



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
MANUELA CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONY  
přednesené dne 19. července 2016<sup>1</sup>

**Věc C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
proti**

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví**

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Slovní ochranná známka „Lambretta“ — Návrh na zrušení podaný společností Brandconcern BV — Částečné prohlášení neplatnosti — K tomu, aby mohla být ochranná známka zapsána do rejstříku, je kromě dalších požadavků nutné určit v přihlášce výrobky či“

služby, pro ně

1. Ž se požaduje ochrana daného rozlišovacího označení. Za tímto účelem používají jak hospodářské subjekty, tak i úřady pro ochranné známky členských států a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „Úřad“ nebo „EUIPO“<sup>2</sup>) Niceské třídění<sup>3</sup>.
2. Niceská dohoda obsahuje seznam 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Ke každé z těchto tříd jsou připojeny obecné údaje o odvětvích, do nichž příslušné výrobky nebo služby patří. Součástí tohoto třídění je také abecední seznam výrobků a služeb, podle něhož lze zjistit, do jaké třídy jednotlivé výrobky a služby spadají.
3. V rozsudku *The Chartered Institute of Patent Attorneys*<sup>4</sup> (dále jen rozsudek „IP Translator“) se Soudní dvůr vyjádřil k výkladu užívání záhlaví tříd Niceské dohody jako faktoru ovlivňujícího rozsah ochrany vyplývající ze zápisu ochranných známek. Vytyčil přitom určitá pravidla a zejména pak uvedl, že je nutné, aby byly v přihláškách jasně a přesně určeny výrobky nebo služby, pro které je zápis ochranné známky požadován<sup>5</sup>. Časové účinky svého rozsudku však Soudní dvůr nevymezil.

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Zkratka podle anglického názvu (European Union Intellectual Property Office) se používá k označení tohoto úřadu i ve všech ostatních jazycích.

3 — Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, pozměněná dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 1154, č. I-18200, s. 89, dále jen „Niceská dohoda“, „dohoda“ nebo „třídění“).

4 — Rozsudek ze dne 19. června 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361). Tento rozsudek je známý podle slovního označení „IP Translator“, jehož se týkal.

5 — Co se týče rozsudku IP Translator, viz body 53 a násl.

4. V projednávané věci se podnik Brandconcern BV domáhá toho, aby byl zrušen rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2014, Scooters India v. OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (dále jen „napadený rozsudek“)<sup>6</sup>, neboť má za to, že nesprávně opomenul použít se zpětnou účinností závěry plynoucí z rozsudku IP Translator na přihlášku k zápisu podanou k EUIPO pro třídu 12. Kasační opravný prostředek, který tento podnik podal, umožní vymezit obecné rysy judikatury vycházející z rozsudku IP Translator a dále analyzovat případnou použitelnost této judikatury na již zapsané ochranné známky.

5. Význam rozsudku, jímž bude rozhodnuto o projednávaném kasačním opravném prostředku, bude však v každém případě omezený s ohledem na nové znění článku 28 nařízení č. 207/2009<sup>7</sup> vložené nařízením (EU) č. 2015/2424<sup>8</sup>, které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Odstavec 8 výše uvedeného článku představuje pokus o zmírnění problémů spojených s výkladem třídění výrobků a služeb u ochranných známek, které byly ke dni vydání rozsudku IP Translator již zapsány.

## I – Právní rámec

### A – Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie

6. Pro účely projednávaného sporu jsou ochranné známky EU upraveny nařízením č. 207/2009. Reformy následně provedené nařízením č. 2015/2424, jímž byly provedeny podstatné změny předchozí právní úpravy v oblasti ochranných známek Společenství (nyní označovaných jako „ochranné známky Evropské unie“)<sup>9</sup>, nelze *ratione temporis* použít na tento kasační opravný prostředek. Přesto je však namístě poukázat na nové znění článku 28 („Určení výrobků a služeb a jejich třídění“), v jehož odstavci 8 se stanoví toto:

„8. Majitelé ochranných známek EU přihlášených před 22. červnem 2012, které jsou zapsány ohledně celého názvu třídy Niceského třídění, mohou prohlásit, že jejich záměrem v den podání přihlášky bylo požádat o ochranu výrobků nebo služeb nad rámec těch, které jsou zahrnuty v doslovném významu názvu této třídy, za předpokladu že výrobky nebo služby takto označené jsou uvedeny v abecedním seznamu pro uvedenou třídu obsaženém ve vydání Niceského třídění, platném v den podání přihlášky.

Žádost se podá úřadu do 24. září 2016 a jasně, přesně a konkrétně se v něm označí jiné výrobky a služby než ty, které jsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu označení názvu třídy, na něž se vztahoval původní záměr majitele. [...]

Ochranné známky EU, pro které není podáno prohlášení ve lhůtě uvedené v druhém pododstavci, lze od uplynutí této lhůty použít pouze na výrobky nebo služby, které jsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu označení uvedených v názvu příslušné třídy.“

6 — Věc T-51/12, nezveřejněná (EU:T:2014:844).

7 — Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

8 — Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

9 — Nebo také podle čl. 1 odst. 2 nařízení č. 2015/2424 „ochranná známka EU“. Níže budu používat výrazy „ochranná známka Evropské unie“ nebo „ochranná známka EU“, jejichž význam je shodný.

7. Článek 51, který je součástí hlavy VI nadepsané „Vzdání se, zrušení a neplatnost“, stanoví v souvislosti s důvody zrušení toto:

„1. Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; [...]

[...]

2. Existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.“

### **B – Prováděcí nařízení (ES) č. 2868/95<sup>10</sup>**

8. Pravidlo 2, které je nadepsáno „Seznam výrobků a služeb“, stanoví toto:

„1. Pro klasifikaci výrobků a služeb se použije obecná klasifikace uvedená v článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění pozdějších předpisů.

2. Seznam výrobků a služeb se uvede tak, aby jasně označoval povahu výrobků a služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy Niceské klasifikace.

3. Výrobky a služby se zpravidla seskupí podle tříd Niceské klasifikace, přičemž se před každou skupinou uvede číslo třídy této klasifikace, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a seřadí se podle této klasifikace.

4. Klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle Niceské klasifikace, a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle Niceské klasifikace.“

### **C – Sdělení prezidenta EUIPO**

9. Prezident EUIPO vykonává pravomoci, které mu přiznává článek 124 nařízení č. 207/2009. Za relevantní pro účely projednávané věci považují pravomoc vydávat interní správní pokyny a zvláště pak sdělení [bod 2 písm. a)], která musí být podle čl. 89 písm. b) téhož nařízení zveřejňována v Úředním věstníku EUIPO.

10 — Nařízení Komise ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 355/2009 ze dne 31. března 2009 (Úř. věst. 2009, L 109, s. 3; Zvl. vyd. 17/1, s. 189); níže budu používat výraz „prováděcí nařízení“.

