



## Teismo praktikos rinkinys

GENERALINIO ADVOKATO  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA IŠVADA,  
pateikta 2016 m. liepos 19 d.<sup>1</sup>

**Byla C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
prieš**

**Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba**

„Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas „Lambretta“ — Brandconcern BV prašymas panaikinti registraciją — Dalinis registracijos panaikinimas“

1. Registruojant prekių ženklą reikalaujama, be kita ko, paraiškoje nurodyti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma minėto skiriamą žymens apsaugos. Šiuo tikslu ūkio subjektai, valstybių narių prekių ženklų tarnybos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – Tarnyba arba EUIPO<sup>2</sup>) naudoja Nicos klasifikaciją<sup>3</sup>.
2. Nicos sutartyje pateiktas 34 prekių klasių ir 11 paslaugų klasių sąrašas. Kiekviena klasė apima atitinkamų sektorių, prie kurių priskiriamos atitinkamos prekės ir paslaugos, bendrąsias nuorodas. Be to, klasifikacija apima abėcėlinį prekių ir paslaugų sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie tai, prie kurios klasės priskiriama kiekviena prekė ar paslauga.
3. Sprendime *The Chartered Institute of Patent Attorneys*<sup>4</sup> (toliau – Sprendimas *IP Translator*) Teisingumo Teismas išreiškė savo poziciją dėl Nicos sutarties klasių antraščių naudojimo kaip veiksnio, turinčio įtakos prekių ženklų registracijos teikiamos apsaugos apimčiai, aiškinimo. Jame nustatytos gairės ir nurodytas poreikis prekių ženklų paraiškose aiškiai ir tiksliai nurodyti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma registracijos suteikiamos apsaugos<sup>5</sup>. Tačiau Teisingumo Teismas nenustatė sprendimo galiojimo laiko atžvilgiu.
4. Bendrovė *Brandconcern BV* šiuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimą *Scooters India / VRDT – Brandconcern (LAMBRETTA)* (toliau – skundžiamas sprendimas)<sup>6</sup>, nes mano, kad minėtas teismas suklydo, atgaline data nepritaikęs Sprendime *IP Translator* suformuluotos teismo praktikos EUIPO pateiktai registracijos paraiškai, skirtai 12 klasėms prekėms. Remiantis jos apeliaciniu skundu visų pirma galima bendrai apibrėžti Sprendime *IP Translator* suformuluotą praktiką, paskui išanalizuoti galimybę taikyti ją jau įregistruotiems prekių ženkams.

1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — Angliškoji jos pavadinimo santrumpa (*European Union Intellectual Property Office*) vartojama visomis kalbomis.

3 — 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis su 1979 m. rugsėjo 28 d. pakeitimais dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 1154 tomas, Nr. I-18200, p. 89; toliau – Nicos klasifikacija, sutartis arba paprasčiausiai klasifikacija).

4 — 2012 m. birželio 19 d. sprendimas (C-307/10; EU:C:2012:361). Sprendimas žinomas dėl nuorodos į jame nagrinėjamą žodinių prekių ženklą „IP Translator“.

5 — Dėl Sprendimo *IP Translator* žr. 53 ir paskesnius punktus.

6 — Byla T-51/12, nepaskelbta Rink. (EU:T:2014:844).

5. Bet kuriuo atveju sprendimo dėl apeliacinio skundo reikšmė ribota, atsižvelgiant į naują Reglamento (EB) Nr. 207/2009<sup>7</sup> 28 straipsnio redakciją, 2016 m. kovo 23 d. įsigaliojus Reglamentui (ES) 2015/2424<sup>8</sup>. Jo 8 dalyje sprendžiamos aiškinimo problemos, susijusios su prekių ženklais, įregistruotais iki Sprendimo *IP Translator*, žymimų prekių ir paslaugų klasifikacija.

## I – Teisinis pagrindas

### A – Reglamentas Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo

6. Šioje byloje Sąjungos prekių ženklai reglamentuojami Reglamente Nr. 207/2009. Paskutiniai pakeitimai pagal Reglamentą (ES) 2015/2424, kuriuo pakeisti esminiai ankstesnių teisės aktų dėl Bendrijos prekių ženklų (dabar vadinamų „Europos Sąjungos prekių ženklais“)<sup>9</sup> aspektai, neturi poveikio šiam apeliaciniam skundui *ratione temporis*. Tačiau reikėtų pateikti naująjį 28 straipsnį („Prekių ir paslaugų nurodymas ir klasifikavimas“), kurio 8 dalyje nustatyta:

„8. ES prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos anksčiau nei 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkai gali pareikšti, kad paraiškos padavimo dieną ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė, jeigu taip nurodomos prekės ar paslaugos yra įtrauktos į Nicos klasifikacijos redakcijos, galiojusios paraiškos padavimo dieną, tos klasės abėcėlinį sąrašą.“

Pareiškimas pateikiamas Tarnybai ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 24 d. ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai nurodomos prekės ir paslaugos, kurių apsaugos savininkas iš pradžių ketino prašyti, išskyrus prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos klasės antraštėje pateikiamos nuorodos. <...>

Laikoma, kad ES prekių ženklai, dėl kurių per antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikiamas pareiškimas, nuo to laikotarpio pabaigos taikomi tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos nuorodos, pateiktos atitinkamos klasės antraštėje.“

7. VI antraštinėje dalyje „Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas“ esančiame 51 straipsnyje, susijusiame su teisių panaikinimo priežastimis, nurodyta:

„1. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai prašymą arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje:

a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų priežasčių jo nenaudoti <...>;

<...>

2. Jeigu yra pagrindas panaikinti teises tiktai į tam tikras prekes ar paslaugas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, paskelbiama apie savininko teisių panaikinimą tiktai į tokias prekes ar paslaugas.“

7 — 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota versija) (OL L 78, 2009, p. 1).

8 — 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglament[ui] (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21).

9 — Arba taip pat „ES prekių ženklas“, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2424 1 straipsnio 2 dalimi. Vienodai vartosis terminus „Sąjungos prekių ženklas“ ir „ES prekių ženklas“.

B – *Igyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 2868/95*<sup>10</sup>

8. 2 taisyklėje „Prekių ir paslaugų sąrašas“ numatyta:

- „1. Prekėms ir paslaugoms klasifikuoti taikoma 1957 m. 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 [prie] vien[os] Nicos sutarties klasifikacijos klas[ės].
3. Prekės ir paslaugos apskritai grupuojamos pagal Nicos klasifikacijos nustatytas klases; prieš kiekvieną grupę žymimas tos klasifikacijos klasės, kuriai ta prekių ir paslaugų grupė priklauso, numeris ir jos išdėstomos tos klasifikacijos 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.“

C – *EUIPO pirmininko pranešimai*

9. EUIPO pirmininkas įgyvendina pagal Reglamento Nr. 207/2009 124 straipsnį jam pavestus įgaliojimus. Kiek tai susiję su šia byla, iš jų išskirtinas įgaliojimas priimti vidaus tvarkos taisykles ir skelbti pranešimus [2 dalies a punktą], kurie pagal minėto reglamento 89 straipsnio b punktą turi būti skelbiami EUIPO oficialiajame leidinyje.

10. Siekdamas paaiškinti Tarnybos praktiką, susijusią su klasių antraščių naudojimu ir šio naudojimo pasekmes, kai Bendrijos prekių ženklo paraiška ar registracija apribojama arba iš dalies jų atsisakoma ar dėl kurių vyksta protesto arba panaikinimo procedūros, pirmininkas priėmė ir paskelbė Pranešimą Nr. 4/03<sup>11</sup>. Pagal jo IV punkto 1 ir 2 dalis:

„34 prekių klasės ir 11 paslaugų klasių apima visas prekes ir paslaugas. Todėl visų konkrečios klasės antraštėje esančių bendrųjų nuorodų vartojimas reiškia paraišką visoms prekėms ar paslaugoms, priskiriamoms prie šios konkrečios klasės.

