GENERALINIO ADVOKATO
NILS WAHL IŠVADA,
pateikta 2017 m. gegužės 17 d.[1]

Byla C-501/15 P

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
prieš

Cactus SA

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 15, 28 ir 42 straipsniai – Vaizdinis žymuo, kuriame yra žodiniai elementai CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Ankstesnių Bendrijos prekių ženklų, kuriuose yra žodinis elementas CACTUS, savininkų protestas – Šių ankstesnių prekių ženklų apimtis – Mažmeninės prekybos paslaugos – Vaizdinio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimas tuo atveju, kai naudojama tik registruoto prekių ženklo dalis“

1. Apeliaciniu skundu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – EUIPO) Teisingumo Teismo prašo panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, priimtą byloje T-24/13[2]. Tuo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą, kuriuo panaikintas Protestų skyriaus sprendimas tiek, kiek jame konstatuota, kad įrodyta, jog ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami.

2. Šioje byloje keliami du pagrindiniai klausimai. Jie abu visų pirma susiję su sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009[3] 15 straipsnį. Pirma, ši byla susijusi su apsaugos, kuri turėtų būti suteikta ankstesniam prekių ženklui tais atvejais, kai jį registruojant buvo bendrai nurodyta tam tikra prekių ir paslaugų klasė, tačiau nebuvo pateikta konkrečios nuorodos į prekes bei paslaugas, kurioms toks prekių ženklas skirtas, apimtimi. Šiuo požiūriu šioje byloje Teisingumo Teismas turi progą išaiškinti savo jurisprudenciją, kuri išplaukia iš sprendimų *IP Translator*[4] ir *Praktiker*[5]. Antra, šioje byloje Teisingumo Teismas turi išaiškinti, kaip turėtų būti vertinamas sudėtinio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų, kai praktikoje toks prekių ženklas naudojamas sutrumpinta forma.

1 Originalo kalba: anglų.

2 2015 m. liepos 15 d. Sprendimas *Cactus / VRDT–Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)* (T-24/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:494) (toliau – skundžiamas sprendimas).

3 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1; toliau – Reglamentas dėl prekių ženklo).

4 2012 m. birželio 19 d. Sprendimas *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) (toliau – Sprendimas *IP Translator*).

5 2005 m. liepos 7 d. Sprendimas *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) (toliau – Sprendimas *Praktiker*).

I. Teisinis pagrindas

3. Reglamento dėl prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

Taikant pirmą pastraipą naudojimas taip pat yra:

a) Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia ženklo skiriamojo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<…>“

4. Reglamento dėl prekių ženklo 28 straipsnyje numatyta:

„Prekės ir paslaugos, kurioms paduodama paraiška Bendrijos prekių ženklui, klasifikuojamos pagal [į]gyvendinimo reglamente nurodytą klasifikavimo sistemą.“

5. Pagal Reglamento dėl prekių ženklo 42 straipsnio 2 dalį reglamentuojamas protesto nagrinėjimas. Joje numatyta:

„Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tiktai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar paslaugų daliai.“

6. Reglamento (EB) Nr. 2868/95[6] 2 taisyklėje „Prekių ir paslaugų sąrašas“ numatyta:„1. Prekėms ir paslaugoms klasifikuoti taikoma 1957 m. liepos [birželio] 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 1 straipsnyje nurodyta bendroji klasifikacija su pakeitimais ir papildymais.

2. Prekių ir paslaugų sąrašas sudaromas taip, kad būtų aiškiai nusakomas prekių ir paslaugų pobūdis, o kiekvienas vienetas būtų priskiriamas tik vienai Nicos klasifikacijos klasei.

3. Prekės ir paslaugos apskritai grupuojamos pagal Nicos klasifikacijos nustatytas klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klasės, kuriai prekių arba paslaugų grupė priklauso, numerį, ir surašant klases klasifikacijos nustatyta klasių eilės tvarka.

4. Prekių ir paslaugų klasifikacija taikoma vien tik administravimo tikslams. Todėl prekės ir paslaugos negali būti laikomos viena į kitą panašiomis dėl to, kad jos atsiduria toje pačioje klasėje pagal Nicos klasifikaciją, taip pat prekės ir paslaugos negali būti laikomos viena į kitą nepanašiomis dėl to, kad atsiduria skirtingose klasėse pagal Nicos klasifikaciją.“

6 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189; toliau – įgyvendinimo reglamentas).

II. Bylos aplinkybės

7. Skundžiamame sprendime išdėstytos toliau nurodytos bylos aplinkybės.

8. 2009 m. rugpjūčio 13 d. Isabel Del Rio Rodríguez pateikė EUIPO paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pagal Reglamentą dėl prekių ženklo.

9. Ji siekė kaip prekių ženklą įregistruoti vaizdinį žymenį, kuriame buvo žodiniai elementai CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Prekės ir paslaugos, kurioms buvo siekiama įregistruoti prekių ženklą, priskirtos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos klasifikacija)[7] 31, 39 ir 44 klasių.

11. Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2009 m. gruodžio 14 d.

12. 2010 m. kovo 12 d. *Cactus SA* (toliau – *Cactus*) pagal Reglamento dėl prekių ženklo 41 straipsnį padavė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos.

13. Šį protestą *Cactus* grindė savo anksčiau įregistruotais Bendrijos prekių ženklais (toliau – *Cactus* ankstesni prekių ženklai). Konkrečiau kalbant, protestas buvo grindžiamas, pirma, žodiniu Bendrijos prekių ženklu CACTUS (toliau – ankstesnis žodinis prekių ženklas), įregistruotu 2002 m. spalio 18 d. 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms[8]. Antra, protestas buvo grindžiamas vaizdiniu Bendrijos prekių ženklu (toliau – ankstesnis vaizdinis prekių ženklas), įregistruotu 2001 m. balandžio 6 d. toms pačioms prekėms ir paslaugoms, kurioms buvo skirtas žodinis prekių ženklas, išskyrus prie 31 klasės priskirtus „maisto produktus, nepriskirtus prie kitų klasių; natūralius augalus ir gėles, sėklas; šviežius vaisius ir daržoves“.

14. Protestas, kuris buvo grindžiamas Reglamento dėl prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktu, paduotas dėl visų prekių ir paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, ir jame nurodytos visos prekės bei paslaugos, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai.

15. 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą dėl prie 31 klasės priskirtų „sėklų, natūralių augalų ir gėlių“, taip pat dėl prie 44 klasės priskirtų „daržininkystės, daigynų paslaugų, sodininkystės“, kuriems skirtas ankstesnis žodinis prekių ženklas. Todėl buvo atsisakyta įregistruoti prašomą prekių ženklą toms prekėms ir paslaugoms, tačiau jį leista įregistruoti 39 klasės paslaugoms.