10. Prezident, veden snahou vysvětlit praxi Úřadu týkající se užívání záhlaví tříd a důsledků tohoto užívání v případech, kdy jsou přihlášky nebo zápisy ochranné známky Společenství předmětem omezení nebo částečného zpětvzetí nebo kdy jsou uplatňovány v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti, přijal a zveřejnil sdělení č. 4/03<sup>11</sup>. Bod IV první a druhý pododstavec tohoto sdělení zní takto:

„Třicet čtyři tříd výrobků a jedenáct tříd služeb zahrnují veškeré výrobky a služby, v důsledku čehož použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy znamená uplatnění nároku ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám spadajícím do této konkrétní třídy.

Stejně tak se použití určitého obecného označení nacházejícího se v názvu třídy bude týkat veškerých výrobků nebo služeb, které spadají pod toto obecné označení a jsou správně zařazeny do téže třídy. [...]“

11. Na základě rozsudku IP Translator, navzdory tomu, že v něm Soudní dvůr nepodal výklad nařízení č. 207/2009, nýbrž výklad směrnice 2008/95/ES<sup>12</sup>, zveřejnil prezident EUIPO sdělení č. 2/12<sup>13</sup>, jehož bod V zní takto:

„Co se týče ochranných známek Společenství, jež byly zapsány před vstupem tohoto sdělení v platnost a které používají všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy, má Úřad za to, že ve světle obsahu předchozího sdělení č. 04/03 bylo záměrem přihlašovatele zahrnout veškeré výrobky a služby uvedené v abecedním seznamu pro danou třídu obsažené ve vydání Niceského třídění platném v den podání přihlášky.

Výše uvedené platí s výhradou použití ustanovení obsažených v článku 50 nařízení [o ochranné známce Společenství].“

## II – Skutečnosti předcházející sporu

12. Z bodů 1 až 6 napadeného rozsudku vyplývá, že společnost Scooters India Ltd. je majitelkou slovní ochranné známky Společenství „Lambretta“<sup>14</sup>, která byla přihlášena dne 7. února 2000 a zapsána Úřadem dne 6. srpna 2002 pod číslem 1495100.

13. V přihlášce k zápisu bylo uvedeno, že výrobky, které mají být chráněny ochrannou známkou, spadají do tříd 3, 12, 14, 18 a 25 Niceské dohody. Vzhledem k tomu, že Scooters India vzala své návrhy předložené k Tribunálu částečně zpět<sup>15</sup>, pro účely projednávaného kasačního opravného prostředku postačí, odkáží-li pouze na výrobky spadající do třídy 12, která je v Niceské dohodě popsána následovně:

— Třída 12: „vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní“.

11 — Sdělení prezidenta Úřadu č. 4/03 ze dne 16. června 2003 o užívání záhlaví tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství.

12 — Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

13 — Sdělení prezidenta EUIPO č. 2/12 ze dne 20. června 2012, se stejným názvem jako předchozí sdělení č. 4/03, jež změnilo a nahradilo. Zrušení sdělení č. 2/12 bylo provedeno postupně: první část byla zrušena od 23. března 2016 a zbývající část od 25. září téhož roku, kdy bylo nahrazeno sdělením prezidenta Úřadu č. 1/2016 ze dne 8. února 2016 o používání článku 28 nařízení o ochranné známce Evropské unie.

14 — Ve své odpovědi Scooters India uvádí, že v přihlášce byla uplatněna seniorita pěti zápisů ochranných známek ve Spojeném království, zejména č. 874581 pro motorová vozidla, malá nákladní vozidla, jízdní kola a jejich příslušenství spadající do třídy 12, a jednoho zápisu v Itálii.

15 — Z bodu 7 napadeného rozsudku vyplývá, že Scooters India vzala zpět svůj návrh na neplatnost týkající se ostatních tříd výrobků a služeb.

14. Dne 19. listopadu 2007 podal podnik Brandconcern návrh na částečné zrušení ochranné známky Lambretta podle čl. 50 odst. 1 písm. a) a čl. 50 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94<sup>16</sup>. Tento návrh na zrušení se mimo jiné týkal výrobků zařazených do třídy 12 a byl odůvodněn tím, že tato ochranná známka nebyla po nepřerušené období pěti let řádně užívána.

15. Zrušovací oddělení EUIPO vyhovělo návrhu Brandconcern rozhodnutím ze dne 24. září 2010 a prohlásilo, že dotčená ochranná známka je od 19. listopadu 2007 neplatná mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 12.

16. Proti rozhodnutí ze dne 24. září 2010 se Scooters India odvolala k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

17. První odvolací senát EUIPO rozhodnutím ze dne 1. prosince 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl odvolání podané Scooters India s výjimkou části, která se týkala „mýdel“ spadajících do třídy 3 (v souvislosti s níž zrušila rozhodnutí ze dne 24. září 2010)<sup>17</sup>.

18. Odvolací senát uvedl, že důvodem k zamítnutí odvolání podaného Scooters India bylo to, že nebylo dostatečně prokázáno řádné užívání ochranné známky Lambretta pro výrobky spadající do třídy 12 (mimo jiné), což vedlo ke zrušení zápisu.

### III – Napadený rozsudek

19. Podáním ze dne 8. února 2012 podala Scooters India k Tribunálu žalobu na neplatnost namířenou proti rozhodnutí odvolacího senátu. Vycházela přitom z jediného důvodu, a to porušení čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009, který rozdělila na dvě části.

20. Prostřednictvím první z nich vytýkala odvolacímu senátu, že nevyloučil z prohlášení neplatnosti náhradní díly, přičemž požadovala, aby EUIPO uplatnil přístup, který byl platný v okamžiku, kdy podala svou přihlášku, tj. v roce 2000. Z tohoto přístupu vyplývá, že pokud jsou v přihlášce k zápisu uvedeny bez rozdílu výrobky spadající pod název určité třídy, rozumí se tím všechny výrobky vyjmenované v abecedním seznamu výrobků a služeb upravených v této třídě (dále jen „zahrnující přístup“).

21. Tribunál tuto výtku zmírnil. Nejprve analyzoval<sup>18</sup>, zda jsou náhradní díly do skútrů zahrnuty mezi výrobky upravené v třídě 12, a následně přezkoumal, zda má být přihláška k zápisu, kterou podala Scooters India, vyřešena podle zahrnujícího přístupu nebo podle „sémantického“ přístupu<sup>19</sup>, tj. výlučně s přihlédnutím k významu kategorií výrobků, které jsou výslovně uvedeny v názvu sporné třídy (v projednávané věci vozidla a dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní).

16 — Nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/1, s. 146). Nyní čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

17 — Téhož dne odvolací senát zamítl také odvolání, které podala Brandconcern proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.

18 — Body 18 a násl. napadeného rozsudku.

19 — K pojmenování těchto dvou přístupů bývají často užívány anglické výrazy „class-heading-covers-all-approach“ pro označení zahrnujícího přístupu a „class-heading-means-what-it-says-approach“ pro sémantický přístup. Viz například Kramer, F., „§32“, in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (ved.), *Markenrecht*, (sv. I), 3. vyd., vyd. C. F. Müller, 2015, s. 65, bod 649.



