



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 19 lipca 2016 r.¹

Sprawa C-577/14 P

**Brandconcern BV
przeciwko**

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Słowny znak towarowy „Lambretta” — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku złożony przez Brandconcern BV — Częściowe stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku

1. Rejestracja znaku towarowego wymaga m.in. wskazania w zgłoszeniu towarów lub usług, dla których wnosi się o ochronę danego oznaczenia odróżniającego. W tym celu zarówno podmioty gospodarcze, jak urzędy ds. znaków towarowych państw członkowskich oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwany dalej „Urzędem” lub „EUIPO”²) stosują klasyfikację nicejską³.
2. Porozumienie nicejskie obejmuje wykaz 34 klas towarów oraz 11 klas usług. Każda klasa obejmuje ogólne określenia odpowiadające sektorom, do których przynależą odpowiednie towary lub usługi. Klasyfikacja zawiera dodatkowo alfabetyczne wyliczenie towarów i usług, które informuje o klasie, do której przynależy każdy z nich.
3. W wyroku *The Chartered Institute of Patent Attorneys*⁴ (zwanym dalej „wyrokiem IP Translator”) Trybunał wypowiedział się co do wykładni w razie używania nagłówków klasy porozumienia nicejskiego jako czynnika, który wywiera skutki, gdy chodzi o zakres ochrony udzielonej w wyniku rejestracji. Trybunał wyznaczył pewne reguły, a w szczególności zwrócił uwagę na konieczność wskazywania w zgłoszeniach w sposób jasny i dokładny towarów lub usług, które mają być objęte rejestracją⁵. Trybunał nie ograniczył jednak skutków czasowych swego wyroku.

1 — Język oryginału: hiszpański

2 — Skrót nazwy urzędu w języku angielskim (European Union Intellectual Property Office) używany jest we wszystkich pozostałych językach.

3 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zmienione w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89; zwane dalej „porozumieniem nicejskim”, „porozumieniem” lub po prostu „klasyfikacją”).

4 — Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. (C-307/10, EU:C:2012:361). Wyrok ten znany jest poprzez odwołanie do słownego znaku towarowego, którego dotyczył: „IP Translator”.

5 — Co do wyroku IP Translator zob. pkt. 53 i nast.

4. Przedsiębiorstwo Brandconcern BV wnosi w odwołaniu o uchylenie wyroku Sądu z dnia 30 września 2014 r., Scooters India/OHIM – Brandconcern (Lambretta) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”)⁶ z uwagi na błąd polegający na niezastosowaniu doktryny z wyroku IP Translator w sposób retroaktywny do dokonanego w EUIPO zgłoszenia rejestrowego dotyczącego klasy 12. Przedmiotowe odwołanie pozwoli w pierwszej kolejności wyjaśnić granice linii orzeczniczej ustalonej w wyroku IP Translator w sposób ogólny, a następnie przeanalizować możliwość jej ewentualnego zastosowania do zarejestrowanych już znaków towarowych.

5. W każdym razie waga wyroku, w którym zostanie rozstrzygnięte odwołanie, będzie ograniczona z uwagi na nowe brzmienie art. 28 rozporządzenia nr 207/2009⁷ po wejściu w życie w dniu 23 marca 2016 r. rozporządzenia (UE) 2015/2424⁸. Ustęp 8 tego artykułu ma na celu zaradzenie problemom interpretacyjnym dotyczącym klasyfikowania towarów i usług w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych przed wydaniem wyroku IP Translator.

I – Ramy prawne

A – Rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

6. Unijne znaki towarowe Unii Europejskiej regulowane są na użytek niniejszego sporu rozporządzeniem nr 207/2009. Późniejsze reformy wprowadzone rozporządzeniem 2015/2424, które zmieniło istotne aspekty poprzedniej regulacji w przedmiocie znaków wspólnotowych (zwanymi dalej „znakami towarowymi Unii Europejskiej”) ⁹, nie wpływają *ratione temporis* na niniejsze odwołanie. Niemniej należy tu przywołać nowy art. 28 („Określenie i klasyfikacja towarów i usług”), którego ust. 8 stanowi:

„8. Właściciele unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogą złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy, pod warunkiem że tak oznaczone towary lub usługi znajdują się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy w edycji klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia.

Oświadczenie takie jest składane w Urzędzie w terminie do dnia 24 września 2016 r. i wskazuje w sposób jasny, dokładny i szczegółowy towary i usługi inne niż te wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń nagłówków klas, pierwotnie objętych zamiarem właściciela. [...]

Uznaje się, że unijne znaki towarowe, w odniesieniu do których nie złożono żadnego oświadczenia w terminie, o którym mowa w akapicie drugim, obejmują, po upływie tego terminu, jedynie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy”.

6 — Sprawa T-51/12, niepublikowany (EU:T:2014:844).

7 — Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

8 — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

9 — Lub też „unijnym znakiem towarowym”, zgodnie z art. 1 pkt 2 rozporządzenia 2015/2424. W dalszej części będę posługiwać się terminem „unijny znak towarowy”.

7. Znajdujący się w tytule VI „Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie” art. 51, dotyczący podstaw wygaśnięcia prawa do znaku stanowi:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywistości używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania [...]

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”.

B – Rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 2868/95¹⁰

8. Zasada 2, zatytułowana „Wykaz towarów i usług”, stanowi:

„1. Wspólną klasyfikację określoną w art. 1 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług do celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami i poprawkami stosuje się do klasyfikacji towarów i usług.

2. Wykaz towarów i usług sporządza się w taki sposób, aby jasno wskazać charakter towarów i usług, oraz żeby dopuszczała ona klasyfikację każdego towaru i każdej usługi w tylko jednej klasie klasyfikacji nicejskiej.

3. Towary i usługi są co do zasady zgrupowane zgodnie z klasami klasyfikacji nicejskiej, tak, aby każda grupa była poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy, i przedstawione w porządku klas tej klasyfikacji.

4. Klasyfikacja towarów i usług służy wyłącznie celom administracyjnym. Towary i usługi nie mogą dlatego być uważane za podobne do siebie na takiej podstawie, że wykazane są w tej samej klasie w klasyfikacji nicejskiej, a towary i usługi nie mogą być uważane za odmienne od siebie na takiej podstawie, że wykazane są w różnych klasach w klasyfikacji nicejskiej”.

C – Komunikaty dyrektora wykonawczego EUIPO

9. Dyrektor wykonawczy EUIPO wykonuje uprawnienia przyznane na podstawie art. 124 rozporządzenia nr 207/2009. Spośród nich warto wyróżnić na użytek niniejszego wywodu uprawnienie do przyjmowania wewnętrznych instrukcji administracyjnych oraz publikacji obwieszczeń [ust. 2 lit. a)] w Dzienniku Urzędowym EUIPO na mocy art. 89 lit. b) rozporządzenia.

10 — Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 189), w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 355/2009 Komisji z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.U. 2009, L 109, s. 3); dalej będę używać określenia „rozporządzenie wykonawcze”.

