.6.2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (herefter »IP Translator-dommen«).

5 – Dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (herefter »Praktiker-dommen«).

Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

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

[…]«

4. Varemærkeforordningens artikel 28 fastsætter:

»De varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering af EF-varemærker, klassificeres efter den i gennemførelsesforordningen fastsatte klassifikation.«

5. Varemærkeforordningens artikel 42, stk. 2, vedrører behandlingen af en indsigelse. Det fastsættes heri:

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

6. Med overskriften »Fortegnelse over varer og tjenesteydelser« fastsætter regel 2 i forordning (EF) nr. 2868/95[6]:»1. Klassificeringen af varer og tjenesteydelser følger den klassificering, der er nævnt i artikel 1 i Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15. juni 1957, som revideret og ændret.

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

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

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

## II. Sagens baggrund

7. Den appellerede dom beskriver sagens baggrund på følgende måde.

8. Den 13. august 2009 indgav Isabel Del Rio Rodríguez en ansøgning om registrering af et EF-varemærke i henhold til varemærkeforordningen til EUIPO.

6 – Kommissionens forordning af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1, herefter »gennemførelsesforordningen«).

9. Et figurtegn indeholdende ordbestanddelene CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ søgtes registreret som et varemærke.

10. De varer og tjenesteydelser, der søgtes registreret, henhører under klasse 31, 39 og 44 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Niceklassifikationen«)[7].

11. Varemærkeansøgningen blev offentliggjort den 14. december 2009.

12. Den 12. marts 2010 indgav Cactus SA (herefter »Cactus«) en indsigelse i henhold til varemærkeforordningens artikel 41 imod registrering af det ansøgte varemærke.

13. Cactus' indsigelse var støttet på selskabets ældre registrerede EF-varemærker (herefter »Cactus' ældre varemærker«). Indsigelsen var nærmere bestemt for det første støttet på EF-ordmærket CACTUS (herefter »det ældre ordmærke«), der blev registreret den 18. oktober 2002 for varer og tjenesteydelser i klasse 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 og 42[8]. For det andet var indsigelsen støttet på det EF-figurmærke (herefter »det ældre figurmærke«), der blev registreret den 6. april 2001 for de samme varer og tjenesteydelser som dem, der var omfattet af ordmærket, med undtagelse af »levnedsmidler (ikke indeholdt i andre klasser); naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 31.

14. Indsigelsen, der blev rejst i henhold til varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), var rettet mod alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, og var støttet på alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre varemærker.

15. Ved afgørelse af 2. august 2011 gav indsigelsesafdelingen medhold i indsigelsen for så vidt angår »frø og såsæd, naturlige planter og blomster« i klasse 31 og »havearbejde, planteskoler, havebrug« i klasse 44, der er omfattet af det ældre ordmærke. Registrering af det ansøgte varemærke i forhold til disse varer og tjenesteydelser blev derfor afslået, men godtaget for tjenesteydelser i klasse 39.

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

17. Den 28. september 2011 indgav Isabel Del Rio Rodríguez klage over indsigelsesafdelingens afgørelse.

7 – Niceklassifikationen indeholder en liste over klasser med forklarende noter. Siden 1.1.2002 indeholder denne klassifikation 34 klasser for varer og 11 klasser for tjenesteydelser. Hver klasse omfatter flere generelle angivelser, der udgør klasseoverskriften, samt en alfabetisk liste over varer og tjenesteydelser. De i denne sag omhandlede varer og tjenesteydelser er som følger. Klasse 31: »frø og såsæd, naturlige planter og blomster«; klasse 39: »oplagring, distribution og transport af gødningsmidler af enhver art samt gødning, frø, blomster, planter, træer, haveredskaber og -tilbehør.«; klasse 44: »havearbejde, planteskoler, havebrug«.

8 – Disse varer og tjenesteydelser svarer for visse af disse klassers vedkommende til følgende beskrivelse. Klasse 31: »levnedsmidler (ikke indeholdt i andre klasser); naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager; undtagen kaktusser, kaktusfrø og generelt planter og frø inden for kaktusfamilien«. Klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bl.a. forvaltning af forretninger, forvaltning af forretninger til isenkramvarer og haveartikler, forvaltning af supermarkeder og lavprisvarehuse; forretningsadministration, varetagelse af kontoropgaver, bl.a. reklamer, radio- og/eller fjernsynsreklamer, reklameomdeling, offentliggørelse af reklametekster, distribution af reklamemateriale; markedsundersøgelser; udendørs avertering; bistand ved ledelse af industriel virksomhed; varedemonstration, distribution af vareprøver; opinionsundersøgelser; personalerekruttering; kostprisanalyser; public relations«. Klasse 39: »transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af transport, bl.a. fragtkørsel; oplagring af varer, udlejning af pakhuse og/eller lagerrum; varelevering; meddelelsestjeneste«.