22. Tribunál připomněl rozsudek IP Translator<sup>20</sup>, z něhož vyplývá, že přihlašovatel ochranné známky, který použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška k zápisu vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu dotčené konkrétní třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb, přičemž v posledně jmenovaném případě je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do této třídy se jedná<sup>21</sup>.

23. Vzhledem k tomu, že rozsudek IP Translator byl vydán až poté, co došlo ke skutečnostem, které jsou předmětem zmíněné žaloby, Tribunál přezkoumal jeho dopad a dospěl k závěru, že na projednávaný případ je použitelné sdělení č. 2/12, přičemž vycházel v podstatě z těchto argumentů: a) jediným účelem sdělení č. 4/03 bylo vysvětlit praxi, kterou uplatňoval Úřad do okamžiku zveřejnění tohoto sdělení; b) sdělení č. 2/12 nerozlišovalo mezi ochrannými známkami zapsanými před přijetím sdělení č. 4/03 a po něm, a c) ze zásady právní jistoty vyplývá, že sdělení č. 2/12 má být použito na ochranné známky zapsané, jako Lambretta, před přijetím sdělení č. 4/03<sup>22</sup>.

24. S ohledem na výše uvedené tedy Tribunál prohlásil, že jsou-li v přihlášce k zápisu ochranné známky Lambretta uvedeny všechny kategorie výrobků uvedených v názvu třídy 12, je třeba mít za to, že se tato přihláška vztahuje na všechny výrobky vyjmenované v abecedním seznamu, které jsou v této třídě upraveny, což bylo ostatně i záměrem společnosti Scooters India. Uvedl rovněž, že i když náhradní díly do skútrů nejsou jako takové uvedeny v abecedním seznamu výrobků spadajících do třídy 12, tato třída zahrnuje příslušenství a součásti pro motorová vozidla, například pneumatiky, kola nebo kryty, a že odvolací senát tedy měl přezkoumat, zda byla ochranná známka pro náhradní díly řádně užívána. Vzhledem k tomu, že v napadeném rozhodnutí nebyl tento přezkum proveden, Tribunál přijal první část důvodu neplatnosti, který vznesla Scooters India<sup>23</sup>.

25. Prostřednictvím druhé části vytýkala Scooters India odvolacímu senátu, že se dopustil nesprávného právního posouzení, neboť nepoužil judikaturu Soudního dvora, podle níž z řádného užívání ochranné známky pro náhradní díly vyplývá, že práva držitele této ochranné známky jsou zachována i pro výrobky, které obsahují tyto díly<sup>24</sup>.

26. Tuto druhou část Tribunál zamítl vzhledem k tomu, že odvolací senát neprovedl přezkum důkazů, které byly předloženy v souvislosti s náhradními díly do skútrů. Poskytl však zmíněnému senátu pokyny, jakým způsobem by měl přezkoumat užívání ochranné známky Lambretta pro náhradní díly, přičemž se – mimo jiné – dovolával kritérií vyplývajících z rozsudku Ansul<sup>25</sup>.

#### **IV – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení**

27. Kasační opravný prostředek, který podala Brandconcern, byl doručen kanceláři Soudního dvora dne 11. prosince 2014, odpověď EUIPO dne 10. března 2015 a odpověď společnosti Scooters India dne 18. března 2015.

28. V souladu s čl. 175 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora byla dne 4. června 2015 předložena replika, přičemž Scooters India předložila dupliku dne 8. července a EUIPO dne 13. července.

20 — Konkrétně citoval bod 56 zmíněného rozsudku, podle něhož směrnice 2008/95 nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná, aby příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnila určit rozsah požadované ochrany.

21 — Bod 61 rozsudku IP Translator.

22 — Body 27 až 34 napadeného rozsudku.

23 — Body 35 až 38 napadeného rozsudku.

24 — Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, zvláště body 40 až 43).

25 — Viz předchozí poznámka pod čarou; rovněž bod 44 napadeného rozsudku.

29. Brandconcern navrhuje, aby Soudní dvůr: a) zrušil napadený rozsudek; b) zamítl žalobu, kterou podala Scooters India k Tribunálu, a c) uložil odpůrcům náhradu nákladů řízení. Podpůrně navrhuje, aby byl napadený rozsudek zrušen v rozsahu, v němž zrušil rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 1. prosince 2011, a EUIPO a společnosti Scooters India byla uložena náhrada nákladů řízení.

30. EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr: a) prohlásil druhý důvod kasačního opravného prostředku za nepřípustný; b) zamítl kasační opravný prostředek, a c) uložil Brandconcern náhradu nákladů řízení.

31. Scooters India navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil Brandconcern náhradu nákladů řízení.

32. V souladu s čl. 76 odst. 1 jednacího řádu se na návrh Brandconcern a Scooters India konalo dne 11. května 2016 jednání, na němž byli přítomni všichni účastníci jednání.

## V – Přezkum kasačního opravného prostředku

33. Brandconcern upozorňuje na dva případy, v nichž se Tribunál podle jejího mínění dopustil nesprávného právního posouzení: a) porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009, a b) procesní vada spočívající v nesoudržnosti mezi návrhovými žádáními žalobkyně a výrokem, kterým bylo rozhodnuto *ultra petita*.

## A – K prvnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009

### 1. Argumenty účastníků řízení

34. Brandconcern má za to<sup>26</sup>, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že dospěl k závěru, že EUIPO byl s ohledem na zásadu právní jistoty povinen přezkoumat, zda Scooters India řádně užívala ochrannou známku pro náhradní díly, poté, co připustil, že zápis tohoto označení, který vychází z názvu třídy 12, zahrnuje i výše uvedené výrobky.

35. Na podporu svého tvrzení se dovolává rozsudku IP Translator, v němž Soudní dvůr prosazoval doslovný význam výrazů použitých majiteli ochranných známek v přihláškách k zápisu. Zmíněný rozsudek by měl být bez jakýchkoli výhrad použit na projednávanou věc, aniž by byla dána přednost úvahám vycházejícím z právní jistoty, které uvedl Tribunál v napadeném rozsudku.

36. Brandconcern je toho názoru, že Tribunál není oprávněn k tomu, aby omezil časové účinky rozsudku Soudního dvora, pokud takovéto preventivní opatření nevyplývá přímo z rozhodnutí Soudního dvora. Scooters India nadto neuplatnila před Tribunálem žádný precedens, který by hovořil ve prospěch natolik širokého výkladu zásady právní jistoty, a žádný takový precedens nelze vyvodit ani z napadeného rozsudku. Tribunál se nemůže v tomto ohledu dovolávat svých vlastních výroků, aby omezil účinky rozsudku vydaného Soudním dvorem.

26 — Přestože účastník řízení podávající kasační opravný prostředek preventivně uvedl argumenty týkající se způsobu, jakým Scooters India užívala ochrannou známku Lambretta pro náhradní díly, nebude je uvádět, neboť je neshledávám užitečnými pro vyřešení tohoto prvního důvodu.

