Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
NILSA WAHLA,
predstavljeni 17. maja 2017 [1]

Zadeva C-501/15 P

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
proti

Cactus SA

(Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 207/2009 – Členi 15, 28 in 42 – Figurativni znak, ki vsebuje besedne elemente CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Ugovor imetnika prejšnjih znamk Skupnosti, ki vsebujejo besedni element CACTUS – Obseg teh prejšnjih znamk – Storitve trgovine na drobno – Presoja resne in dejanske uporabe figurativne znamke v okoliščinah, v katerih se uporablja samo del registrirane znamke)

1. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo Sodišču predlaga, naj razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-24/13. [2] V tej sodbi je Splošno sodišče razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO, s katero je ta razveljavil odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je zadnjenavedeni ugotovil, da je bila dokazana resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk.

2. Ta zadeva odpira dve glavni vprašanji. Obe se nanašata zlasti na pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15 Uredbe (ES) št. 207/2009. [3] Po eni strani se zadeva nanaša na obseg varstva, ki bi ga bilo treba priznati prejšnji znamki, če se ob registraciji razen splošnega sklica na upoštevni razred blaga in storitev niso posebej navedli blago in storitve, ki jih znamka zajema. S tega vidika je ta zadeva priložnost za Sodišče, da pojasni svojo sodno prakso, ki se je razvila iz sodb IP Translator [4] in Praktiker. [5] Po drugi strani se v obravnavani zadevi Sodišče poziva, naj pojasni, kako bi bilo treba presojati resno in dejansko uporabo sestavljene znamke, če se ta znamka v praksi uporablja v skrajšani obliki.

I. Pravni okvir

3. Člen 15(1) Uredbe o znamki določa:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

1 Jezik izvirnika: angleščina.

2 Sodba z dne 15. julija 2015, Cactus/UUNT – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, neobjavljena, EU:T:2015:494, v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3 Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1, v nadaljevanju: Uredba o znamki).

4 Sodba z dne 19. junija 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) (v nadaljevanju: IP Translator).

5 Sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) (v nadaljevanju: Praktiker).

Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni:

(a) uporabo blagovne znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;

[…]“

4. Člen 28 Uredbe o znamki določa:

„Blago in storitve, za katere se prijavijo blagovne znamke Skupnosti, se razvrstijo v skladu s sistemom klasifikacije, določenim z izvedbeno uredbo.“

5. Člen 42(2) Uredbe o znamki ureja preizkus ugovora. V njem je določeno:

„Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.“

6. Pod naslovom „Seznam blaga in storitev“ pravilo 2 Uredbe (ES) št. 2868/95[6] določa:„1. Skupna klasifikacija iz člena 1 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 se v revidirani in spremenjeni obliki uporablja za klasifikacijo blaga in storitev.

2. Seznam blaga in storitev je oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel uvrščen le v en razred Nicejske klasifikacije.

3. Blago in storitve so načeloma razvrščene po razredih Nicejske klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino stoji številka razreda klasifikacije, v katero spada ta skupina blaga ali storitev, vsaka skupina predstavljena pa je predstavljena po vrstnem redu razredov po tej klasifikaciji.

4. Klasifikacija blaga in storitev se uporablja izključno v upravne namene. Tako se blaga in storitev ne sme obravnavati kot podobnih na podlagi tega, da se po Nicejski klasifikaciji pojavljajo v istem razredu, pa tudi ne kot različnih na podlagi tega, da se pojavljajo v različnih razredih po Nicejski klasifikaciji.“

II. Dejansko stanje

7. V izpodbijani sodbi je dejansko stanje v tej zadevi opisano, kot je navedeno spodaj.

8. Isabel Del Rio Rodríguez je 13. avgusta 2009 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo blagovne znamke Skupnosti na podlagi Uredbe o znamki.

9. Zahteva za registracijo se je nanašala na figurativni znak, ki je vseboval besedne elemente CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

6 Uredba Komisije z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189, v nadaljevanju: Izvedbena uredba).

10. Blago in storitve, za katere se je zahtevala registracija, so iz razredov 31, 39 in 44 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejska klasifikacija).[7]

11. Prijava blagovne znamke je bila objavljena 14. decembra 2009.

12. Družba Cactus SA (v nadaljevanju: Cactus) je 12. marca 2010 v skladu s členom 41 Uredbe o znamki vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.

13. V utemeljitev ugovora se je družba Cactus sklicevala na svoji prejšnji registrirani blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: prejšnji znamki družbe Cactus). In sicer je ugovor temeljil, po eni strani, na besedni znamki Skupnosti CACTUS (v nadaljevanju: prejšnja besedna znamka), registrirani 18. oktobra 2002 za blago in storitve iz razredov 2, 3, od 5 do 9, 11, 16, 18, 20, 21, od 23 do 35, 39, 41 in 42.[8] Po drugi strani je temeljil na figurativni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: prejšnja figurativna znamka), registrirani 6. aprila 2001 za isto blago in storitve, kot so bili zajeti z besedno znamko, razen „prehranskih izdelkov, ki jih ne obsegajo drugi razredi; naravnih rastlin in svežega cvetja, žit; svežega sadja in zelenjave“ iz razreda 31.

14. Ugovor, ki je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe o znamki, se je nanašal na vse blago in storitve, zajete s prijavljeno znamko, ter je temeljil na vsem blagu in storitvah, ki so jih zajemale prejšnje znamke.

15. Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 2. avgusta 2011 ugodil ugovoru za „semena, naravne rastline in sveže cvetje“ iz razreda 31 in „vrtnarske storitve, drevesnice, hortikultura“ iz razreda 44, ki so zajete s prejšnjo besedno znamko. Registracija prijavljene znamke je bila za navedeno blago in storitve torej zavrnjena, sprejeta pa je bila za storitve iz razreda 39.