Be to, jeigu vartojama klasės antraštėje esanti konkreti bendroji nuoroda, tai reiškia, kad ji apima visas atskiras prekes ar paslaugas, kurias apima ši bendroji nuoroda ir kurios tinkamai priskiriamos prie tos pačios klasės.“

10 — 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglament[ui] (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), iš dalies pakeistas 2009 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 355/2009 (OL L 109, 2009, p. 3); toliau jis bus vadinamas Taikymo reglamentu arba Įgyvendinimo reglamentu.

11 — 2003 m. birželio 16 d. Tarnybos pirmininko pranešimas Nr. 4/03 dėl klasių antraščių naudojimo prekių ir paslaugų sąrašuose, pateiktuose Bendrijos prekių ženklo paraiškose ir registruose.

11. Priėmus Sprendimą *IP Translator*, nors Teisingumo Teismas jame aiškino Direktyvą 2008/95/EB<sup>12</sup>, o ne Reglamentą Nr. 207/2009, EUIPO pirmininkas paskelbė Pranešimą Nr. 2/12<sup>13</sup>; jo V punkte teigiama:

„Kiek tai susiję su Bendrijos prekių ženklų paraiškomis, įregistruotomis anksčiau, nei įsigaliojo šis pranešimas, kuriose nurodomos visos konkrečios klasės antraštės bendrosios nuorodos, Tarnyba mano, kad pareiškėjas ketino, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta ankstesniame Pranešime Nr. 04/03, įtraukti visas prekes ir paslaugas, nurodytas šios klasės abėcėliniame sąraše, galiojusiame paraiškos pateikimo metu.

Šios nuostatos nedaro įtakos Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 50 straipsnio nuostatų įgyvendinimui.“

## II – Bylos aplinkybės

12. Iš skundžiamo sprendimo 1–6 punktų matyti, kad bendrovei *Scooters India Ltd.* priklauso žodinis Bendrijos prekių ženklas „Lambretta“<sup>14</sup>; jo paraiška pateikta 2000 m. vasario 7 d., o Tarnyba ją įregistravo 2002 m. rugpjūčio 6 d. numeriu 1495100.

13. Registracijos paraiškoje buvo nurodyta, kad prekės, kurioms taikoma prekių ženklo apsauga, priskiriamos prie 3, 12, 14, 18 ir 25 Nicos sutarties klasių. Šiame apeliaciniame skunde, atsižvelgiant į tai, kad *Scooters India* iš dalies atsisakė Bendrajame Teisme pateiktų reikalavimų<sup>15</sup>, pakanka nurodyti 12 klasės prekes, kurios Nicos sutartyje apibūdintos taip:

— 12 klasė: „Transporto priemonės; aparatai, judantys sausuma, oru ar vandeniu“.

14. 2007 m. lapkričio 19 d. bendrovė *Brandconcern* pateikė prašymą iš dalies panaikinti prekių ženklo „Lambretta“ registraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 40/94<sup>16</sup> 50 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį. Minėtas prašymas panaikinti registraciją taip pat apėmė 12 klasės prekes ir buvo grindžiamas tuo, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų nenutrūkstamą penkerių metų laikotarpį.

15. 2010 m. rugsėjo 24 d. EUIPO anuliavimo skyriaus sprendimu *Brandconcern* reikalavimas buvo patenkintas, o prekių ženklo registracija nuo 2007 m. lapkričio 19 d. iš dalies panaikinta prekėms, priskiriamoms, be kita ko, prie 12 klasės.

16. Dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo *Scooters India* pateikė apeliaciją EUIPO, remdamasi Reglamentu Nr. 207/2009 58–64 straipsniais.

12 — 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).

13 — 2012 m. birželio 20 d. EUIPO pirmininko pranešimas Nr. 2/12 tokiu pačiu pavadinimu kaip ir pirmesnis pranešimas, kuriuo panaikinamas ir pakeičiamas Pranešimas Nr. 4/03. Pranešimo Nr. 2/12 panaikinimas vyksta dviem etapais: viena dalis panaikinama nuo 2016 m. kovo 23 d., o likusi dalis – nuo tų pačių metų rugsėjo 25 d., kai jis bus pakeistas Tarnybos pirmininko pranešimu Nr. 1/2016 dėl Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 28 straipsnio taikymo.

14 — Atsiliepime *Scooters India* patvirtina, kad paraiškoje prašoma pripažinti penkių Jungtinėje Karalystėje registruotų prekių ženklų, be kita ko, prekių ženklo Nr. 874581, skirto 12 klasės transporto priemonėms, furgonams, dviračiams ir jų atsarginėms dalims žymėti, ir vieno Italijoje registruoto prekių ženklo pirmenybę.

15 — Pagal skundžiamo sprendimo 7 punktą *Scooters India* atsisakė prašymo pripažinti registraciją negaliojančia kitų klasių prekėms ir paslaugoms.

16 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1). Dabar – Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis.

17. EUIPO pirmoji apeliacinė taryba 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) atmetė *Scooters India* apeliaciją, išskyrus dalį, susijusią su prie 3 klasės priskiriamais „muliais“ (dėl kurios Taryba panaikino 2010 m. gruodžio 24 d. sprendimą)<sup>17</sup>.

18. Apeliacinė taryba nusprendė *Scooters India* apeliaciją atmesti dėl to, kad nebuvo pakankamai įrodytas faktinis prekių ženklo „Lambretta“ naudojimas 12 klasės (ir kitoms) prekėms, o tai lėmė registracijos panaikinimą.

### III – Skundžiamas sprendimas

19. 2012 m. vasario 8 d. *Scooters India* Bendrajam Teismui pateikė ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo. Jis buvo grindžiamas vieninteliu pagrindu – Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 2 dalies pažeidimu, iš kurio išplaukia du kaltinimai.

20. Pirmajame iš jų *Scooters India* kaltina Apeliacinę tarybą tuo, kad ji neišbraukė atsarginių dalių iš sprendimo panaikinti registraciją, taip reikalaujama EUIPO taikyti paraiškos pateikimo metu 2000 m. galiojusį kriterijų. Remiantis šiuo kriterijumi, jei paraiškose įregistruoti prekių ženklus neišskiriant minimos vienos klasės antraštės prekės, jos apima visas prekes iš minėtos klasės prekių ir paslaugų abėcėlinio sąrašo (toliau – išsamiojo aiškinimo kriterijus).

21. Bendrasis Teismas šią kritiką išskaidė į kelis aspektus. Pirmiausia jis analizavo<sup>18</sup>, ar atsarginės motorolerių detalės įtrauktos į 12 klasės prekių sąrašą, tada aiškinosi, ar *Scooters India* registracijos paraišką galima būtų nagrinėti vadovaujantis išsamiojo aiškinimo kriterijumi, ar pagal „pažodinio aiškinimo“ kriterijų<sup>19</sup>, t. y. remiantis tik prekių kategorijų, aiškiai nurodytų nagrinėjamos klasės antraštėje, reikšme (šiuo atveju transporto priemonės ir aparatai, judantys sausuma, oru ar vandeniu).

22. Bendrasis Teismas priminė Sprendimą *IP Translator*<sup>20</sup>, iš kurio galima daryti išvadą, kad kai prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo naudoja visas Nicos klasifikacijos konkrečios klasės antraštės bendrąsias nuorodas, jis turi nurodyti, ar paraiška apima visas prekes ir paslaugas, išvardytas konkrečios nurodytos klasės abėcėliniame sąrašė, ar tik kai kurias jų; pastaruoju atveju pareiškėjas privalo išsamiai nurodyti prie minėtos klasės priskiriamas prekes ir paslaugas<sup>21</sup>.