37. A konečně Brandconcern nesouhlasí s tím, aby byl v rámci výkladu přihlášek k zápisu zohledňován záměr majitelů ochranných známek, což je v rozporu s praxí, kterou uplatňoval EUIPO před přijetím sdělení č. 2/12<sup>27</sup>. V každém případě by měl být tento záměr soustředěn na seznam výrobků a služeb, aby bylo možné co nejpřesněji určit rozsah ochrany, kterou majitel ochranné známky požaduje, jak vyplynulo následně i z rozsudku IP Translator. Nedostatky původně podaného prohlášení nelze napravit pozdějším uplatňováním seniority ani v řízení o kasačním opravném prostředku.

38. Souhrnně vzato se tedy Brandconcern domnívá, že v rozsudku IP Translator se Soudní dvůr mohl při výkladu přihlášek k zápisu řídit pravidlem vycházejícím z přístupu „založeného na budoucím vývoji“, avšak neučinil tak. Namísto toho zavedl obecné pravidlo, podle něhož musí být údaje uvedené v přihláškách ochranných známek jasné a přesné a v souladu s nímž musí být tyto přihlášky také vykládány.

39. EUIPO nesouhlasí s argumenty, které vznesl Brandconcern. Zvláště přitom tvrdí, že v rozsudku IP Translator nepřevážil žádný ze dvou výše uvedených přístupů, tj. zahrnující přístup vycházející ze sdělení č. 4/03 nebo sémantický přístup. Tvrdí, že zmíněný rozsudek se netýkal již zapsaných ochranných známek, nýbrž přihlášek k zápisu, takže požadavky týkající se jasnosti a přesnosti se vztahují především ke zmíněným přihláškám, a nikoli v témže smyslu k zapsaným ochranným známkám.

40. Úřad je toho názoru, že podle bodu 60 rozsudku IP Translator by měl být záměr přihlašovatele považován za hlavní kritérium, podle něhož má být určen rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce. Náleží-li tedy přihlašovatelům, aby dali najevo svůj záměr a splnili přitom požadavky jasnosti a přesnosti, příslušný orgán (úřady pro ochranné známky) je povinen zkoumat tento záměr ve vztahu k již zapsaným ochranným známkám. Rozsudku IP Translator se nelze dovolávat s cílem zabránit vyjasnění záměru přihlašovatele prostřednictvím domněnky. V tomto smyslu neignoroval Tribunál postoj, který zaujal rozsudek IP Translator k přihláškám ochranných známek, nýbrž tento postoj pouze poupravil pro účely již zapsaných ochranných známek.

41. Úřad dodává, že vůle společnosti Scooters India byla zjevná již v okamžiku, kdy tato společnost podala přihlášku k zápisu starší britské ochranné známky Lambretta, v níž uplatnila senioritu pro všechny výrobky, což zahrnovalo „automobily, dodávkové automobily a jízdní kola, jakož i díly a součásti“ těchto výrobků.

42. Scooters India má za to, že pokud by byl rozsudek IP Translator vykládán ve smyslu, který navrhuje Brandconcern, vedlo by to k porušení právní jistoty a ochrany legitimního očekávání hospodářských subjektů, které předpokládaly, že úřady pro ochranné známky (nejen EUIPO) se budou řídit tím, že označení vyplývající z názvů tříd představuje zkrácený odkaz na všechny výrobky, které podle abecedního seznamu do dané třídy spadají. Na základě těchto argumentů, jaké předložil EUIPO, se dále domnívá, že Brandconcern vykládá rozsudek IP Translator chybně.

## **2. Přezkum důvodu**

43. Prostřednictvím prvního důvodu svého kasačního opravného prostředku Brandconcern napadenému rozsudku vytýká, že je v rozporu s čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s odstavcem 2 téhož článku nařízení č. 207/2009. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahuje ochrana vyplývající z ochranné známky, musí být ochranná známka řádně užívána po dobu pěti let<sup>28</sup>.

27 — Viz bod 34 napadeného rozsudku.

28 — Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, bod 37).



44. Zatímco výraz „řádne užívání“ byl v rozsudku *Ansul* vyložen široce a podrobně<sup>29</sup> a v projednávaném řízení o kasačním opravném prostředku není předmětem diskuse, výklad odkazu na „výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána“ je třeba teprve podat.

45. Vzhledem k tomu, že podle čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 může být označení zapsáno do rejstříku pouze pod podmínkou, že jsou v přihlášce ochranné známky Unie uvedeny výrobky nebo služby, pro něž se požaduje zápis, Brandconcern tvrdí, že při posuzování této přihlášky je nutné se řídit závěry vyplývajícími z rozsudku *IP Translator*.

46. Spor, který se týká použití rozsudku *IP Translator* na projednávaný případ, se v zásadě týká dvou aspektů: časové působnosti tohoto rozsudku a jeho použitelnosti z věcného hlediska. Zatímco Brandconcern tvrdí, že ze samotného rozsudku nevyplývá, že by byly jeho časové účinky omezeny, a že tudíž není možné, aby Tribunál změnil jeho použití s odvoláním na právní jistotu, EUIPO zdůrazňuje, že každý z těchto sporů má jiný předmět, tj. přihlášku k zápisu (ve věci, v níž byl vydán rozsudek *IP Translator*) a již zapsanou ochrannou známku (v tomto řízení).

#### **a) O omezení časových účinků rozsudků vydaných Soudním dvorem**

47. Z ustálené judikatury vyplývá, že výklad pravidla unijního práva, který provede Soudní dvůr při výkonu své pravomoci, kterou mu přiznává článek 267 SFEU, objasňuje a upřesňuje význam a dosah tohoto pravidla tak, jak musí být nebo mělo být chápáno a používáno od okamžiku jeho vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že takto vyložené ustanovení může a musí být soudy použito i na právní vztahy vzniklé a založené před vydáním rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o žádosti o výklad, pokud jsou jinak splněny podmínky umožňující předložit příslušným soudním orgánům spor ohledně použití uvedeného ustanovení<sup>30</sup>.

48. Z téže judikatury lze vyvodit závěr, že jen zcela výjimečně mohou okolnosti přimět Soudní dvůr k tomu, aby na základě obecné zásady právní jistoty, která je vlastní unijnímu právnímu řádu, omezil možnost dovolávat se určitého ustanovení, přičemž je nezbytné, aby byla splněna kritéria dobré víry zúčastněných kruhů a rizika závažných obtíží<sup>31</sup>.

49. A konečně z téže judikatury vyplývá, že je věcí Soudního dvora, aby určil okamžik, od kdy začne jím podaný výklad unijního práva zakládat účinky, přičemž omezení časových účinků tohoto výkladu může vyplývat pouze z příslušného rozsudku. Tímto způsobem bude zaručeno rovné zacházení s členskými státy a ostatními právními subjekty ve vztahu k tomuto právu a splněny požadavky, jež vyplývají ze zásady právní jistoty<sup>32</sup>.

50. Právní nauku týkající se omezení účinků rozsudku vydaného Soudním dvorem lze tedy shrnout následovně: a) v zásadě platí, že rozsudky Soudního dvora mají účinky *ex tunc*; b) účinky výkladu určitého ustanovení mohou být omezeny jen výjimečně; c) výlučnou pravomoc k rozhodnutí o takovémto omezení má Soudní dvůr a d) takovéto omezení musí být výslovně uvedeno v rozsudku, který podává výklad daného ustanovení.