18. Ved afgørelse af 19. oktober 2012 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Andet Appelkammer ved EUIPO medhold i klagen og forkastede indsigelsen i sin helhed. Appelkammeret var navnlig af den opfattelse, at indsigelsesafdelingen tog fejl, da den fandt, at Cactus havde ført bevis for reel brug af Cactus' ældre varemærker med hensyn til »detailhandelstjenesteydelser vedrørende naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 35. Nærmere bestemt fandt appelkammeret, i) at disse tjenesteydelser ikke var omfattet af Cactus' ældre varemærker, ii) selv om Cactus havde påberåbt sig brug med hensyn til »supermarkedstjenester« var disse tjenesteydelser ikke alene ikke omfattet af Cactus' ældre varemærker, men reel brug af disse tjenesteydelser var ikke blevet godtgjort, og iii) »forvaltning af supermarkeder og lavprisvarehuse« i klasse 35, der er omfattet af Cactus' ældre varemærker, svarer til forvaltningstjenesteydelser, der ydes andre virksomheder med det resultat, at denne tjenesteydelse skulle anses for at være forskellig fra detailhandelstjenesteydelser på grund af dens art, formål og de slutbrugere, den er rettet til. Appelkammeret fandt ligeledes, at Cactus ikke havde ført bevis for reel brug af Cactus' ældre varemærker i perioden mellem den 14. december 2004 og den 13. december 2009 vedrørende nogen af de varer eller tjenesteydelser, der var omfattet af disse varemærker.

## III. Om søgsmålet for Retten

19. Ved stævning indleveret til Retten den 21. januar 2013 nedlagde Cactus påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

20. Retten annullerede i den appellerede dom den anfægtede afgørelse, for så vidt som indsigelsen blev forkastet med den begrundelse, at »detailhandelstjenesteydelser vedrørende naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« i klasse 35 ikke var omfattet af Cactus' ældre varemærker, samt med hensyn til »naturlige blomster og planter, frø« i klasse 31, og frifandt i øvrigt sagsøgte.

## IV. Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

21. Ved appel iværksat ved Domstolen den 22. september 2015 har EUIPO nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom ophæves.

– Cactus tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

22. Cactus har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

23. Parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 29. marts 2017.

## V. Analyse

24. EUIPO har fremsat to anbringender til støtte for sin appel.

25. Med sit første anbringende har EUIPO anført, at den appellerede dom har tilsidesat varemærkeforordningens artikel 28, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 2, idet den ligestillede rækkevidden af klasseoverskriften til klasse 35 med alle de tjenesteydelser, der er omfattet af denne klasse.

26. Med det andet anbringende har EUIPO anført, at den appellerede dom tilsidesætter varemærkeforordningens artikel 42, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, henset til, at Retten fandt, at brugen af figurbestanddelen, nemlig et logo, der gengiver en stiliseret kaktus, uden ordbestanddelen ikke ændrede figurmærkets særpræg, således som registreret.

## A. Det første anbringende: Kan et varemærke omfatte detailhandelstjenesteydelser, selv om disse tjenesteydelser ikke er nævnt i den alfabetiske liste i Niceklassifikationens klasse 35?

### *1. Indledning*

27. Dette appelanbringende beror på muligheden for at registrere varemærker for detailhandelstjenesteydelser og anvendelsen af klasseoverskrifter for at angive de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Det rejser ligeledes et vigtigt spørgsmål vedrørende virkningen af meddelelser, der offentliggøres af EUIPO om dennes registreringspraksis, angående rækkevidden af den beskyttelse, som et varemærke giver.

28. Anbringendet vedrører i bredere forstand omfanget af den beskyttelse, som et ældre varemærke giver under omstændigheder, hvor Niceklassifikationens generelle klasseoverskrifter er blevet anvendt med henblik på at angive de varer og tjenesteydelser, der skal omfattes af varemærket. Efter registreringen af Cactus' ældre varemærker, har Domstolen i sin praksis begrænset varemærkeansøgeres mulighed for blot at henvise til generelle klasseoverskrifter, når de angiver de varer og tjenesteydelser, der skal være omfattet af varemærket. Domstolen har ligeledes givet retningslinjer for, hvilke betingelser der skal gælde ved varemærkeregistreringer af detailhandelstjenesteydelser.

29. Dels fastslog Domstolen i IP Translator-dommen, at »[f]or at opfylde […] krav[ene] om klarhed og præcision skal en ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, således præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet« [9].

30. Dels fastslog Domstolen i Praktiker-dommen, at mens et varemærke kan omfatte detailhandelstjenester, »må det kræves af ansøgeren, at denne [i registreringsansøgningen] præciserer, hvilke varer eller hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører« [10].

31. Retten fastslog i den appellerede dom, at Domstolens konstatering i IP Translator-dommen ikke berører rækkevidden af den beskyttelse, som Cactus' ældre varemærker giver, og at angivelsen af klasseoverskriften i klasse 35 omfatter »alle de af denne klasse omfattede tjenesteydelser«, herunder dem, der vedrører detailhandel af varer. Efter Rettens opfattelse gælder beskyttelsen af de ældre EF-varemærker også for detailhandelstjenesteydelser vedrørende handel med enhver vare, idet disse varemærker blev ansøgt inden Domstolen afsagde Praktiker-dommen. Retten konkluderede af disse grunde, at de ældre EF-varemærker er beskyttet med hensyn til tjenesteydelser vedrørende »detailhandel med naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« [11].

9 – IP Translator-dommen, præmis 61.

10 – Praktiker-dommen, præmis 50.

11 – Præmis 36-39 i den appellerede dom.