23. Kadangi Sprendimas *IP Translator* buvo priimtas jau susiklosčius faktinėms aplinkybėms, Bendrasis Teismas išnagrinėjo jo poveikį ir nusprendė, kad Pranešimas Nr. 2/12 taikytinas šioje byloje, iš esmės remdamasis tokiais argumentais: a) Pranešime Nr. 4/03 tik aiškinama Tarybos praktika iki jo paskelbimo; b) Pranešime Nr. 2/12 neišskiriami prekių ženklai, įregistruoti iki Pranešimo Nr. 4/03 ar po jo; ir c) teisinio saugumo principas užtikrina Pranešimo Nr. 2/12 taikymą tokiems prekių ženkams, koks yra „Lambretta“, įregistruotiems prieš priimant Pranešimą Nr. 4/03<sup>22</sup>.

24. Todėl Bendrasis Teismas pripažino, kad faktą, jog paraiškoje įregistruoti prekių ženklą „Lambretta“ yra visos 12 klasės antraštės prekių kategorijos, reikia aiškinti taip, kad paraiška apima visas abėcėliniame sąrašė išvardytas minėtos klasės prekes, o tai, be kita ko, atitinka *Scooters India* valią. Be to, Bendrasis Teismas paaikšino, kad nors atsarginės motorolerių detalės nenurodytos 12 klasės prekių

17 — Tą pačią dieną Apeliacinė taryba taip pat atmetė *Brandconcern* apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

18 — Skundžiamo sprendimo 18 ir paskesni punktai.

19 — Apibūdinant šiuos du kriterijus, išsamiojo aiškinimo kriterijui nurodyti dažnai vartojama angliška frazė „class-heading-covers-all-approach“, o pažodinio aiškinimo kriterijui – „class-heading-means-what-it-says-approach“. Žr., pavyzdžiui, F. Kramer „§32“, iš *Ekey / Bender / Fuchs-Wisseman* (red.), *Markenrecht*, (1 t.), 3-iasis leidimas, red. C. F. Müller, 2015, p. 65, 649 punktas.

20 — Konkrečiai cituojamas 56 punktas, pagal kurį Direktyva 2008/95 nedraudžia naudoti Nicos klasifikacijos konkrečios klasės antraštės bendrųjų sąvokų, siekiant nustatyti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo apsaugos, jeigu toks identifikavimas yra pakankamai aiškus ir tikslus, kad kompetentingos valdžios institucijos ir ūkio subjektai galėtų nustatyti prekių ženklo teikiamos apsaugos apimtį.

21 — Minėto Sprendimo *IP Translator* 61 punktas.

22 — Skundžiamo sprendimo 27–34 punktai.

abėcėliniame sąrašė, ši klasė apima transporto priemonių atsargines dalis ir pagalbinius reikmenis, kaip antai stabdžius, ratus arba korpusus, todėl Apeliacinė taryba turėjo ištirti prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų atsarginėms dalims. Kadangi ginčijame sprendime toks tyrimas nebuvo atliktas, Bendrasis Teismas pritarė *Scooters India* pateikto panaikinimo pagrindo pirmajam kaltinimui<sup>23</sup>.

25. Pateikdama antrąjį kaltinimą *Scooters India* kaltino Apeliacinę tarybą padarius teisės klaidą, nes ši nepritaikė Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų atsarginėms dalims reiškia, kad išlieka jo savininko teisės į prekes, kurias sudaro minėtos dalys<sup>24</sup>.

26. Bendrasis Teismas atmetė antrąjį kaltinimą, nes Apeliacinė taryba neištyrė pateiktų įrodymų, susijusių su atsarginėmis motorolerių dalimis. Tačiau jis Apeliacinei tarybai nurodė, kaip reikėtų atlikti „Lambretta“ prekių ženklų naudojimo atsarginėms dalims analizę, remdamasis, be kita ko, Sprendime *Ansul*<sup>25</sup> išdėstytais kriterijais.

#### IV – Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

27. *Brandconcern* pateiktą apeliacinį skundą Teisingumo Teismo sekretoriatas gavo 2014 m. gruodžio 11 d., o EUIPO ir *Scooters India* atsiliepimus – atitinkamai 2015 m. kovo 10 d. ir 18 d.

28. Vadovaujantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 175 straipsnio 1 dalimi dublikas buvo suformuluotas 2015 m. birželio 4 d., o EUIPO ir *Scooters India* triplikai – atitinkamai liepos 8 d. ir 13 d.

29. Visų pirma *Brandconcern* prašo Teisingumo Teismo: a) panaikinti skundžiamą sprendimą; b) atmesti *Scooters India* ieškinį Bendrajame Teisme; ir c) priteisti bylinėjimosi išlaidas iš priešingų šalių. Papildomai *Brandconcern* reikalauja panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek juo panaikinamas 2011 m. gruodžio 1 d. Apeliacinės tarybos sprendimas, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš EUIPO ir *Scooters India*.

30. EUIPO Teisingumo Teismo prašo: a) antrąjį apeliacinio skundo pagrindą pripažinti nepriimtinu; b) atmesti apeliacinį skundą; ir c) priteisti iš *Brandconcern* bylinėjimosi išlaidas.

31. *Scooters India* Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš *Brandconcern* bylinėjimosi išlaidas.

32. *Brandconcern* ir *Scooters India* prašymu pagal Procedūros reglamento 76 straipsnio 1 dalį 2016 m. gegužės 11 d. buvo surengtas posėdis, jame dalyvavo visos šalys.

#### V – Apeliacinio skundo nagrinėjimas

33. *Brandconcern* kaltina Bendrąjį Teismą dviem teisės klaidomis: a) Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 51 straipsnio 2 dalimi, pažeidimu; ir b) procedūriniu pažeidimu, susijusiu su apeliacijos reikalavimų ir rezoliucinės dalies, kuri buvo priimta *ultra petita*, neatitikimais.

23 — Skundžiamo sprendimo 35–38 punktai.

24 — 2003 m. kovo 11 d. Sprendimas *Ansul* (C-40/01; EU:C:2003:145), tiksliau jo 40–43 punktai.

25 — Žr. ankstesnį punktą; taip pat skundžiamo sprendimo 44 punktą.

A – Dėl pirmojo pagrindo, paremto Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 51 straipsnio 2 dalimi, pažeidimu

## 1. Šalių argumentai

34. *Brandconcern* mano<sup>26</sup>, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nurodė, kad pagal teisinio saugumo principą EUIPO privalėjo išnagrinėti, ar *Scooters India* iš tikrųjų naudojo prekių ženklą atsarginėms dalims, pripažinus, kad šio prekių ženklo registracija, grindžiama 12 klasės antrašte, apėmė ir šias prekes.

35. Savo argumentus *Brandconcern* grindžia Sprendimu *IP Translator*, kuriame Teisingumo Teismas pritarė prekių ženklų savininkų registracijų paraiškose vartojamų nuorodų pažodiniam aiškinimui. Minėtas sprendimas turėtų būti taikomas šioje byloje, nesuteikiant viršenybės skundžiamame sprendime Bendrojo Teismo išdėstytiems teisinio saugumo argumentams.

36. *Brandconcern* mano, kad Bendrasis Teismas negali apriboti Teisingumo Teismo sprendimo poveikio laiko atžvilgiu, kai pastarasis savo sprendimuose nenustatė tokios sąlygos. Taip pat *Scooters India* Bendrajam Teismui nenurodė jokio precedento, kuriuo būtų galima pagrįsti tokį platų teisinio saugumo principo taikymą, be to, to nėra ir pačiame skundžiamame sprendime. Šiuo atžvilgiu Bendrasis Teismas negali remtis savo paties sprendimais tam, kad apribotų Teisingumo Teismo sprendimo poveikį laiko atžvilgiu.