7 Nicos klasifikacijoje pateiktas klasių sąrašas su aiškinamosiomis pastabomis. Nuo 2002 m. sausio 1 d. šią klasifikaciją sudaro 34 prekių klasės ir 11 paslaugų klasių. Kiekviena klasė sudaryta iš kelių bendrų sąvokų, kurios sudaro klasės antraštę, ir iš abėcėlinio prekių bei paslaugų sąrašo. Šioje byloje nagrinėjamos toliau nurodytos prekės ir paslaugos. 31 klasė: „sėklos, natūralūs augalai ir gėlės“; 39 klasė: „mėšlo, trąšų, sėklų, gėlių, augalų, medžių, įrankių ir visų rūšių sodininkystės prekių sandėliavimas, platinimas ir vežimas“; 44 klasė: „daržininkystė, daigynų paslaugos, sodininkystė“.

8 Šios prekės ir paslaugos pagal konkrečias klases atitinka tokį aprašymą: 31 klasė: „maisto produktai, nepriskirti prie kitų klasių; natūralūs augalai ir gėlės, sėklos; švieži vaisiai ir daržovės; išskyrus kaktusus, kaktusų sėklas ir bendrai kaktusų šeimos augalus bei sėklas“; 35 klasė: „reklama, verslo vadyba, be kita ko, parduotuvių verslo vadyba, „pasidaryk pats“ pobūdžio ir sodininkystės parduotuvių verslo vadyba, universalinių parduotuvių ir prekybos centrų verslo vadyba; verslo administravimas, biuro veiklos paslaugos, be kita ko, reklama, radijo ir (arba) televizinė reklama, reklaminės medžiagos platinimas, reklaminių tekstų skelbimas, tiesioginė reklama paštu; rinkos tyrimai; lauko reklama; verslo vadybos pagalba; prekių rodymas, pavyzdžių platinimas; viešosios nuomonės apklausų atlikimas; personalo įdarbinimas; savikainos ir kainų analizė; viešieji ryšiai“; 39 klasė: „transportas; prekių pakavimas ir saugojimas; kelionių rengimas, įskaitant krovinių vežimą; prekių saugojimas, saugyklų ir (arba) sandėlių nuoma; prekių pristatymas; kurjerių paslaugos“.

16. Protestų skyrius, be kita ko, manė, kad po to, kai I. Del Rio Rodríguez paprašė *Cactus* įrodyti, jog ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami, pareiškėjos pateikti įrodymai atskleidė, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas prie 31 klasės priskirtiems „natūraliems augalams ir gėlėms, sėkloms; šviežiems vaisiams ir daržovėms; išskyrus kaktusus, kaktusų sėklas ir bendrai kaktusų šeimos augalus ir sėklas“, taip pat prie 35 klasės priskirtoms „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms.

17. 2011 m. rugsėjo 28 d. I. Del Rio Rodríguez pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimą.

18. 2012 m. spalio 19 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO antroji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir atmetė visą protestą. Ji visų pirma nurodė, kad Protestų skyrius klydo, kai manė, jog *Cactus* pateikė įrodymų dėl to, kad iš tikrųjų naudojo savo ankstesnius prekių ženklus prie 35 klasės priskirtoms „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms. Konkrečiai kalbant, Apeliacinė taryba nustatė, kad: i) *Cactus* ankstesni prekių ženklai nebuvo skirti šioms paslaugoms; ii) nors *Cactus* teigė, kad jos prekių ženklai buvo naudojami „universalinių parduotuvių paslaugoms“, jos ankstesni prekių ženklai ne tik nebuvo skirti šioms paslaugoms, bet ir nebuvo įrodyta, kad jie iš tikrųjų buvo joms naudojami; ir iii) prie 35 klasės priskirtos „universalinių parduotuvių ir prekybos centrų verslo vadybos“ paslaugos, kurioms skirti ankstesni *Cactus* prekių ženklai, atitinka verslo vadybos paslaugas, kurios teikiamos trečiosioms įmonėms, todėl turėtų būti laikoma, kad tokios paslaugos skiriasi nuo mažmeninės prekybos paslaugų savo pobūdžiu, tikslu ir galutiniais vartotojais, kuriems jos skirtos. Apeliacinė taryba taip pat manė, jog *Cactus* nepateikė įrodymų, kad *Cactus* ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami prekėms arba paslaugoms, kurioms jie skirti, laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 14 d. iki 2009 m. gruodžio 13 d.

III. Procesas Bendrajame Teisme

19. 2013 m. sausio 21 d. *Cactus* pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme ir paprašė panaikinti ginčijamą sprendimą.

20. Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą sprendimą, kiek juo atmestas protestas motyvuojant tuo, kad *Cactus* ankstesni prekių ženklai nebuvo skirti 35 klasės „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms, ir dėl prie 31 klasės priskirtų „natūralių augalų ir gėlių, sėklų“, o likusią ieškinio dalį atmetė.

IV. Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

21. 2015 m. rugsėjo 22 d. pateiktu apeliaciniu skundu EUIPO Teisingumo Teismo prašo:

– panaikinti skundžiamą sprendimą,

– priteisti iš *Cactus* bylinėjimosi išlaidas.

22. *Cactus* prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

23. Per 2017 m. kovo 29 d. teismo posėdį buvo išklausytos šalys.

V. Analizė

24. Grįsdama apeliacinį skundą EUIPO nurodo du pagrindus.

25. Remdamasi pirmuoju pagrindu ji teigia, kad skundžiamu sprendimu pažeistas Reglamento dėl prekių ženklo 28 straipsnis, siejamas su įgyvendinimo reglamento 2 taisykle, nes pagal jį 35 klasės antraštė apima visas tai klasei priklausančias paslaugas.

26. Remdamasi antruoju pagrindu EUIPO nurodo, kad skundžiamu sprendimu pažeistos Reglamento dėl prekių ženklo 42 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 1 dalis, nes Bendrasis Teismas nustatė, jog vaizdinio elemento, būtent logotipo, kuriame pavaizduotas stilizuotas kaktusas, naudojimas be žodinio elemento nepakeičia įregistruoto vaizdinio prekių ženklo skiriamojo požymio.

A. Pirmasis pagrindas: ar prekių ženklas gali būti skirtas mažmeninės prekybos paslaugoms, nors tokios paslaugos nepaminėtos Nicos klasifikacijos 35 klasės abėcėliniame sąraše?