16. Oddelek za ugovore je med drugim menil, da so dokazi, ki jih je I. Del Rio Rodríguez zahtevala od družbe Cactus, s katerimi naj bi ta dokazala, da sta se prejšnji znamki resno in dejansko uporabljali, ter ki jih je navedena družba predložila, pokazali resno in dejansko uporabo prejšnje besedne znamke za „naravne rastline in sveže cvetje, žita; sveže sadje in zelenjavo; razen kaktusov, semen kaktusov in na splošno rastlin in semen družine kaktej“, iz razreda 31, ter za „storitve trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti; svežim sadjem in zelenjavo“ iz razreda 35.

17. I. Del Rio Rodríguez je 28. septembra 2011 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

18. Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 19. oktobra 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi ugodil in ugovor zavrnil v celoti. Zlasti je menil, da je oddelek za ugovore napačno presodil, da je družba Cactus predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk družbe Cactus v zvezi s „storitvami trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti; svežim sadjem in zelenjavo“ iz razreda 35. Natančneje, odbor za pritožbe je ugotovil, da (i) te storitve niso bile zajete s prejšnjimi znamkami družbe Cactus; (ii) čeprav je družba Cactus zatrjevala uporabo v zvezi s „storitvami supermarketov“, pa ne samo, da navedene storitve niso bile

7 Nicejska klasifikacija vsebuje seznam razredov, ki jih spremljajo pojasnjevalne opombe. Ta klasifikacija ima od 1. januarja 2002 34 razredov za blago in 11 razredov za storitve. Vsak razred je sestavljen iz več splošnih navedb, ki tvorijo naslov razreda, ter iz abecednega seznama blaga in storitev. Blago in storitve, ki se tu obravnavajo, so navedeni spodaj. Razred 31: „Semena, naravne rastline in sveže cvetje“; razred 39: „Storitve skladiščenja, distribucije in prevozništva vseh vrst gnojil, proizvodov za gnojenje, semen, cvetja, rastlin, dreves, orodja in vrtnih predmetov“; razred 44: „Vrtnarske storitve, storitve drevesnic, hortikultura“.

8 Navedeno blago in storitve za nekatere od teh razredov ustrezajo temu opisu. Razred 31: „Prehranski izdelki, ki jih ne obsegajo drugi razredi; naravne rastline in sveže cvetje, žita; sveže sadje in zelenjava; razen kaktusov, semen kaktusov in na splošno rastlin in semen družine kaktej“; razred 35: „Oglaševanje, poslovno upravljanje, med drugim vodenje trgovin, vodenje trgovin naredi sam ali vrtnarskih trgovin, vodenje supermarketov ali hipermarketov; poslovno upravljanje, pisarniške storitve, med drugim oglaševanje, radijsko in/ali televizijsko oglaševanje, razširjanje reklamnih materialov, objavljanje reklamnih besedil, neposredno oglaševanje po pošti; tržne raziskave; plakatiranje; pomoč pri upravljanju poslovnih dejavnosti; predstavitev izdelkov, distribucija vzorcev; javnomnenjske raziskave; zaposlovanje osebja; stroškovno-cenovne analize; storitve na področju odnosov z javnostmi“; razred 39: „Prevoz; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj, vključno s transportom s tovornimi vozili; skladiščenje blaga, dajanje skladišč v najem; dobava blaga; kurirske storitve“.

zajete s prejšnjimi znamkami družbe Cactus, ampak tudi ni bila dokazana resna in dejanska uporaba v zvezi s temi storitvami, in (iii) „vodenje supermarketov ali hipermarketov“ iz razreda 35, ki je zajeto s prejšnjimi znamkami družbe Cactus, ustreza storitvam upravljanja, ki se opravljajo za tretja podjetja, zaradi česar bi bilo treba šteti, da se ta storitev po svoji naravi, namenu in končnih uporabnikih, ki jim je namenjena, razlikuje od storitev trgovine na drobno. Odbor za pritožbe je prav tako menil, da družba Cactus za obdobje od 14. decembra 2004 do 13. decembra 2009 ni predložila dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk za nobeno blago ali storitve, ki so bili zajeti z navedenimi znamkami.

III. Postopek pred Splošnim sodiščem

19. Družba Cactus je s tožbo, vloženo 21. januarja 2013, predlagala Splošnemu sodišču, naj izpodbijano odločbo razveljavi.

20. Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi razveljavilo izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bil ugovor zavrnjen, ker „storitve trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti; svežim sadjem in zelenjavo“ iz razreda 35 niso bile zajete s prejšnjima znamkama družbe Cactus, in v zvezi z „naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti“ iz razreda 31, ter tožbo v preostalem zavrnilo.

IV. Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

21. EUIPO v pritožbi, ki jo je pri Sodišču vložil 22. septembra 2015, Sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano sodbo razveljavi;

– družbi Cactus naloži plačilo stroškov.

22. Družba Cactus Sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in EUIPO naloži plačilo stroškov.

23. Stranki sta na obravnavi 29. marca 2017 podali ustne navedbe.

V. Analiza

24. EUIPO v podporo svoji pritožbi navaja dva pritožbena razloga.

25. Kot prvi pritožbeni razlog navaja, da se z izpodbijano sodbo krši člen 28 Uredbe o znamki, v povezavi s pravilom 2 Izvedbene uredbe s tem, da se je obseg naslova razreda 35 izenačilo z vsemi storitvami iz tega razreda.