29 — Tamtéž, body 36 až 42.

30 — Rozsudek ze dne 23. října 2012, *Nelson a další* (C-581/10 a C-629/10; EU:C:2012:657, bod 88 a citovaná judikatura).

31 — Rozsudky ze dne 14. dubna 2015, *Manea* (C-76/14; EU:C:2015:216, bod 54 a citovaná judikatura (zamítavý rozsudek), a ze dne 28. dubna 2016, *Borealis Polyolefine a další* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14; EU:C:2016:311, bod 103) (rozsudek, kterým bylo vyhověno návrhu).

32 — Rozsudky ze dne 23. října 2012, *Nelson a další* (C-581/10 a C-629/10; EU:C:2012:657, body 90 a 91), a ze dne 6. března 2007, *Meilicke a další* (C-292/04; EU C:2007:132, body 37).

51. Brandconcern má pravdu v tom, že rozsudek IP Translator neuvádí žádné časové omezení svých účinků, což by mohlo na první pohled vést k závěru, že ustanovení, jehož výklad byl podán, by mělo být použito i na právní situace vzniklé před vydáním soudního rozsudku. Povšimněme si ovšem toho, že žádný z účastníků zmíněného řízení o předběžné otázce (jedenáct členských států, Komise, EUIPO a oba účastníci původního řízení) o toto omezení nepožádal, neboť pokud by k tomu došlo, Soudní dvůr by musel takovýto návrh buď přijmout, anebo jej zamítnout; rozsudek však nic takového neobsahuje. Přestože toto mlčení může svádět k domněnkám o jeho příčinách, domnívám se, že budeme-li se zabývat čistě spekulativními úvahami, nijak tím nepřispějeme k vyřešení tohoto řízení.

52. Za pozornost naopak stojí argument vznesený Úřadem, který na podporu výroku Tribunálu upřesňuje dopad rozsudku IP Translator na projednávaný spor: zatímco ve zmíněné věci se jednalo o přihlášky ochranných známek, nyní se jedná o již zapsané ochranné známky. Je tedy namístě, abychom zjistili, jaký je skutečný smysl tohoto rozsudku.

### **b) O rozsudku IP Translator**

53. Výše uvedená věc se týkala<sup>33</sup> přihlášky označení „IP Translator“ jako národní ochranné známky. Pro označení služeb, které měly být předmětem ochrany, byly v přihlášce použity obecné pojmy uvedené v záhlaví třídy 41 Niceské dohody, a sice „výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity“.

54. Národní úřad pro ochranné známky Spojeného království zmíněnou přihlášku zamítl na základě vnitrostátních ustanovení odpovídajících čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95. Tuto přihlášku vyložil v souladu se sdělením č. 4/03<sup>34</sup>, takže dospěl k závěru, že se vztahuje nejen na druh služeb upřesněný přihlašovatelem, ale též na všechny ostatní služby náležející do třídy 41, včetně překladatelských služeb. Měl za to, že pro tyto poslední jmenované služby postrádá označení „IP Translator“ rozlišovací způsobilost a má popisný charakter.

55. Přihlašovatel ochranné známky<sup>35</sup> podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, přičemž tvrdil, že jeho přihláška k zápisu neuváděla překladatelské služby náležející do zmíněné třídy 41, a tudíž se na ně nevztahovala. Námitky proti zápisu vznesené vnitrostátním úřadem pro ochranné známky byly podle něj tudíž chybné a jeho přihláška k zápisu byla zamítnuta neprávem.

56. Po podání tří předběžných otázek (jejichž znění bylo upraveno) Soudní dvůr:

- uložil přihlašovatelovi ochranné známky povinnost identifikovat výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně<sup>36</sup>;
- připustil, že přihlašovatel může používat obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění pod podmínkou, že identifikace bude sama o sobě dostatečně jasná a přesná<sup>37</sup>, a
- uložil přihlašovatelovi ochranné známky povinnost, aby v takovém případě, tj. pokud použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy, upřesnil, zda požaduje ochranu pro všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze pro některý z těchto výrobků nebo některou z těchto služeb<sup>38</sup>.

33 — Viz podrobněji v bodech 22 až 29 rozsudku, v němž jsou shrnuty skutečnosti daného sporu.

34 — V bodě 33 rozsudku je uvedeno, že zmíněný úřad se výjimečně a jednorázově odchýlil od své běžné praxe, v níž se řídil sémantickým přístupem.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA).

36 — Body 38 až 49 rozsudku IP Translator.

37 — Body 50 až 56 rozsudku IP Translator.

38 — Body 57 až 63 rozsudku IP Translator.

57. Z výkladu rozsudku IP Translator zaprvé vyvozují, že jeho výrok musí být chápán v kontextu sporu, který byl tímto rozsudkem řešen: jednalo se o odmítnutí přihlášky k zápisu související s výkladem třídy služeb, pro něž byla požadována ochrana. Konkrétně je v rozsudku popsáno, jakým způsobem má přihlašovatel ochranné známky postupovat, aby splnil povinnost uvést jasně a přesně seznam výrobků nebo služeb, pro něž požaduje zápis dotčeného označení<sup>39</sup>.

58. Zadruhé, přestože znění třetí předběžné otázky odráželo rozepře mezi zastánci sémantického a zastánci zahrnujícího přístupu<sup>40</sup> a snahu zapojit do této diskuse i Soudní dvůr, ten se této výzvě elegantně vyhnul a ve své odpovědi, v níž se zaměřil na přihlášku k zápisu, naznačil, že daný problém by měl být řešen na úrovni národních úřadů pro ochranné známky<sup>41</sup>.

59. Z rozsudku je přitom patrné, že Soudní dvůr se ve skutečnosti nepřiklonil k žádnému ze sporných způsobů řešení. Připustil dokonce, že je možné používat obecné odkazy na třídy, a požadoval pouze, aby byly dostatečně jasné a přesné, a to bez ohledu na to, jaká výkladová metoda bude použita. Samozřejmě se takovéto řešení ve větší míře dotýká systémů, které se řídí zahrnujícím přístupem, podle něhož je požadováno, aby přihlašovatel upřesnil, zda se jeho přihláška k zápisu vztahuje na všechny třídy uvedené v abecedním seznamu odpovídajícím jednotlivým třídám, jež přihlašovatel uvádí, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb uvedených v tomto seznamu<sup>42</sup>. Znovu však opakují, že z výroku rozsudku zcela jednoznačně vyplývá, že není nijak bráněno používání obecných označení.

60. A zatřetí, i když to zřejmě není tak podstatné, rozsudek IP Translator nepodal výklad žádného konkrétního ustanovení směrnice 2008/95 a povinnost jasnosti a přesnosti, kterou mají přihlašovatelé ochranných známek, vyvodil z veškerých ustanovení a bodů odůvodnění tohoto normativního textu<sup>43</sup>.

### ***c) Použitelnost na projednávaný případ***

61. Je přípustné, aby byl rozsudek IP Translator přímo vztažen na situaci, která vedla ke vzniku projednávaného sporu? Z důvodů, které uvedu níže, sdílím výhrady, které v tomto ohledu uvedl EUIPO.