1. Įvadas

27. Šis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su galimybe įregistruoti prekių ženklus, skirtus mažmeninės prekybos paslaugoms, ir su klasių antraščių naudojimu prekėms ir paslaugoms, kurioms skirtas prekių ženklas, nurodyti. Juo taip pat keliamas svarbus klausimas dėl EUIPO paskelbtų su jos registravimo praktika susijusių pranešimų įtakos prekių ženklo suteikiamos apsaugos apimčiai.

28. Kalbant plačiau, šis pagrindas susijęs su apsaugos, kuri turi būti suteikta ankstesniam prekių ženklui, apimtimi tais atvejais, kai Nicos klasifikacijos bendros klasių antraštės naudojamos prekėms ir paslaugoms, kurioms skirtas prekių ženklas, nurodyti. Po to, kai buvo įregistruoti *Cactus* ankstesni prekių ženklai, Teisingumo Teismo jurisprudencija buvo apribota galimybė prekių ženklo paraiškas teikiantiems asmenims prie prekių ir paslaugų, kurioms skirtas prekių ženklas, nurodyti tik bendrąsias klasių antraštes. Šioje jurisprudencijoje taip pat paaiškinta, kokioms sąlygoms esant gali būti leidžiama registruoti prekių ženklus, skirtus mažmeninės prekybos paslaugoms.

29. Viena vertus, Sprendime *IP Translator* Teisingumo Teismas konstatavo, kad „norėdamas įvykdyti <…> aiškumo ir tikslumo reikalavimus nacionalinio prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, kuris vartoja visas Nicos klasifikacijos konkrečios klasės antraštės bendrąsias sąvokas, kad identifikuotų prekes ar paslaugas, kurioms prašo prekių ženklo apsaugos, privalo patikslinti, ar jo registracijos paraiška apima visas prekes ar paslaugas, nurodytas atitinkamos konkrečios klasės abėcėliniame sąraše, ar tik tam tikras iš jų. Tuo atveju, jeigu paraiška pateikta tik dėl tam tikrų minėtų prekių ar paslaugų, pareiškėjas privalo patikslinti, kurias iš šiai klasei priskiriamų prekių ar paslaugų apima paraiška.“ [9]

30. Kita vertus, Sprendime *Praktiker* Teisingumo Teismas konstatavo, kad, nors prekių ženklas gali būti skirtas mažmeninės prekybos paslaugoms, „iš pareiškėjo turi būti reikalaujama [paraiškoje] tiksliau apibrėžti prekes ar prekių rūšis, su kuriomis yra susijęs šių [paslaugų] teikimas“ [10].

31. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas konstatavo, kad Teisingumo Teismo sprendime *IP Translator* išdėstytas teiginys neturi įtakos *Cactus* ankstesnių prekių ženklų suteikiamos apsaugos apimčiai ir kad nurodyta 35 klasės antraštė apima „visas prie tos klasės priskiriamas paslaugas“, įskaitant paslaugas, kurias sudaro mažmeninė prekyba. Bendrasis Teismas nurodė, kad ankstesnių Bendrijos prekių ženklų apsauga apima ir mažmeninės prekybos paslaugas, susijusias su prekyba bet kuriuo produktu, nes paraiškos įregistruoti šiuos prekių ženklus buvo paduotos prieš tai, kai Teisingumo Teismas priėmė Sprendimą *Praktiker*. Todėl Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad ankstesnių Bendrijos prekių ženklų apsauga taikoma „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugoms [11].

9 Sprendimo *IP Translator* 61 punktas.

10 Sprendimo *Praktiker* 50 punktas.

11 Skundžiamo sprendimo 36–39 punktai.

32. EUIPO nurodo, kad Bendrasis Teismas neteisingai taikė jurisprudenciją, suformuotą Sprendime *IP Translator*, ir klydo, kai apribojo Sprendimo *Praktiker* taikymą *Cactus* ankstesniems prekių ženklams. EUIPO manymu, taip pažeistas Reglamento dėl prekių ženklo 28 straipsnis, siejamas su įgyvendinimo reglamento 2 taisykle. Kadangi nei pačios mažmeninės prekybos paslaugos, nei „mažmeninės prekybos natūraliais augalais ir gėlėmis, sėklomis; šviežiais vaisiais ir daržovėmis“ paslaugos nėra įtrauktos į 35 klasės abėcėlinį sąrašą, *Cactus* ankstesniems prekių ženklams apsauga šių paslaugų atžvilgiu netaikoma.

33. *Cactus* mano, kad EUIPO argumentai netinkami ir kad pirmasis apeliacinio skundo pagrindas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

2. EUIPO praktika

34. Iš pradžių naudinga pažymėti, kad paraiškose įregistruoti Bendrijos prekių ženklus nurodomos prekės ir paslaugos klasifikuojamos pagal Nicos sutarties 1 straipsnyje nurodytą bendrąją klasifikaciją. Pagal įgyvendinimo reglamento 2 taisyklę prekių ir paslaugų sąrašas turi būti sudaromas taip, kad būtų aiškiai nusakomas prekių ir paslaugų pobūdis, taip pat pageidautina, kad kiekvienas vienetas būtų priskiriamas tik prie vienos Nicos klasifikacijos klasės.

35. Kol Teisingumo Teismas nebuvo priėmęs Sprendimo *IP Translator*, EUIPO priimdavo prekių ženklų paraiškas, kuriose buvo nurodyta viena arba kelios klasių antraštės, ir nereikalaudavo papildomai nurodyti, kurioms prekėms ir paslaugoms skirtas prašomas prekių ženklas. Šiomis aplinkybėmis Tarnybos pirmininko pranešime Nr. 4/03 [12] buvo konkrečiau paaiškinta (tuometinės) Vidaus rinkos derinimo tarnybos praktika, susijusi su klasių antraštėmis. Viena vertus, buvo leidžiama vartoti klasių antraštes sudarančias bendrąsias sąvokas. Nė viena iš jų nebuvo laikoma pernelyg neaiškia arba neapibrėžta. Kita vertus, buvo manoma, kad tam tikros klasės visa antraštė apima visas prekes ir paslaugas, kurios *gali* būti priskirtos prie tokios klasės (visaapimantis požiūris).

36. Kai 2012 m. birželio 19 d. buvo paskelbtas Sprendimas *IP Translator*, EUIPO pakeitė Pranešimą Nr. 4/03 Pranešimu Nr. 2/12 [13]. Pastarajame numatytas skirtingas vertinimas atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklo paraiškos datą. Bendrijos prekių ženklo paraiškas 2012 m. birželio 21 d. arba vėliau pateikusiems asmenims numatytas aiškus reikalavimas nurodyti, kad prekių ženklas skirtas visoms į tam tikros klasės abėcėlinį sąrašą įtrauktoms prekėms ir paslaugoms. Dėl Bendrijos prekių ženklų, kurių paraiškos pateiktos prieš galutinę datą (2012 m. birželio 21 d.), laikoma, kad, kai vartojamos klasės antraštę sudarančios bendrosios sąvokos, paraiška apima visas į tam tikros klasės abėcėlinį sąrašą įtrauktas prekes arba paslaugas. Kaip jau minėta, anksčiau taikant visaapimantį požiūrį buvo laikoma, kad paraiška apima visas prekes arba paslaugas, priskirtas prie tam tikros klasės.