32. Efter EUIPO's opfattelse anvendte Retten den retspraksis, der følger af IP Translator-dommen, urigtigt og begrænsede med urette anvendelsen af Praktiker-dommen i forhold til Cactus' ældre varemærker. EUIPO finder, at dette udgør en tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 28, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 2. Da hverken detailhandelstjenesteydelser som sådan eller tjenesteydelser vedrørende »detailhandel med naturlige blomster og planter, frø; friske frugter og grøntsager« er omfattet af den alfabetiske fortegnelse i klasse 35, er Cactus' ældre varemærker ikke beskyttet med hensyn til sådanne tjenesteydelser.

33. Det er Cactus' opfattelse, at EUIPO's klager er uberettigede, og at det første appelanbringende bør forkastes som ubegrundet.

### *2. EUIPO's praksis*

34. Det er hensigtsmæssigt først at bemærke, at de varer og tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærker søges registreret, er klassificeret i overensstemmelse med den fælles klassificering, der henvises til i Niceaftalens artikel 1. I henhold til gennemførelsesforordningens regel 2 skal fortegnelsen over varer og tjenesteydelser udformes således, at varernes og tjenesteydelserne art klart fremgår, og således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Niceklassifikationens klasser.

35. Inden Domstolen afsagde IP Translator-dommen, accepterede EUIPO varemærkeansøgninger, der henviste til en eller flere klasseoverskrifter, uden at kræve nogen videre angivelse af, hvilke varer og tjenesteydelser der skulle være omfattet af det ansøgte varemærke. Mere specifikt forklarede meddelelse nr. 4/03, vedtaget af [EUIPO's] præsident[12], den praksis, der blev anvendt ved det, der dengang var Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked med hensyn til klasseoverskrifter. På den ene side var anvendelsen af generelle angivelser med klasseoverskrifter tilladt. Ingen af dem blev anset for at være for uklare eller upræcise. På den anden side blev det lagt til grund, at angivelsen af hele klasseoverskriften i en bestemt klasse omfattede alle varer og tjenesteydelser, der potentielt kunne omfattes af den pågældende klasse (den altomfattende tilgang).

36. Efter afsigelsen den 19. juni 2012 af IP Translator-dommen erstattede EUIPO sin meddelelse nr. 4/03 med meddelelse nr. 2/12[13]. Sidstnævnte fastsætter en sondring afhængigt af datoen for ansøgningen om et EF-varemærke. For så vidt angår ansøgninger om EF-varemærker, der er indgivet den 21. juni 2012 eller senere, skal ansøgerne udtrykkeligt oplyse, at de har til hensigt at lade varemærket omfatte alle varer og tjenesteydelser i den alfabetiske fortegnelse for en bestemt klasse. For så vidt angår ansøgninger om EF-varemærker, der er indgivet før skæringsdatoen den 21. juni 2012, forstås anvendelsen af de generelle angivelser i en klasseoverskrift således, at ansøgningen omfatter alle de varer eller tjenesteydelser, der er opført i den alfabetiske fortegnelse i en bestemt klasse. Som nævnt ovenfor blev en sådan ansøgning tidligere i overensstemmelse med den altomfattende tilgang anset for at omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, der faldt inden for en bestemt klasse.

37. Som anført af EUIPO er sondringen mellem dels varer eller tjenesteydelser i den alfabetiske fortegnelse i en bestemt klasse, dels varer eller tjenesteydelser, der potentielt kan falde inden for en bestemt klasse, vigtig. Dette er tilfældet, fordi ikke alle varer og tjenesteydelser, der kan falde inden for en bestemt klasse, er opregnet i den alfabetiske fortegnelse.

12 – Meddelelse nr. 4/03, vedtaget den 16.6.2003 af præsidenten for [EUIPO] vedrørende anvendelse af klasseoverskrifter i fortegnelser over varer og tjenesteydelser med henblik på EF-varemærkeansøgninger og -registreringer (O.a.: ikke-officiel oversættelse).

13 – Meddelelse nr. 2/12, vedtaget den 20.6.2012 af præsidenten for [EUIPO] vedrørende anvendelse af klasseoverskrifter i fortegnelser over varer og tjenesteydelser med henblik på EF-varemærkeansøgninger og -registreringer (O.a.: ikke-officiel oversættelse).

38. Dette bringer mig frem til virkningen af Domstolens konstatering i IP Translator-dommen vedrørende rækkevidden af den beskyttelse, som de varemærker, der er registreret inden afsigelsen af denne dom, giver.

### *3. Retspraksis og dens konsekvenser*

#### *a) IP Translator-dommen*

39. Den nye Brandconcern-dom, der blev afsagt efter afslutningen af den skriftlige forhandling i nærværende sag, har afklaret rækkevidden af Domstolens konstatering i IP Translator-dommen for så vidt angår varemærker, der er registreret inden denne dom blev afsagt [14].