26. V drugem pritožbenem razlogu EUIPO navaja, da se z izpodbijano sodbo kršita člena 42(2) in 15(1) Uredbe o znamki, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da uporaba figurativnega elementa, in sicer logotipa, ki prikazuje stilizirani kaktus, brez besednega elementa ne spremeni razlikovalnega učinka figurativne znamke, kot je bila registrirana.

A. Prvi pritožbeni razlog: ali lahko znamka zajema storitve trgovine na drobno, čeprav te storitve niso omenjene na abecednem seznamu razreda 35 Nicejske klasifikacije?

1. Uvod

27. Ta pritožbeni razlog se nanaša na možnost registracije znamk za storitve trgovine na drobno in uporabo naslova razreda za označevanje blaga in storitev, ki jih znamka zajema. Prav tako odpira pomembno vprašanje v zvezi z vplivom sporočil o obsegu varstva, ki ga zagotavlja znamka, ki jih objavlja EUIPO v zvezi s svojo prakso glede registracije.

28. Širše gledano se ta pritožbeni razlog nanaša na obseg varstva, ki se zagotovi prejšnji znamki v okoliščinah, v katerih so se splošni naslovi razredov Nicejske klasifikacije uporabili za označevanje proizvodov in storitev, ki jih bo zajemala znamka. Po registraciji prejšnjih znamk družbe Cactus je Sodišče v svoji sodni praksi omejilo možnost, da prijavitelji znamk pri označevanju proizvodov in storitev, ki jih bo zajemala znamka, navedejo le splošni naslov razreda. Prav tako je dalo navodilo glede pogojev, pod katerimi se smejo dovoliti registracije znamk za storitve trgovine na drobno.

29. Po eni strani je Sodišče v sodbi IP Translator menilo, da „mora prijavitelj nacionalne znamke, ki za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije – da bi spoštoval zahtevi jasnosti in natančnosti […] – pojasniti, ali se zahteva za registracijo nanaša na vse proizvode oziroma storitve, naštete na abecednem seznamu posameznega zadevnega razreda ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz tega razreda se nanaša.“ [9]

30. Po drugi strani je Sodišče v sodbi Praktiker menilo, da čeprav znamka lahko zajema storitve trgovine na drobno, „je od prijavitelja treba zahtevati, da [v zahtevi za registracijo] natančno določi blago ali vrste blaga, na katere se te storitve nanašajo“. [10]

31. V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče odločilo, da ugotovitev Sodišča v sodbi IP Translator ne vpliva na obseg varstva, ki ga zagotavljata prejšnji znamki družbe Cactus, in da navedba naslova razreda 35 zajema „vse storitve iz tega razreda“, vključno s storitvami trgovine na drobno. Po mnenju Splošnega sodišča se varstvo prejšnjih znamk Skupnosti razteza na storitve trgovine na drobno, ki se nanašajo na trgovino z vsemi proizvodi, saj so bile te znamke prijavljene pred izdajo sodbe Sodišča v zadevi Praktiker. Zato je Splošno sodišče ugotovilo, da sta prejšnji znamki Skupnosti varovani v zvezi s storitvami „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti; svežim sadjem in zelenjavo“. [11]

32. EUIPO meni, da je Splošno sodišče napačno uporabilo ugotovitev, ki izhaja iz sodbe IP Translator, in napačno omejilo uporabo sodbe Praktiker v zvezi s prejšnjima znamkama družbe Cactus. Po mnenju EUIPO to pomeni kršitev člena 28 Uredbe o znamki, v povezavi s pravilom 2 Izvedbene uredbe. Ker niti storitve trgovine na drobno kot take niti storitve „trgovine na drobno z naravnimi rastlinami in svežim cvetjem, žiti; svežim sadjem in zelenjavo“ niso na abecednem seznamu razreda 35, prejšnji znamki družbe Cactus nista varovani v zvezi z navedenimi storitvami.

33. Družba Cactus meni, da so očitki EUIPO napačni in da bi bilo treba prvi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

9 Sodba IP Translator, točka 61.

10 Sodba Praktiker, točka 50.

11 Točke od 36 do 39 izpodbijane sodbe.

2. Praksa EUIPO

34. Najprej je koristno ugotoviti, da so blago in storitve, za katere se prijavlja znamke Skupnosti, razvrščene v skladu s skupno klasifikacijo, na katero se sklicuje člen 1 Nicejskega aranžmaja. V skladu s pravilom 2 Izvedbene uredbe je seznam blaga in storitev oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel uvrščen po možnosti le v en razred Nicejske klasifikacije.

35. Pred sodbo Sodišča v zadevi IP Translator je EUIPO sprejel prijave znamke, v katerih je bil naveden eden ali več naslovov razredov, ne da bi zahteval še druge navedbe glede tega, katero blago in storitve bo zajemala prijavljena znamka. Natančneje, v teh okoliščinah je bila v Sporočilu predsednika Urada št. 4/03 [12] pojasnjena praksa Urada za usklajevanje na notranjem trgu v zvezi z naslovi razredov. Po eni strani je bila dovoljena uporaba splošnih navedb, ki so sestavljale naslov razreda. Nobena od njih se ni štela za preveč nejasno ali nedoločno. Po drugi strani se je štelo, da navedba celotnega naslova razreda določenega razreda zajema vse blago in storitve, ki bi potencialno spadali v zadevni razred (vseobsegajoči pristop).