10. W celu wyjaśnienia praktyki stosowanej przez Urząd co do posługiwania się nagłówkami klasy jak również jego skutków, gdy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego były obiektem ograniczenia lub częściowego zrzeczenia się lub gdy dotyczyło ich postępowanie w sprawie sprzeciwu albo unieważnienia prawa do znaku, dyrektor wykonawczy przyjął i opublikował komunikat nr 4/03¹¹. Zgodnie z jego pkt IV akapity pierwszy i drugi:

„W 34 klasach towarów i 11 klasach usług mieszczą się wszystkie towary i usługi. W rezultacie użycie wszystkich ogólnych określeń wymienionych w nagłówku określonej klasy stanowi zastrzeżenie wszystkich towarów i usług przynależących do tej klasy.

Podobnie posłużenie się danym ogólnym określeniem z nagłówka klasy dotyczyć będzie wszystkich towarów lub usług objętych tym ogólnym określeniem i prawidłowo zaklasyfikowanych do tej samej klasy. [...]”.

11. W następstwie wyroku IP Translator, mimo że Trybunał dokonywał w nim interpretacji dyrektywy 2008/95/WE¹², a nie rozporządzenia nr 207/2009, dyrektor wykonawczy EUIPO opublikował komunikat nr 2/12¹³, którego pkt V stwierdza:

„Co się tyczy wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie niniejszego komunikatu, w przypadku których posłużono się wszystkimi ogólnymi określeniami wymienionymi w nagłówku danej klasy, Urząd przyjmuje, że zamiarem zgłaszającego, w świetle wskazań zawartych we wcześniejszym komunikacie nr 04/03, było objęcie wszystkich towarów lub usług wskazanych w alfabetycznym wykazie tej klasy, zgodnie z wersją obowiązującą w chwili dokonania zgłoszenia.

Powyższe nie wpływa na stosowanie postanowień art. 50 RWZT [rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego]”.

II – Okoliczności powstania sporu

12. Jak wynika z pkt 1–6 zaskarżonego wyroku, spółka Scooters India Ltd. jest właścicielką słownego wspólnotowego znaku towarowego „Lambretta”¹⁴, zgłoszonego w dniu 7 lutego 2000 r. i zarejestrowanego przez Urząd w dniu 6 sierpnia 2002 r. pod numerem 1495100.

13. W zgłoszeniu rejestrowym ograniczono towary objęte znakiem towarowym do klas 3, 12, 14, 18 i 25 porozumienia nicejskiego. Do celów niniejszego odwołania, z uwagi na to, że Scooters India odstąpiła częściowo od swych żądań przed Sądem¹⁵, wystarczy odnieść się do towarów przynależących do klasy 12, której opis w porozumieniu nicejskim jest następujący:

— klasa 12: „pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie”.

11 — Komunikat z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie używania nagłówków klas w wykazach towarów i usług dla potrzeb zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych.

12 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

13 — Komunikat z dnia 20 czerwca 2012 r. o identycznym tytule co jego poprzednik, komunikat nr 4/03, który uchylił i zastąpił. Uchylenie komunikatu nr 2/12 odbędzie się etapami: częściowo od dnia 23 marca 2016 r. a w pozostałej części w dniu 25 września tego samego roku, gdy zostanie on zastąpiony komunikatem nr 1/2016 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 8 lutego 2016 r., dotyczącym stosowania art. 28 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

14 — W odpowiedzi na skargę Scooters India twierdziła, że w zgłoszeniu zastrzeżono wcześniejszy charakter pięciu zarejestrowanych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie, w szczególności znaku nr 874581 dla samochodów, samochodów ciężarowych, rowerów i akcesoriów zawartych w klasie 12, i jednego we Włoszech.

15 — Zgodnie z pkt 7 zaskarżonego wyroku Scooters India odstąpiła od żądania unieważnienia prawa do znaku w odniesieniu do pozostałych klas towarów i usług.

14. W dniu 19 listopada 2007 r. przedsiębiorstwo Brandconcern złożyło wniosek o stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku towarowego Lambretta zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. a) i art. 50 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94¹⁶. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku obejmował m.in. towary z klasy 12 i uzasadniany był brakiem rzeczywistego używania znaku towarowego w nieprzerwanym okresie 5 lat.

15. Decyzją z dnia 24 września 2010 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek Brandconcern i stwierdził częściowe wygaśnięcie prawa do znaku towarowego od dnia 19 listopada 2007 r. dla towarów należących m.in. do klasy 12.

16. Decyzja z dnia 24 września 2010 r. została zaskarżona przez Scooters India do EUIPO na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

17. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO w decyzji z dnia 1 grudnia 2011 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) oddaliła odwołanie Scooters India, z wyjątkiem części dotyczącej „mydeł” z klasy 3 (w którym to przypadku uchyliła decyzję z dnia 24 grudnia 2010 r.)¹⁷.

18. Izba Odwoławcza wskazała jako przyczynę oddalenia odwołania Scooters India to, że nie udowodniono w wystarczający sposób rzeczywistego używania znaku towarowego Lambretta w przypadku towarów z klasy 12 (m.in.), co zadecydowało o wygaśnięciu rejestracji znaku towarowego.

III – Zaskarżony wyrok

19. W dniu 8 lutego 2012 r. Scooters India wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej. Jako jedyny zarzut podniesiono naruszenie art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który to zarzut został następnie podzielony na dwie części.

20. W pierwszej z nich Izbie Odwoławczej zarzucono, że nie wykluczyła części zamiennych ze stwierdzenia wygaśnięcia, domagając się w ten sposób od EUIPO zastosowania kryterium obowiązującego w chwili dokonania zgłoszenia w 2000 r. Zgodnie z tym kryterium (zwanym dalej „kryterium kompleksowym”), jeżeli zgłoszenia rejestrowe znaków towarowych wymieniają bez dokonania rozróżnienia towary wskazane w nagłówku klasy, to obejmują one wszystkie towary z alfabetycznego wykazu towarów i usług należących do tej klasy.

21. Sąd zniuansował tę krytykę. Przeanalizował¹⁸, czy części zamienne do skuterów przynależą do towarów zawartych w klasie 12 i zbadał w dalszej kolejności, czy zgłoszenie rejestrowe Scooters India można było rozpoznać zgodnie z kryterium kompleksowym, czy też raczej z kryterium „dosłownym”¹⁹, tj. biorąc pod uwagę jedynie kategorie towarów wprost zawartych w nagłówku danej klasy (w tym przypadku były to: pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie).

16 — Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Obecnie artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

17 — W tym samym dniu Izba Odwoławcza również oddaliła odwołanie Brandconcern od decyzji Wydziału Unieważnień.

18 — Punkt 18 i nast. zaskarżonego wyroku.

19 — Dla określenia tych dwóch podejść używane są często terminy angielski „class-heading-covers-all-approach” dla kryterium kompleksowego oraz „class-heading-means-what-it-says-approach” w przypadku kryterium dosłownego. Zobacz np. F. Kramer, § 32, w: Ekey, Bender, Fuchs-Wisseman (Hrsg.), *Markenrecht*, (Bd. I), 3. Aufl., C.F. Müller, 2015, s. 65, pkt 649.