37. Kaip nurodo EUIPO, skirtumas tarp, pirma, į tam tikros klasės abėcėlinį sąrašą įtrauktų prekių arba paslaugų ir, antra, prekių arba paslaugų, kurios gali būti priskirtos prie tokios konkrečios klasės, yra svarbus. Taip yra todėl, kad ne visos prekės ir paslaugos, kurios gali priklausyti tam tikrai klasei, nurodytos abėcėliniame sąraše.

38. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, išnagrinėsiu Teisingumo Teismo sprendime *IP Translator* pateikto teiginio dėl prieš priimant tą sprendimą įregistruotų prekių ženklų suteikiamos apsaugos apimties poveikį.

12 2003 m. birželio 16 d. Tarnybos pirmininko pranešimas Nr. 4/03 dėl klasių antraščių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašuose, pateikiamuose paraiškose įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir jį registruojant.

13 2012 m. birželio 20 d. Tarnybos pirmininko pranešimas Nr. 2/12 dėl klasių antraščių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašuose, pateikiamuose paraiškose įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir jį registruojant.

3. Jurisprudencija ir jos reikšmė

a) Sprendimas „IP Translator“

39. Neseniai priimtame Sprendime *Brandconcern*, kuris buvo paskelbtas pasibaigus šios bylos rašytinei proceso daliai, išaiškinta Teisingumo Teismo sprendime *IP Translator* pateikto teiginio dėl prekių ženklų, įregistruotų prieš paskelbiant šį sprendimą, taikymo sritis [14].

40. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka Teisingumo Teismas Sprendime *Brandconcern* konstatavo, kad Sprendime *IP Translator* išdėstytas jo teiginys skirtas ne jau įregistruotų prekių ženklų savininkams, o tik (naujas) prekių ženklų paraiškas teikiantiems asmenims. Konkrečiai kalbant, jis nurodė, kad ketino tik patikslinti reikalavimus, kurių privalo laikytis nacionalinių prekių ženklų paraiškas teikiantys asmenys, vartojantys tam tikros klasės antraštės bendrąsias sąvokas, kad identifikuotų prekes ar paslaugas, kurioms prašo prekių ženklo apsaugos. Tokie reikalavimai skirti užtikrinti, kad būtų įmanoma tiksliai nustatyti prekių ženklo suteikiamą apsaugą, kai pareiškėjas vartoja visas tam tikros klasės antraštės nuorodas. Teisingumo Teismas taip pat paaiškino, kad Sprendimas *IP Translator* neturėjo įtakos Pranešime Nr. 4/03 pasirinkto požiūrio taikymui prekių ženklams, įregistruotiems prieš paskelbiant šį sprendimą [15].

41. Kitaip tariant, buvo nurodyta, kad nagrinėjamas Teisingumo Teismo teiginys netaikytinas prekių ženklams, įregistruotiems prieš paskelbiant tą sprendimą.

42. Ši išvada turėtų būti taikoma ir šioje byloje: Bendrojo Teismo negalima kaltinti dėl to, kad jis nurodė, jog Teisingumo Teismo sprendime *IP Translator* išdėstytas teiginys neturi įtakos prieš šio sprendimo paskelbimą įregistruotų prekių ženklų suteikiamos apsaugos apimčiai [16].

43. Aplinkybė, kad Pranešime Nr. 2/12 EUIPO naują požiūrį taikė ir kalbėdama apie prekių ženklus, įregistruotus iki 2012 m. birželio 21 d., šios situacijos nekeičia.

44. Kaip jau nurodyta šioje išvadoje, pagal tą pranešimą EUIPO peržiūrėjo savo praktiką, susijusią su registruotais prekių ženklais: buvo laikoma, jog tokiems ženklams vartojamos klasės antraštės bendrosios sąvokos reiškia, kad prekių ženklo suteikiama apsauga taikoma visoms prekėms arba paslaugoms, įtrauktoms į tam tikros klasės *abėcėlinį sąrašą*, o ne visoms prekėms arba paslaugoms, kurios (gali būti) priskirtos prie tam tikros klasės, kaip buvo anksčiau.

45. Tiesiog prekių ženklų, kurie yra įregistruoti, suteikiamos apsaugos apimties negalima pakeisti pagal neprivalomą pranešimą. Jeigu EUIPO galėtų pranešimu apriboti jau įregistruotų prekių ženklų taikymo sritį, tai prieštarautų registruotų prekių ženklų stabilumui [17].

14 2017 m. vasario 16 d. Sprendimas *Brandconcern / EUIPO ir Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 29–32 punktai.

16 Jeigu būtų taikomas bet koks kitas aiškinimas, Reglamento Nr. 207/2009 28 straipsnio pakeitimas, padarytas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), netektų prasmės. Tuo reglamentu 28 straipsnis papildytas pereinamojo laikotarpio nuostata, pagal kurią ES prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos anksčiau nei 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkai gali iki 2016 m. rugsėjo 24 d. pareikšti, kad paraiškos padavimo dieną jie ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė, bet ir įtrauktoms į tos klasės abėcėlinį sąrašą.

17 Žr. šios išvados 56 punktą.

46. Kalbant apie tai, nereikėtų pamiršti, kad šioje byloje nagrinėjamais EUIPO pranešimais siekiama paaiškinti EUIPO praktiką, susijusią su Bendrijos prekių ženklo paraiškų nagrinėjimu. Jie nėra teisiškai privalomi. Tuo metu, kai buvo įregistruoti *Cactus* ankstesni prekių ženklai, EUIPO sutiko įregistruoti prekių ženklus 35 klasės mažmeninės prekybos paslaugoms ir susijusiuose pranešimuose ir, be kita ko, jurisprudencijoje nebuvo nurodyta jokių klasių antraščių vartojimo prekėms ir paslaugoms, kurioms skirtas prekių ženklas, identifikuoti apribojimų [18].

