



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
prezentate la 19 iulie 2016<sup>1</sup>

**Cauza C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
împotriva**

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală**

„Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marca verbală «Lambretta» — Cerere de decădere formulată de Brandconcern BV — Decădere parțială din drepturi”

În vederea înscrierii în registru a unei mărci este necesar, printre alte cerințe, să se identifice în cerere produsele sau serviciile pentru care se

solicită protecția semnului distinctiv respectiv. În acest scop, atât operatorii economici, cât și oficiile pentru mărci ale statelor membre și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (denumit în continuare „Oficiul” sau „EUIPO”

1. <sup>2</sup>) utilizează Clasificarea Nisa<sup>3</sup>.

2. Aranjamentul de la Nisa conține o listă de 34 de clase de produse și 11 clase de servicii. În fiecare clasă sunt incluse indicații generale aferente domeniilor în care se încadrează produsele sau serviciile respective. Clasificarea conține, în plus, o listă alfabetică a produselor și a serviciilor, care oferă informații cu privire la clasa în care se încadrează fiecare dintre acestea.

3. În Hotărârea The Chartered Institute of Patent Attorneys<sup>4</sup> (denumită în continuare Hotărârea „IP Translator”), Curtea s-a pronunțat cu privire la interpretarea utilizării titlurilor claselor din Aranjamentul de la Nisa, ca factor care are efecte asupra întinderii protecției conferite de înregistrarea mărcilor. Curtea a stabilit anumite orientări și în special cerința de claritate și de precizie cu care trebuie identificate bunurile sau serviciile care fac obiectul cererilor de înregistrare<sup>5</sup>. Cu toate acestea, Curtea nu a limitat efectele în timp ale hotărârii.

1 — Limba originală: spaniola.

2 — Sigla denumirii acesteia în limba engleză (European Union Intellectual Property Office) este utilizată pentru desemnarea sa în toate celelalte limbi.

3 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, modificat la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr. I-18200, p. 89, denumit în continuare „Clasificarea Nisa”, „aranjamentul” sau, simplu, „clasificarea”).

4 — Hotărârea din 19 iunie 2012 (C-307/10, EU:C:2012:361). Hotărârea este cunoscută datorită trimiterii la semnul denominativ pe care îl viza „IP Translator”.

5 — În ceea ce privește Hotărârea IP Translator, a se vedea punctele 53 și următoarele.

4. Prin prezenta acțiune, întreprinderea Brandconcern BV solicită anularea Hotărârii Tribunalului din 30 septembrie 2014, Scooters India/OAPI – Brandconcern (LAMBRETTA) (denumită în continuare „hotărârea atacată”)<sup>6</sup>, întrucât consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare neaplicând în mod retroactiv jurisprudența stabilită în Hotărârea IP Translator în ceea ce privește o cerere de înregistrare depusă la EUIPO referitoare la clasa 12. Recursul său va permite, în primul rând, să se clarifice în termeni generali limitele jurisprudenței stabilite în Hotărârea IP Translator și, în al doilea rând, să se analizeze dacă este aplicabilă în privința mărcilor deja înregistrate.

5. În orice caz, hotărârea prin care se va soluționa recursul va fi restrânsă având în vedere noua formulare a articolului 28 din Regulamentul 207/2009<sup>7</sup> după intrarea în vigoare, la 23 martie 2016, a Regulamentului (UE) 2015/2424<sup>8</sup>. Alineatul (8) al acestui articol încearcă să atenueze problemele de interpretare privind clasificarea produselor și a serviciilor care fac obiectul mărcilor înregistrate anterior datei la care s-a pronunțat Hotărârea IP Translator.

## I – Cadrul normativ

### A – Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene

6. În ce privește prezentul litigiu, mărcile Uniunii sunt reglementate de Regulamentul nr. 207/2009. Modificările ulterioare, efectuate în temeiul Regulamentului 2015/2424, care a schimbat aspecte esențiale ale reglementării anterioare privind mărcile comunitare (denumite în prezent „mărcile Uniunii Europene”)<sup>9</sup>, nu aduc atingere *ratione temporis* prezentului recurs. Cu toate acestea, trebuie amintit articolul 28 („Denumirea și clasificarea produselor și serviciilor”), care prevede la alineatul (8):

„(8) Titularii de mărci UE solicitate înainte de 22 iunie 2012 care sunt înregistrate în raport cu întregul titlu al unei clase din Clasificarea Nisa pot declara că intenția lor la data de depunere a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel desemnate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării Nisa în vigoare la data de depunere a cererii.

Declarația se depune la oficiu până la 24 septembrie 2016 și precizează, în mod clar, precis și specific, produsele și serviciile, altele decât cele acoperite în mod clar de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului. [...]

Se consideră că mărcile UE pentru care nu se depune nicio declarație în termenul menționat la al doilea paragraf desemnează, începând cu expirarea termenului respectiv, doar produsele sau serviciile acoperite în mod clar de sensul literal al indicațiilor incluse în titlul clasei relevante.”

6 — Cauza T-51/12, nepublicată (EU:T:2014:844).

7 — Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1).

8 — Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO 2015, L 341, p. 21).

9 — Sau de asemenea „marcă UE” conform articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul 2015/2424. Vom utiliza deopotrivă noțiunea „marcă a Uniunii Europene” și „marcă UE”.

7. În cuprinsul titlului VI, intitulat „Renunțarea, decăderea și nulitatea”, articolul 51 prevede referitor la cauzele de decădere:

„(1) Titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; [...]