22. Sąd przywołał wyrok IP Translator²⁰, z którego wynika, że, gdy zgłaszający znak towarowy posłuży się wszystkimi ogólnymi określeniami z nagłówka danej klasy klasyfikacji, to powinien wskazać, czy jego zgłoszenie obejmuje wszystkie towary lub usługi zawarte w wykazie alfabetycznym danej wskazanej klasy, czy też jedynie niektóre z nich, a w tym ostatnim przypadku jest zobowiązany do wyszczególnienia towarów lub usług przynależących do danej klasy²¹.

23. Z uwagi na to, że wyrok IP Translator został wydany po zajściu zdarzeń będących przedmiotem odwołania, Sąd zbadał jego wpływ i uznał, że do niniejszej sprawy znajduje zastosowanie komunikat nr 2/12, przywołując zasadniczo następujące argumenty: a) komunikat nr 4/03 miał wyłącznie charakter objaśniający praktykę Urzędu stosowaną do chwili jego publikacji; b) komunikat nr 2/12 nie dokonywał rozróżnienia pomiędzy znakami towarowymi zarejestrowanymi przed lub po komunikacie nr 4/03; i c) zasada pewności prawa wymaga zastosowanie komunikatu nr 2/12 do znaków towarowych zarejestrowanych, podobnie jak Lambretta, przed wydaniem komunikatu nr 4/03²².

24. W rezultacie Sąd orzekł, że wymienienie w zgłoszeniu rejestrowym znaku towarowego Lambretta wszystkich kategorii towarów z nagłówka klasy 12 należy interpretować w ten sposób, iż obejmuje ono wszystkie towary z wykazu alfabetycznego tej klasy, co dodatkowo odpowiadało zamiarowi Scooters India. Stwierdził równocześnie, że chociaż części zamienne do skuterów nie widnieją jako takie w wykazie alfabetycznym towarów z klasy 12, to jednak obejmuje on akcesoria i części do pojazdów, takie jak opony, koła czy korbowody, z uwagi na co Izba Odwoławcza powinna była zbadać rzeczywiste używanie znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych. Ponieważ w zaskarżonej decyzji pominięta została ta analiza, Sąd uwzględnił pierwszą część zarzutu nieważności przywołanego przez Scooters India²³.

25. W drugiej części zarzutu Scooters India podnosiła, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo z uwagi na niezastosowanie orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym rzeczywiste używanie znaku towarowego dla części zamiennych oznacza, że zachowane zostają prawa właściciela w odniesieniu do towarów zawierających te części²⁴.

26. Sąd oddalił drugą część zarzutu, ponieważ Izba Odwoławcza nie przeanalizowała dowodów przedstawionych w związku z częściami zamiennymi do skuterów. Pouczył jednak Izbę Odwoławczą co do sposobu, w jaki powinna przeprowadzić tę analizę w przypadku używania znaku towarowego Lambretta w odniesieniu do części zamiennych, odwołując się m.in. do kryteriów ustanowionych w wyroku Ansul²⁵.

IV – Postępowanie przed Trybunałem oraz żądania stron

27. Odwołanie wniesione przez Brandconcern wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 11 grudnia 2014 r., a odpowiedzi EUIPO oraz Scooters India, odpowiednio, w dniach 10 i 18 marca 2015 r.

28. Zgodnie z art. 175 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem replika została złożona w dniu 4 czerwca 2015 r., a dupliki Scooters India i EUIPO, odpowiednio, w dniach 8 i 13 lipca 2015 r.

20 — Sąd zacytował w szczególności pkt 56, zgodnie z którym dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony znakiem towarowym, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym krajowym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

21 — Punkt 61 wyroku IP Translator.

22 — Punkty 27–34 zaskarżonego wyroku.

23 — Punkty 35–38 zaskarżonego wyroku.

24 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), w szczególności pkt 40–43.

25 — Zobacz przypis poprzedni; również pkt 44 zaskarżonego wyroku.

29. Brandconcern wnosi do Trybunału, po pierwsze, o: a) uchylenie zaskarżonego wyroku; b) oddalenie skargi Scooters India wniesionej do Sądu; i c) obciążenie kosztami stron przeciwnych. Pomocniczo wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2011 r. i o obciążenie kosztami EUIPO oraz Scooters India.

30. EUIPO wnosi do Trybunału o: a) uznanie drugiego zarzutu odwołania za niedopuszczalny; b) oddalenie odwołania; i c) obciążenie Brandconcern kosztami.

31. Scooters India wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie strony wnoszącej odwołanie kosztami.

32. W dniu 11 maja 2016 r. na wniosek Brandconcern i Scooters India, zgodnie z art. 76 § 1 regulaminu postępowania, odbyła się rozprawa, w której udział wzięły wszystkie strony.

V – Analiza odwołania

33. Brandconcern zarzuca Sądowi dwukrotne dopuszczenie się naruszenia prawa: a) naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009; oraz b) uchybienie proceduralne polegające na braku spójności pomiędzy żądaniami skarżących i sentencją, co doprowadziło do wydania wyroku ultra petita.

A – W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

1. Twierdzenia stron

34. Brandconcern uważa²⁶, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, przyjmując, iż w myśl zasady pewności prawa EUIPO, uznawszy, że rejestracja rozpatrywanego oznaczenia oparta na nagłówku klasy 12 obejmowała również części zamienne, miał obowiązek zbadać, czy Scooters India rzeczywiście używała znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów.

35. Dla poparcia swego twierdzenia Brandconcern przywołuje wyrok IP Translator, w którym Trybunał wypowiedział się jego zdaniem za dosłownym znaczeniem określeń używanych przez właścicieli znaków towarowych w zgłoszeniach rejestrowych. W jego przekonaniu wyrok ten powinien znajdować zastosowanie w niniejszej sprawie bez jakichkolwiek modyfikacji oraz bez możliwości dania pierwszeństwa wymogom pewności prawa wskazanym przez Sąd w zaskarżonym wyroku.

36. Brandconcern uważa, że Sąd nie może ograniczyć w czasie skutków wyroku Trybunału, jeżeli ten ostatni sam nie zawarł podobnego zastrzeżenia we własnym rozstrzygnięciu. Dodatkowo Scooters India nie przywołała przed Sądem żadnego precedensu, w którym wypowiedziano by się za tak liberalnym stosowaniem zasady pewności prawa, nie czyni tego również sam zaskarżony wyrok. W tym względzie Sąd nie może wykorzystywać swych własnych wyroków, aby ograniczyć skutki wyroku Trybunału.

26 — Chociaż wnoszący odwołanie przedstawił na wstępie pewne twierdzenia dotyczące używania przez Scooters India znaku towarowego Lambretta w odniesieniu do części zamiennych, to nie zostaną one tu przedstawione z uwagi na brak znaczenia dla rozstrzygnięcia zarzutu pierwszego.