62. Jak jsem již uvedl, předmětem věci IP Translator je přihláška k zápisu rozlišovacího označení, kterým měly být chráněny určité služby. Pro tento konkrétní kontext zápisů ochranných známek ukládá Soudní dvůr přihlašovatelovi povinnost dodržet jasnost a přesnost s cílem usnadnit použití dalších článků příslušné právní úpravy, například článků týkajících se absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí, které mohou být později rovněž uplatněny jakožto důvody neplatnosti ochranné známky<sup>44</sup>.

39 — V případě ochranné známky EU je tato povinnost stanovena v čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, jakož i v pravidle 2 prováděcího nařízení. V rozsudku IP Translator byl podán výklad směrnice 2008/95, v níž žádné podobné ustanovení není.

40 — Tato otázka zněla následovně: „Je nezbytné nebo přípustné, aby takové použití obecných pojmů uvedených v záhlavích tříd uvedeného třídění [...] bylo vykládáno v souladu se sdělením č. 4/03 [...]“, což má být chápáno v tom smyslu, že ve zmíněném sdělení bylo prosazováno použití zahrnujícího přístupu.

41 — Zastávám v tomto ohledu stejný názor jako Pohlmann, A., „The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping“, *The Trademark Reporter*, sv. 15, č. 4, INTA, červenec-srpen 2015, s. 815 a násl., zvláště s. 828.

42 — Bod 61 rozsudku.

43 — Viz zejména body 38 a 42 rozsudku.

44 — Bod 45 rozsudku, který je vykládán ve spojení s body 43 a 44.

63. Výše uvedená povinnost<sup>45</sup> se týká především přihlašovatele. Úřadům pro ochranné známky ukládá rozsudek IP Translator jen povinnosti omezeného rozsahu, přičemž na tyto vnitrostátní orgány („příslušné orgány“) bývá odkazováno buď s cílem zdůraznit vztah mezi požadavkem jasnosti a přesnosti přihlášek a splněním povinností týkajících se předběžného přezkumu těchto přihlášek, které zmíněným orgánům náleží<sup>46</sup>, nebo s cílem připomenout těmto orgánům v témže duchu jejich povinnost zkoumat každý případ jednotlivě s cílem zjistit, zda obecná označení uvedená v záhlavích tříd splňují předepsané požadavky jasnosti a přesnosti<sup>47</sup>. Tyto požadavky však nejsou uvedeny ve výroku rozsudku.

64. Dokonce i bod 60 rozsudku<sup>48</sup>, který podle všeho odmítá praxi EUIPO zakotvenou ve sdělení č. 4/03 (vycházející ze zahrnujícího přístupu), nabývá za těchto okolností významu, který se jeví jako soudržnější se zbývajícím obsahem tohoto rozsudku. Vykládáme-li tuto kritiku ve spojení s bodem 61, dobereme se jeho pravého smyslu, tzn. upozornit na to, že takovýmto způsobem je ohroženo splnění povinnosti jasnosti a přesnosti, která náleží přihlašovatelům ochranných známek. V opačném případě by totiž v případě použití všech označení uvedených v záhlavích tříd ani přihlašovatelé, ani ostatní hospodářské subjekty neznali s jistotou rozsah ochrany, která z použití těchto obecných označení vyplývá.

65. Riziko spočívající v použití zahrnujícího přístupu či kritéria spočívá v tom, že by přihlašovatelé řádně neplnili svou povinnost jasně uvádět zboží a služby, pro které požadují ochranu. Bude-li tedy správní praxe příliš uvolněná, nebude možné zajistit, aby přihlašovatelé plnili svou povinnost. V kontextu zmíněného rozsudku by však měl být tento záměr chápán ve smyslu upozornění, aby ve stadiu předběžného přezkumu nebyly přijímány přihlášky, které svou neurčitostí nesplňují povinnost jasně a přesně identifikovat výrobky a služby. Právě takový je podle mého mínění smysl bodu 62 rozsudku IP Translator.

66. Okolnost, že skutkový základ věci IP Translator je jiný než v projednávané věci (v prvně jmenované věci se jednalo o přihlášku ochranné známky, zatímco v projednávané věci o již zapsanou ochrannou známku), brání podle mého názoru tomu, aby byly závěry a povinnosti vyplývající ze zmíněného rozsudku použitelné i nyní, což znamená, že první důvod kasačního opravného prostředku vznesený Brandconcern by měl být zamítnut.

67. Tento výsledek není překvapivý, neboť přihláška ochranné známky je spojena s okamžikem, v němž probíhá zápis ochranné známky a kdy je ještě možné tuto přihlášku opravit nebo změnit, jak vyplývá z článku 43 nařízení č. 207/2009. Rozsudkem IP Translator byla posílena povinnost vnitrostátních úřadů dbát ve stadiu, kdy provádějí analýzu, na to, aby byl průzkum každé přihlášky k zápisu striktní a úplný, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně<sup>49</sup>. Vzhledem k tomu, že úkolem těchto úřadů je udržovat patřičný a přesný rejstřík<sup>50</sup>, je logické, že výrok rozsudku IP Translator jim nepřímou ukládá povinnost prověřovat, zda hospodářské subjekty předkládají své přihlášky v souladu s požadavkem týkajícím se jasnosti a přesnosti.

45 — Tato povinnost vyplývá ze všech částí rozsudku a je patrná jak v souvislosti s druhou předběžnou otázkou (kdy je uložena pro případy, v nichž má přihlašovatel identifikovat výrobky a služby, kterým si přeje poskytnout ochranu na základě Třídění), tak i v souvislosti se třetí otázkou (kdy se požaduje, aby přihlašovatel v takovýchto případech upřesnil, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu dané třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb). Viz postupně body 53 a 61 rozsudku.

46 — Bod 47 rozsudku.

47 — Bod 55 rozsudku.

48 — Zní takto: „[...] za stavu, kdy rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce závisí na výkladovém přístupu zvoleném příslušným orgánem, a nikoliv na skutečné vůli přihlašovatele, hrozí nebezpečí narušení právní jistoty jak uvedeného přihlašovatele, tak třetích hospodářských subjektů“.

49 — Rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P; EU:C:2011:139, bod 77).

50 — Rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384, bod 29).



68. Naproti tomu poté, co již byla ochranná známka zapsána, spadá výklad seznamu výrobků a služeb chráněných touto ochrannou známkou do působnosti ustanovení jiného druhu, mezi něž patří především zákaz tuto známku měnit, vyplývající z článku 48 nařízení č. 207/2009. Závěry vyplývající z rozsudku IP Translator lze tedy jen stěží skloubit s úlohou, která v tomto dalším stadiu přísluší úřadům pro ochranné známky. Důvodem, z něhož nejsou účinky rozsudku IP Translator omezeny, je tedy právě onen rozdíl mezi výše uvedenými okamžiky: výklad seznamu výrobků a služeb obsaženého v přihlášce, kterou lze ještě změnit, nemůže být stejný jako výklad již zapsané ochranné známky, která je již ze své podstaty konsolidována a v podstatě nezměnitelná.