[...]

(2) În cazul în care cauza de decădere nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca comunitară a fost înregistrată, titularul nu este declarat decăzut din drepturi decât pentru produsele sau serviciile respective.”

### ***B – Regulamentul (CE) de punere în aplicare nr. 2868/95<sup>10</sup>***

8. Norma 2, intitulată „Lista produselor și serviciilor”, prevede:

„(1) Pentru clasificarea produselor și serviciilor, se aplică clasificarea comună prevăzută la articolul 1 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revăzut și modificat.

(2) Lista produselor și serviciilor trebuie stabilită astfel încât să apară clar natura lor și să nu permită clasificarea fiecărui produs și a fiecărui serviciu decât într-o singură clasă a clasificării de la Nisa.

(3) Produsele și serviciile sunt regrupate, de preferință, după modelul clasificării de la Nisa, fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei căreia îi aparține respectiva grupă de produse și de servicii și prezentată în ordinea respectivei clasificări.

(4) Clasificarea produselor și serviciilor se efectuează în scopuri exclusiv administrative. Produsele și serviciile nu pot, prin urmare, să fie considerate ca asemănătoare pe motivul că figurează în aceeași clasă a clasificării de la Nisa și nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motivul că figurează în clase diferite ale respectivei clasificări.”

### ***C – Comunicările președintelui EUIPO***

9. Președintele EUIPO își exercită competențele atribuite prin articolul 124 din Regulamentul nr. 207/2009. Printre acestea se remarcă, în interesul prezentei cauze, competența de a adopta măsuri administrative interne și în special comunicări [alineatul (2) litera (a)], care trebuie publicate în Jurnalul Oficial al EUIPO, în conformitate cu articolul 89 litera (b) din regulamentul menționat.

10 — Regulamentul Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 355/2009 al Comisiei din 31 martie 2009 (JO 2009, L 109, p. 3); în continuare, vom utiliza deopotrivă denumirile „regulamentul de aplicare” și „regulamentul de punere în aplicare”.

10. Pentru a explica practica Oficiului cu privire la utilizarea titlurilor claselor și efectele acestei utilizări în cazul în care cererile de înregistrare ale unei mărci comunitare sau înregistrările au făcut obiectul unei limitări, al unei renunțări parțiale sau al unor proceduri de opoziție sau de anulare, președintele a adoptat și a publicat Comunicarea nr. 4/03<sup>11</sup>. Conform punctului IV primul și al doilea paragraf din aceasta:

„Cele 34 de clase de produse și 11 clase de servicii cuprind totalitatea produselor și serviciilor și, în consecință, utilizarea tuturor indicațiilor generale din titlul unei anumite clase constituie o revendicare în privința tuturor produselor sau serviciilor care se încadrează în această clasă specifică.

În mod similar, utilizarea unei anumite indicații generale care se găsește în titlul unei clase va privi toate produsele sau serviciile care se încadrează în această indicație generală și clasificate în mod corect în aceeași clasă. [...]”

11. Ca urmare a Hotărârii IP Translator și cu toate că în cuprinsul acesteia Curtea a interpretat Directiva 2008/95/CE<sup>12</sup>, iar nu Regulamentul 207/2009, președintele EUIPO a publicat Comunicarea nr. 2/12<sup>13</sup>, care prevede la punctul V:

„În ceea ce privește mărcile Uniunii Europene înregistrate înainte de intrarea în vigoare a prezentei comunicări care utilizează toate indicațiile generale enumerate în titlul unei anumite clase, Oficiul consideră că intenția solicitantului este, în lumina celor menționate anterior în Comunicarea nr. 4/03, de a acoperi toate produsele și serviciile repertoriolate în lista alfabetică a acestei clase din ediția în vigoare la momentul depunerii.

Aceasta nu aduce atingere aplicării dispozițiilor articolului 50 din RMC [Regulamentul privind marca comunitară].”

## II – Situația de fapt din litigiu

12. Din cuprinsul punctelor 1-6 din hotărârea atacată reiese că societatea Scooters India Ltd. este titulara mărcii comunitare verbale „Lambretta”<sup>14</sup>, solicitată la 7 februarie 2000 și înregistrată de Oficiu la 6 august 2002 sub numărul 1495100.

13. Cererea de înregistrare a limitat produsele protejate de marcă la clasele 3, 12, 14, 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa. În ceea ce privește prezentul recurs, având în vedere că Scooters India a renunțat parțial la pretenții în fața Tribunalului<sup>15</sup>, este suficient să facem referire la produsele aferente clasei 12, care sunt descrise în Aranjamentul de la Nisa astfel:

— clasa 12: „Vehicule; aparate de locomoție pe uscat, în aer sau pe apă”.

11 — Comunicarea nr. 4/03 a președintelui Oficiului din 16 iunie 2003 privind utilizarea titlurilor claselor în listele de produse și servicii pentru cererile și înregistrările de mărci comunitare.

12 — Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).

13 — Comunicarea nr. 2/12 a președintelui EUIPO din 20 iunie 2012, având același titlu precum Comunicarea anterioară nr. 4/03, pe care o abroga și o înlocuiește. Comunicarea nr. 2/12 urmează a fi abrogată în etape: o parte, de la 23 martie 2016, iar restul, de la 25 septembrie 2016, atunci când va fi înlocuită cu Comunicarea nr. 1/2016 a președintelui Oficiului din 8 februarie 2016 privind aplicarea articolului 28 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

14 — În memoriul în răspuns, Scooters India susține că cererea a revendicat senioritatea a cinci mărci înregistrate în Regatul Unit, în special marca nr. 874581 pentru autovehicule, autocamionete, biciclete și piese pentru acestea care fac parte din clasa 12, și a unei mărci înregistrate în Italia.