40. Domstolen fastslog i Brandconcern-dommen vedrørende en appelsag, at Domstolens konstatering i IP Translator-dommen ikke vedrører indehavere af varemærker, der allerede er blevet registreret, men kun (nye) varemærkeansøgere. Nærmere bestemt fastslog Domstolen, at den blot tilsigtede at specificere de krav, som ansøgere om nationale varemærker skal opfylde, når de anvender generelle angivelser i en klasse med henblik på at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges varemærkebeskyttelse. Disse krav skal sikre, at det er muligt at afgøre med vished omfanget af den beskyttelse, som et varemærke giver, når varemærkeansøgeren anvender alle angivelserne i en klasseoverskrift. Domstolen forklarede ligeledes, at IP Translator-dommen ikke omhandler gyldigheden af den tilgang, der er anført i meddelelse nr. 4/03 for så vidt angår varemærker, der er registreret inden afsigelsen af denne dom [15].

41. Domstolens konstatering skulle med andre ord ikke finde anvendelse på varemærker, der er registreret før afsigelsen af den pågældende dom.

42. En sådan konklusion må have samme gyldighed her: Retten kan ikke kritiseres for at have antaget, at Domstolens konstatering i IP Translator-dommen ikke har nogen konsekvenser for rækkevidden af den beskyttelse, som et varemærke giver, når det er registreret før afsigelsen af den pågældende dom [16].

43. Den omstændighed, at EUIPO i meddelelse nr. 2/12 vedtog en ny tilgang også i forhold til varemærker, der er registreret før den 21. juni 2012, ændrer ikke herpå.

44. Som anført ovenfor reviderede EUIPO på grundlag af denne meddelelse sin praksis med hensyn til tidligere registrerede varemærker: For disse varemærker skulle brugen af de generelle angivelser i klasseoverskrifter forstås således, at den beskyttelse, som varemærket gav, blev udvidet til at omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, der er opført på den alfabetiske fortegnelse i en bestemt klasse, i stedet for alle de varer eller tjenesteydelser, der (potentielt) falder inden for en bestemt klasse, hvilket havde været tilfældet hidtil.

14 – Dom af 16.2.2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

15 – Præmis 29-32.

16 – Enhver anden fortolkning ville tømme ændringen af artikel 28 i forordning nr. 207/2009, som indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), for indhold. På grundlag af den forordning blev der indsat en overgangsbestemmelse i artikel 28, der gør det muligt for indehavere af EU-varemærker, der er ansøgt inden den 22.6.2012, og som er registreret for en hel klasseoverskrift i Niceklassifikationen, inden den 24.9.2016 at erklære, at det på ansøgningsdatoen var deres hensigt at søge om beskyttelse af andre varer eller tjenesteydelser end dem, der ud fra en ordlydsfortolkning er omfattet af den pågældende klasseoverskrift, men som er omfattet af den alfabetiske fortegnelse i den pågældende klasse.

45. Rækkevidden af den beskyttelse, som registrerede varemærker giver, kan simpelthen ikke ændres på grundlag af en ikke-bindende meddelelse. Det ville være i strid med registrerede varemærkers stabilitet [17], såfremt EUIPO som følge af en meddelelse kunne begrænse allerede registrerede varemærkers dækning.

46. Med hensyn hertil må det ikke glemmes, at de omhandlede EUIPO-meddelelser tilsigter at forklare og afklare EUIPO's praksis, når det undersøger EF-varemærkeansøgninger. De er ikke retligt bindende. Da Cactus' ældre varemærker blev registreret, accepterede EUIPO registrering af varemærker for detailhandelstjenesteydelser i klasse 35, og der var ikke i de relevante meddelelser, eller for den sags skyld i retspraksis [18], givet udtryk for nogen begrænsning i brugen af klasseoverskrifter med henblik på at angive de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærket.

47. I modsætning til, hvad EUIPO har hævdet i retsmødet, er det ovenfor anførte ikke i strid med dets forståelse af Brandconcern-dommen. Det er rigtigt, at Domstolen ikke alene fastslog, at dens konstatering i IP Translator-dommen ikke finder anvendelse på varemærker, der allerede er blevet registreret, men også specifikt godkendte Rettens tilgang om, at et ældre varemærke, der henviser til den relevante klasseoverskrift (i det pågældende tilfælde klasse 12) skal fortolkes således, at dette varemærke skal beskyttes for alle varerne i den relevante klasses alfabetiske fortegnelse i overensstemmelse med den tilgang, der er anført i meddelelse nr. 2/12 for varemærker, der er registreret før afsigelsen af IP Translator-dommen [19]. I EUIPO's indlæg indebærer dette en accept af, at anvendelsen af en klasseoverskrift i forbindelse med angivelsen af, hvilke varer eller tjenesteydelser der er omfattet af varemærket, alene kan udstrækkes til de varer eller tjenesteydelser, der henvises til i den alfabetiske fortegnelse i en given klasse.

48. Med hensyn hertil vil jeg blot bemærke, at i Brandconcern-dommen blev spørgsmålet om en sondring mellem på den ene side de varer eller tjenesteydelser, der er opført i den alfabetiske fortegnelse, og på den anden side alle de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den relevante klasseoverskrift, ikke rejst.

49. Domstolen blev ved appel anmodet om at fastslå, hvorvidt Retten med rette konkluderede, at henset til, at indehaveren af det ældre varemærke (LAMBRETTA) i overensstemmelse med dennes ansøgning, der var blevet indgivet inden ikrafttrædelsen af meddelelse nr. 4/03, havde opnået registrering af sit varemærke for »køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet« i klasse 12, på grundlag af meddelelse nr. 2/12 skulle gives den beskyttelse, som registreringen af varemærket giver for samtlige varer, der var opført i den alfabetiske fortegnelse i klasse 12, i overensstemmelse med indehaverens hensigt [20].