37. Wreszcie Brandconcern zaprzecza, aby przy dokonywaniu wykładni zgłoszeń rejestrowych należało brać pod uwagę zamiar właścicieli znaków towarowych²⁷, wbrew praktyce EUIPO sprzed wydania komunikatu nr 2/12. W każdym razie zamiar ten powinien odnosić się do wykazu towarów i usług w celu określenia z jak największą dokładnością zakresu ochrony zastrzeżonego przez właściciela znaku towarowego, jak tego wymagał później wyrok IP Translator. Nie można kompensować braków pierwotnego zgłoszenia, odwołując się do późniejszego zastrzeżenia wcześniejszego charakteru, ani też w ramach procedury odwoławczej.

38. Podsumowując, zdaniem Brandconcern Trybunał mógł przyjąć w wyroku IP Translator podejście „prospektywne” jako zasadę wykładni zgłoszeń rejestrowych, lecz tego nie uczynił. Ustanowił natomiast przeciwnie ogólną zasadę, która stawia wymóg jasności i precyzyjności wskazań zawartych w zgłoszeniach znaków towarowych i w świetle której należy te zgłoszenia interpretować.

39. EUIPO odrzuca argumenty Brandconcern. W szczególności wskazuje, że wyrok IP Translator nie opowiedział się za żadnym z punktów widzenia, tj. ani za kryterium kompleksowym z komunikatu nr 4/03 ani za kryterium dosłownym. Wyrok ten, jak twierdzi, odnosił się do zgłoszeń rejestrowych a nie do znaków towarowych już zarejestrowanych, przez co wymogi jasności i precyzyjności dotyczą przede wszystkim tych pierwszych, natomiast w mniejszym stopniu tych drugich.

40. Zdaniem Urzędu pkt 60 wyroku IP Translator ma sugerować, że zamiar zgłaszającego urasta do rangi kryterium podstawowego w procesie ustalenia zakresu ochrony przyznanej z tytułu znaku towarowego. Jednak, chociaż to do zgłaszających należy klaryfikacja własnego zamiaru zgodnie z wymogami jasności i precyzyjności, to właściwy organ (urząd ds. znaków towarowych) musi zbadać ten zamiar w przypadku już zarejestrowanych znaków towarowych. Wyrok IP Translator nie może być przywoływany jako możliwość zastąpienia analizy zamiaru zgłaszającego za pomocą domniemania. W tym sensie Sąd nie zignorował wskazówek wyroku IP Translator dotyczących zgłoszeń znaków towarowych, a jedynie zmodyfikował je w odniesieniu do znaków towarowych już zarejestrowanych.

41. Urząd dodaje, że zamiar Scooters India był oczywisty przy dokonywaniu rejestracji wcześniejszego brytyjskiego znaku towarowego Lambretta, zastrzegającego wcześniejszy charakter dla wszystkich towarów, tj. „samochodów, samochodów dostawczych i rowerów, jak również części i elementów składowych” tych towarów.

42. Zdaniem Scooters India wykładnia wyroku IP Translator proponowana przez Brandconcern oznaczałaby naruszenie pewności prawa oraz zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań podmiotów, które kierowały się kryterium urzędów ds. znaków towarowych (nie tylko EUIPO) co do wskazywania nagłówek klas jako skróconego odwołania do wszystkich towarów do nich przynależnych zgodnie z wykazem alfabetycznym. Uważa dodatkowo z tych samych powodów co EUIPO, że Brandconcern błędnie odczytuje wyrok IP Translator.

2. Analiza zarzutu

43. W ramach pierwszego zarzutu odwołania Brandconcern wskazuje na naruszenie w zaskarżonym wyroku art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Przepis ten nakazuje, aby w okresie 5 lat znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają ochronie²⁸.

27 — Zobacz pkt 34 zaskarżonego wyroku.

28 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), pkt 37.

44. O ile pojęcie „rzeczywistego używania” zostało poddane szerokiej i szczegółowej interpretacji w wyroku *Ansul*²⁹, i nie ono jest kwestią sporną w niniejszym odwołaniu, o tyle cały czas wyjaśnienia wymaga odwoływanie do „towarów i usług, dla których [znak towarowy] został zarejestrowany”.

45. Skoro zatem zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 lit. c), rozporządzenia nr 207/2009 w celu wpisania znaku towarowego do rejestru zgłoszenie unijnego znaku towarowego powinno zawierać wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o ochronę, to *Brandconcern* twierdzi, że ocena tego zgłoszenia powinna zostać dokonana zgodnie z tezami wyroku *IP Translator*.

46. Spór dotyczący zastosowania wyroku *IP Translator* w niniejszej sprawie przebiega zasadniczo dwutorowo: dotyczy jego zastosowania w czasie i możliwej ekstrapolacji z punktu widzenia materialnego. O ile *Brandconcern* wskazuje na brak ograniczenia skutków w samym wyroku oraz wynikającą stąd niemożność zmodyfikowania przez Sąd jego zastosowania poprzez przywołanie zasady pewności prawa, o tyle *EUIPO* wskazuje na odmienny przedmiot sporu, a mianowicie zgłoszenie znaku towarowego (w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem *IP Translator*) oraz zarejestrowany już znak towarowy (w niniejszym postępowaniu).

a) W przedmiocie ograniczenia w czasie skutków wyroków wydanych przez Trybunał

47. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykładnia przepisu prawa Unii dokonana przez Trybunał w ramach kompetencji przyznanej mu w art. 267 TFUE wyjaśnia i precyzuje znaczenie oraz zakres tego przepisu, tak jak powinien lub powinien być on być rozumiany i stosowany od chwili jego wejścia w życie. Z powyższego wynika, że sądy mogą i powinny stosować zinterpretowany w ten sposób przepis również do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku o dokonanie wykładni, jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe przesłanki wszczęcia przed właściwym sądem postępowania w sprawie związanej ze stosowaniem takiego przepisu³⁰.

48. To samo orzecznictwo stwierdza, że w obliczu ogólnej zasady pewności prawa, nieodłącznie związanej z porządkiem prawnym Unii Trybunał może jedynie wyjątkowo ograniczyć możliwość powoływania się przez zainteresowanych na przepis, gdy spełnione są wymogi dobrej wiary zainteresowanych i ryzyka poważnych komplikacji³¹.

49. Wreszcie, wciąż zgodnie ze wspomnianym orzecznictwem, to do Trybunału należy określenie chwili, od której będzie wywierać skutki dokonana wykładnia prawa Unii, a ograniczenie skutków takiej wykładni może mieć miejsce jedynie w samym wyroku. Zasada ta gwarantuje równość traktowania państw członkowskich i innych podmiotów prawa oraz spełnia tym samym również wymagania wynikające z zasady pewności prawa³².