15 — Conform punctului 7 din hotărârea atacată, Scooters India a renunțat la cererea sa în anulare în ceea ce privește celelalte clase de produse și servicii.

14. La 19 noiembrie 2007, întreprinderea Brandconcern a formulat o cerere de decădere parțială din drepturile asupra mărcii Lambretta, în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94<sup>16</sup>. Cererea respectivă de decădere viza printre altele produsele din clasa 12 și se întemeia pe faptul că marca nu a făcut obiectul unei utilizări serioase pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani.

15. Prin decizia din 24 septembrie 2010, divizia de anulare a EUIPO a admis cererea de decădere formulată de Brandconcern și a declarat decăderea parțială din dreptul asupra mărcii începând cu 19 noiembrie 2007 printre altele pentru produsele din clasa 12.

16. Decizia din 24 septembrie 2010 a fost atacată de Scooters India la EUIPO, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.

17. Prin Decizia din 1 decembrie 2011 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a EUIPO a respins acțiunea formulată de Scooters India, cu excepția părții care viza „săpunurile” din clasa 3 (în privința căreia a anulat decizia din 24 decembrie 2010)<sup>17</sup>.

18. Camera de recurs a apreciat, drept motiv de respingere a acțiunii formulate de Scooters India, că nu s-a demonstrat suficient utilizarea serioasă a mărcii Lambretta pentru produsele din clasa 12 (printre altele), ceea ce a determinat decăderea acesteia din dreptul înregistrat.

### III – Hotărârea atacată

19. La data de 8 februarie 2012, Scooters India a formulat acțiune în anulare la Tribunal împotriva deciziei Camerei de recurs, în temeiul unui singur motiv, încălcarea articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, pe care l-a structurat în două obiecții.

20. Prin intermediul primei obiecții, Scooters India a imputat camerei de recurs că nu a exclus piesele de schimb din decizia de decădere, solicitând astfel EUIPO să aplice criteriul în vigoare la momentul prezentării cererii sale din anul 2000. Conform acestui criteriu, în cazul în care cererile de înregistrare a mărcilor includ în mod nediferențiat bunurile din titlul unei clase, atunci acestea conțin toate produsele din lista alfabetică a bunurilor și a serviciilor enumerate în clasa respectivă (denumit în continuare „criteriu global”).

21. Tribunalul a nuanțat această critică și a verificat<sup>18</sup> dacă piesele de schimb pentru scutere sunt incluse printre produsele enumerate în clasa 12, examinând ulterior dacă cererea de înregistrare formulată de Scooters India putea fi soluționată pe baza criteriului global sau a criteriului „literal”<sup>19</sup>, și anume luând în considerare numai sensul categoriilor de produse prevăzute expres în lista clasei în litigiu (în acest caz, vehicule și aparate de locomotie pe uscat, în aer sau pe apă).

16 — Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 11, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146). Actualmente articolul 51 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

17 — La aceeași dată, Camera de recurs a respins și calea de atac formulată de Brandconcern împotriva deciziei diviziei de anulare.

18 — Punctul 18 și următoarele din hotărârea atacată.

19 — Pentru a prezenta aceste două abordări, sunt utilizate în mod frecvent locuțiunile în limba engleză „class-heading-covers-all-approach” pentru criteriul global și „class-heading-means-what-it-says-approach” pentru criteriul literal. A se vedea de exemplu Kramer, F., „§32”, în Ekey, Bender, Fuchs-Wisseman (directori), *Markenrecht*, (vol. I), ediția a treia, Editura C. F. Müller, 2015, p. 65, punctul 649.

22. Tribunalul a reamintit Hotărârea IP Translator<sup>20</sup>, din care rezultă că, în cazul în care solicitantul unei mărci utilizează toate indicațiile generale din titlul unei anumite clase din clasificare, acesta trebuie să precizeze dacă în cererea sa vizează toate produsele sau serviciile din lista alfabetică a clasei specifice desemnate sau numai unele dintre acestea, fiind obligat în acest din urmă caz să precizeze care sunt produsele sau serviciile aparținând acestei clase<sup>21</sup>.

23. Având în vedere că Hotărârea IP Translator a fost pronunțată după ce au survenit faptele care fac obiectul acțiunii, Tribunalul a examinat efectele acesteia și a apreciat că în prezenta cauză este aplicabilă Comunicarea nr. 2/12, bazându-se în esență pe următoarele argumente: a) până la publicarea sa, Comunicarea nr. 4/03 avea un simplu caracter explicativ cu privire la practica oficiului; b) Comunicarea nr. 2/12 nu făcea distincție între mărcile înregistrate înainte sau după Comunicarea nr. 4/03 și c) principiul securității juridice impunea aplicarea Comunicării nr. 2/12 în privința mărcilor înregistrate, precum Lambretta, înainte de adoptarea Comunicării nr. 4/03<sup>22</sup>.