37. Galiausiai *Brandconcern* nesutinka su tuo, kad aiškinant registracijos paraiškas reikia atsižvelgti į prekių ženklų savininkų ketinimus<sup>27</sup>, o tai nesuderinama su EUIPO praktika, susiklosčiusia iki Pranešimo Nr. 2/12 priėmimo. Bet kuriuo atveju šis ketinimas turėtų būti susijęs su prekių ir paslaugų sąrašu, kad būtų galima kuo tiksliau nustatyti prekių ženklo savininko prašomos apsaugos apimtį, kaip vėliau to buvo reikalaujama Sprendime *IP Translator*. Negalima pirminio pareiškimo trūkumų ištaisyti pateikiant vėlesnę prašymą pripažinti pirmenybę ar naudojantis apeliacine procedūra.

38. Trumpai tariant, *Brandconcern* nuomone, Teisingumo Teismas Sprendime *IP Translator* prekių ženklų paraiškų aiškinimui galėjo taikyti „tiriamąjį“ požiūrį, bet to nepadarė. Priešingai, įtvirtino bendrąją taisyklę, pagal kurią reikalaujama aiškumo ir tikslumo prekių ženklų paraiškų nuorodose, į kurias atsižvelgiant turi būti aiškinamos šios paraiškos.

39. EUIPO atmetė *Brandconcern* argumentus. Ji teigia, kad Sprendime *IP Translator* nebuvo pasirinktas nė vienas iš šių dviejų požiūrių, t. y. nei Pranešime Nr. 4/03 numatytas išsamiojo aiškinimo kriterijus, nei pažodinio aiškinimo kriterijus. EUIPO tvirtina, kad minėtas sprendimas susijęs su registracijos paraiškomis, bet ne su jau įregistruotais prekių ženklais, o aiškumo ir tikslumo reikalavimas visų pirma taikomas registracijos paraiškoms ir negali būti vienodai taikomas jau įregistruotiems prekių ženklams.

40. Pasak Tarnybos, Sprendimo *IP Translator* 60 punkte nurodyta, kad pareiškėjo ketinimas yra pagrindinis kriterijus, nustatant su prekių ženklų susijusios apsaugos apimtį. Vis dėlto, nors pareiškėjams priklauso atskleisti savo ketinimą pagal aiškumo ir tikslumo reikalavimą, kompetentinga institucija (prekių ženklų tarnybos) turi išnagrinėti šį ketinimą, atsižvelgdama į jau įregistruotus prekių ženklus. Į Sprendimą *IP Translator* negali būti atsižvelgiama siekiant sutrukdyti nustatyti pareiškėjo ketinimus remiantis prezumpcija. Šiuo atveju Bendrasis Teismas atsižvelgė į Sprendime *IP Translator* išdėstytas gaires dėl prekių ženklų paraiškų, tačiau jas paprasčiausiai pritaikė jau įregistruotiems prekių ženklams.

26 — Nors apeliaciniame skunde apeliante pateikė preliminarinius argumentus dėl *Scooters India* „Lambretta“ prekių ženklo naudojimo atsarginėms dalims, šiuo atveju jų nepateiksiu, nes jie neturi reikšmės pirmojo pagrindo nagrinėjimui.

27 — Žr. skundžiamo sprendimo 34 punktą.

41. Tarnyba pridūrė, kad *Scooters India* ketinimai buvo aiškūs, kai ji pateikė paraišką įregistruoti ankstesnį Jungtinės Karalystės prekių ženklą „Lambretta“; pirmenybės buvo reikalaujama visoms prekėms, įskaitant „automobilius, furgonus ir dviračius, taip pat [šių prekių] komponentus arba sudėtines dalis“.

42. *Scooters India* mano, kad jei Sprendimas *IP Translator* būtų aiškinamas taip, kaip siūlo *Brandconcern*, būtų pažeisti ūkio subjektų teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai, nes šie subjektai buvo apsaugoti prekių ženklų tarnybų (ne tik EUIPO) taikomu kriterijaus, pagal kurį klasių antraščių pateikimas laikomas sutrumpinta nuoroda į visas šių klasių prekes ar paslaugas pagal abėcėlinį sąrašą. Be to, *Scooters India*, remdamasi tais pačiais argumentais kaip ir EUIPO, mano, kad *Brandconcern* neteisingai aiškino Sprendimą *IP Translator*.

## 2. Pagrindo nagrinėjimas

43. Remdamasi pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu *Brandconcern* nurodo, kad skundžiamu sprendimu pažeistas Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas, siejamas su to paties straipsnio 2 dalimi. Šioje nuostatoje nurodyta, kad prekių ženklas turi būti penkerius metus iš eilės iš tikrųjų naudojamas juo saugomoms prekėms ar paslaugoms žymėti<sup>28</sup>.

44. Nors „naudojimas iš tikrųjų“ buvo plačiai ir išsamiai išaiškintas Sprendime *Ansul*<sup>29</sup> ir nagrinėjant šį apeliacinį skundą neapartas, reikia išaiškinti frazę „prekėms arba paslaugoms, kurioms [prekių ženklas] buvo įregistruotas“.

45. Taigi pagal Reglamento Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies c punktą tam, kad žymuo būtų įregistruotas, Sąjungos prekių ženklo paraiškoje turi būti nurodytos prekės ir paslaugos, kurias norima juo apsaugoti. *Brandconcern* teigia, kad ši paraiška turi būti vertinama pagal Sprendime *IP Translator* nurodytas sąlygas.

46. Ginčas dėl Sprendimo *IP Translator* taikymo šioje byloje iš esmės susijęs su dviem aspektais: jo svarbumu laiko atžvilgiu ir galima jo ekstrapoliacija materialiniu požiūriu. Nors *Brandconcern* teigia, kad pačiame sprendime nėra jokių jo pasekmių apribojimų ir Bendrasis Teismas negali pakeisti jo taikymo remdamasis teisinio saugumo principu, EUIPO nurodo skirtingus ginčo dalykus, t. y. registracijos paraišką (Sprendime *IP Translator* nagrinėtas klausimas) ir jau įregistruoti prekių ženklai (šioje byloje).

### a) Dėl Teisingumo Teismo priimtų sprendimų pasekmių laiko atžvilgiu

47. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką Sąjungos teisės normos išaiškinimas, kurį pateikia Teisingumo Teismas, vykdydamas pagal SESV 267 straipsnį jam suteiktą jurisdikciją, 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 išaiškintą normą teismas gali ir turi taikyti net teisiniams santykiams, atsiradusiems ir susidariusiems iki pagal prašymą dėl išaiškinimo priimto sprendimo, jei, be kita ko, įvykdytos sąlygos, leidžiančios kompetentinguose teismuose reikšti ieškinį, susijusį su šios normos taikymu<sup>30</sup>.

28 — 2003 m. kovo 11 d. Sprendimas *Ansul* (C-40/01; EU:C:2003:145, 37 punktas).

29 — Ten pat, 36–42 punktai.

30 — 2012 m. spalio 23 d. Sprendimas *Nelson ir kt.* (C-581/10 ir C-629/10; EU:C:2012:657, 88 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).



48. Toje pat teismo praktikoje nustatyta, kad pagal teisinio saugumo principą, kuris yra Sąjungos teisės sistemos dalis, Teisingumo Teismas gali išimties tvarka apriboti visų suinteresuotųjų asmenų galimybę remtis tam tikra nuostata, kai tenkinami du – suinteresuotųjų asmenų sąžiningumo ir didelių sunkumų rizikos – kriterijai<sup>31</sup>.

49. Galiausiai pagal minėtą teismo praktiką Teisingumo Teismas turi nustatyti laiką, nuo kada pradės veikti jo pateiktas Sąjungos teisės normos išaiškinimas, įskaitant tokio išaiškinimo pasekmių laiko atžvilgiu ribojimą tik pačiu sprendimu. Šis principas užtikrina vienodą požiūrį į valstybes nares ir kitus teisės subjektus Sąjungos teisės atžvilgiu ir kartu atitinka iš teisinio saugumo principo kylančius reikalavimus<sup>32</sup>.