50. A zatem doktryna dotycząca ograniczenia skutków wyroku Trybunału może zostać zreasumowana w następujących punktach: a) co do zasady wyroki Trybunału wywierają skutki *ex tunc*; b) wyjątkowo dochodzi do ograniczenia skutków wykładni przepisu; c) Trybunał jest wyłącznie właściwy do dokonania takich ograniczeń; oraz d) podobne ograniczenie musi zostać wyraźnie zamieszczone w wyroku dokonującym wykładni danego przepisu.

29 — *Ibidem*, pkt 36–42.

30 — Wyrok z dnia 23 października 2012 r., *Nelson i in.* (C-581/10 i C-629/10, EU:C:2012:657), pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo.

31 — Wyroki: z dnia 14 kwietnia 2015 r., *Manea* (C-76/14, EU:C:2015:216), pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo (oddalające); z dnia 28 kwietnia 2016 r., *Borealis Polyolefine i in.* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 i od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311), pkt 103 (zasądzące).

32 — Wyroki: z dnia 23 października 2012 r., *Nelson i in.* (C-581/10 i C-629/10, EU:C:2012:657), pkt 90, 91; a także z dnia 6 marca 2007 r., *Meilicke in.* (C-292/04, EU:C:2007:132), pkt 37.

51. Prawdą jest, że wyrok IP Translator, jak zauważa Brandconcern, nie zawiera żadnego ograniczenia w czasie swoich skutków prawnych, z uwagi na co na pierwszy rzut oka interpretowany przepis powinien znaleźć zastosowanie również do sytuacji prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia. Jednakże uwagę zwraca to, iż żadna ze stron postępowania w trybie prejudycjalnym (11 państw członkowskich, Komisja, EUIPO oraz dwie strony postępowania ad quo) nie wniosła o dokonanie takiego ograniczenia, co zobowiązałoby Trybunał do uwzględnienia tego żądania lub do jego oddalenia. Natomiast wyrok milczy w tym względzie. Choć milczenie to otwiera drogę dla przypuszczeń dotyczących jego przyczyn, wolę nie zapuszczać się w obszar czystych spekulacji, co mogłoby się okazać niezbyt owocne na użytek niniejszego odwołania.

52. Bardziej wskazane natomiast wydaje się zbadanie argumentów Urzędu, który w celu wykazania prawidłowości wyroku Sądu, niuansuje znaczenie wyroku IP Translator dla niniejszego sporu: podczas gdy wówczas chodziło o zgłoszenia rejestracyjne, obecnie mowa jest o znakach towarowych już zarejestrowanych. Należy zbadać zatem, jaki w rzeczywistości jest sens wyroku IP Translator.

b) W przedmiocie wyroku IP Translator

53. Sprawa ta dotyczyła³³ zgłoszenia nazwy „IP Translator” do rejestracji jako krajowego znaku towarowego. W zgłoszeniu wskazano usługi będące przedmiotem ochrony przy użyciu ogólnych określeń z nagłówka klasy 41 porozumienia nicejskiego, tj. o następującym brzmieniu: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”.

54. Urząd ds. znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa odrzucił zgłoszenie, powołując się na przepisy prawa krajowego odpowiadające art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95. Dokonał wykładni zgłoszenia zgodnie z komunikatem nr 4/03³⁴ w ten sposób, że obejmowało ono nie tylko usługi typu wskazanego przez zgłaszającego, lecz również wszystkie inne przynależące do klasy 41, w tym tłumaczenie. Uznał, że w przypadku tych ostatnich usług oznaczenie „IP Translator” pozbawione było charakteru odróżniającego i miało charakter opisowy.

55. Zgłaszający³⁵ wniósł do sądu krajowego odwołanie od tej decyzji, podnosząc, że zgłoszenie nie wskazywało i nie obejmowało zatem usług tłumaczeniowych należących do klasy 41. Z tego względu zarzuty wobec rejestracji znaku towarowego wskazane przez urząd były błędne, zaś jego zgłoszenie do rejestracji – niesłusznie odrzucone.

56. W odpowiedzi na trzy pytania prejudycjalne (przeredagowane), Trybunał:

- nałożył obowiązek, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny³⁶;
- dopuścił używanie przez zgłaszającego ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne³⁷; oraz

33 — Więcej szczegółów w pkt 22–29 wyroku, które podsumowują okoliczności faktyczne tamtego sporu.

34 — W pkt 33 wyroku stwierdzono, że urząd ten odszedł przy tym wyjątkowo od swojej zwyczajowej praktyki stosowania kryterium dosłownego.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA).

36 — Wyrok IP Translator, pkt 38–49.

37 — Wyrok IP Translator, pkt 50–56.

— uznał, że w podobnej sytuacji, gdy zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług³⁸.

57. Z lektury wyroku IP Translator wnioskuje, po pierwsze, że jego sentencję należy rozumieć w kontekście rozstrzyganego sporu: chodziło o odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego związane z wykładnią klasy usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę. W szczególności wyrok opisuje sposób, w jaki zgłaszający znak towarowy musi spełnić obowiązek określenia w sposób jasny i precyzyjny wykazu towarów lub usług, w stosunku do których wnosi o rejestrację danego oznaczenia³⁹.

58. Po drugie, chociaż trzecie pytanie prejudycjalne odzwierciedlało spór pomiędzy zwolennikami kryterium dosłownego oraz kryterium kompleksowego⁴⁰ i stanowiło skierowaną do Trybunału zachętę do wzięcia udziału w tej debacie, to Trybunał uprzejmie podziękował za zaproszenie, koncentrując swoją odpowiedź na zgłoszeniu i przekierowując sporne zagadnienie na obszar należący do urzędów ds. znaków towarowych⁴¹.

59. W rezultacie z wyroku wynika, że Trybunał nie opowiedział się w rzeczywistości za żadną z przeciwstawnych koncepcji. Co więcej, dopuścił wręcz możliwość odwoływania się do klas w sposób rodzajowy, wymagając jedynie wystarczającej jasności i precyzyjności, niezależnie od zastosowanej metody interpretacji. Z pewnością podobne rozwiązanie dotyka w większym stopniu systemów, które posługują się kryterium kompleksowym, skoro zgodnie z tym rozwiązaniem zgłaszający musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje wszystkie towary lub usługi ujęte w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług⁴². Jeszcze raz jednak powtórzę, sentencja wyroku stwierdzała bez ogródek, że nie sprzeciwia się używaniu ogólnych określeń.

60. Po trzecie, chociaż może nie jest to tak istotne, wyrok IP Translator nie dokonywał wykładni konkretnego przepisu dyrektywy 2008/95, lecz wywiódł obowiązek jasności i precyzyjności, ciążyący na zgłaszających znaki towarowe, z całości przepisów i motywów tego aktu normatywnego⁴³.

c) Zastosowanie w niniejszej sprawie

61. Czy można dokonać bezpośredniego przeniesienia tez wyroku IP Translator na kontekst sytuacji leżącej u podstaw niniejszego sporu? Podzielam tu zastrzeżenia EUIPO z uwagi na przytoczone poniżej względy.

38 — Wyrok IP Translator, pkt 57–63.