#### *d) Důsledky*

69. Jestliže je považován za správný argument vznesený Úřadem v souvislosti s dopadem rozsudku IT Translator na výklad seznamu výrobků a služeb v případech již zapsaných ochranných známek, v němž je poukazováno na to, že se zmíněný rozsudek zabývá povinnostmi hospodářského subjektu podávajícího přihlášku ochranné známky, znamená to, že hlavní argument, který vznesla Brandconcern na podporu prvního důvodu svého kasačního opravného prostředku, nemůže obstát.

70. Výtka vznesená navrhovatelkou vychází ve skutečnosti z nesprávného výkladu napadeného rozsudku, neboť tento rozsudek neomezuje časové účinky rozsudku IP Translator, i když v bodě 24 odkazuje na konsolidovanou judikaturu existující v dané oblasti a na to, že rozsudek IP Translator neobsahuje žádnou zmínku o časových účincích. Tribunál se pouze snaží zjistit, zda mohl Úřad použít své sdělení č. 4/03 na ochrannou známku zapsanou k 21. červnu 2012, a tudíž uplatnit zahrnující přístup s cílem ověřit, zda náhradní díly spadají do třídy 12, přestože v ní nejsou výslovně vyjmenovány. Toto zjištění bylo nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl Tribunál následně určit, zda měl odvolací senát přezkoumat důvody, jež předložila Scooters India v souvislosti s řádným užíváním ochranné známky pro tyto náhradní díly.

71. V této souvislosti napadený rozsudek analyzuje<sup>51</sup> sdělení č. 2/12, které podle něj představuje „uplatnění zásady právní jistoty“ v situaci, kdy měl EUIPO vysvětlit, jakým způsobem bude určovat rozsah ochrany vyplývající z ochranných známek EU zapsaných před 21. červnem 2012, v nichž byla použita obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceské dohody.

72. V bodech 28 až 34 napadeného rozsudku je dále zpochybněna úvaha, podle níž se Scooters India nemohla dovolávat legitimního očekávání, neboť sdělení č. 4/03 bylo přijato až poté, co podala přihlášku k zápisu. Tribunál byl toho názoru, že účelem tohoto sdělení bylo vysvětlit praxi, kterou EUIPO až dosud uplatňoval, a konsolidovat ji. Z tohoto důvodu mělo být uplatněno i na výklad seznamu výrobků a služeb, pro které nechala Scooters India v roce 2002 zapsat ochrannou známku Lambretta.

73. Z výše uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek se řídí přístupem, podle něhož mají být od sebe odlišeny přihlášky ochranných známek a ochranné známky již požívající ochrany, což však neznamená, že by přitom omezoval časové účinky rozsudku IP Translator. S ohledem na výklad rozsudku IP Translator, který navrhuji v písmenu b) přezkumu tohoto prvního důvodu kasačního opravného prostředku, nemůže být Tribunálu přičítáno porušení závěrů, které z tohoto rozsudku vyplývají.

74. Znamená to tedy, že s ohledem na požadavky vyplývající ze zásady právní jistoty, která je vlastní unijnímu právnímu řádu, mohl EUIPO uplatnit zahrnující přístup a zkoumat záměr společnosti Scooters India při podání přihlášky. Tribunál se nedopustil nesprávného právního posouzení ani tím, že dospěl k závěru, že na ochranné známky zapsané před 21. červnem 2012 mohl Úřad uplatnit zahrnující přístup, ani tím, že požadoval, aby odvolací senát přezkoumal, zda Scooters India řádně užívala ochrannou známku Lambretta pro náhradní díly.

51 — Bod 27.



75. Závěrem ještě jedna úvaha: systémové nedostatky se unijní normotvůrce pokusil napravit prostřednictvím nového odstavce 8 článku 28 nařízení č. 207/2009<sup>52</sup>, v němž poskytl majitelům ochranných známek EU přihlášených před 22. červnem 2012 možnost upřesnit do 24. září 2016, jakým záměrem byli vedeni v den podání přihlášky pro výrobky nebo služby vyjmenované v záhlaví třídy, do níž spadají. Nabídl jim tím možnost využít zahrnující přístup a rozptýlit tak pochybnosti ohledně rozsahu věcné působnosti (výrobky a služby) jejich práv k průmyslovému vlastnictví. Odhlédneme-li od normativní úrovně obou těchto nástrojů, téhož výsledku chtěl dosáhnout i Úřad přijetím sdělení č. 2/12.

76. Bylo by tedy nelogické, kdyby – jak navrhuje Brandconcern – byl zrušen rozsudek Tribunálu, který se řídí tímž přístupem jako normotvůrce, tím spíše, že Scooters India měla dosud možnost „upřesnit svůj záměr“ u EUIPO a potvrdit tak, že se shoduje se záměrem, který posoudil Tribunál. Kromě toho je třeba poznamenat, že normotvůrce zohledňuje rozsudek IP Translator tím, že vymezuje jeho dopad na ochranné známky, které byly zapsány již před jeho vydáním.

77. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009, je namístež zamítnout první důvod kasačního opravného prostředku, který vznesla Brandconcern.

### **B – Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z porušení povinnosti odůvodnění z důvodu nesoudržnosti**

78. Vzhledem k zamítnutí prvního důvodu je nutné zkoumat druhý důvod, který vznesla Brandconcern podpůrně.

#### **1. Argumenty účastníků řízení**

79. Brandconcern vytýká napadenému rozsudku „procesní vadu“<sup>53</sup> spočívající v rozhodnutí *ultra petita*<sup>54</sup>, neboť Tribunál zrušil napadené rozhodnutí, přestože konstatoval, že Scooters India neužívala ochrannou známku pro výrobky spadající do třídy 12. Má za to, že napadený rozsudek by měl zmíněné rozhodnutí potvrdit, pokud jde o „vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní“, a zrušit jej pouze v rozsahu, v němž neprovedlo analýzu užívání ochranné známky ve vztahu k dalším výrobkům spadajícím do třídy 12, tj. náhradním dílům.

80. EUIPO se zaprvé domnívá, že tento důvod je nepřijatelný, neboť Brandconcern neuvedla, ve kterých bodech napadeného rozsudku se prohlašuje, že ochranná známka Lambretta nebyla řádně užívána pro vozidla ani pro již zmiňované dopravní prostředky. Vzhledem k tomu, že tato společnost neuvedla ani právní základ, z něhož tento důvod vychází, má EUIPO za to, že nebyly splněny požadavky stanovené v článku 21 a čl. 53 odst. 1 statutu Soudního dvora pro účely připuštění opravného prostředku.

81. V souvislosti s meritem věci Úřad uvádí, že Tribunál správně zrušil napadené rozhodnutí a řádně jej vrátil zpět odvolacímu senátu, aby ověřil, zda byla ochranná známka řádně užívána v souvislosti s určitou dílčí kategorií výrobků.

82. Scooters India se stejně jako EUIPO domnívá, že toto druhé nesprávné právní posouzení neexistuje a že se ve skutečnosti neliší od prvního případu.