17 – Jf. punkt 56 nedenfor.

18 – EUIPO har accepteret varemærkeregistreringer af detailhandelstjenesteydelser siden vedtagelsen af meddelelse nr. 3/01, vedtaget den 12.3.2001 af præsidenten for [EUIPO] vedrørende registrering af EF-varemærker for detailhandelstjenesteydelser (O.a.: ikke-officiel oversættelse). Jf. dom af 30.6.2004, BMI Bertello mod KHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, præmis 42.

19 – Dom af 16.2.2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, præmis 32.

20 – Dom af 16.2.2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, præmis 19 og 32. Jf. ligeledes dom af 30.9.2014, Scooters India mod KHIM – Brandconcern (LAMBRETTA), T-51/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:844, navnlig præmis 35 og 36. Jf. ligeledes dom af 31.1.2013, Present-Service Ullrich mod KHIM – Punt Nou (babilu), T-66/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:48, præmis 49 og 50. I den sag fastslog Retten, at en varemærkeansøger, der har anvendt alle de generelle angivelser i klasseoverskriften i klasse 35 inden meddelelse nr. 2/12 trådte i kraft, kan antages at have haft til hensigt at lade samtlige tjenesteydelser opført i den alfabetiske fortegnelse i denne klasse være omfattet. Retten tog imidlertid ikke stilling til den omstændighed, at henvisningen til den alfabetiske fortegnelse ikke var omfattet af meddelelse nr. 4/03.

50. Følgelig udgør Branconcern-dommen ikke en praksis, der validerer EUIPO's tilgang i meddelelse nr. 2/12 i forhold til antagelsen af, at et varemærke, der er registreret inden skæringsdatoen den 21. juni 2012, maksimalt kan yde beskyttelse til de varer eller tjenesteydelser, der er opført i den relevante alfabetiske fortegnelse. På samme måde skal Brandconcern-dommen ikke forstås således, at den som udgangspunkt er til hinder for, at den beskyttelse som varemærker, der er registreret inden afsigelsen af IP Translator-dommen, giver, kan udvides ud over de varer og tjenesteydelser, der henvises til i den alfabetiske fortegnelse i en bestemt klasse.

51. Efter denne afklaring vil jeg nu gå over til at analysere rækkevidden af Domstolens Praktiker-dom.

### *b) Praktiker-dommen*

52. Det er her spørgsmålet, hvorvidt Retten med rette fastslog, at henset til, at Cactus' ældre varemærker blev registreret, inden Domstolen afsagde Praktiker-dommen, udstrækkes den beskyttelse, som disse ældre varemærker giver, til at omfatte detailhandelstjenesteydelser vedrørende handel med enhver vare, uden at det er nødvendigt at specificere de varer eller varetyper, der er omfattet af den pågældende detailhandelstjenesteydelse.

53. Det er korrekt, således som påpeget af EUIPO, at Domstolen som hovedregel ikke tidsbegrænser virkningen af sine domme, kun undtagelsesvist. Det er også korrekt, når EUIPO påpeger, at Domstolen ikke specifikt tidsbegrænsede virkningen af Praktiker-dommen.

54. Det forhold, at der kun undtagelsesvis sker tidsbegrænsning af dommes virkninger, er en logisk følge af, hvordan virkningerne af Domstolens domme anvendes. Domstolens domme har principielt virkning ex tunc. I overensstemmelse med fast praksis, således som gentaget i forbindelse med præjudicielle afgørelser i henhold til artikel 267 TEUF, skal Domstolens fortolkning af en EU-retlig regel belyse og præcisere betydningen og rækkevidden af den pågældende regel, således som den skal forstås og anvendes, henholdsvis burde have været forstået og anvendt siden sin ikrafttræden. Det følger heraf, at den således fortolkede regel kan og skal anvendes endog i forbindelse med retsforhold, der er stiftet og består, før der afsiges dom vedrørende fortolkningsanmodningen, såfremt betingelserne for at anlægge en sag ved de kompetente domstole om anvendelsen af den nævnte regel i øvrigt er opfyldt[21]. Følgelig begrænser Domstolen kun under særlige omstændigheder virkningerne af sine domme[22]. Under alle omstændigheder kan Domstolen alene foretage en sådan begrænsning i selve dommen om den ønskede fortolkning[23].

55. Når det er sagt, er Rettens tilgang efter min mening berettiget. Det er der en simpel årsag til.

56. Det ville være ulogisk at acceptere at anvende Domstolens konklusion i Praktiker-dommen, men ikke konklusionen i IP-Translator-dommen i forhold til allerede registrerede varemærker. Anvendelsen med tilbagevirkende kraft af Praktiker-dommen i nærværende sag ville ikke alene være ulogisk, men også forkert. Det er fordi konklusionen i Praktiker-dommen ligesom i IP Translator-dommen ikke kan finde anvendelse her. Begge domme vedrører varemærkeansøgninger, mens sagen for Domstolen her vedrører omfanget af den beskyttelse, som et ældre registreret varemærke giver.