39 — W przypadku unijnego znaku towarowego obowiązek ten zawarty jest w art. 26 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jak też w zasadzie 2 rozporządzenia wykonawczego. Wyrok IP Translator dokonywał wykładni dyrektywy 2008/95, która nie zawiera żadnego podobnego postanowienia.

40 — Jego brzmienie było następujące: „Czy wykładnia tego rodzaju ogólnych określeń zaczerpniętych z nagłówków klas wskazanej [...] [klasyfikacji] [...] powinna być oparta [...] na zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?”, przy założeniu, że komunikat ten ustanawiał jako zasadę kryterium kompleksowe.

41 — Zgadzam się tu w ocenie z A. Pohlmannem, *The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping*, *The Trademark Reporter*, Vol. 15, No 4, INTA, July-August 2015, s. 815 i nast., w szczególności s. 828.

42 — Punkt 61 wyroku.

43 — Zobacz w szczególności pkt 38, 42 wyroku.

62. Wskazywałem już, że sprawa IP Translator dotyczyła zgłoszenia rejestrowego oznaczenia odróżniającego, za pomocą którego chciano chronić określone usługi. W tym specyficznym momencie procesu rejestracji znaku towarowego Trybunał nakłada na zgłaszającego wymóg jasności i precyzyjności w celu umożliwienia zastosowania innych przepisów obowiązujących regulacji, jak tych dotyczących względnych oraz bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, które mogą być później przywołane jako podstawy unieważnienia prawa do znaku towarowego⁴⁴.

63. Wymóg ten⁴⁵ dotyczy głównie zgłaszającego. W wyroku IP Translator obowiązki ciężące na urzędach ds. znaków towarowych są mniej restrykcyjne, a odwołanie do instytucji krajowych („właściwych organów władzy”) służy temu, żeby albo podkreślić związek pomiędzy wymogiem jasności i precyzyjności zgłoszeń a wypełnianiem ich obowiązków związanych z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji⁴⁶, albo przypomnieć im, stosując ten sam tok myślenia, ciężącą na nich odpowiedzialność przy badaniu każdego przypadku w zakresie ustalenia, czy ogólne określenia nagłówków klasy odpowiadają postawionym im wymogom jasności i precyzyjności⁴⁷. Zalecenia te nie znajdują jednak odzwierciedlenia w sentencji wyroku.

64. W tym kontekście również pkt 60 wyroku⁴⁸, który zdawał się podważać praktykę EUIPO zawartą w komunikacie nr 4/03 (opierającą się na kryterium kompleksowym), nabiera bardziej spójnego znaczenia z pozostałą treścią. Czytany razem z pkt 61 nakaz pokazuje swój prawdziwy wymiar, tj. przestrogi, że w wyniku stosowania takiej praktyki zagrożony zostać może wymóg jasności i precyzyjności, ciężący na zgłaszających znaki towarowe. W przeciwnym razie, w sytuacji posłużenia się wszystkimi ogólnymi określeniami z nagłówka klasy ani zgłaszający, ani pozostałe podmioty gospodarcze nie znalazłyby z całą pewnością zakresu ochrony wynikający z użycia ogólnych określeń.

65. Ryzyko związane ze stosowaniem podejścia lub kryterium kompleksowego polega na tym, że zgłaszający przestaną spełniać swój obowiązek wskazania w sposób jasny towarów i usług, dla których wnoszą o ochronę. Chodzi zatem o to, żeby nie zastępować obowiązku zgłaszającego liberalną praktyką administracyjną. Jednak w kontekście wyroku konstrukcja ta winna być rozumiana jako ostrzeżenie, aby na etapie wstępnego badania nie akceptować zgłoszeń, które z uwagi na swą nieścisłość nie przestrzegają wymogu jasności i precyzyjności przy określaniu towarów i usług. Uważam, że tak właśnie należy rozumieć pkt 62 wyroku IP Translator.

66. Różnice w zakresie stanu faktycznego pomiędzy sprawą IP Translator i niniejszą (w tamtej chodziło o zgłoszenie znaku towarowego, w obecnej o już zarejestrowany znak towarowy) wykluczają moim zdaniem zastosowanie tez oraz nakazów zawartych w omawianym wyroku, co prowadzi do oddalenia pierwszego zarzutu odwołania Brandconcern.

67. Rezultat ten nie może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że zgłoszenie znaku towarowego wpisuje się w etap rejestracji znaku towarowego, na którym możliwa jest jeszcze korekta lub zmiana, jak wynika z art. 43 rozporządzenia nr 207/2009. Wyrok IP Translator wzmacnia ciężący na urzędach krajowych na tym etapie analizy obowiązek dbania o to, aby rozpatrywanie zgłoszeń miało charakter dokładny

44 — Punkt 45 wyroku czytany razem z pkt 43, 44.

45 — Wymóg ten przewija się przez cały wyrok i znajduje wyraz zarówno w ramach drugiego pytania prejudycjalnego (gdy nakładany jest w sytuacji, kiedy zgłaszający określa towary i usługi, które pragnie chronić, odwołując się do klasyfikacji), jak i trzeciego pytania (gdy żąda się, aby w podobnych przypadkach zgłaszający wskazał, czy odwołuje się do wszystkich czy tylko niektórych towarów i usług z danego alfabetycznego wykazu). Zobacz, odpowiednio, pkt 53, 61 wyroku.

46 — Punkt 47 wyroku.

47 — Punkt 55 wyroku.

48 — Ma on następujące brzmienie: „[...] sytuacja, w której zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy zależy od podejścia interpretacyjnego przyjętego przez właściwy organ władzy, nie zaś od rzeczywistego zamiaru zgłaszającego, zagraża podważeniem pewności prawa zarówno w odniesieniu do zgłaszającego, jak i do innych podmiotów gospodarczych”.

i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych⁴⁹. Skoro ich obowiązkiem jest prowadzenie stosownego i dokładnego rejestru⁵⁰, to wydaje się logiczne, że wyrok IP Translator nakazuje im pośrednio, by kontrolowały, czy podmioty gospodarcze dokonują zgłoszeń zgodnych z wymogami jasności i precyzyjności.

68. Natomiast już po zarejestrowaniu znaku towarowego, interpretacja wykazu chronionych towarów i usług podlega innemu rodzajowi przepisów, w tym, w szczególności, zakazowi zmiany zawartemu w art. 48 rozporządzenia nr 207/2009. Tezy wyroku IP Translator trudno zaś pogodzić z rolą urzędów ds. znaków towarowych w tym drugim stadium. Właśnie rozróżnienie pomiędzy tymi obiema chwilami może wytłumaczyć brak ograniczenia skutków wyroku IP Translator: wykładnia wykazu towarów i usług zawartego w zgłoszeniu, które może podlegać modyfikacji, to nie to samo co wykładnia w przypadku zarejestrowanego już znaku towarowego, który ma z definicji charakter skonsolidowany i w praktyce niezmienny.

d) Wniosek

69. Jeśli uznać zatem za prawidłowe twierdzenie Urzędu dotyczące wpływu wyroku IT Translator na wykładnię wykazu towarów i usług w przypadku zarejestrowanych już znaków towarowych, przyjmując, że wyrok ten dotyczy obowiązków podmiotu gospodarczego dokonującego zgłoszenia znaku towarowego, to główny argument Brandconcern przedstawiony na poparcie pierwszego zarzutu odwołania staje się bezpodstawny.