52 — Bod 6 tohoto stanoviska výše.

53 — Bod 99 spisu navrhovatelky.

54 — Přiznávám, že k tomuto závěru jsem dospěl poté, co jsem druhý důvod, který je formulován poněkud střídmě, podrobil přezkumu *pro actione*, a co jsem se navrhovatelky na tuto záležitost konkrétně dotázal během jednání.

## 2. Přezkum důvodu

### a) K nepřípustnosti důvodu

83. Přestože Úřad tvrdí opak, mám za to, že nechybí podstatné prvky, na něž odkazuje článek 21 ve spojení s čl. 53 odst. 1 statutu Soudního dvora a v návaznosti na ně také článek 168 jednacího řádu Soudního dvora. Tyto prvky nebyly sice zcela jasně upřesněny a nebylo konkrétně uvedeno, jakou procesní vadou je rozsudek stížen, avšak přesto se domnívám, že výtka, kterou vznesla Brandconcern, je přípustná přinejmenším v rozsahu, v němž uvádí, že Tribunál vynesl svůj výrok nad rámec návrhových žádání předložených žalobkyní.

84. Tento druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z hypotézy, že pokud se spor probíhající před Tribunálem týkal pouze náhradních dílů (a užívání ochranné známky ve vztahu k nim), podle mínění Brandconcern mohl být učiněn důvodný závěr, že na posouzení, k nimž dospěl EUIPO v souvislosti s řádným užíváním ochranné známky pro vozidla a dopravní prostředky, se zrušení nevztahuje, což by mělo zabránit tomu, aby napadený rozsudek zrušil napadené rozhodnutí v plném rozsahu.

85. Součástí této výtky je v konečném důsledku kritika nesoudržnosti soudce, který vydal výrok *ultra petita*<sup>55</sup>, a proto je druhý důvod kasačního opravného prostředku přípustný.

### b) K věci samé

86. Zastávám názor, že ani druhý důvod kasačního opravného prostředku nemůže obstát, neboť rozsudek Tribunálu není stížen procesní vadou, která je mu vytýkána.

87. Scooters India navrhla, aby Tribunál zrušil „napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl [její] výtka týkající se výrobků spadajících do třídy 12“<sup>56</sup>, aniž v tomto ohledu jakkoliv rozlišuje. Nelze říci, že Tribunál rozhodl *ultra petita*, pokud v rozsudku vyhověl návrhovému žádání v takové podobě, v jaké bylo předloženo.

88. Bod 44 rozsudku, jehož se tento druhý důvod kasačního opravného prostředku týká, není ostatně součástí *ratio decidendi* tohoto rozsudku, a tudíž nemá pro výrok zásadní význam. Právní základy, které vedly ke zrušení napadeného rozhodnutí, jsou uvedeny v předchozích částech tohoto rozsudku<sup>57</sup>. V bodě 44 rozsudku Tribunál pouze vysvětluje téměř učitelským tónem odvolacímu senátu, jakým způsobem má postupovat při přezkumu, který „by měl“ provést. Tentýž didaktický přístup je uplatněn i v bodě 43, který ukládá odvolacímu senátu rovněž povinnost řídit se právní naukou vyplývající z rozsudku Ansul<sup>58</sup>.

89. Z článku 266 SFEU vyplývá, že orgán, jehož akt byl prohlášen za neplatný, je povinen „přijmout opatření vyplývající z rozsudku“. Pro tyto účely je povinen dodržet nejen výrok rozsudku, ale i odůvodnění, z něhož rozsudek vychází a které tvoří jeho nezbytnou oporu v tom smyslu, že je nutné za účelem určení přesného smyslu toho, co bylo ve výroku rozhodnuto. Toto odůvodnění, které určuje přesné ustanovení považované za protiprávní a ukazuje přesné důvody protiprávnosti konstatované ve výroku, totiž musí dotyčné orgány brát v úvahu při nahrazení zrušeného aktu<sup>59</sup>.

55 — Obhájce Brandconcern během jednání připustil, že tato „procesní vada“ by mohla být kvalifikována jako výrok *ultra petita*. Takovéto vady se lze v řízení o kasačním opravném prostředku dovolávat; viz například rozsudek ze dne 10. dubna 2014, Komise v. Siemens Österreich a další a Siemens Transmission & Distribution a další v. Komise (C-231/11 P až C-233/11 P; EU:C:2014:256, body 115 a násl.).

56 — Tento závěr vyplývá z bodu 7 napadeného rozsudku.

57 — V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2001, Komise a Francie v. TF1 (C-302/99 P a C-308/99 P; EU:C:2001:408, body 26 až 29).

58 — Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Rozsudky ze dne 26. dubna 1988, Asteris AE v. Komise (97/86; EU:C:1988:199, bod 27), a ze dne 6. března 2003, Interporc v. Komise (C-41/00 P; EU:C:2003:125, bod 29).

90. Tribunálu tedy nepřísluší, aby určoval, jaká opatření má příslušný orgán přijmout<sup>60</sup>, což mu však nebrání v tom, aby tomuto orgánu poskytl určité pokyny ohledně způsobu, jakým by měl postupovat. V posledně jmenovaném případě mají však tyto pokyny pouze didaktickou hodnotu, což platí i o bodě 44 napadeného rozsudku.

91. Kromě toho je třeba připomenout ustálenou judikaturu Soudního dvora, z níž vyplývá, že řízení směřující k nahrazení zrušeného aktu může být zahájeno přesně od okamžiku, kdy nastala protiprávnost, a že zrušení aktu Společenství nemusí mít vliv na přípravné akty<sup>61</sup>, což znamená, že odvolací senát by mohl beze zbytku přijmout důkazy provedené v souvislosti s výrobky spadajícími do třídy 12, pokud by to považoval za vhodné.

92. S ohledem na výše uvedená vysvětlení by měl být druhý důvod kasačního opravného prostředku zamítnut.

## VI – K nákladům řízení

93. Podle čl. 138 odst. 1 a čl. 184 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl úspěch v řízení o kasačním opravném prostředku, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to jeho odpůrce požadoval. Vzhledem k tomu, že navrhuji Soudnímu dvoru, aby projednávaný kasační opravný prostředek zamítl, a vzhledem k tomu, že odpůrci EUIPO a Scooters India učinili návrh v tomto smyslu, musí Brandconcern nést náklady řízení, které v tomto řízení o kasačním opravném prostředku vynaložili oba odpůrci.

## VII – Závěry

94. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby:

- 1) zamítl kasační opravný prostředek, který podala Brandconcern BV proti rozsudku Tribunálu ze dne 30. září 2014, vydanému ve věci T-51/12, Scooter India v. OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA);
- 2) uložil společnosti Brandconcern BV náhradu nákladů vynaložených Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a společností Scooters India Ltd.

60 — Rozsudek ze dne 25. května 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman v. Komise (C-199/91; EU:C:1993:205, bod 17).

61 — Viz rozsudek ze dne 12. listopadu 1998, Španělsko v. Komise (C-415/96; EU:C:1998:533, body 31 a 32 a citovaná judikatura).