21 – Jf. bl.a. dom af 11.8.1995, Roders m.fl., C-367/93 – C-377/93, EU:C:1995:261, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis, og af 6.3.2007, Meilicke m.fl., C-292/04, EU:C:2007:132, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis.

22 – Domstolen har tidsbegrænset virkningerne af sine domme bl.a. i de nyere domme af 28.4.2016, Borealis Polyolefine m.fl., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 og C-391/14 – C-393/14, EU:C:2016:311, præmis 101-111. Jf. ligeledes dom af 8.4.1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56.

23 – Jf. blandt mange, dom af 9.3.2000, EKW og Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, præmis 57.

57. Således som anført af generaladvokat Campos Sánchez-Bordona i forbindelse med Brandconcern-dommen er der en væsentlig forskel mellem de to trin vedrørende henholdsvis ansøgning om og registrering af varemærker. Fortolkningen af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i en ansøgning kan endnu ændres i overensstemmelse med varemærkeforordningens artikel 43. Dette er ikke det samme som fortolkningen af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af et varemærke, der allerede er registreret. I henhold til samme forordnings artikel 48 er et registreret varemærke i princippet uforanderligt [24]. Såfremt det accepteres, at en af Domstolen foretaget efterfølgende konstatering vedrørende varemærkeansøgninger har betydning for den beskyttelse, som de ældre registrerede varemærker giver, ville det bringe sådanne varemærkers stabilitet i fare. Det ville ligeledes være i strid med retssikkerhedsprincippet og tilsidesætte varemærkeindehavernes berettigede forventning.

58. Endelig vil jeg til sidst analysere et punkt, der blev rejst af EUIPO i retsmødet.

### *c) Afsluttende bemærkninger*

59. EUIPO påpegede, at Cactus ikke før den 24. september 2016 i henhold til varemærkeforordningens artikel 28, stk. 8, havde oplyst, at dets hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om Cactus' ældre varemærker var at ansøge om beskyttelse af andre varer og tjenesteydelser end dem, der var omfattet af klasseoverskriftens bogstavelige betydning, men opført i den alfabetiske fortegnelse i denne klasse.

60. Dette har selvfølgelig i sig selv ingen betydning for udfaldet af denne appel.

61. EUIPO's bemærkning og Cactus' efterfølgende kommentar til fraværet af en sådan erklæring illustrerer imidlertid to ting.

62. For det første fremgår det, at lovgiver søgte at samstemme en fremtidig beskyttelse af varemærker, der er registreret før Domstolens afsigelse af IP Translator-dommen, med de varemærker, der er registret efter afsigelsen af denne dom [25]. Det fastsættes nemlig i varemærkeforordningens artikel 28, stk. 8, at EU-varemærker, hvorom der ikke inden den 24. september 2016 er afgivet en erklæring, skal fra denne dato alene omfatte varer eller tjenesteydelser, der ud fra en ordlydsfortolkning klart er omfattet af de angivelser, der fremgår af overskriften i den relevante klasse.

63. For det andet står det slet ikke klart, i hvilket omfang den omstændighed, at den alfabetiske fortegnelse i klasse 35 ikke udtrykkeligt nævner detailhandelstjenesteydelser, er afgørende for afgørelsen af, om varemærker såsom Cactus' ældre varemærker ligeledes kan beskytte detailhandelstjenesteydelser. Det synes nemlig ikke helt usandsynligt, at disse tjenesteydelser, henset til den forklarende note til klasse 35 [26], ville kunne være omfattet af denne klasse selv ud fra en ordlydsfortolkning [27].

24 – Forslag til afgørelse fra generaladvokat Campos Sánchez-Bordona i sagen Brandconcern mod EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, punkt 67 og 68.

25 – Dom af 16.2.2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, præmis 33.

26 – Den forklarende note til Niceklassifikationen (7. udgave, der var i kraft på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningerne om Cactus' ældre varemærker) angiver, at den generelle klasseoverskrift i klasse 35 omfatter tjenesteydelser, der består i at bringe forskellige varer sammen til fordel for andre, hvorved kunderne nemmere kan se og købe sådanne varer. Jf. ligeledes EUIPO's retningslinjer for behandling af EU-varemærker, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Del B, undersøgelse, Sektion 3, klassifikation, den 1.8.2016, s. 4. EUIPO oplyser i retningslinjerne, at forklarende noter afklarer, hvilke varer eller tjenesteydelser der skal eller ikke skal være omfattet af klasseoverskriften, og som skal anses for at indgå i klassifikationen.

27 – Jf. Praktiker-dommen, præmis 50. Jf. ligeledes i denne retning dom af 10.7.2014, Netto Marken Discount, C-420/13, EU:C:2014:2069, præmis 33-36.

64. På grundlag af det ovenstående er det min opfattelse, at Retten ikke begik nogen fejl, da den fastslog, at angivelsen af klasseoverskriften i klasse 35 omfatter alle tjenesteydelserne i denne klasse, herunder tjenesteydelser vedrørende detailhandel. Følgelig må det første appelanbringende forkastes som ugrundet.