70. Zarzut wnoszącego odwołanie opiera się w rzeczywistości na błędnej lekturze zaskarżonego wyroku, ponieważ wyrok ten nie ogranicza w czasie skutków wyroku IP Translator, mimo że zawiera on w pkt 24 odesłanie do utrwalonego orzecznictwa w tej kwestii oraz wzmiankę, że w samym wyroku IP Translator nie wypowiedziano się na temat jego skutków w czasie. Sąd badał jedynie, czy Urząd mógł stosować swój komunikat nr 4/03 do znaku towarowego zarejestrowanego przed dniem 21 czerwca 2012 r., co oznaczało stosowanie kryterium kompleksowego w celu zbadania, czy części zamienne należą do klasy 12, chociaż nie zostały wymienione wprost. To badanie było właśnie wstępną przesłanką konieczną do wyjaśnienia, czy Izba Odwoławcza musiała ocenić dowody przedstawione przez Scooters India na okoliczność rzeczywistego używania znaku towarowego dla tych części.

71. W tym kontekście zaskarżony wyrok analizuje⁵¹ komunikat nr 2/12, który uznaje za element „stosowania zasady pewności prawa”, w sytuacji gdy EUIPO musiał wyjaśnić, w jaki sposób należy definiować zakres ochrony przyznawanej z tytułu unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przed dniem 21 czerwca 2012 r., a w przypadku których posłużono się ogólnymi określeniami nagłówków klasy porozumienia nicejskiego.

72. Następnie w pkt 28–34 zaskarżonego wyroku odpiera się twierdzenia, jakoby Scooters India nie mogła powołać się na uzasadnione oczekiwania, skoro komunikat nr 4/03 został wydany po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji. Zdaniem Sądu komunikat ten miał charakter wyjaśniający, jeżeli chodzi o dotychczasową praktykę EUIPO, i dokonywał jej konsolidacji. Z tego względu powinien również znaleźć zastosowanie do wykładni wykazu towarów, dla których Scooters India dokonała w 2002 r. rejestracji znaku towarowego Lambretta.

49 — Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P, EU:C:2011:139), pkt 77.

50 — Wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:2004:384), pkt 29.

51 — Punkt 27.

73. Z powyższego wynika, że zaskarżony wyrok przyjmuje kryterium rozdziału pomiędzy zgłoszeniami znaków towarowych a znakami towarowymi już zarejestrowanymi, i nie stara się ograniczyć skutków w czasie wyroku IP Translator. W świetle interpretacji wyroku IP Translator zaproponowanej w części b) analizy niniejszego pierwszego zarzutu odwołania, nie można Sądowi przypisać naruszenia tego wyroku Trybunału.

74. EUIPO mógł zatem zastosować kryterium kompleksowe ze względu na pewność prawa, stanowiącą integralną zasadę porządku prawnego Unii, i zbadać wolę Scooters India w momencie dokonania zgłoszenia. Sąd nie naruszył prawa ani przyjmując, że Urząd mógł posłużyć się kryterium kompleksowym w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych przed dniem 21 czerwca 2012 r., ani żądając, aby Izba Odwoławcza zbadała rzeczywiste używanie przez Scooters India znaku towarowego Lambretta w odniesieniu do części zamiennych.

75. Pozwolę sobie tutaj na jeszcze jedną uwagę: poprzez nowy art. 28 ust. 8 rozporządzenia nr 207/2009⁵² prawodawca Unii pragnął złagodzić braki systemu, przyznając właścicielom znaków towarowych zarejestrowanych przed dniem 22 czerwca 2012 r. możliwość, do dnia 24 września 2016 r., wyjaśnienia ich zamiaru z dnia dokonania zgłoszenia odnośnie do towarów lub usług wymienionych w nagłówku klasy, do której należą. Umożliwia im zatem odwołanie się do kryterium kompleksowego w celu rozwiania wątpliwości, jeżeli chodzi o zakres ochrony materialnej (towary i usługi) ich prawa własności intelektualnej. Pomijając kwestię normatywnego charakteru każdego z tych instrumentów, podobny cel Urząd starał się osiągnąć za pomocą komunikatu nr 2/12.

76. Z tego względu paradoksem byłoby, aby, jak proponuje Brandconcern, uchylone zostało orzeczenie Sądu, które przyjmuje takie samo podejście co prawodawca, tym bardziej że Scooters India wciąż jeszcze mogłaby „sprecyzować swój zamiar” przed EUIPO, aby potwierdzić, że był on taki, jak przyjął Sąd. Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że prawodawca również przestrzega wyroku IP Translator, ograniczając swą interwencję do znaków towarowych zarejestrowanych przed jego wydaniem.

77. Podsumowując, z uwagi na brak naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy oddalić pierwszy zarzut odwołania Brandconcern.

B – W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia obowiązku uzasadnienia z uwagi na wewnętrzną sprzeczność

78. Oddalenie pierwszego zarzutu zobowiązuje do dokonania analizy drugiego, wskazanego przez Brandconcern jako zarzut ewentualny.

1. Twierdzenia stron

79. Brandconcern zarzuca, że w zaskarżonym wyroku dopuszczono się „błęd proceduralnego”⁵³, który miałby polegać na wydaniu rozstrzygnięcia ultra petita⁵⁴, ponieważ Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji mimo stwierdzenia, że Scooters India nie posługiwała się znakiem towarowym w odniesieniu do towarów z nagłówka klasy 12. Jej zdaniem zaskarżony wyrok winien był utrzymać decyzję w mocy, jeżeli chodzi o „pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie” i stwierdzić jej nieważność jedynie w zakresie, w jakim nie dokonano badania używania znaku towarowego w stosunku do innych towarów z klasy 12, tj. części zamiennych.

52 — Zobacz pkt 6 niniejszej opinii.

53 — Punkt 99 odwołania.

54 — Przyznaję, że doszedłem do tej konkluzji po lekturze pro actione drugiego zarzutu, którego sens wydaje się nieco ukryty, i dopiero po pytaniu strony skarżącej konkretnie o tę okoliczność w trakcie rozprawy.

80. EUIPO wskazuje, po pierwsze, że zarzut ten jest niedopuszczalny z uwagi na to, iż Brandconcern nie wskazała, w których punktach zaskarżonego wyroku miano stwierdzić, że znak towarowy Lambretta nie był rzeczywiście używany ani w odniesieniu do pojazdów, ani w odniesieniu do urządzeń służących do poruszania się. Ponieważ spółka ta nie wskazała również podstawy prawnej, z której wywodzi zarzut, EUIPO przyjmuje, że nie zachodzą tu przesłanki dopuszczenia odwołania określone w art. 21 i 53 ust. 1 statutu Trybunału.