24. În consecință, Tribunalul a constatat că menționarea în cererea de înregistrare a mărcii Lambretta a tuturor categoriilor de produse din titlul clasei 12 trebuia interpretată în sensul că includea toate produsele din lista alfabetică încadrate în clasa respectivă, ceea ce, de altfel, era în concordanță cu intenția Scooters India. De asemenea, Tribunalul a menționat că, deși piesele de schimb pentru scutere nu figurează ca atare în lista alfabetică a produselor din clasa 12, aceasta din urmă include accesoriile și piesele pentru vehicule precum pneurile, roțile sau carterele, astfel încât camera de recurs ar fi trebuit să examineze utilizarea serioasă a mărcii pentru piesele de schimb. Având în vedere că în decizia atacată s-a omis această analiză, Tribunalul a admis prima obiecție formulată în cadrul motivului de nulitate invocat de Scooters India<sup>23</sup>.

25. Prin intermediul celei de a doua obiecții, Scooters India a imputat camerei de recurs săvârșirea unei erori de drept prin neaplicarea jurisprudenței Curții potrivit căreia utilizarea serioasă a mărcii în ceea ce privește piesele de schimb are ca efect menținerea drepturilor titularului acestei mărci în raport cu produsele în care se regăsesc piesele respective<sup>24</sup>.

26. Tribunalul a respins a doua obiecție deoarece camera de recurs nu a examinat probele depuse cu privire la piesele de schimb pentru scutere. Totuși, Tribunalul a formulat instrucțiuni pentru camera de recurs referitoare la modul în care trebuia efectuată această analiză privind utilizarea mărcii Lambretta pentru piesele de schimb, făcând trimitere printre altele la criteriile stabilite în Hotărârea Ansul<sup>25</sup>.

#### **IV – Procedura în fața Curții și pretențiile părților**

27. Recursul declarat de Brandconcern a fost înregistrat la grefa Curții la 11 decembrie 2014, iar memoriile în răspuns ale EUIPO și Scooters India, la 10 și, respectiv, la 18 martie 2015.

28. Conform articolului 175 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții, memoriul în replică a fost formulat la 4 iunie 2015, iar memoriile în duplică ale Scooters India și EUIPO, la 8 și, respectiv, la 13 iulie 2015.

20 — În mod concret, Tribunalul a citat punctul 56 din hotărâre, conform căruia Directiva 2008/95 nu se opune utilizării indicațiilor generale din titlurile claselor din clasificare pentru a identifica produsele și serviciile pentru care se solicită protecția prin intermediul mărcii, cu condiția ca o astfel de identificare să fie suficient de clară și de precisă pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să stabilească întinderea protecției solicitate.

21 — Punctul 61 din Hotărârea IP Translator.

22 — Punctele 27-34 din hotărârea atacată.

23 — Punctele 35-38 din hotărârea atacată.

24 — Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, în special punctele 40-43).

25 — A se vedea nota de subsol anterioară, precum și punctul 44 din hotărârea atacată.



29. Brandconcern solicită Curții cu titlu principal: a) anularea hotărârii atacate, b) respingerea acțiunii formulate de Scooters India la Tribunal și c) obligarea celorlalte părți la plata cheltuielilor de judecată. Cu titlu subsidiar, Brandconcern solicită anularea hotărârii atacate în măsura în care a anulat Decizia Camerei de recurs din 1 decembrie 2011 și obligarea EUIPO și Scooters India la plata cheltuielilor de judecată.

30. EUIPO solicită Curții: a) constatarea inadmisibilității celui de al doilea motiv de recurs, b) respingerea recursului și c) obligarea Brandconcern la plata cheltuielilor de judecată.

31. Scooters India solicită Curții respingerea recursului și obligarea Brandconcern la plata cheltuielilor de judecată.

32. La cererea Brandconcern și a Scooters India, la 11 mai 2016 a avut loc, în temeiul articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, o ședință la care au participat toate părțile.

## V – Analiza recursului

33. Brandconcern impută Tribunalului săvârșirea a două erori de drept: a) încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și b) un viciu de procedură constând în neconcordanța dintre pretențiile recurente și dispozitiv, care ar fi condus la o hotărâre *ultra petita*.

### ***A – Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009***

#### *1. Argumentele părților*

34. Brandconcern consideră<sup>26</sup> că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a apreciat că EUIPO avea obligația de a examina, în temeiul principiului securității juridice, dacă a existat o utilizare serioasă a mărcii de către Scooters India pentru piesele de schimb, după ce a admis că înregistrarea acestui semn, întemeiată pe titlul clasei 12, acoperea și aceste produse.

35. În sprijinul tezei sale, Brandconcern invocă Hotărârea IP Translator în care Curtea s-a pronunțat în favoarea sensului literal al termenilor utilizați de titularii mărcilor în cererile de înregistrare. Această hotărâre ar trebui să se aplice în prezenta cauză fără niciun fel de rezerve și fără să prevaleze considerațiile privind securitatea juridică, prezentate de Tribunal în hotărârea atacată.

36. Brandconcern consideră că Tribunalul nu poate să limiteze efectele în timp ale unei hotărâri pronunțate de Curte atunci când aceasta din urmă nu a stabilit o astfel de măsură de precauție în deciziile sale. În plus, Scooters India nu a invocat la Tribunal niciun precedent care să ateste o aplicare atât de extensivă a principiului securității juridice, iar acesta nu se regăsește nici în hotărârea atacată. În acest sens, Tribunalul nu poate invoca propriile hotărâri pentru a limita efectele unei hotărâri a Curții.

26 — Deși recurenta a prezentat, cu titlu preliminar, anumite argumente cu privire la utilizarea de către Scooters India a mărcii Lambretta pentru piese de schimb, acestea nu sunt amintite întrucât nu se precizează utilitatea lor pentru soluționarea primului motiv.