50. Trumpai tariant, doktriną, susijusią su Teisingumo Teismo sprendimo pasekmių laiko atžvilgiu ribojimu, galima trumpai apibendrinti taip: a) iš principo Teisingumo Teismo sprendimų poveikis yra *ex tunc*; b) teisės normos išaiškinimo pasekmės ribojamos išimtiniais atvejais; c) Teisingumo Teismas yra vienintelis kompetentingas nustatyti šių aspektų ribojimą; ir d) toks ribojimas turi būti aiškiai išdėstytas sprendime dėl nagrinėjamos teisės normos išaiškinimo.

51. Iš tikrųjų, kaip pažymi *Brandconcern*, Sprendime *IP Translator* nėra jokių jo pasekmių apribojimų laiko atžvilgiu, todėl iš pirmo žvilgsnio išaiškinta teisės norma taip pat turėtų būti taikoma iki teismo sprendimo susiklosčiusioms teisinėms situacijoms. Tačiau dėmesį patraukia tai, kad nė viena iš minėto prašymo priimti prejudicinį sprendimą šalių (vienuolika valstybių narių, Komisija, EUIPO ir dvi pagrindinės bylos šalys) nereikalavo tokio ribojimo, nes tai būtų įpareigoję Teisingumo Teismą tokį prašymą patenkinti arba atmesti, tačiau sprendime apie tai neužsimenama. Nors toks nutylėjimas provokuoja priežasčių spėliojimą, nenoriu leisti į paprasčiausias spekuliacijas, kurios neduotų naudos šiai bylai.

52. Priešingai, tikslingiau būtų įsigilinti į Tarnybos argumentą, kuriuo, siekiant palaikyti Bendrojo Teismo sprendimą, aiškinamas Sprendimo *IP Translator* poveikis šiai bylai: toje byloje buvo nagrinėjamos registracijos paraiškos, o šioje byloje kalbama apie jau įregistruotus prekių ženklus. Toliau reikia išsiaiškinti, kokia tikroji minėto sprendimo prasmė.

#### b) Dėl Sprendimo *IP Translator*

53. Toji byla buvo susijusi<sup>33</sup> su paraiška įregistruoti pavadinimą „IP Translator“ kaip nacionalinį prekių ženklą. Prekės kurioms skirta apsauga, paraiškoje buvo nurodytos vartojant bendrąsias Nicos sutarties 41 klasės antraštės sąvokas, t. y. „Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“.

54. Jungtinės Karalystės prekių ženklų tarnyba atmetė paraišką pagal nacionalines taisykles, kurios atitinka Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus ir 3 dalį. Ji minėtą paraišką pagal Pranešimą Nr. 4/03<sup>34</sup> išaiškino taip, kad ji apima ne tik pareiškėjo išvardytų paslaugų rūšis, bet ir kitas paslaugas, priskiriamas prie 41 klasės, įskaitant vertimo paslaugas. Minėta tarnyba padarė išvadą, kad pavadinimas „IP Translator“ neturi skiriamąjį požymį toms paslaugoms ir yra apibūdinamojo pobūdžio.

31 — 2015 m. balandžio 14 d. Sprendimas *Manea* (C-76/14; EU:C:2015:216, 54 punktas ir jame nurodyta teismo praktika) (reikalavimai atmesti) ir 2016 m. balandžio 28 d. Sprendimas *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, 103 punktas (reikalavimai patenkinti).

32 — 2012 m. spalio 23 d. Sprendimas *Nelson ir kt.* (C-581/10 ir C-629/10; EU:C:2012:657, 90 ir 91 punktai); taip pat 2007 m. kovo 6 d. Sprendimas *Meilicke ir kt.* (C-292/04; ES C:2007:132, 37 punktas).

33 — Daugiau informacijos pateikiama sprendimo 22–29 punktuose, kuriuose apibendrinamos bylos faktinės aplinkybės.

34 — Pažymėtina, kad minėtos tarnybos sprendimo 33 punkte išimties tvarka ir, kitaip nei įprasta jos praktikoje, vadovaujamosi pažodinio aiškinimo kriterijumi.

55. Prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo<sup>35</sup> pareiškė ieškinį dėl šio sprendimo; jis teigė, kad jo paraiškoje nebuvo minimos 41 klasės vertimo paslaugos, todėl ji jų neapėmė. Dėl šios priežasties prekių ženklų tarnybos argumentai, kuriais remiantis atsisakyta įregistruoti, yra klaidingi, o registracijos paraiška atmesta neteisėtai.

56. Atsakydamas į tris (performuluotus) prejudicinius klausimus Teisingumo Teismas:

- prekių ženklo paraišką pateikusį asmenį įpareigojo pakankamai aiškiai ir tiksliai nurodyti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo apsaugos<sup>36</sup>,
- leido pareiškėjui naudoti klasių antraščių bendrąsias nuorodas su sąlyga, kad pats nurodymas yra pakankamai aiškus ir tikslus<sup>37</sup>, ir
- tokiomis aplinkybėmis, t. y. kai naudojamos konkrečios klasės antraštės bendrosios nuorodos, prekių ženklo paraišką pateikusį asmenį įpareigojo patikslinti, ar jis prašo apsaugos visoms šios klasės abėcėliniame sąraše išvardytoms prekėms ir paslaugoms, ar tik kai kurioms iš jų<sup>38</sup>.

57. Iš Sprendimo *IP Translator* darau išvadą, kad pirmiausia šį sprendimą reikia aiškinti atsižvelgiant į jame išspręstą ginčą: šis sprendimas buvo susijęs su prekių ženklo paraiškos atmetimu, susijusiu su paslaugų, kurioms prašyta apsaugos, klasės aiškinimu. Visų pirma sprendime aprašytas būdas, kaip prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo turi įvykdyti įpareigojimą aiškiai ir tiksliai pateikti prekių ar paslaugų, kurioms žymėti prašo įregistruoti norimą prekių ženklą, sąrašą<sup>39</sup>.

58. Antra, nors trečiasis prejudicinis klausimas atspindi išsamiojo aiškinimo kriterijaus ir pažodinio aiškinimo kriterijaus šalininkų ginčą<sup>40</sup> ir Teisingumo Teismo buvo paprašyta ištraukti iš jo, Teismas mandagiai atsisakė tai daryti, savo atsakyme sutelkdamas dėmesį į paraišką, ir grąžino šį klausimą nagrinėti prekių ženklų tarnyboms<sup>41</sup>.

59. Iš tikrųjų iš Teisingumo Teismo sprendimo matyti, kad jis faktiškai nepritarė nė vienam siūlomam variantui. Be to, jis netgi sutiko su tuo, kad klases galima nurodyti bendrais bruožais, tačiau pakankamai aiškiai ir tiksliai, nesvarbu, koks aiškinimo metodas taikomas. Iš tikrųjų toks sprendimas turi didesnę poveikį toms sistemoms, kurios reglamentuojamos pagal išsamiojo aiškinimo kriterijų, nes pagal jį pareiškėjas turi savo paraiškoje nurodyti, ar ji apima visas kiekvienos iš joje nurodytų klasių atitinkamo abėcėlinio sąrašo kategorijas, ar tik kai kurias prekes ar paslaugas, išdėstytas tame sąraše<sup>42</sup>. Tačiau kartoju, jog sprendimo rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodyta, kad juo neprieštarujama bendrų nuorodų vartojimui.

60. Trečia, nors tai galbūt ir mažiau aktualu, Sprendime *IP Translator* nebuvo aiškinama konkreti Direktyvos 2008/95 nuostata, o tik įtvirtintas šio teisės akto nuostatose ir konstatuojamosios dalyje pateiktas aiškumo ir tikslumo reikalavimas prekių ženklo paraišką pateikusiam asmeniui<sup>43</sup>.