81. Jeżeli chodzi o meritum, Urząd podnosi, że Sąd prawidłowo stwierdził nieważność zaskarżoną decyzję i słusznie przekazał sprawę Izbie Odwoławczej w celu zbadania dowodów rzeczywistego używania znaku towarowego w związku z tą podkategorią towarów.

82. Scooters India uważa, podobnie jak EUIPO, że nie dopuszczono się tu drugiego naruszenia prawa i że zarzut ten nie różni się w rzeczywistości od zarzutu pierwszego.

2. Analiza zarzutu

a) W przedmiocie niedopuszczalności

83. Wbrew twierdzeniom Urzędu uważam, że nie brakuje tu elementów zasadniczych, o których mowa w art. 21 w związku z art. 53 ust. 1 statutu Trybunału, a rozwiniętych w art. 168 regulaminu postępowania. Nawet jeżeli nie zostały one wymienione całkowicie jasno i nie sprecyzowano również w szczególności, jakim błędem proceduralnym obciążony jest zaskarżony wyrok, to uważam, iż zarzut Brandconcern jest dopuszczalny co najmniej, gdy wskazuje, że Sąd orzekł w szerszym zakresie niż domagała się tego strona skarżąca.

84. Istota tego drugiego zarzutu polega na tym, że skoro spór przed Sądem dotyczył jedynie części zamiennych (i używania w odniesieniu do nich znaku towarowego), to można by racjonalnie wywnioskować, zdaniem Brandconcern, iż ocena EUIPO dotycząca dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do pojazdów i urządzeń do przemieszczania się powinny pozostać poza zasięgiem stwierdzenia nieważności, co powinno wykluczyć, aby zaskarżony wyrok stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w całości.

85. Zarzut ten oznacza wreszcie niewłaściwe działanie sądu orzekającego, który miał wydać rozstrzygnięcie *ultra petita*⁵⁵, co sprawia, że ten drugi zarzut odwołania jest dopuszczalny.

b) Co do meritum

86. Moim zdaniem drugi zarzut odwołania również nie może zostać uwzględniony, ponieważ Sąd nie dopuścił się błędu proceduralnego, który mu się tu zarzuca.

87. Scooters India wносиła do Sądu o stwierdzenie nieważności „zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła [jej] zarzuty dotyczące towarów z klasy 12”⁵⁶, bez dokonywania tu żadnego rozróżnienia. Sąd nie orzeka *ultra petita*, jeżeli w wyroku rozpoznaje żądanie w formie, w jakiej zostało ono przedstawione.

55 — Reprezentanci Brandconcern przyznali, w trakcie rozprawy, że „błąd proceduralny” mógłby zostać zakwalifikowany jako orzeczenie *ultra petita*. Tego rodzaju błąd może być jak najbardziej wykazywany w odwołaniu; zob. np. wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r., Komisja/Siemens Österreich i in. i Siemens Transmission & Distribution i in./Komisja (C-231/11 P do C-233/11 P, EU:C:2014:256), pkt 115 i nast.

56 — Jak stwierdza pkt 7 zaskarżonego wyroku.

88. Dodatkowo pkt 44 wyroku, do którego odnosi się zarzut drugi, nie został zawarty w ratio decidendi orzeczenia i pozbawiony jest w rezultacie istotnego znaczenia dla sentencji. Podstawy prawne, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji znajdują się we wcześniejszych punktach wyroku⁵⁷. W pkt 44 Sąd ograniczył się do wyjaśnienia Izbie Odwoławczej w sposób niemal pedagogiczny sposobu badania, który „należałoby” przeprowadzić. Również z pkt 43, w którym zaleca jej również kierowanie się linią orzeczniczą ustanowioną w wyroku Ansul⁵⁸, przebija ten dydaktyczny ton.

89. Zgodnie z art. 266 TFUE instytucja, w stosunku do której aktu stwierdzono nieważność „jest [...] zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku”. W tym zakresie należy zastosować się nie tylko do sentencji, lecz również do prowadzących do takiego rozstrzygnięcia motywów, które stanowią jego niezbędne wsparcie w tym sensie, że są nieodzowne dla dokładnego zrozumienia znaczenia treści dyspozycyjnej wyroku. Motywy wskazują konkretny akt uznany za niezgodny z prawem i ujawniają z drugiej strony szczegółowe przyczyny niezgodności z prawem, które dane instytucja będzie musiała wziąć pod uwagę w chwili zastępowania aktu uznanego za nieważny⁵⁹.

90. W rezultacie Trybunał nie może wskazać instytucji, o którą chodzi, środków, które ma ona przyjąć⁶⁰, co nie wyklucza przekazania pewnych wskazówek co do sposobu postępowania. Jednakże w tym ostatnim przypadku, jak ma to miejsce w pkt 44 zaskarżonego wyroku, wskazówki te nie wykraczają poza swoje znaczenie czysto dydaktyczne.

91. Dodatkowo należy przywołać utrwalone orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym postępowanie zmierzające do zastąpienia aktu uznanego za nieważny może zostać ponownie podjęte, poczynając od chwili powodującej nieważność, co nie musi koniecznie oddziaływać na akty przygotowawcze⁶¹, z uwagi na co Izba Odwoławcza może oczywiście uznać dowody przeprowadzone w związku z towarami z nagłówka klasy 12, o ile uzna to za właściwe.

92. W obliczu powyższych uwag drugi zarzut odwołania należy oddalić.

VI – W przedmiocie kosztów

93. Zgodnie z art. 138 § 1 i art. 184 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ proponuję Trybunałowi oddalenie odwołania, wobec odpowiedniego wniosku EUIPO i Scooters India, to Brandconcern winna zostać obciążona kosztami, które strony te poniosły w ramach postępowania odwoławczego.

VII – Wnioski

94. W świetle powyższych uwag proponuję, aby Trybunał:

- 1) oddalił odwołanie wniesione przez Brandconcern BV od wyroku Sądu z dnia 30 września 2014 r., wydanego w sprawie T-51/12, Scooter India/OHIM – Brandconcern (Lambretta);

57 — Tak samo wyrok z dnia 12 lipca 2001 r., Komisja i Francja/TF1 (C-302/99 P i C-308/99 P, EU:C:2001:408), pkt 26–29.

58 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Wyroki: z dnia 26 kwietnia 1988 r., Asteris AE (97/86, EU:C:1988:199), pkt 27; z dnia 6 marca 2003 r., Interporc/Komisja (C-41/00 P, EU:C:2003:125), pkt 29.

60 — Wyrok z dnia 25 maja 1993 r., Foyer culturel du Sart-Tilman/Komisja (C-199/91, EU:C:1993:205), pkt 17.

61 — Zobacz wyrok z dnia 12 listopada 1998 r., Hiszpania/Komisja (C-415/96, EU:C:1998:533), pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo.

- 2) obciążył Brandconcern BV kosztami poniesionymi przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej oraz Scooters India Ltd.