36. Po izdaji sodbe v zadevi IP Translator 19. junija 2012 je EUIPO nadomestil Sporočilo št. 4/03 s Sporočilom št. 2/12. [13] Zadnjenavedeno sporočilo vzpostavlja določeno razlikovanje glede na datum, ko je bila znamka Skupnosti prijavljena. V zvezi z znamkami Skupnosti, prijavljenimi 21. junija 2012 ali pozneje, morajo prijavitelji izrecno izjaviti svoj namen, da zajamejo vse blago in storitve na abecednem seznamu posameznega razreda. V zvezi z znamkami Skupnosti, prijavljenimi pred presečnim datumom 21. junija 2012, se šteje, da uporaba splošnih navedb naslova razreda povzroči, da se prijava nanaša na vse blago in storitve na abecednem seznamu posameznega razreda. Kot je že navedeno zgoraj, se je za tako prijavo v preteklosti štelo, da v skladu z vseobsegajočim pristopom zajema vse blago in storitve, ki spadajo v določen razred.

37. Kakor poudarja EUIPO, je pomembno razlikovati med blagom ali storitvami na abecednem seznamu določenega razreda po eni strani in blagom ali storitvami, ki lahko potencialno spadajo v ta določeni razred, po drugi strani. Na abecednem seznamu namreč niso navedeni vse mogoče blago in storitve, ki spadajo v določen razred.

38. Na tem mestu je treba obravnavati vpliv ugotovitve Sodišča v sodbi IP Translator glede obsega varstva, zagotovljenega z znamkami, registriranimi pred izdajo te sodbe.

3. Sodna praksa in njen vpliv

a) Sodba IP Translator

39. Nedavna sodba v zadevi Brandconcern, ki je bila izdana po koncu pisnega postopka v obravnavani zadevi, je pojasnila obseg ugotovitve Sodišča v sodbi IP Translator v zvezi z znamkami, registriranimi pred izdajo sodbe. [14]

40. V sodbi Brandconcern je Sodišče, ki je odločalo o pritožbi, ugotovilo, da se ugotovitev Sodišča v sodbi IP Translator ne nanaša na imetnike znamk, ki so že bile registrirane, temveč samo na (nove) prijavitelje znamk. Natančneje, štelo je, da je Sodišče le nameravalo opredeliti zahteve, ki veljajo za prijavitelje nacionalnih znamk, ki za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabijo splošne navedbe iz naslova. Namen teh zahtev je zagotoviti, da je mogoče

12 Sporočilo predsednika Urada št. 4/03 z dne 16. junija 2003 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti.

13 Sporočilo predsednika Urada št. 2/12 z dne 20. junija 2012 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti.

14 Sodba z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

z gotovostjo določiti obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka, kadar prijavitelj znamke uporabi vse splošne navedbe iz naslova razreda. Sodišče je še pojasnilo, da sodba IP Translator ne vpliva na veljavnost pristopa, določenega v Sporočilu št. 4/03, v zvezi z znamkami, registriranimi pred izdajo navedene sodbe. [15]

41. Povedano drugače, šteje se, da ugotovitev Sodišča ne velja za znamke, registrirane pred izdajo navedene sodbe.

42. Ta sklep mora veljati tudi tu: Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je štelo, da ugotovitev Sodišča v sodbi IP Translator ne vpliva na obseg varstva, zagotovljenega z znamkami, registriranimi pred izdajo te sodbe. [16]

43. Dejstvo, da je EUIPO v Sporočilu št. 2/12 sprejel nov pristop tudi v zvezi z znamkami, registriranimi pred 21. junijem 2012, tega ne spremeni.

44. Kot je bilo navedeno zgoraj, je EUIPO na podlagi navedenega sporočila ponovno preučil svojo prakso v zvezi s prej registriranimi znamkami: za tiste znamke se je štelo, da uporaba splošnih navedb naslova razreda pomeni, da se varstvo, zagotovljeno z znamko, razteza na vse blago ali storitve na abecednem seznamu posameznega razreda, in ne na vse blago ali storitve, ki (lahko) spadajo v določen razred, kakor je veljalo prej.

45. Povedano preprosteje, obseg varstva, zagotovljenega z znamkami, ki so bile registrirane, se ne more spremeniti na podlagi nezavezujočega sporočila. Bilo bi v nasprotju s stabilnostjo registriranih znamk, [17] če bi EUIPO lahko s sporočilom omejil obseg varstva že registriranih znamk.

46. V zvezi s tem se ne sme pozabiti, da je namen tu obravnavanih sporočil EUIPO razložiti in razjasniti prakso EUIPO pri preizkušanju prijav znamk Skupnosti. Sporočila niso pravno zavezujoča. Ko sta bili prejšnji znamki družbe Cactus registrirani, je EUIPO sprejel registracijo znamk za storitve trgovine na drobno iz razreda 35, v upoštevnih sporočilih in pravzaprav tudi v sodni praksi pa ni bilo nobene omejitve v zvezi z uporabo naslovov razreda za označevanje blaga in storitev, zajetih z znamko. [18]

47. V nasprotju s trditvami EUIPO na obravnavi, njegovo razumevanje sodbe Brandconcern ne nasprotuje zgoraj navedenemu. Seveda je res, da je Sodišče ne le odločilo, da njegova ugotovitev v sodbi IP Translator ne velja za znamke, ki so že bile registrirane, temveč je še posebej potrdilo pristop Splošnega sodišča, da je treba prejšnjo znamko, ki se nanaša na upoštevni naslov razreda (v tistem primeru, razred 12), razlagati tako, da se z njo skuša zaščititi navedeno znamko za vse blago na abecednem seznamu upoštevnega razreda, v skladu s pristopom, določenim v Sporočilu št. 2/12 za znamke, registrirane pred izdajo sodbe v zadevi IP Translator. [19] Po navedbah EUIPO to pomeni isto kot sprejeti, da se uporaba naslova razreda za označevanje proizvodov ali storitev, zajetih z znamko, lahko razširi samo na proizvode ali storitve, navedene na abecednem seznamu določenega razreda.