## B. Det andet anbringende: Hvordan skal et varemærkes særpræg vurderes, når varemærket anvendes i forkortet form?

### *1. Indledning*

65. Retten bemærkede i den appellerede dom, »at det ældre figurmærke består af en figurbestanddel, nemlig en stiliseret kaktus, der efterfølges af ordbestanddelen »Cactus«. De to bestanddele i det ældre figurmærke har derfor i hver deres form det samme semantiske indhold. Det skal tilføjes, at både i det registrerede figurmærke og i den forkortede form af dette varemærke er gengivelsen af den stiliserede kaktus den samme, med det resultat, at forbrugeren sidestiller den forkortede form af varemærket med dets registrerede form. Det følger heraf, at det ældre figurmærke, som registreret, og varemærket som brugt af ansøgeren i den forkortede form, skal anses for i det væsentlige at svare til hinanden. Det må derfor konkluderes, at ansøgerens brug alene af den stiliserede kaktus ikke ændrer det ældre figurmærkes særpræg« [28].

66. Fastslog Retten med rette, at brugen af det stiliserede logo af en kaktus uden ordbestanddelen »Cactus« udgør brug »i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret« som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1? Dette er det spørgsmål, som Domstolen skal besvare i forbindelse med undersøgelsen af det andet appelanbringende.

67. EUIPO er ikke af den opfattelse. Det har i det væsentlige anført, at Rettens konklusion er støttet på et urigtigt kriterium (nemlig den semantiske lighed mellem logoet og ordbestanddelen »Cactus«). Efter EUIPO's opfattelse burde Retten have undersøgt særpræget og betydningen af den udeladte ordbestanddel »Cactus« separat.

68. EUIPO har nærmere bestemt identificeret fire retlige fejl i den appellerede dom, hvilke alle er knyttet til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1. For det første undlod Retten, da den støttede sin konklusion alene på den semantiske overensstemmelse mellem logoet og ordbestanddelen, at undersøge, i hvilket omfang ordbestanddelen »Cactus« havde fornødent særpræg og var vigtig i det sammensatte varemærke. For det andet tog Retten ikke hensyn til den visuelle og (muligvis) fonetiske forskel mellem logoet og det sammensatte varemærke. For det tredje støttede Retten fejlagtigt sin konstatering på det tidligere kendskab, som kundekredsen i Luxembourg har af det ældre figurmærke. For det fjerde tog Retten ikke opfattelsen hos den europæiske offentlighed i betragtning som et hele, da den vurderede figurmærkets særpræg.

69. Cactus har gjort gældende, at det andet appelanbringende bør forkastes. Under alle omstændigheder har Cactus anført, at Rettens begrundelse er fejlfri.

28 – Præmis 61 i den appellerede dom.

### *2. Kriteriet for afgørelse af, om brugen af et varemærke i forkortet form ændrer varemærkets særpræg som registreret*

70. Jeg må indledningsvis give udtryk for min tvivl om, hvorvidt mindst to (af de fire) argumenter, som EUIPO har fremført i forbindelse med dette appelanbringende, kan antages til realitetsbehandling. Det er velkendt, at Domstolen ikke har nogen retlig kompetence til at efterprøve de faktiske omstændigheder eller bevismaterialet. Den kan som hovedregel ikke sætte sin egen vurdering i stedet for Rettens [29].

71. Efter min opfattelse opfordrer EUIPO's argumenter vedrørende forbrugernes opfattelse af det ældre figurmærke og den relevante offentlighed (fejl tre og fire) implicit Domstolen til at efterprøve de faktiske omstændigheder i nærværende sag. Sådanne argumenter kan i henhold til retspraksis ikke antages til realitetsbehandling [30]. Den relevante offentligheds kendetegn og forbrugernes opfattelse af det pågældende varemærke henhører nemlig som sådanne under Rettens kompetence til at vurdere de faktiske omstændigheder [31].

72. For så vidt angår den tredje angivelige fejl, har EUIPO anført, at Retten implicit støttede sin konstatering af ligheden mellem den stiliserede kaktus og det registrerede figurmærke på det forudgående kendskab, som forbrugere (i Luxembourg) kan have af den udeladte bestanddel. For så vidt angår den fjerde angivelige fejl har EUIPO anført, at såfremt der var blevet taget hensyn til europæiske forbrugeres opfattelse generelt, kunne Retten ikke have konkluderet som den gjorde. En undersøgelse af korrektheden af disse anbringender ville klart kræve en efterprøvelse af de faktiske omstændigheder og det bevismateriale, der er blevet forlagt for Retten og vurderet af denne.

73. De to øvrige argumenter synes imidlertid at kunne efterprøves af Domstolen [32]. Dette er, fordi de vedrører det kriterium, der skal anvendes ved bedømmelsen af, om brugen af et varemærke i forkortet form ændrer det registrerede varemærkes særpræg.

74. Varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1, litra a), gør det muligt for varemærkeindehaveren at foretage ændringer i det registrerede varemærke, når varemærket udnyttes kommercielt. I overensstemmelse med denne bestemmelse kan der foretages ændringer, for så vidt som varemærkets særpræg ikke forandres. Følgelig er formålet med bestemmelsen at gøre det muligt for indehaveren at tilpasse sig kravene til markedsføring og salgsfremme af de pågældende varer og tjenesteydelser. I den sammenhæng har Domstolen fastslået, at et registreret varemærke reelt har været brugt, »når der er ført bevis for brugen af dette varemærke i en form, der let afviger fra den form, hvori det er registreret« [33].