37. În sfârșit, Brandconcern contestă faptul că la interpretarea cererilor de înregistrare trebuie să se aibă în vedere intenția titularilor mărcilor<sup>27</sup>, contrar practicii EUIPO anterioare Comunicării nr. 2/12. În orice caz, această intenție ar trebui să se refere la lista produselor și a serviciilor pentru a determina, cu cea mai mare precizie, întinderea protecției solicitate de titularul mărcii, astfel cum a impus ulterior Hotărârea IP Translator. Lacunele din declarația inițială nu ar trebui completate prin revendicarea ulterioară a seniorității mărcii și nici prin formularea unui recurs.

38. Pe scurt, în opinia Brandconcern, Curtea ar fi putut să adopte în Hotărârea IP Translator o abordare „prospectivă” ca regulă de interpretare a cererilor de înregistrare, însă nu a procedat astfel. Dimpotrivă, aceasta a stabilit o regulă generală care impune claritate și precizie în ceea ce privește indicațiile din cererile de înregistrare a mărcilor și în lumina căreia trebuie interpretate acestea.

39. EUIPO contestă argumentele invocate de Brandconcern. În particular, acesta susține că Hotărârea IP Translator nu a optat pentru niciuna dintre cele două abordări, și anume criteriul global prevăzut de Comunicarea nr. 4/03 sau criteriul sensului literal. Potrivit EUIPO, hotărârea respectivă avea ca obiect cererile de înregistrare a mărcilor, iar nu mărcile deja înregistrate, astfel încât cerințele de claritate și de precizie le-ar viza în special pe cele dintâi, neavând același efect asupra celorlalte.

40. Potrivit Oficiului, punctul 60 din Hotărârea IP Translator sugerează că intenția solicitantului reprezintă criteriul fundamental pentru a stabili întinderea protecției inerente mărcii. Așadar, atât timp cât revine solicitanților sarcina de a-și manifesta intenția respectând cerințele de claritate și de precizie, trebuie ca autoritatea competentă (oficiile pentru mărci) să analizeze această intenție în raport cu mărcile deja înregistrate. Hotărârea IP Translator nu poate fi invocată împotriva identificării intenției solicitantului prin intermediul unei prezumții. În acest sens, Tribunalul nu a ignorat orientările din Hotărârea IP Translator cu privire la cererile de înregistrare a mărcilor, ci doar le-a adaptat în funcție de mărcile deja înregistrate.

41. Oficiul adaugă că voința Scooters India a reieșit cu claritate din faptul că a solicitat înregistrarea mărcii britanice anterioare Lambretta, revendicând senioritatea sa în raport cu toate produsele, inclusiv „automobilele, furgonetele și bicicletele, precum și piesele și componentele” acestor produse.

42. În opinia Scooters India, interpretarea Hotărârii IP Translator astfel cum propune Brandconcern ar însemna încălcarea securității juridice și a protecției încrederii legitime a operatorilor care se bazează pe criteriul utilizat de oficiile pentru mărci (nu doar al EUIPO) cu privire la desemnarea titlurilor claselor drept o referire succintă la toate bunurile cuprinse în acestea conform listei alfabetice. În plus, Scooters India consideră, din aceleași motive precum cele prezentate de EUIPO, că Brandconcern interpretează în mod eronat Hotărârea IP Translator.

## 2. Analiza motivului

43. Prin intermediul primului motiv de recurs, Brandconcern susține că hotărârea atacată a încălcat articolul 51 alineatul (1) litera (a) coroborat cu alineatul (2) al aceluiași articol din Regulamentul nr. 207/2009. Această dispoziție prevede că marca a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru o perioadă de cinci ani pentru produsele și serviciile pe care le protejează<sup>28</sup>.

44. În timp ce expresia „utilizare serioasă” a fost interpretată în mod extensiv și detaliat în Hotărârea Ansul și nu face obiectul dezbaterii în prezentul recurs<sup>29</sup>, este necesar în continuare să se interpreteze trimiterea la „produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca”.

27 — A se vedea punctul 34 din hotărârea atacată.

28 — Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punctul 37).

29 — *Ibidem*, punctele 36-42.



45. Astfel, având în vedere că articolul 26 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, pentru ca un semn să poată fi înregistrat, cererea de înregistrare a mărcii UE trebuie să conțină produsele sau serviciile a căror protecție se urmărește prin aceasta, Brandconcern susține că examinarea acestei cereri trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Hotărârea IP Translator.

46. Diferendul cu privire la aplicarea Hotărârii IP Translator în prezenta cauză se desfășoară în principal pe două paliere: relevanța sa temporală și posibila sa extrapolare din punct de vedere material. În timp ce Brandconcern invocă inexistența unei limitări a efectelor în hotărârea însăși și imposibilitatea ulterioară a Tribunalului de a adapta aplicarea sa prin invocarea securității juridice, EUIPO subliniază obiectul diferit al litigiilor, și anume cererea de înregistrare (în cauza soluționată prin Hotărârea IP Translator) și marca deja înregistrată (în prezenta procedură).

*a) Cu privire la limitarea în timp a efectelor hotărârilor pronunțate de Curte*

47. Potrivit unei jurisprudențe constante, interpretarea unei norme de drept al Uniunii efectuată de Curte în exercitarea competenței pe care i-o conferă articolul 267 TFUE lămurește și precizează semnificația și domeniul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit să fie înțeleasă și aplicată de la intrarea sa în vigoare. Rezultă că norma astfel interpretată poate și trebuie să fie aplicată chiar și raporturilor juridice născute și constituite înainte de hotărârea privind cererea de interpretare, dacă sunt întrunite și condițiile care permit inițierea la instanțele competente a unui litigiu cu privire la aplicarea normei respective<sup>30</sup>.