35 — *Chartered Institute of Patent Attorneys*.

36 — Sprendimo *IP Translator* 38–49 punktai.

37 — Sprendimo *IP Translator* 50–56 punktai.

38 — Sprendimo *IP Translator* 57–63 punktai.

39 — Sąjungos prekių ženklų atveju šis įpareigojimas nustatytas Reglamento Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies c punkte ir Įgyvendinimo reglamento 2 taisyklėje. Sprendime *IP Translator* buvo aiškinama Direktyva 2008/95, kurioje nėra jokių panašios nuostatų.

40 — Jis suformuluotas taip: „Ar tokį minėtą <...> klasių antraščių bendrųjų sąvokų vartojimą būtina arba galima aiškinti pagal <...> Pranešimą Nr. 4/03 <...>?“, atsižvelgiant į tai, kad minėtame pranešime įtvirtintas išsamiojo aiškinimo kriterijus.

41 — Sutinku su A. Pohlmann vertinimu, pateiktu „The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping“, *The Trademark Reporter*, 15 t., Nr. 4, INTA, 2015 m. liepos–rugpjūčio mėn., p. 815 ir paskesni, ypač p. 828.

42 — Sprendimo 61 punktas.

43 — Žr., be kita ko, sprendimo 38–42 punktus.

c) Taikymas nagrinėjamai bylai

61. Ar Sprendimą *IP Translator* galima pritaikyti prie šios bylos aplinkybių? Dėl toliau nurodytų priežasčių pritariu EUIPO išreikštoms abejonėms šiuo klausimu.

62. Jau pažymėjau, kad byla *IP Translator* buvo susijusi su skiriamąjį požymį turinčio žymens, kuriuo siekta apsaugoti tam tikras paslaugas, registracijos paraiška. Dėl šio prekių ženklo registravimo procedūros momento pažymėtina, kad Teisingumo Teismas pareiškėjui nustatė aiškumo ir tikslumo reikalavimą, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti kitus atitinkamų teisės aktų straipsnius, susijusius su absoliučiais ar santykiniais atmetimo pagrindais, kuriais taip pat vėliau gali būti grindžiamas prekių ženklo registracijos panaikinimas<sup>44</sup>.

63. Šis reikalavimas<sup>45</sup> pirmiausia daro poveikį pareiškėjui. Sprendime *IP Translator* prekių ženklų tarnyboms tenkančios pareigos nėra tokios svarbios, o nuorodos į šias nacionalines institucijas („kompetentingas valdžios institucijas“) pateikiamos siekiant pabrėžti ryšį tarp paraiškų aiškumo bei tikslumo reikalavimo ir išpareigojimų, susijusių su šių paraiškų pirminiu nagrinėjimu<sup>46</sup>, vykdymo ir, nenukrypstant nuo šios minties, priminti apie jų atsakomybę kiekvieną atvejį vertinti atskirai, siekiant nustatyti, ar bendrosios klasių antraščių nuorodos atitinka aiškumo ir tikslumo reikalavimą<sup>47</sup>. Tačiau apie šias pareigas neužsimenama sprendimo rezoliucinėje dalyje.

64. Šiomis aplinkybėmis net sprendimo 60 punktas<sup>48</sup>, kuriame Pranešime Nr. 4/03 (paremtame išsamiojo aiškinimo kriterijumi) pateikta EUIPO praktika lyg ir kritikuojama, įgyja reikšmę, kuri labiau atitinka likusį jo turinį. Siejant šį punktą kartu su 61 punktu aiškėja tikroji šios kritikos apimtis: siekiama įspėti, kad toks būdas kelia pavojų aiškumo ir tikslumo reikalavimui, taikomam prekių ženklo paraišką pateikusiam asmeniui. Priešingu atveju, kai bus pateiktos visos klasės antraštės nuorodos, nei pareiškėjas, nei kiti ūkio subjektai tiksliai nežinos, kokia yra bendrosiomis nuorodomis pagrįstos apsaugos apimtis.

65. Laikantis išsamiojo aiškinimo požiūrio ar taikant išsamiojo aiškinimo kriterijų kyla rizika, kad pareiškėjai nustos vykdyti savo pareigą aiškiai nurodyti prekes ir paslaugas, kurias prašo apsaugoti. Taigi svarbu užtikrinti, kad pareiškėjo pareigos nepakeistų negriežta administracinė praktika. Vis dėlto sprendimo kontekste ši tikslą reikia suprasti kaip įspėjimą pirminio tyrimo metu nepriimti paraiškų, kurios dėl savo neapibrėžtumo neatitinka aiškumo ir tikrumo reikalavimo apibrėžiant prekes ir paslaugas. Manau, kad tokia yra Sprendimo *IP Translator* 62 punkto prasmė.

66. Taigi skirtumas tarp bylos *IP Translator* ir šios bylos faktinių aplinkybių (pirmosios bylos faktinės aplinkybės susijusios su prekių ženklo paraiška, o šios bylos – su jau įregistruotu prekių ženklu) neleidžia pritaikyti minėto sprendimo gairių ir nurodymų, o tai reiškia, kad pirmąjį *Brandconcern* apeliacinio skundo motyvą reikia atmesti.

67. Tokia išvada negali kelti nuostabos, nes prekių ženklo paraiška pasirodo per prekių ženklo registravimo procedūrą, t. y. tada, kai ją dar galima pataisyti ar pakeisti, kaip numatyta Reglamento Nr. 207/2009 43 straipsnyje. Sprendime *IP Translator* sugriežtinama nacionalinių tarnybų pareiga šiuo nagrinėjimo etapu užtikrinti, kad visos registracijos paraiškos būtų nagrinėjamos išsamiai ir griežtai,

44 — Sprendimo 45 punktas, siejamas su jo 43 ir 44 punktais.

45 — Apie reikalavimą kalbama visame sprendime ir jis analizuojamas tiek nagrinėjant antrąjį prejudicinį klausimą (kai jis nustatytas tais atvejais, kai pareiškėjas identifikuoja prekes ar paslaugas, kurias siekia apsaugoti pagal nurodydamas klasifikaciją), tiek trečiąjį klausimą (kai reikalaujama, kad tokiais atvejais pareiškėjas patikslintų, ar nurodo visas, ar tik kai kurias prekes ar paslaugas iš nurodytos klasės abėcėlinio sąrašo). Žr. atitinkamai sprendimo 53–61 punktus.

46 — Sprendimo 47 punktas.

47 — Sprendimo 55 punktas.

48 — Nurodoma: „<...> [b]e to, situacija, kai prekių ženklu teikiamos apsaugos apimtis priklauso nuo aiškinamojo kompetentingos valdžios institucijos požiūrio, o ne nuo tikrosios pareiškėjo valios, gali daryti žalą tiek minėto pareiškėjo, tiek trečiųjų ūkio subjektų teisiniui saugumui“.

siekiant išvengti netinkamos prekių ženklų registracijos<sup>49</sup>. Jeigu jų užduotis yra išlaikyti tinkamą ir tikslų registrą<sup>50</sup>, atrodo logiška, kad Sprendimo *IP Translator* rezoliucinėje dalyje netiesiogiai reikalaujama kontroliuoti, kad ūkio subjektai pateiktų aiškumo ir tikslumo reikalavimus atitinkančias paraiškas.