47. Priešingai, nei per posėdį nurodė EUIPO, jos taikomas Sprendimo *Brandconcern* aiškinimas nepaneigia to, kas nurodyta pirma. Žinoma, tiesa, kad Teisingumo Teismas ne tik konstatavo, jog jo Sprendime *IP Translator* išdėstytas teiginys netaikomas prekių ženklams, kurie jau yra įregistruoti, bet ir specialiai patvirtino Bendrojo Teismo išdėstytą požiūrį, pagal kurį, remiantis Pranešime Nr. 2/12 įtvirtintu požiūriu į prekių ženklus, įregistruotus prieš paskelbiant Sprendimą *IP Translator*, ankstesnio prekių ženklo paraiškoje esančią nuorodą į tam tikros klasės antraštę (toje byloje – 12 klasės) reikia aiškinti taip, kad ja siekiama apsaugoti šį prekių ženklą visoms prekėms, nurodytoms šios klasės *abėcėliniame sąraše* [19]. EUIPO teigimu, tai prilygsta pripažinimui, kad prekėms arba paslaugoms, kurioms skirtas prekių ženklas, žymėti vartojama klasės antraštė gali apimti tik prekes arba paslaugas, nurodytas atitinkamos klasės abėcėliniame sąraše.

48. Kalbėdamas apie tai tiesiog pažymėčiau, kad Sprendime *Brandconcern* nekilo klausimo dėl skirtumo tarp, pirma, abėcėliniame sąraše nurodytų prekių arba paslaugų ir, antra, visų prekių arba paslaugų, kurias apima tam tikros klasės antraštė.

49. Apeliaciniu skundu Teisingumo Teismo buvo prašoma nuspręsti, ar Bendrasis Teismas padarė teisingą išvadą, kad nors ankstesnio prekių ženklo (LAMBRETTA) savininkas pagal paraišką, kuri buvo paduota prieš tai, kai įsigaliojo Pranešimas Nr. 4/03, savo prekių ženklą įregistravo 12 klasės „transporto priemonėms; aparatams, judantiems sausuma, oru ar vandeniu“, pagal Pranešimą Nr. 2/12 savininkui, atsižvelgiant į jo ketinimą, turėjo būti suteikta apsauga visoms 12 klasės abėcėliniame sąraše išvardytoms prekėms [20].

50. Taigi, Sprendime *Brandconcern* nesuformuota jurisprudencija, kuria patvirtintas EUIPO pranešime Nr. 2/12 išdėstytas požiūris į prielaidą, kad iki galutinės datos, t. y. iki 2012 m. birželio 21 d., įregistruotu prekės ženklu apsauga daugių daugiausia gali būti suteikta prekėms arba paslaugoms, nurodytoms atitinkamame abėcėliniame sąraše. Be to, Sprendimo *Brandconcern* nereikėtų aiškinti taip, kad juo iš pat pradžių užkirstas kelias prieš priimant Sprendimą *IP Translator* įregistruotų prekių ženklų suteikiamą apsaugą taikyti ne vien toms prekėms ir paslaugoms, kurios nurodytos tam tikros klasės abėcėliniame sąraše.

51. Išaiškinęs šiuos klausimus, toliau aptarsiu Teisingumo Teismo sprendimo *Praktiker* taikymo sritį.

18 EUIPO sutinka registruoti prekių ženklus mažmeninės prekybos paslaugoms nuo to laiko, kai buvo priimtas 2001 m. kovo 12 d. Tarnybos pirmininko pranešimas Nr. 3/01 dėl Bendrijos prekių ženklų registravimo mažmeninės prekybos paslaugoms. Žr. 2004 m. birželio 30 d. Sprendimą *BMI Bertollo / VRDT–Diesel (DIESELIT)* (T-186/02, EU:T:2004:197, 42 punktas).

19 2017 m. vasario 16 d. Sprendimas *Brandconcern / EUIPO ir Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 32 punktas).

20 2017 m. vasario 16 d. Sprendimas *Brandconcern / EUIPO ir Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 19 ir 32 punktai). Taip pat žr. 2014 m. rugsėjo 30 d. Sprendimą *Scooters India / VRDT – Brandconcern (LAMBRETTA)* (T-51/12, nepaskelbtas Rink., EU:T:2014:844, visų pirma 35 ir 36 punktai). Dar žr. 2013 m. sausio 31 d. Sprendimą *Present-Service Ulrich / VRDT – Punt Nou (babilu)* (T-66/11, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:48, 49 ir 50 punktai). Toje byloje Bendrasis Teismas konstatavo, kad galima manyti, jog prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, kuris prieš įsigaliojant Pranešimui Nr. 2/12 nurodė visas 35 klasės antraštėje pateiktas bendrąsias sąvokas, ketino nurodyti visas paslaugas, įtrauktas į šios klasės abėcėlinį sąrašą. Tačiau Bendrasis Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad Pranešime Nr. 4/03 nebuvo nuorodos į abėcėlinį sąrašą.

b) *Sprendimas „Praktiker“*

52. Šioje byloje kyla klausimas, ar Bendrasis Teismas teisingai konstatavo: kadangi *Cactus* ankstesni prekių ženklai buvo įregistruoti prieš tai, kai Teisingumo Teismas priėmė Sprendimą *Praktiker*, šių ankstesnių prekių ženklų suteikiama apsauga taikoma mažmeninės prekybos paslaugoms, susijusioms su prekyba bet kokiomis prekėmis, ir nebūtina konkrečiai nurodyti su nagrinėjama mažmeninės prekybos paslauga susijusių prekių arba prekių rūšių.

53. Kaip nurodo EUIPO, tiesa, kad Teisingumo Teismo sprendimų poveikio ribojimas laiko atžvilgiu yra ne taisyklė, o išimtis. EUIPO taip pat teisingai teigia, kad Teisingumo Teismas aiškiai neapribojo savo Sprendimo *Praktiker* poveikio laiko atžvilgiu.

54. Sprendimų poveikio laiko atžvilgiu ribojimo išimtinis pobūdis logiškai išplaukia iš to, kaip įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimų poveikis. Teisingumo Teismo sprendimų poveikis iš esmės atsiranda *ex tunc*. Pagal nusistovėjusią jurisprudenciją, kuri kartojama pagal SESV 267 straipsnį priimamuose prejudiciniuose sprendimuose, ES teisės normos išaiškinimas, kurį pateikia Teisingumo Teismas, paaiškina ir patikslina šios normos prasmę ir apimtį, kaip ji turi arba turėjo būti suprantama ir taikoma nuo įsigaliojimo momento. Iš to išplaukia, kad taip išaiškinta norma gali ir turi būti taikoma net teisiniams santykiams, atsiradusiems ir susidariusiems iki sprendimo, kuriame išnagrinėtas prašymas dėl išaiškinimo, jei, be to, yra patenkintos sąlygos, leidžiančios kompetentinguose teismuose pareikšti ieškinį, susijusį su šios normos taikymu [21]. Todėl Teisingumo Teismas savo sprendimų poveikį riboja tik esant išimtinėms aplinkybėms [22]. Bet kuriuo atveju Teisingumo Teismas tai gali padaryti tik pačiame sprendime, kuriuo pateikiamas prašytas išaiškinimas [23].