48. Aceeași jurisprudență stabilește că, numai în mod excepțional, în temeiul principiului general al securității juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate să fie determinată să limiteze posibilitatea de a se invoca o dispoziție pe care a interpretat-o atunci când sunt întrunite criteriile buneii-credințe a celor interesați și riscului unor perturbări grave<sup>31</sup>.

49. În sfârșit, potrivit acestei jurisprudențe, revine Curții sarcina de a stabili un moment de la care va produce efecte interpretarea pe care a dat-o unei dispoziții de drept al Uniunii, iar o limitare în timp a efectelor unei astfel de interpretări nu poate fi admisă decât în hotărârea respectivă. Astfel, este garantată egalitatea de tratament a statelor membre și a altor justițiabili în fața acestui drept și sunt îndeplinite cerințele care decurg din principiul securității juridice<sup>32</sup>.

50. În concluzie, jurisprudența cu privire la limitarea efectelor unei hotărâri pronunțate de Curte poate fi rezumată în câteva puncte: a) în principiu, hotărârile Curții au efect *ex tunc*; b) limitarea efectelor interpretării unei norme are caracter excepțional; c) numai Curtea are competența de a conferi o limitare acestor caracteristici; d) respectiva limitare trebuie să figureze în mod expres în hotărârea de interpretare a dispoziției în cauză.

51. Desigur, Hotărârea IP Translator nu conține, după cum arată Brandconcern, nicio limitare în timp a efectelor sale astfel încât, la o prima analiză, norma interpretată ar trebui să se aplice și situațiilor juridice anterioare pronunțării hotărârii. Cu toate acestea, Brandconcern atrage atenția asupra faptului că niciuna dintre părțile din procedura preliminară respectivă (11 state membre, Comisia, EUIPO și cele două părți din litigiul *a quo*) nu a solicitat această limitare, pentru că ar fi determinat Curtea să

30 — Hotărârea din 23 octombrie 2012, Nelson și alții (C-581/10 și C-629/10, EU:C:2012:657, punctul 88 și jurisprudența citată).

31 — Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea [C-76/14, EU:C:2015:216, punctul 54 și jurisprudența citată (de respingere)], și Hotărârea din 28 aprilie 2016, Borealis Polyolefine și alții [C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 și C-391/14-C-393/14, EU:C:2016:311, punctul 103 (de admitere)].

32 — Hotărârea din 23 octombrie 2012, Nelson și alții (C-581/10 și C-629/10, EU:C:2012:657, punctele 90 și 91), precum și Hotărârea din 6 martie 2007, Meilicke și alții (C-292/04; EU C:2007:132, punctul 37).

se pronunțe în favoarea sau împotriva cererii respective, iar în cuprinsul hotărârii nu se face nicio mențiune în acest sens. În pofida faptului că lipsa unei astfel de mențiuni dă naștere unor supoziții cu privire la cauzele sale, preferăm să nu insistăm asupra unei chestiuni pur speculative și, prin urmare, inutile în prezenta acțiune.

52. În schimb, se impune, mai degrabă, să aprofundăm argumentul Oficiului care, pentru a susține hotărârea Tribunalului, nuanțează efectele Hotărârii IP Translator în prezentul litigiu: dacă acea cauză viza cererile de înregistrare a unor mărci, în prezenta cauză sunt în discuție mărci deja înregistrate. Prin urmare, trebuie să se analizeze care este în realitate sensul hotărârii respective.

*b) Cu privire la Hotărârea IP Translator*

53. Hotărârea viza<sup>33</sup> o cerere de înregistrare a denumirii „IP Translator” ca marcă națională. În cererea respectivă, serviciile avute în vedere pentru a fi protejate erau identificate prin utilizarea termenilor generali din titlul clasei 41 din Clasificarea Nisa, respectiv „Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale”.

54. Oficiul pentru mărci din Regatul Unit a respins cererea în temeiul dispozițiilor naționale care corespund articolului 3 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Directiva 2008/95. Oficiul respectiv a interpretat cererea menționată în conformitate cu Comunicarea nr. 4/03<sup>34</sup>, în sensul că aceasta includea nu numai servicii de tipul celor precizate de solicitant, ci de asemenea orice alt serviciu care se încadrează în clasa 41, inclusiv serviciile de traducere. Pentru aceste servicii, denumirea „IP Translator” nu ar avea caracter distinctiv, ci caracter descriptiv.

55. Solicitantul mărcii<sup>35</sup> a atacat această decizie susținând că cererea sa nu indica și, prin urmare, nu includea serviciile de traducere care se încadrează în clasa 41. Pentru acest motiv, obiecțiile la înregistrare formulate de oficiul pentru mărci erau eronate, iar cererea sa de înregistrare a fost respinsă în mod eronat.