68. Tačiau kai prekių ženklas įregistruojamas, juo saugomų prekių ir paslaugų sąrašui išaiškinti taikomos kitokio pobūdžio teisės normos, visų pirma draudimas jį keisti pagal Reglamento Nr. 207/2009 48 straipsnį. Tačiau Sprendimo *IP Translator* nurodymus sunku suderinti su prekių ženklų tarnybų vaidmeniu šiame etape. Būtent šių dviejų etapų skirtumas paaiškina Sprendimo *IP Translator* pasekmių neribojimą: viena yra aiškinti paraiškoje pateiktą prekių ir paslaugų sąrašą, kurį dar galima keisti, ir kas kita – prekių ir paslaugų sąrašą, kuriam skirtas jau įregistruotas prekių ženklas, pagal savo apibrėžtį jau patvirtintas ir iš esmės nekeičiamas.

#### d) Išvada

69. Taigi nustačius, kad Tarnybos argumentas dėl Sprendimo *IP Translator* pasekmių yra tinkamas siekiant išaiškinti jau įregistruotų prekių ženklų ir paslaugų sąrašą, nes minėtame sprendime nagrinėjamos paraišką dėl prekių ženklo pateikusio ūkio subjekto prievolės, pagrindinis *Brandconcern* argumentas, kuriuo grindžiamas pirmasis apeliacinio skundo motyvas, yra nepagrįstas.

70. Apeliantės kritika iš tikrųjų grindžiama netinkamu skundžiamo sprendimo aiškinimu, nes jis neapriboja Sprendimo *IP Translator* pasekmių laiko atžvilgiu, nors jo 24 punkte nurodyta šios srities teismų praktika ir nepaisant to, kad Sprendime *IP Translator* neminimos jo pasekmės laiko atžvilgiu. Bendrasis Teismas paprasčiausiai išnagrino, ar Tarnyba galėjo taikyti Pranešimą Nr. 4/03 prekių ženklui, įregistruotam iki 2012 m. birželio 21 d., o tai leido taikyti išsamiojo aiškinimo kriterijų, siekiant patikrinti, ar atsarginės dalys priskiriamos prie 12 klasės, nors nėra aiškiai joje nurodytos. Toks tyrimas yra pirminis įvertinimas, reikalingas išaiškinti, ar Apeliacinė taryba turėjo ištirti *Scooters India* pateiktus įrodymus, susijusius su prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų šioms dalims.

71. Šiomis aplinkybėmis skundžiamame sprendime<sup>51</sup> nagrinėjamas Pranešimas Nr. 2/12, pagal kurį yra „taikomas teisinio saugumo principas“ tokiomis aplinkybėmis, kai EUIPO turi paaiškinti, kaip nustatytų iki 2012 m. birželio 21 d. įregistruotiems Sąjungos prekių ženkams, kuriems naudojamos Nicos sutarties klasių antraščių bendrosios nuorodos, suteikiamos apsaugos apimtį.

72. Vėliau skundžiamo sprendimo 28–34 punktuose atmetami argumentai, kad *Scooters India* negalėjo remtis teisėtų lūkesčių principu, nes Pranešimas Nr. 4/03 vėlesnis už registracijos paraišką. Bendrasis Teismas mano, kad minėtas pranešimas yra aiškinamojo pobūdžio, susijęs su Tarnybos praktika iki jo paskelbimo ir konsoliduojantis šią praktiką. Todėl jį taip pat reikėtų taikyti aiškinant prekių, kurioms 2002 m. *Scooters India* įregistravo prekių ženklą „Lambretta“, sąrašą.

73. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamame sprendime taikomas prekių ženklo paraiškų ir jau saugomų prekių ženklų atskyrimo kriterijus, tačiau taip nemėginama apriboti Sprendimo *IP Translator* pasekmių laiko atžvilgiu. Atsižvelgiant į Sprendimo *IP Translator* aiškinimą, pateiktą pirmojo apeliacinio skundo pagrindo analizės b punkte, negalima Bendrojo Teismo kaltinti dėl neatsižvelgimo į minėtame sprendime išdėstytus tvirtinimus.

49 — 2011 m. kovo 10 d. Sprendimas *Agencja Wydawnicza Technopol* (C-51/10 P; EU:C:2011:139, 77 punktas).

50 — 2004 m. birželio 24 d. Sprendimas *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02; ES:2004:384, 29 punktas).

51 — 27 punktas.

74. Taigi EUIPO galėjo taikyti išsamiojo aiškinimo kriterijų dėl teisinio saugumo reikalavimų, neatsiejamų nuo Sąjungos teisės sistemos, ir išnagrinėti *Scooters India* ketinimus paraiškos pateikimo metu. Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos manydamas, kad Tarnyba iki 2012 m. birželio 21 d. įregistruotiems prekių ženklams galėjo taikyti išsamiojo aiškinimo kriterijų arba reikalauti, kad Apeliacinė taryba patikrintų *Scooters India* prekių ženklo „Lambretta“ naudojimą iš tikrųjų atsarginėms dalims.

75. Reikėtų pateikti paskutinį argumentą: priimdamas naująją Reglamento Nr. 207/2009<sup>52</sup> 28 straipsnio 8 dalį Sąjungos teisės aktų leidėjas siekė ištaisyti sistemos trūkumus ir iki 2012 m. birželio 22 d. įregistruotų prekių ženklų savininkams suteikė galimybę iki 2016 m. rugsėjo 24 d. paaiškinti, kokių ketinimų, susijusių su klasės antraštėje minimomis prekėmis ir paslaugomis, jie turėjo paraiškos pateikimo dieną. Reglamente jiems suteikiama galimybė taikyti išsamiojo aiškinimo kriterijų, siekiant pašalinti abejones pramoninės nuosavybės teisių materialinės apsaugos (prekių ir paslaugų) srityje. Nepaisant šių priemonių normatyvinio pobūdžio, Tarnyba Pranešimu Nr. 2/12 siekė to paties.

76. Todėl būtų paradoksalu, jeigu, kaip siūlo *Brandconcern*, būtų panaikintas Bendrojo Teismo sprendimas, kuriuo pritariama tam pačiam kaip ir teisės aktų leidėjo požiūriui, kai, be to, *Scooters India* dar galėtų EUIPO „patikslinti savo ketinimus“, kad patvirtintų, ar tai buvo tas pats ketinimas, kurį vertino Bendrasis Teismas. Be to, reikia pažymėti, kad teisės aktų leidėjas taip pat paiso Sprendimo *IP Translator*, apribodamas jo poveikį iki paskelbimo jau įregistruotiems prekių ženklams.

77. Trumpai tariant, kadangi nebuvo nustatytas Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su šio straipsnio 2 dalimi, pažeidimas, pirmąjį *Brandconcern* apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti.

#### B – Dėl antrojo pagrindo, paremto motyvavimo pareigos pažeidimu dėl nenuoseklumo

78. Atmetus pirmąjį pagrindą, reikia išnagrinėti antrąjį pagrindą, kurį *Brandconcern* pateikė subsidiariai.

##### 1. Šalių argumentai

79. *Brandconcern* teigia, kad skundžiamame sprendime padarytas „procedūrinis pažeidimas“<sup>53</sup>, pasireiškęs sprendimo priėmimu *ultra petita*<sup>54</sup>, nes Bendrasis Teismas ginčijamą sprendimą panaikino, nors konstatavo, kad *Scooters India* nenaudojo prekių ženklo 12 klasės prekėms. Jos nuomone, skundžiamu sprendimu turėjo būti patvirtintas ginčijamas sprendimas tiek, kiek jame nurodomos „transporto priemonės ir aparatai, judantys sausuma, oru ar vandeniu“, o panaikinta turėjo būti tik ta jo dalis, kurioje neišanalizuotas prekių ženklo naudojimas 12 klasės prekėms, t. y. atsarginėms dalims.

80. EUIPO mano, kad pirmiausia šis pagrindas nepriimtinas, nes *Brandconcern* nenurodė skundžiamo sprendimo punktų, kuriuose būtų patvirtinta, kad prekių ženklas „Lambretta“ iš tikrųjų nebuvo naudojamas minėtoms transporto priemonėms ir aparatams. Kadangi ši bendrovė taip pat nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo remiasi, EUIPO mano, kad nėra įvykdyti Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnyje ir 53 straipsnio 1 dalyje numatyti apeliacinio skundo priimtinum reikalavimai.