75. Generelt kræver spørgsmålet om, hvorvidt den form, hvori varemærket bruges, i det væsentlige svarer til den registrerede form, en overordnet ækvivalensvurdering.

76. Imidlertid giver retspraksis ikke klare retningslinjer for, hvorledes det skal vurderes, om brugen af et varemærke i forkortet form forandrer det registrerede varemærkes særpræg. Den pågældende retspraksis vedrører oftest forskellige sammensætninger, navnlig vedrørende tilføjelse af nye begrebsmæssigt forskellige bestanddele til det registrerede varemærke (eller brugen af varemærket i en

29 – Jf. blandt mange dom af 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, præmis 49 og den deri nævnte retspraksis.

30 – Jf. blandt mange dom af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis.

31 – Jf. bl.a. dom af 4.10.2007, Henkel mod KHIM, C-144/06 P, EU:C:2007:577, præmis 51, og af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 51 og den deri anførte retspraksis.

32 – Jf. generaladvokat Szpunars forslag til afgørelse KHIM mod Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 111.

33 – Dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 86.

ændret form). Med hensyn hertil antager Retten rutinemæssigt, at en afgørelse af, om det registrerede varemærkes særpræg er forandret, kræver en vurdering af de tilføjede bestanddeles særpræg og dominerende karakter, udført på grundlag af hver af disse bestanddeles iboende egenskaber og de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkets opbygning [34].

77. Denne appel rejser spørgsmålet om, hvorvidt dette også gør sig gældende, når bestanddele udelades.

78. Efter min opfattelse afhænger besvarelsen af dette spørgsmål af omstændighederne i hver enkelt sag.

79. Lad os antage, at Cactus havde registreret et figurmærke, der var sammensat af to bestanddele: en figurativ bestanddel, der gengav en rose og ordbestanddelen »Cactus«. Lad os ligeledes antage, at Cactus kun havde brugt den figurative bestanddel, der gengav en rose, da den udnyttede figurmærket i forbindelse med sine kommercielle foretagender. Under sådanne omstændigheder ville den udeladte bestanddels særpræg og dominerende karakter skulle vurderes med henblik på at bestemme virkningen af udeladelsen for det registrerede varemærkes særpræg. Dette er i det væsentlige på grund af den begrebsmæssige uoverensstemmelse mellem den figurative bestanddel og ordbestanddelen, som det registrerede varemærke indeholder. I en sådan situation kan udeladelsen af en af bestanddelene nemlig have indflydelse på særpræget [35].

80. Situationen i nærværende sag er en anden. Figurbestanddelen (den stiliserede kaktus) og ordbestanddelen (Cactus) refererer til samme koncept. Selv om jeg er i tvivl om, hvorvidt det er korrekt at sige, at et logo og en ordbestanddel har samme semantiske indhold, således som Retten gjorde, ændrer dette ikke ved den omstændighed, at den udeladte bestanddel begrebsmæssigt svarer til den anvendte figurbestanddel.

81. Til trods for, at Retten ikke erklærede sin hensigt om at udføre en overordnet ækvivalensvurdering, står det mig klart, at den udførte en sådan vurdering i den appellerede doms omtvistede præmis. Retten sammenlignede nemlig det brugte varemærke (stiliseret kaktus) med det registrerede varemærke (stiliseret kaktus og ordbestanddelen). Det er denne overordnede ækvivalensvurdering, der medførte, at den kunne konkludere, at de to varemærker i det væsentlige svarede til hinanden. Således som Cactus har påpeget, kan ordbestanddelen Cactus' særpræg ikke være forskelligt fra det særpræg, som varemærkets figurbestanddel har, når de pågældende bestanddele begrebsmæssigt svarer til hinanden. I en sådan situation ville det være overflødigt at undersøge den udeladte ordbestanddels særpræg separat.

82. Retten fastslog derfor med rette, at brugen af den stiliserede kaktus alene, uden ordbestanddelen »Cactus«, ikke ændrer det ældre figurmærkes særpræg. Følgelig er det min opfattelse, at det andet appelanbringende skal forkastes, henset til, at det delvist ikke kan antages til realitetsbehandling, delvist er ugrundet.

34 – Dom af 10.6.2010, Atlas Transport mod KHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:229, præmis 38 og 39, og af 14.7.2014, Vila Vita Hotel und Touristik mod KHIM – Viavita (VIAVITA), T-204/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:646, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis. Domstolen har på den anden side også fastslået, at brugen af et sammensat tegn, der er registreret som et varemærke, kan opretholde de opnåede rettigheder fra både det sammensatte tegn og den del af det, der er genstand for en anden registrering, forudsat at denne del fortsat opfattes som et varemærke som sådan. Jf. dom af 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, præmis 27-35.

35 – Jf. angående analysen f.eks. dom af 24.11.2005, GfK mod KHIM – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, præmis 36ff., og af 21.1.2015, Sabores de Navarra mod KHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:39, præmis 35-42.

## VI. Forslag til afgørelse

83. På grundlag af disse betragtninger foreslår jeg, at Domstolen forkaster appellen og tilpligter EUIPO at betale sagsomkostningerne.