15 Točke od 29 do 32.

16 Kakršna koli drugačna razlaga bi povzročila, da bi sprememba člena 28 Uredbe št. 207/2009, ki jo je uvedla Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21) postala brezpredmetna. Na podlagi navedene uredbe je bila členu 28 dodana prehodna določba, v skladu s katero lahko imetniki blagovnih znamk EU, za katere je bila prijava vložena pred 22. junijem 2012 in so registrirane za celotni naslov razreda Nicejske klasifikacije, pred 24. septembrom 2016 izjavijo, da je bil njihov namen na dan vložitve zahtevati varstvo za blago ali storitve, ki niso zajete v dobesednem pomenu naslova zadevnega razreda, so pa vključene v abecedni seznam tega razreda.

17 Glej točko 56 spodaj.

18 EUIPO je sprejel registracije znamk za storitve trgovine na drobno od sprejetja Sporočila predsednika Urada št. 3/01 z dne 12. marca 2001 v zvezi z registracijo znamk Skupnosti za storitve trgovine na drobno. Glej sodbo z dne 30. junija 2004, BMI Bertollo/UUNT – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, točka 42).

19 Sodba z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, točka 32).

48. V zvezi s tem bi zgolj pripomnil, da se v zadevi Brandconcern ni zastavilo vprašanje razlikovanja med blagom ali storitvami, omenjenimi na abecednem seznamu, na eni strani in vsem blagom ali storitvami, ki spadajo v zadevni razred, na drugi strani.

49. V pritožbenem postopku je bilo Sodišče pozvano, naj odloči, ali je Splošno sodišče pravilno sklepalo, da je treba imetniku prejšnje znamke (LAMBRETTA), medtem ko je – v skladu z njegovo prijavo, vloženo pred začetkom veljavnosti Sporočila št. 4/03 – pridobil registracijo svoje znamke za „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“ iz razreda 12, priznati varstvo na podlagi Sporočila št. 2/12 za vse proizvode na abecednem seznamu v zvezi z razredom 12 v skladu z namenom imetnika.[20]

50. Zato sodba Brandconcern ne more biti zanesljiv vir, ki potrjuje pristop EUIPO v Sporočilu št. 2/12 v zvezi z domnevo, da lahko znamka, registrirana pred presečnim datumom 21. junij 2012, v najboljšem primeru zagotavlja varstvo blagu ali storitvam, navedenim na upoštevnem abecednem seznamu. Iz istega razloga se sodba Brandconcern ne sme razlagati tako, da vnaprej izključuje, da lahko varstvo, zagotovljenega z znamkami, registriranimi pred izdajo sodbe IP Translator, obsega več kot samo blago in storitve, navedene na abecednem seznamu določenega razreda.

51. Zdaj ko sem to pojasnil, bom v nadaljevanju obravnaval domet sodbe Sodišča v zadevi Praktiker.

b) Sodba Praktiker

52. Vprašanje, ki se tu zastavlja, je, ali je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da se, ker sta bili prejšnji znamki družbe Cactus registrirani, preden je Sodišče izdalo sodbo v zadevi Praktiker, varstvo, zagotovljeno s tema prejšnjima znamkama, razteza na storitve trgovine na drobno v zvezi s prodajo vsakega proizvoda, ne da bi bilo treba opredeliti blago ali vrsto blaga, na katero se nanaša zadevna storitev trgovine na drobno.

53. Kot poudarja EUIPO, je res, da omejitev časovnih učinkov sodb Sodišča ni pravilo, temveč izjema. EUIPO prav tako pravilno poudarja, da Sodišče ni posebej omejilo časovnih učinkov sodbe v zadevi Praktiker.

54. To, da je časovna omejitev sodb izjema, je logična posledica učinkovanja sodb Sodišča. Sodbe Sodišča načeloma učinkujejo ex tunc. V skladu z dobro uveljavljenim pravilom, večkrat ponovljenim v okviru predhodnih odločb v skladu s členom 267 PDEU, razlaga Sodišča v zvezi s pravilom prava EU pojasnjuje in natančneje določa pomen in obseg tega pravila, kot bi se moralo razumeti in uporabljati vse od začetka njegove veljave. Iz tega izhaja, da se pravilo, ki je bilo predmet take razlage, lahko in mora uporabiti tudi za pravna razmerja, nastala in oblikovana, preden je Sodišče odločilo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, če so sicer izpolnjeni pogoji za predložitev spora o uporabi omenjenega pravila pristojnemu sodišču.[21] Sodišče torej omeji učinek svojih sodb samo v izjemnih okoliščinah.[22] Vsekakor lahko Sodišče stori to samo v dejanski sodbi, v kateri odloča o razlagi.[23]

20 Sodba z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, točki 19 in 32). Glej tudi sodbo z dne 30. septembra 2014, Scooters India/UUNT – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, neobjavljena, EU:T:2014:844, zlasti točki 35 in 36). Glej tudi sodbo z dne 31. januarja 2013, Present-Service Ullrich/UUNT – Punt Nou (babilu) (T-66/11, neobjavljena, EU:T:2013:48, točki 49 in 50). V navedeni zadevi je Splošno sodišče odločilo, da se za prijavitelja znamke, ki je uporabil vse splošne navedbe, naštete v naslovu razreda 35, preden je Sporočilo št. 2/12 začelo veljati, lahko šteje, da je nameraval zajeti vse storitve na abecednem seznamu tega razreda. Vendar Splošno sodišče ni upoštevalo dejstva, da Sporočilo št. 4/03 ni vsebovalo sklica na abecedni seznam.