56. Prin răspunsul său la cele trei întrebări preliminare (reformulate), Curtea:

- a impus solicitantului unei mărci obligația de a identifica în mod suficient de clar și de precis produsele sau serviciile pentru care solicită protecția prin intermediul mărcii<sup>36</sup>;
- a acceptat utilizarea de către solicitant a indicațiilor generale din titlurile claselor din clasificare, cu condiția ca o astfel de identificare să fie suficient de clară și de precisă<sup>37</sup>, și
- în acest context, și anume atunci când sunt utilizate toate indicațiile generale din titlul unei anumite clase, i-a impus solicitantului unei mărci obligația de a preciza dacă solicită protecția pentru toate produsele sau serviciile repertoriaste în lista alfabetică a acestei clase sau numai pentru unele dintre acestea<sup>38</sup>.

33 — Pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 22-29 din hotărâre în care este rezumată situația de fapt din litigiul respectiv.

34 — La punctul 33 din hotărâre se arată că, în mod excepțional și singular, oficiul respectiv s-a îndepărtat de practica sa obișnuită constând în utilizarea criteriului literal.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Punctele 38-49 din Hotărârea IP Translator.

37 — Punctele 50-56 din Hotărârea IP Translator.

38 — Punctele 57-63 din Hotărârea IP Translator.

57. Din lectura Hotărârii IP Translator deducem, în primul rând, că dispozitivul acesteia trebuie interpretat în contextul litigiului care era dedus judecării: era vorba despre respingerea unei cereri de înregistrare a mărcii, legată de interpretarea clasei de servicii pentru care se solicita protecția. În special, în hotărâre este descris modul în care solicitantul mărcii trebuie să îndeplinească obligația de a indica în mod clar și precis lista produselor sau a serviciilor pentru care cere înregistrarea semnului dorit<sup>39</sup>.

58. În al doilea rând, cu toate că a treia întrebare preliminară adresată reflecta diferendul dintre partizanii abordării literale și cei ai abordării globale<sup>40</sup>, invitând Curtea să medieze dezbateră respectivă, aceasta din urmă a respins în mod elegant invitația, concentrându-și răspunsul pe cerere și lăsând problema la latitudinea oficiilor pentru mărci<sup>41</sup>.

59. Astfel, din hotărâre reiese că, în realitate, Curtea nu a adoptat o poziție în privința celor două opțiuni în litigiu. Mai mult, aceasta a acceptat inclusiv posibilitatea de a face referire la clase în mod generic, impunând doar obligația de identificare în mod suficient de clar și de precis, indiferent de metoda de interpretare utilizată. Desigur, soluția respectivă vizează într-o măsură mai mare sistemele care aplică criteriul global, deoarece, potrivit acesteia, solicitantul trebuie să specifice dacă cererea sa vizează toate clasele din lista alfabetică aferentă fiecărei clase menționate sau numai unele dintre produsele sau serviciile încadrate în lista respectivă<sup>42</sup>. Cu toate acestea, reiterăm faptul că din dispozitivul hotărârii reiese în mod clar că aceasta nu se opune utilizării unor indicații generale.

60. În al treilea rând, cu toate că poate nu este atât de relevant, Hotărârea IP Translator nu a interpretat o dispoziție concretă din Directiva 2008/95, ci a dedus obligația de claritate și de precizie impusă solicitanților mărcilor din totalitatea dispozițiilor și a considerentelor acestui text normativ<sup>43</sup>.

#### *c) Aplicabilitatea în prezenta cauză*

61. Este posibilă simpla extrapolare a Hotărârii IP Translator la situația care stă la baza prezentului litigiu? Împărțim rezervele EUIPO în acest sens, în temeiul argumentelor pe care le vom prezenta în continuare.

62. După cum am menționat, Hotărârea IP Translator se încadrează în domeniul de aplicare al cererii de înregistrare a unui semn distinctiv, prin intermediul căruia se urmărește protejerea anumitor servicii. Pentru acest moment din parcursul înregistrării mărcilor, Curtea impune solicitantului cerința de claritate și de precizie, cu scopul de a facilita aplicarea altor articole din reglementarea relevantă, precum cele privind motivele absolute și relative de refuz, care pot fi invocate de asemenea ulterior, ca motive de nulitate a mărcii<sup>44</sup>.

39 — În ceea ce privește marca UE, această obligație se regăsește la articolul 26 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și în cuprinsul normei 2 din regulamentul de aplicare. Hotărârea IP Translator interpretează Directiva 2008/95, care nu conține nicio dispoziție similară.

40 — Întrebarea avea următoarea formulare: „Este necesar sau este admisibil ca o astfel de utilizare a termenilor generali din titlurile claselor din clasificarea menționată [...] să fie interpretată conform Comunicării nr. 4/03 [...] având în vedere că această comunicare reia criteriul global?”

41 — În ceea ce privește această apreciere, împărțim opinia lui Pohlmann, A., „The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping”, *The Trademark Reporter*, vol. 15, nr. 4, INTA, iulie-august 2015, p. 815 și următoarele, în special p. 828.

42 — Punctul 61 din hotărâre.

43 — A se vedea în special punctele 38-42 din hotărâre.

44 — Punctul 45 din hotărâre, citit împreună cu punctele 43 și 44.

63. Această cerință<sup>45</sup> vizează în principal solicitantul. În Hotărârea IP Translator, cerințele aplicabile oficiilor pentru mărci sunt mai puțin restrictive, iar trimiterile la aceste organisme naționale („autoritățile competente”) au scopul fie de a sublinia raportul dintre cerința de claritate și de precizie a cererilor și îndeplinirea obligațiilor privind analiza lor prealabilă<sup>46</sup>, fie de a le reaminti, în aceeași ordine de idei, responsabilitatea pe care o au în ceea ce privește examinarea punctuală a fiecărui caz, cu scopul de a stabili dacă indicațiile generale ale titlurilor claselor sunt conforme cu cerința de claritate și de precizie<sup>47</sup>. Totuși, aceste cerințe nu se reflectă în dispozitivul hotărârii.