55. Atsižvelgdamas į tai manau, kad Bendrojo Teismo išdėstytas požiūris pagrįstas. To priežastis yra paprasta.

56. Būtų nenuoseklu pritarti tam, kad jau įregistruotiems prekių ženklams būtų taikomas Teisingumo Teismo Sprendime *Praktiker* išdėstytas teiginys, bet jiems nebūtų taikomas Sprendime *IP Translator* pateiktas teiginys. Jeigu šioje byloje būtų leista Sprendimą *Praktiker* taikyti atgaline data, tai būtų ne tik nenuoseklu, bet ir neteisinga. Taip yra todėl, kad Sprendime *Praktiker*, kaip ir Sprendime *IP Translator*, išdėstytas teiginys šiai bylai netaikomas. Abu šie sprendimai susiję su prekių ženklų paraiškomis, o šioje byloje Teisingumo Teismas turi išspręsti klausimą dėl anksčiau įregistruoto prekių ženklo suteikiamos apsaugos apimties.

57. Kaip Sprendime *Brandconcern* nurodė generalinis advokatas M. Campos Sánchez-Bordona, du etapai – prekių ženklo paraiškos pateikimo ir registravimo – skiriasi vienu svarbiu aspektu. Paraiškoje pateikto prekių ir paslaugų sąrašo aiškinimas dar gali būti keičiamas pagal Reglamento dėl prekių ženklo 43 straipsnį. To negalima pasakyti apie prekių ir paslaugų, kurioms skirtas jau įregistruotas prekių ženklas, sąrašo aiškinimą. To paties reglamento 48 straipsnyje nurodyta, kad įregistruotas prekių ženklas iš esmės nekeičiamas [24]. Jeigu būtų pripažinta, kad vėlesnis Teisingumo Teismo teiginys dėl prekių ženklų paraiškų turi įtakos anksčiau įregistruotų prekių ženklų suteikiamai apsaugai, tai pakenktų tokių prekių ženklų stabilumui. Be to, tai prieštarautų teisinio tikrumo principui ir taip būtų nepaisoma prekių ženklų savininkų teisėtų lūkesčių.

58. Galiausiai kaip išvadą pateiksiu per posėdį EUIPO iškelto klausimo analizę.

21 Pavyzdžiui, žr. 1995 m. rugpjūčio 11 d. Sprendimą *Roders ir kt.* (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, 42 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija) ir 2007 m. kovo 6 d. Sprendimą *Meilicke ir kt.* (C-292/04, EU:C:2007:132, 34 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

22 Teisingumo Teismas leido apriboti savo sprendimų poveikį laiko atžvilgiu, be kita ko, neseniai priimtame 2016 m. balandžio 28 d. Sprendime *Borealis Polyolefine ir kt.* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ir C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, 101–111 punktai). Taip pat žr. 1976 m. balandžio 8 d. Sprendimą *Defrenne* (43/75, EU:C:1976:56).

23 Tarp daugelio kitų, žr. 2000 m. kovo 9 d. Sprendimą *EKW ir Wein & Co* (C-437/97, EU:C:2000:110, 57 punktas).

24 Generalinio advokato M. Campos Sánchez-Bordona išvada, pateikta byloje *Brandconcern / EUIPO* (C-577/14 P, EU:C:2016:571, 67 ir 68 punktai).

c) Baigiamosios pastabos

59. EUIPO pažymėjo, kad *Cactus* pagal Reglamento dėl prekių ženklo 28 straipsnio 8 dalį iki 2016 m. rugsėjo 24 d. nenurodė, kad ankstesnių prekių ženklų paraiškos padavimo dieną ji ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ir paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama klasės antraštė, bet ir toms, kurios įtrauktos į tos klasės abėcėlinį sąrašą.

60. Žinoma, ši aplinkybė pati savaime neturi įtakos sprendimui dėl nagrinėjamo apeliacinio skundo.

61. Vis dėlto EUIPO iškeltas klausimas ir po to *Cactus* padaryta pastaba dėl to, kad tokio pareiškimo nebuvo, rodo du dalykus.

62. Pirma, jie rodo, kad teisės aktų leidėjas siekė ateityje suvienodinti apsaugą, kuri suteikiama iki Teisingumo Teismo sprendimo *IP Translator* įregistruotiems prekių ženklams, su po šio sprendimo priėmimo įregistruotiems prekių ženklams suteikiama apsauga [25]. Iš tiesų Reglamento dėl prekių ženklo 28 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog laikoma, kad ES prekių ženklai, dėl kurių iki 2016 m. rugsėjo 24 d. nepateikiamas pareiškimas, nuo tos dienos taikomi tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos nuorodos, pateiktos atitinkamos klasės antraštėje.

63. Kita vertus, visiškai neaišku, kiek aplinkybė, kad 35 klasės abėcėliniame sąraše aiškiai nenurodytos mažmeninės prekybos paslaugos, lemiama norint nustatyti, ar prekių ženklais, kaip antai *Cactus* ankstesniais prekių ženklais, gali būti suteikta apsauga ir mažmeninės prekybos paslaugoms. Iš tiesų neatrodo visiškai neįmanoma teigti, kad, atsižvelgiant į prie 35 klasės pateiktą aiškinamąją pastabą [26], šios paslaugos galėtų priklausyti šiai klasei net atsižvelgiant į pažodinę vartojamų nuorodų reikšmę [27].

64. Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, manau, kad Bendrasis Teismas nesuklydo, kai konstatavo, jog 35 klasės antraštės apėmė visas tai klasei priklausančias paslaugas, įskaitant paslaugas, kurias sudaro prekių mažmeninė prekyba. Todėl pirmasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

B. Antrasis pagrindas: kaip vertinti prekių ženklo išskirtinį požymį, kai naudojama jo sutrumpinta forma?

1. Įvadas

65. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas konstatavo, kad „pažymėtina, jog ankstesnis vaizdinis prekių ženklas sudarytas iš vaizdinio elemento, būtent stilizuoto kaktuso, ir žodinio elemento „Cactus“. Todėl šiais dviem elementais, iš kurių sudarytas ankstesnis vaizdinis prekių ženklas, atitinkama forma išreiškiamas tas pats semantinis turinys. Dar reikėtų pridurti, kad ir registruotame vaizdiniame prekių ženkle, ir jo sutrumpintoje formoje stilizuotas kaktusas pavaizduotas taip pat, todėl vartotojas šio

25 2017 m. vasario 16 d. Sprendimas *Brandconcern / EUIPO ir Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 33 punktas).