21 Glej, na primer, sodbi z dne 11. avgusta 1995, Roders in drugi (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, točka 42 in navedena sodna praksa), in z dne 6. marca 2007, Meilicke in drugi (C-292/04, EU:C:2007:132, točka 34 in navedena sodna praksa).

22 Sodišče je dovolilo časovno omejitev učinkov svojih sodbe, med drugim, v nedavni sodbi z dne 28. aprila 2016, Borealis Polyolefine in drugi (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 in od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311, točke od 101 do 111). Glej tudi sodbo z dne 8. aprila 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Glej, med drugim, sodbo z dne 9. marca 2000, EKW and Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, točka 57).

55. Glede na zgoraj navedeno je stališče Splošnega sodišča po mojem mnenju utemeljeno. Razlog za to je preprost.

56. Bilo bi nedosledno, če bi se sprejelo, da za že registrirane znamke ugotovitev Sodišča iz sodbe Praktiker velja, tista iz sodbe IP Translator pa ne. Ne bi bilo samo nedosledno, ampak preprosto narobe, če bi se dovolila retroaktivna uporaba sodne prakse Praktiker v obravnavani zadevi. Tako kot ugotovitve iz sodbe IP Translator tudi ugotovitve iz sodbe Praktiker tu namreč ni mogoče uporabiti. Obe sodbi obravnavata prijave znamk, medtem ko se vprašanje, ki ga tu Sodišče obravnava, nanaša na obseg varstva, zagotovljenega s prej registrirano znamko.

57. Kot je poudaril generalni pravobranilec M. Campos Sánchez-Bordona v zadevi Brandconcern, obstaja pomembna razlika med fazama prijave in registracije znamk. Razlaga seznama blaga in storitev v prijavi se še vedno lahko spremeni v skladu s členom 43 Uredbe o znamki. To ni isto kot razlaga seznama blaga in storitev, ki jih zajema že registrirana znamka. V skladu s členom 48 navedene uredbe registrirane znamke načelno ni mogoče spremeniti.[24] Če bi se sprejelo, da naknadna ugotovitev Sodišča v zvezi s prijavami znamk vpliva na varstvo, zagotovljeno s prej registriranimi znamkami, bi to spodkopalo stabilnost takih znamk. Prav tako bi bilo v nasprotju z načelom pravne varnosti in bi posegalo v legitimna pričakovanja imetnikov znamk.

58. Nazadnje in za konec bom obravnaval vprašanje, ki ga je izpostavil EUIPO na obravnavi.

c) Sklepne opombe

59. EUIPO je poudaril, da družba Cactus pred 24. septembrom 2016 v skladu s členom 28(8) Uredbe o znamki ni izjavila, da je bil njen namen na dan vložitve prijave za prejšnji znamki družbe Cactus zahtevati varstvo za blago ali storitve, ki niso zajete v dobesednem pomenu naslova zadevnega razreda, so pa vključene v abecedni seznam tega razreda.

60. To seveda ne vpliva na odločitev o tej pritožbi.

61. Vendar je mogoče trditev EUIPO in komentar družbe Cactus, ki je temu sledil, v zvezi z neobstojem navedene izjave uporabiti za ponazoritev dveh točk.

62. Prvič, kažeta na to, da je zakonodajalec skušal uskladiti varstvo, ki je v prihodnje zagotovljeno znamkam, registriranim pred izdajo sodbe Sodišča v zadevi IP Translator, z varstvom znamk, registriranim po izdaji navedene sodbe.[25] Člen 28(8) Uredbe o znamki določa, da za blagovne znamke EU, za katere do 24. septembra 2016 ni bila predložena nobena izjava, velja, da po izteku tega roka zajemajo le blago ali storitve, ki so jasno zajete v dobesednem pomenu označb, vključenih v naslov zadevnega razreda.

24 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone, predstavljeni v zadevi Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, točki 67 in 68).

25 Sodba z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, točka 33).

63. Drugič, nikakor ni jasno, koliko je dejstvo, da abecedni seznam iz razreda 35 ne omenja izrecno storitev trgovine na drobno, odločilno, zato da se ugotovi, ali znamke, kot sta prejšnji znamki družbe Cactus, tudi lahko zagotovijo varstvo za storitve trgovine na drobno. Dejansko ni popolnoma neverjetno trditi, da bi bile glede na pojasnjevalne opombe k razredu 35 [26] te storitve lahko vključene v ta razred celo v primeru dobesednega razumevanja. [27]

64. Glede na vse zgoraj navedeno menim, da je Splošno sodišče pravilno odločilo, da oznaka naslova razreda 35 zajema vse storitve iz tega razreda, vključno s storitvami trgovine na drobno. Prvi pritožbeni razlog je torej treba zavrniti kot neutemeljen.

B. Drugi pritožbeni razlog: Kako bi bilo treba presojati razlikovalni učinek znamke, če se ta znamka uporablja v skrajšani obliki?