81. Dėl bylos esmės Tarnyba teigia, kad Bendrasis Teismas teisingai panaikino ginčijamą sprendimą ir grąžino bylą Apeliacinei tarybai, kad ši patikrintų įrodymus, ar prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas prekių pakategorei.

52 — Šios išvados 6 punktas.

53 — Apeliacinio skundo 99 punktas.

54 — Pripažįstu, kad šią išvadą padariau po to, kai antrąjį pagrindą, kuris argumentuojamas gana sudėtingai, išaiškinau *pro actione* ir konkrečiai paklausiau apeliančiąs apie šį elementą per žodinį procesą.

82. *Scooters India*, kaip ir EUIPO, mano, kad antra teisės klaida nepadaryta ir kad iš tikrųjų šis pagrindas niekuo nesiskiria nuo pirmojo pagrindo.

## 2. Pagrindo nagrinėjimas

### a) Dėl nepriimtimumo

83. Priešingai, nei teigia Taryba, manau, kad netrūksta Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnyje, siejamame su 53 straipsnio 1 dalimi, nurodytų ir Procedūros reglamento 168 straipsnyje paašškintų būtinų aplinkybių. Jeigu tos aplinkybės nėra aiškiai išskirtos ir jei nėra patikslinta, koks procedūrinis pažeidimas būdingas sprendimui, manau, kad *Brandconcern* kritika yra priimtina bent jau tiek, kiek ja nurodoma, kad Bendrojo Teismo sprendimas apima daugiau, nei reikalavo apeliantė.

84. Antrojo pagrindo argumentai grindžiami tuo, kad jei ginčas Bendrajame Teisme buvo susijęs tik su atsarginėmis dalimis (ir prekių ženklo naudojimu joms žymėti), pasak *Brandconcern*, galima pagrįstai daryti išvadą, kad panaikinimas neturėtų daryti įtakos EUIPO vertinimui, susijusiam su prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų transporto priemonėms ir aparatams žymėti, o dėl to skundžiamu sprendimu negalėtų būti panaikintas visas ginčijamas sprendimas.

85. Šiuo kaltinimu galiausiai paneigiamas teismo, priėmusio sprendimą *ultra petita*<sup>55</sup>, nenuoseklumas, o tai reiškia, kad antrasis skundo pagrindas yra priimtinas.

### b) Dėl esmės

86. Mano nuomone, antrasis skundo pagrindas taip pat negali būti patvirtintas, nes Bendrasis Teismas nepadarė procedūrinių pažeidimų, dėl kurių yra kaltinamas.

87. *Scooters India* prašė Bendrojo Teismo panaikinti „ginčijamą sprendimą, kiek juo Apeliacinė taryba atmetė *Scooters India* apeliaciją dėl 12 klasės prekių“<sup>56</sup>, nedarant jokio skirtumo šiuo klausimu. Bendrasis Teismas nepriima sprendimo *ultra petita*, kai sprendimu patenkina šį reikalavimą tokį, koks jis buvo suformuluotas.

88. Be to, sprendimo 44 punkte, kuris nurodomas remiantis antruoju pagrindu, nėra *ratio decidendi*, todėl jis neturi atitinkamo poveikio rezoliucinei daliai. Teisinis pagrindas, kuris lemia ginčijamo sprendimo panaikinimą, pateiktas ankstesniuose paties sprendimo punktuose<sup>57</sup>. 44 punkte Bendrasis Teismas tik pedagogiškai paašškina Apeliacinei tarybai, kokį nagrinėjimą ši „turėtų“ atlikti. Be to, sprendimo 43 punkte, kuriame taip pat įpareigojama vadovautis Sprendime *Ansul*<sup>58</sup> suformuluota praktika, šis didaktinis tonas sustiprėja.

55 — *Brandconcern* advokatas teismo posėdyje pripažino, kad „procedūrinė klaida“ galima būtų laikyti nagrinėjimą *ultra petita*. Šią klaidą tikrai galima nurodyti apeliaciniame skunde; žr., pvz., 2014 m. balandžio 10 d. Sprendimą *Komisija / Siemens Österreich* ir kt. ir *Siemens Transmission & Distribution* ir kt. / Komisija (C-231/11 P–C-233/11 P; EU:C:2014:256, 115 ir paskesni punktai).

56 — Taip nurodyta skundžiamo sprendimo 7 punkte.

57 — Šiuo klausimu žr. 2001 m. liepos 12 d. Sprendimą *Komisija ir Prancūzija / TFI* (C-302/99 P ir C-308/99 P; EU:C:2001:408, 26–29 punktai).

58 — 2003 m. kovo 11 d. sprendimas (C-40/01; EU:C:2003:145).

89. Pagal SESV 266 straipsnį institucija, kurios teisės aktas buvo panaikintas, turi „imtis būtinų priemonių sprendimui įvykdyti“. Šiuo tikslu ji turi laikytis ne tik rezoliucinės dalies, bet ir motyvų, kuriais remiantis ši priimta, atsižvelgdama į tai, kad jie būtini norint nustatyti tikslią sprendimo rezoliucinės dalies reikšmę. Šiais motyvais nustatoma konkreti neteisėta teisės nuostata ir, kita vertus, atskleidžiamos tikslios neteisėtumo priežastys, į kurias atitinkama institucija turėtų atsižvelgti, siekdama pakeisti panaikintą teisės aktą<sup>59</sup>.

90. Taigi Bendrasis Teismas neprivalo atitinkamai institucijai nurodyti, kokių veiksmų imtis<sup>60</sup>, tačiau tai jam netrukto pateikti tam tikrų gairių dėl to, ką ji turėtų daryti. Vis dėlto tokiu atveju, kaip nurodyta skundžiamo sprendimo 44 punkte, minėtos gairės turi didaktinę vertę.

91. Be to, nereikėtų pamiršti nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią procedūra, kuria siekiama pakeisti panaikintą teisės aktą, gali būti atnaujinta tiksliai nuo to momento, kai atsirado neteisėtumas, ir kad Bendrijos teisės akto panaikinimas nebūtinai turi poveikį parengiamiesiems dokumentams<sup>61</sup>, todėl Apeliacinė taryba, jei mano, kad to reikia, tikrai gali atsižvelgti į įrodymus, susijusius su 12 klasės prekėmis.

92. Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus, reikia atmesti antrąjį apeliacinio skundo pagrindą.

## VI – Bylinėjimosi išlaidos

93. Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi siūlau Teisingumo Teismui atmesti apeliacinį skundą ir kadangi to reikalavo EUIPO ir *Scooters India, Brandconcern* turi padengti nagrinėjant šį apeliacinį skundą abiejų šių šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

## VII – Išvada

94. Atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui:

1. Atmesti *Brandconcern BV* pateiktą apeliacinį skundą dėl 2014 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo *Scooter India / VRDT Brandconcern (LAMBRETTA)* (Byla T-51/12).
2. Priteisti iš *Brandconcern BV* Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos ir *Scooters India Ltd.* patirtas bylinėjimosi išlaidas.

59 — 1988 m. balandžio 26 d. Sprendimas *Asteris / Komisija* (97/86; EU:C:1988:199, 27 punktą) ir 2003 m. kovo 6 d. Sprendimas *Interporc / Komisija* (C-41/00 P; EU:C:2003:125, 29 punktą).

60 — 1993 m. gegužės 25 d. Sprendimas *Foyer culturel du Sart-Tilman / Komisija* (C-199/91; EU:C:1993:205, 17 punktą).

61 — Žr. 1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Ispanija / Komisija* (C-415/96; EU:C:1998:533, 31 ir 32 punktai ir juose nurodyta teismų praktika).