26 Nicos klasifikacijos (7-oji redakcija, galiojusi tuo metu, kai buvo paduotos paraiškos įregistruoti *Cactus* ankstesnius prekių ženklus) aiškinamojoje pastaboje paaiškinta, kad bendroji 35 klasės antraštė apima paslaugas, kurias sudaro prekių sukaupimas kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių. Taip pat žr. 2016 m. rugpjūčio 1 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškų nagrinėjimo gaires, B dalis „Nagrinėjimas“, 3 skirsnis „Klasifikacija“, p. 4. Šiose gairėse EUIPO paaiškina, kad aiškinamosios pastabos nurodo, kurias prekes arba paslaugas turi arba neturi apimti klasių antraštės ir kurios iš jų turi būti laikomos klasifikacijos dalimi.

27 Žr. Sprendimo *Praktiker* 50 punktą. Taip pat šiuo klausimu žr. 2014 m. liepos 10 d. Sprendimą *Netto Marken Discount* (C-420/13, EU:C:2014:2069, 33–36 punktai).

prekių ženklo sutrumpintą formą prilygina jo įregistruotai formai. Taigi, įregistruotą ankstesnį vaizdinį prekių ženklą ir pareiškėjos sutrumpinta forma naudojamą prekių ženklą reikėtų laikyti iš esmės lygiaverčiais. Todėl darytina išvada, kad aplinkybė, jog pareiškėja naudoja tik stilizuotą kaktusą, nekeičia ankstesnio vaizdinio prekių ženklo skiriamojo požymio“ [28].

66. Ar Bendrasis Teismas buvo teisus, kai konstatavo, kad stilizuoto logotipo, kuriame pavaizduotas kaktusas, naudojimas be žodinio elemento „Cactus“ yra naudojimas „tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia ženklo skiriamojo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu“, kaip tai suprantama pagal Reglamento dėl prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalį? Būtent šį klausimą Teisingumo Teismas turės išspręsti, kai nagrinės antrąjį apeliacinio skundo pagrindą.

67. EUIPO taip nemano. Ji iš esmės teigia, kad Bendrojo Teismo išvada grindžiama neteisingu kriterijumi (būtent – logotipo ir žodinio elemento „Cactus“ semantiniu lygiavertiškumu). Jos manymu, Bendrasis Teismas turėjo atskirai išnagrinėti nenaudojamo žodinio elemento „Cactus“ skiriamąjį požymį ir svarbą.

68. Konkrečiai kalbant, ji nurodo skundžiamame sprendime padarytas keturias teisės klaidas, kurios visos susijusios su Reglamento dėl prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalimi. Pirma, grįsdamas savo išvadą vien semantine logotipo ir žodinio elemento atitiktimi Bendrasis Teismas nepatikrino, kiek žodinis elementas „Cactus“ skiriasi ir kokia šio žodinio elemento reikšmė sudėtiniame prekių ženkle. Antra, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į logotipo ir sudėtinio prekių ženklo vizualius ir (galimus) fonetinius skirtumus. Trečia, jis suklydo, kai savo išvadą grindė išankstiniu ankstesnio vaizdinio prekių ženklo žinomumu Liuksemburgo visuomenei. Ketvirta, kai vertino vaizdinio prekių ženklo skiriamąjį požymį, jis neatsižvelgė į tai, kaip prekių ženklą suvokia visa Europos visuomenė.

69. *Cactus* teigia, kad antrasis apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas. Bet kuriuo atveju ji teigia, kad Bendrojo Teismo išdėstyti motyvai teisingi.

2. *Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar pakinta įregistruoto prekių ženklo skiriamasis požymis, kai prekių ženklas naudojamas sutrumpinta forma*

70. Pirmiausia turiu išreikšti abejonę dėl EUIPO prie šio apeliacinio skundo pagrindo nurodytų bent dviejų (iš keturių) argumentų priimtinumo. Kaip visiems žinoma, Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos iš naujo vertinti faktinių aplinkybių ir įrodymų. Paprastai jis negali pats įvertinti to, ką jau yra įvertinęs Bendrasis Teismas [29].

71. Manau, kad EUIPO argumentais, susijusiais su tuo, kaip vartotojai suvokia ankstesnį vaizdinį prekių ženklą ir kas yra suinteresuotoji visuomenė (trečioji ir ketvirtoji klaidos), netiesiogiai siekiama paskatinti Teisingumo Teismą iš naujo įvertinti šios bylos faktines aplinkybes. Jurisprudencijoje tokie argumentai vertinami kaip nepriimtini [30]. Iš tiesų klausimai dėl suinteresuotosios visuomenės požymių ir dėl to, kaip vartotojai suvokia nagrinėjamą prekių ženklą, priklauso Bendrojo Teismo kompetencijos vertinti faktines aplinkybes sričiai [31].

28 Skundžiamo sprendimo 61 punktas.

29 Tarp daugelio kitų sprendimų, žr. 2010 m. rugsėjo 2 d. Sprendimą *Calvin Klein Trademark Trust / VRDT* (C-254/09 P, EU:C:2010:488, 49 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

30 Tarp daugelio kitų sprendimų, žr. 2012 m. liepos 12 d. Sprendimą *Smart Technologies / VRDT* (C-311/11 P, EU:C:2012:460, 52 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

31 Pavyzdžiui, žr. 2007 m. spalio 4 d. Sprendimą *Henkel / VRDT* (C-144/06 P, EU:C:2007:577, 51 punktas) ir 2012 m. liepos 12 d. Sprendimą *Smart Technologies / VRDT* (C-311/11 P, EU:C:2012:460, 51 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

72. Dėl tariamos trečiosios klaidos EUIPO teigia, kad Bendrasis Teismas savo išvadą netiesiogiai grindė stilizuoto kaktuso ir įregistruoto vaizdinio prekių ženklo lygiavertiškumu, taip pat galimu išankstiniu nenaudojamo elemento žinomumu vartotojams (Liuksemburge). Dėl tariamos ketvirtosios klaidos EUIPO nurodo, kad, jeigu būtų atsižvelgta į Europos vartotojų (bendrai) suvokimą, Bendrasis Teismas nebūtų padaręs tokios išvados, kurią padarė. Akivaizdu, kad norint patikrinti, ar šie teiginiai tikslūs, reikėtų iš naujo įvertinti Bendrajam Teismui pateiktas ir jo įvertintas faktines aplinkybes bei įrodymus.

73. Vis dėlto panašu, kad Teisingumo Teismas gali nagrinėti du likusius argumentus [32]. Taip yra todėl, kad jie susiję su kriterijais, kuriais remiantis turi būti vertinama, ar naudojant sutrumpintos formos prekių ženklą pakinta registruoto prekių ženklo skiriamasis požymis.