1. Uvod

65. Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi odločilo, da „je treba ugotoviti, da je prejšnja figurativna znamka sestavljena iz figurativnega elementa, in sicer stiliziranega kaktusa, ki mu sledi besedni element ‚Cactus'. Oba elementa, ki sestavljata prejšnjo figurativno znamko, imata torej vsak v svoji obliki isto semantično vsebino. Dodati je treba, da je v registrirani figurativni znamki in tudi v skrajšani obliki te znamke prikaz stiliziranega kaktusa enak, zaradi česar potrošnik izenači skrajšano obliko te znamke z njeno registrirano obliko. Iz tega sledi, da je treba prejšnjo figurativno znamko, kot je bila registrirana, in znamko, kot jo je uporabljala tožeča stranka v skrajšani obliki, obravnavati kot na splošno enaki. Zato je treba ugotoviti, da to, da tožeča stranka uporablja samo stilizirani kaktus, ne spremeni razlikovalnega učinka prejšnje figurativne znamke." [28]

66. Ali je Splošno sodišče pravilno odločilo, da uporaba stiliziranega logotipa, ki ponazarja kaktus, brez besednega elementa „Cactus" pomeni uporabo „v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke" v smislu člena 15(1) Uredbe o znamki? To je vprašanje, glede katerega mora Sodišče zavzeti stališče med preučevanjem drugega pritožbenega razloga.

67. EUIPO meni, da ni tako. V bistvu trdi, da ugotovitev Splošnega sodišča temelji na nepravilnem merilu (in sicer na semantični enakovrednosti logotipa in besednega elementa „Cactus"). Po njegovem mnenju bi moralo Splošno sodišče posebej preučiti razlikovalni učinek in pomen izpuščenega besednega elementa „Cactus".

68. Natančneje, meni, da gre v izpodbijani sodbi za napačno uporabo prava v štirih primerih, ki se vsi nanašajo na člen 15(1) Uredbe o znamki. Prvič, Splošno sodišče s tem, da je svoj sklep oprlo samo na semantično skladnost med logotipom in besednim elementom, ni uspelo preučiti, kakšen razlikovalni učinek je imel besedni element „Cactus" in kako pomemben je bil ta element v sestavljeni znamki. Drugič, Splošno sodišče ni upoštevalo vizualnih in (morebitnih) fonetičnih razlik med logotipom in sestavljeno znamko. Tretjič, svojo ugotovitev je napačno oprlo na to, da javnost v Luksemburgu že pozna prejšnjo figurativno znamko. Četrtič, pri presoji razlikovalnega učinka figurativne znamke ni upoštevalo zaznave evropske javnosti kot celote.

26 V pojasnjevalni opombi k Nicejski klasifikaciji (7. izdaja, ki je veljala, ko sta bili vloženi prijavi za prejšnji znamki Cactus) je navedeno, da je splošni naslov razreda 35 že vključeval storitve združevanja raznovrstnega blaga v korist drugih, s čimer se strankam omogoči, da si brez težav ogledujejo in kupujejo to blago. Glej tudi Smernice za preizkušanje blagovnih znamk Evropske unije, Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO), Del B, Preizkušanje, Razdelek 3, Klasifikacija, 1. avgust 2016, str. 4. V smernicah EUIPO razloži, da pojasnjevalne opombe pojasnjujejo, katero blago ali storitve se uvrščajo oziroma se ne uvrščajo v naslove razredov in se štejejo za del klasifikacije.

27 Glej sodbo Praktiker, točka 50. Glej v tem smislu tudi sodbo z dne 10. julija 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, točke od 33 do 36).

28 Točka 61 izpodbijane sodbe.

69. Družba Cactus trdi, da je drugi pritožbeni razlog nedopusten. Vsekakor pa meni, da je utemeljitev Splošnega sodišča brezhibna.

2. Merila za ugotovitev, ali uporaba znamke v skrajšani obliki spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana

70. Najprej moram izraziti svoje dvome glede dopustnosti vsaj dveh (od štirih) argumentov, ki jih je navedel EUIPO v tem pritožbenem razlogu. Dobro je znano, da Sodišče ni pristojno za ponovno preučitev dejstev ali dokazov. Splošno pravilo je, da presoje Splošnega sodišča ne more nadomestiti s svojo presojo.[29]

71. Menim, da argumenti EUIPO, ki se nanašajo na to, kako potrošniki zaznavajo prejšnjo figurativno znamko, in na upoštevno javnost (tretja in četrta napaka), implicitno pozivajo Sodišče, naj ponovno preuči dejstva, na katerih temelji obravnavana zadeva. V skladu s sodno prakso so taki argumenti nedopustni.[30] Značilnosti upoštevne javnosti in zaznava potrošnikov v zvezi z zadevno znamko spadajo namreč v pristojnost Splošnega sodišča za presojo dejstev.[31]

72. V zvezi s tretjo zatrjevano napako EUIPO trdi, da je Splošno sodišče svojo ugotovitev o enakovrednosti stiliziranega kaktusa in figurativne znamke, kot je bila registrirana, implicitno utemeljilo na tem, da bi potrošniki (v Luksemburgu) lahko že poznali izpuščeni element. V zvezi s četrto zatrjevano napako EUIPO trdi, da če bi se upoštevala zaznava evropskih potrošnikov na splošno, Splošno sodišče ne bi moglo priti do take ugotovitve. Očitno je, da bi bila za preverjanje pravilnosti navedenih trditev potrebna ponovna presoja dejstev in dokazov, ki so bili predloženi Splošnemu sodišču in jih je to presojalo.

73. Vendar pa lahko preostala argumenta preuči Sodišče.[32] Nanašata se namreč na merila, ki jih je treba uporabiti pri presoji, ali uporaba znamke v skrajšani obliki spremeni razlikovalni učinek registrirane znamke.