74. Pagal Reglamento dėl prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalies a punktą prekių ženklo savininkui leidžiama keisti registruotą prekių ženklą, kai jis naudojamas komerciniais tikslais. Pagal šią nuostatą jį leidžiama keisti tiek, kiek nepakinta prekių ženklo skiriamasis pobūdis. Taigi, šios nuostatos tikslas – sudaryti galimybę savininkui geriau prisitaikyti prie tam tikrų prekių arba paslaugų rinkodaros ir reklamos reikalavimų. Dėl šio klausimo Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad registruotas prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, „jei pateikiama įrodymų, kad šis prekių ženklas buvo naudojamas tokia forma, kuri šiek tiek skiriasi nuo formos, kuria jis registruotas“ [33].

75. Apskritai norint nustatyti, ar forma, kuria prekių ženklas naudojamas, iš esmės lygiavertė formai, kuria jis įregistruotas, reikia bendrai įvertinti lygiavertiškumą.

76. Vis dėlto jurisprudencijoje aiškiai nenurodyta, kaip įvertinti, ar pakinta registruoto prekių ženklo skiriamasis požymis, kai prekių ženklas naudojamas sutrumpintos formos. Šioje jurisprudencijoje daugiausia nagrinėjami kiek kitokie atvejai, visų pirma susiję su registruoto prekių ženklo papildymu naujais konceptualiai skirtingais elementais (arba pakeistos formos prekių ženklo naudojimu). Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas paprastai nurodo, kad norint nustatyti registruoto prekių ženklo skiriamojo požymio pakitimą būtina įvertinti pridėtų elementų skiriamąjį ir dominuojantįjį požymį, remiantis kiekvienam iš šių elementų būdingais požymiais, taip pat skirtingų elementų padėtimi vienas kito atžvilgiu prekių ženklo kompozicijoje [34].

77. Nagrinėjant šį apeliacinį skundą kyla klausimas, ar taip yra ir tais atvejais, kai tam tikri elementai nenaudojami.

78. Manau, kad atsakymas į šį klausimą priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių.

79. Tarkime, kad *Cactus* įregistravo vaizdinį prekių ženklą, kurį sudaro du elementai: vaizdinis elementas – rožė ir žodinis elementas „Cactus“. Taip pat tarkime, kad *Cactus* savo komercinėje veikloje naudoja tik šio vaizdinio prekių ženklo vaizdinį elementą – pavaizduotą rožę. Šiomis aplinkybėmis, norint nustatyti, kokią įtaką vieno elemento nenaudojimas turi prekių ženklo, kaip jis įregistruotas, skiriamajam požymiui, reikėtų įvertinti nenaudojamo elemento skiriamąjį ir dominuojantįjį požymį. Taip iš esmės yra dėl registruotą prekių ženklą sudarančių vaizdinio elemento ir žodinio elemento konceptualios neatitikties. Iš tiesų tokiu atveju vieno iš elementų nenaudojimas gali turėti įtakos skiriamajam požymiui. [35]

32 Žr. generalinio advokato M. Szpunar išvadą, pateiktą byloje *VRDT / Grau Ferrer* (C-597/14 P, EU:C:2016:2, 111 punktas).

33 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimas *Il Ponte Finanziaria / VRDT* (C-234/06 P, EU:C:2007:514, 86 punktas).

34 2010 m. birželio 10 d. Sprendimas *Atlas Transport / VRDT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)* (T-482/08, nepaskelbtas Rink.., EU:T:2010:229, 38 ir 39 punktai) ir 2014 m. liepos 14 d. Sprendimas *Villa Vita Hotel und Touristik / VRDT – Viavita (VIAVITA)* (T-204/12, nepaskelbtas Rink., EU:T:2014:646, 34 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Kita vertus, Teisingumo Teismas taip pat yra konstatavęs, kad naudojant sudėtinį žymenį, kuris įregistruotas kaip prekių ženklas, galima išsaugoti įgytas teises tiek tokio sudėtinio žymens, tiek jo dalies, kuri įregistruota atskirai, atžvilgiu, jeigu pati tokia dalis ir toliau suvokiama kaip prekių ženklas. Žr. 2013 m. balandžio 18 d. Sprendimą *Colloseum Holding* (C-12/12, EU:C:2013:253, 27–35 punktai).

35 Dėl analizės, kurią reikia atlikti, pavyzdžiui, žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimą *GfK / VRDT – BUS (Online Bus)* (T-135/04, EU:T:2005:419, 36 ir paskesni punktai) ir 2015 m. sausio 21 d. Sprendimą *Sabores de Navarra / VRDT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)* (T-46/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:39, 35–42 punktai).

80. Nagrinėjamas atvejis yra kitoks. Vaizdinis elementas (stilizuotas kaktusas) ir žodinis elementas („Cactus“) susiję su ta pačia sąvoka. Nors nesu tikras, ar teisinga teigti, kaip tai padarė Bendrasis Teismas, kad logotipo ir žodinio elemento semantinis turinys sutampa, tai nekeičia aplinkybės, kad nepanaudotas elementas konceptualiai lygiavertis panaudotam vaizdiniam elementui.

81. Nors Bendrasis Teismas neišreiškė ketinimo bendrai įvertinti lygiavertiškumą, man visiškai aišku, kad jis tai padarė skundžiamo sprendimo ginčijamame punkte. Jis iš tiesų palygino naudojamą prekių ženklą (stilizuotą kaktusą) su registruotu prekių ženklu (stilizuotu kaktusu ir žodiniu elementu). Būtent šis bendras lygiavertiškumo palyginimas jam leido padaryti išvadą, kad du nagrinėjami prekių ženklai iš esmės yra lygiaverčiai. Kaip nurodo *Cactus*, jeigu nagrinėjami elementai konceptualiai lygiaverčiai, žodinio elemento „Cactus“ skiriamasis požymis negali skirtis nuo prekių ženklo vaizdinio elemento skiriamojo požymio. Šiomis aplinkybėmis nėra reikalo atskirai nagrinėti nenaudojamo žodinio elemento skiriamojo požymio.

82. Taigi Bendrasis Teismas teisingai konstatavo, kad vien stilizuoto kaktuso be žodinio elemento „Cactus“ naudojimas nepakeičia ankstesnio vaizdinio prekių ženklo skiriamojo požymio. Taigi, manau, kad antrąjį apeliacinio skundo pagrindą reikėtų atmesti kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies – nepagrįstą.

VI. Išvada

83. Remdamasis pateiktais paaiškinimais siūlau Teisingumo Teismui atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.