74. Člen 15(1)(a) Uredbe o znamki imetniku znamke dovoli, da naredi različice registrirane znamke, če se znamka uporablja v gospodarstvu. V skladu s to določbo so različice dopuščene, če ne spremenijo razlikovalnega učinka znamke. Namen določbe je torej omogočiti imetniku, da se lažje prilagodi zahtevam trženja in promocije zadevnega blaga in storitev. V tem okviru je Sodišče odločilo, da se je registrirana znamka resno in dejansko uporabljala, „če je predložen dokaz o uporabi te znamke, ki ima le nekoliko drugačno obliko od tiste, pod katero je bila registrirana“.[33]

75. Splošno gledano, ali je oblika, v kateri se znamka uporablja, v bistvu enakovredna obliki, v kateri je bila registrirana, zahteva celovito presojo enakovrednosti.

76. Vendar v sodni praksi ni mogoče najti jasnih napotkov, kako se presoja, ali uporaba znamke v skrajšani obliki spremeni razlikovalni učinek registrirane znamke. Ta sodna praksa večinoma obravnava nekoliko drugačne primere, ki se nanašajo zlasti na dodajanje novih pojmovno različnih elementov registrirani znamki (ali uporabo znamke v spremenjeni obliki). V tem okviru Splošno

29 Glej, med drugim, sodbo z dne 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UUNT (C-254/09 P, EU:C:2010:488, točka 49 in navedena sodna praksa).

30 Glej, med drugim, sodbo z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 52 in navedena sodna praksa).

31 Glej, med drugim, sodbi z dne 4. oktobra 2007, Henkel/UUNT (C-144/06 P, EU:C:2007:577, točka 51), in z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 51 in navedena sodna praksa).

32 Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Szpunarja, predstavljene v zadevi UUNT/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, točka 111).

33 Sodba z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT (C-234/06 P, EU:C:2007:514, točka 86).

sodišče običajno meni, da ugotovitev, ali je prišlo do spremembe razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana, zahteva presojo razlikovalnega in prevladujočega učinka dodanih elementov, ki se izvede na podlagi bistvenih značilnosti vsakega od teh elementov, in relativnega položaja različnih elementov v sestavljeni znamki. [34]

77. Ta pritožba odpira vprašanje, ali to prav tako velja, če so elementi izpuščeni.

78. Po mojem mnenju je odgovor odvisen od okoliščin vsakega posameznega primera.

79. Predpostavljajmo, da je družba Cactus registrirala figurativno znamko, sestavljeno iz dveh elementov: figurativnega elementa, ki prikazuje vrtnico, in besednega elementa „Cactus“. Prav tako predpostavljajmo, da je družba Cactus uporabljala samo figurativni element, ki prikazuje vrtnico, ko je figurativno znamko uporabljala pri svojem poslovanju. V takih okoliščinah bi bilo treba presojati razlikovalni in prevladujoči učinek izpuščenega elementa, zato da bi se ugotovil vpliv opustitve na razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana. Tako je v bistvu zaradi pojmovne neskladnosti med figurativnim in besednim elementom, ki sestavljata registrirano znamko. V takem položaju namreč izpust enega od elementov lahko vpliva na razlikovalni učinek. [35]

80. Položaj v obravnavani zadevi je drugačen. Figurativni element (stilizirani kaktus) in besedni element (Cactus) se oba nanašata na isti pojem. Čeprav dvomim, ali je pravilno reči, da imata logotip in besedni element enako semantično vsebino, kot je to storilo Splošno sodišče, to ne spremeni dejstva, da je izpuščeni element pojmovno enakovreden figurativnemu elementu, ki se uporablja.

81. Čeprav Splošno sodišče ni izjavilo, da namerava izvesti celovito presojo enakovrednosti, menim, da je jasno, da je to storilo v sporni točki izpodbijane sodbe. Primerjalo je namreč znamko, kot se uporablja (stilizirani kaktus), in znamko, kot je bila registrirana (stilizirani kaktus in besedni element). Na podlagi te celovite presoje enakovrednosti je lahko ugotovilo, da sta oba znaka v bistvu enakovredna. Kot je poudarila družba Cactus, če so zadevni elementi pojmovno enakovredni, se razlikovalni učinek besednega elementa Cactus ne more razlikovati od razlikovalnega učinka figurativnega elementa znamke. V takem položaju bi bilo odveč ločeno preučiti razlikovalni učinek izpuščenega besednega elementa.

82. Zato je Splošno sodišče pravilno odločilo, da uporaba zgolj stiliziranega kaktusa brez besednega elementa „Cactus“ ne spremeni razlikovalnega učinka prejšnje figurativne znamke. Po mojem mnenju bi bilo torej treba drugi del tega pritožbenega razloga zavreči kot delno nedopusten in zavrniti kot delno neutemeljen.

VI. Predlog

83. Glede na zgornje premisleke predlagam Sodišču, naj pritožbo zavrne in EUIPO naloži plačilo stroškov.

34 Sodbi z dne 10. junija 2010, Atlas Transport/UUNT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, neobjavljena, EU:T:2010:229, točki 38 in 39), in z dne 14. julija 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/UUNT – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, neobjavljena, EU:T:2014:646, točka 34 in navedena sodna praksa). Po drugi strani je Sodišče prav tako odločilo, da se z uporabo sestavljenega znaka, registriranega kot znamka, lahko ohranijo pravice, pridobljene na obeh, in sicer na sestavljenem znaku in na delu znaka, ki je predmet ločene registracije, če se ta del še naprej zaznava kot znamka. Glej sodbo z dne 18. aprila 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, točke od 27 do 35).

35 Glej v zvezi z analizo, ki se izvede, na primer sodbi z dne 24. novembra 2005, GfK/UUNT - BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, točka 36 in naslednje), in z dne 21. januarja 2015, Sabores de Navarra/UUNT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, neobjavljena, EU:T:2015:39, točke od 35 do 42).