64. În acest context, chiar și punctul 60 din hotărâre<sup>48</sup>, care părea să invalideze practica EUIPO prevăzută în Comunicarea nr. 4/03 (bazată pe criteriul global), dobândește o semnificație mai coerentă în raport cu restul conținutului său. Citită împreună cu punctul 61, interdicția își dezvăluie adevăratul scop, și anume de a atrage atenția asupra faptului că, prin această practică, se periclitează cerința de claritate și de precizie impusă solicitanților mărcilor. În caz contrar, atunci când utilizează toate indicațiile din titlurile unei clase, nici solicitantul și nici ceilalți operatori economici nu cunosc cu certitudine întinderea protecției rezultate din utilizarea indicațiilor generale.

65. Riscul utilizării abordării sau a criteriului global constă în faptul că solicitanții nu își mai îndeplinesc obligația de a indica în mod clar bunurile și serviciile pentru care solicită protecția. Prin urmare, este vorba despre neînlocuirea obligației solicitantului cu o practică administrativă permisivă. Totuși, în contextul hotărârii, acest sistem trebuie înțeles ca o recomandare privind respingerea, în etapa analizei prealabile, a cererilor care, ca urmare a caracterului lor vag, nu respectă cerința de claritate și de precizie în ceea ce privește determinarea produselor și a serviciilor. În opinia noastră, acesta este sensul punctului 62 din Hotărârea IP Translator.

66. În opinia noastră, diferența dintre situația de fapt din Hotărârea IP Translator și cea din prezenta cauză (hotărârea respectivă viza cererea de înregistrare a mărcii, iar aceasta se referă la o marcă deja înregistrată) împiedică extrapolarea orientărilor și a obligațiilor care reies din acea hotărâre, ceea ce conduce la respingerea primului motiv de recurs invocat de Brandconcern.

67. Acest rezultat nu este surprinzător, având în vedere că cererea de înregistrare a mărcii face parte dintr-o etapă a procesului de înregistrare a acesteia în care încă este posibilă corectarea și modificarea sa, astfel cum rezultă din articolul 43 din Regulamentul nr. 207/2009. Hotărârea IP Translator consolidează obligația oficiilor naționale, în etapa respectivă a analizei cererii, de a se asigura că examinarea cererilor este completă și strictă, pentru a evita înregistrarea necorespunzătoare a mărcilor<sup>49</sup>. Deși sarcina acestora este de a menține un registru adecvat și precis<sup>50</sup>, pare logic ca Hotărârea IP Translator să le impună în mod indirect sarcina de a verifica dacă cererile prezentate de operatorii economici respectă cerința de claritate și de precizie.

45 — Cerința se extinde în tot cuprinsul hotărârii și se regăsește atât în cadrul celei de a doua întrebări preliminare (atunci când este impusă în cazurile în care solicitantul identifică produsele și serviciile pe care dorește să le protejeze prin intermediul clasificării), cât și în cadrul celei de a treia întrebări preliminare (pentru a solicita ca, în astfel de cazuri, să indice dacă face trimitere la toate produsele și serviciile din lista alfabetică a clasei desemnate sau doar la unele dintre acestea). A se vedea punctele 53 și, respectiv, 61 din hotărâre.

46 — Punctul 47 din hotărâre.

47 — Punctul 55 din hotărâre.

48 — La acest punct se arată că: „[...] situația în care întinderea protecției conferite de marcă depinde de abordarea interpretativă adoptată de autoritatea competentă, iar nu de voința efectivă a solicitantului, riscă să aducă atingere securității juridice atât în ceea ce îl privește pe solicitantul menționat, cât și în ceea ce îi privește pe operatorii economici terți”.

49 — Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punctul 77).

50 — Hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384, punctul 29).

68. În schimb, după înregistrarea mărcii, interpretarea listei produselor și a serviciilor pe care le protejează se încadrează în alt tip de norme, printre care se numără în special interdicția de a modifica lista, prevăzută la articolul 48 din Regulamentul nr. 207/2009. Or, orientările din Hotărârea IP Translator nu sunt în acord cu rolul oficiilor pentru mărci în această etapă diferită. Tocmai distincția dintre cele două momente ar justifica lipsa limitării efectelor Hotărârii IP Translator: interpretarea listei de produse și servicii din cuprinsul unei cereri, care încă mai poate fi modificată, este diferită de cea a unei mărci deja înregistrate, prin definiție consolidată și, practic, imuabilă.

*d) Corolar*

69. Prin urmare, considerând că argumentul Oficiului privind efectele Hotărârii IP Translator este corect în ceea ce privește interpretarea listei produselor și a serviciilor care fac obiectul mărcilor deja înregistrate, întrucât hotărârea respectivă vizează obligațiile operatorului economic care prezintă o cerere de înregistrare a mărcii, argumentul principal invocat de Brandconcern în sprijinul primului său motiv de recurs nu poate fi admis.

70. Critica recurenței se bazează de fapt pe o interpretare inadecvată a hotărârii atacate, deoarece aceasta din urmă nu limitează efectele în timp ale Hotărârii IP Translator, în pofida faptului că la punctul 24 se face referire la jurisprudența constantă în acest domeniu și la faptul că IP Translator nu conținea nicio mențiune cu privire la efectele în timp. Tribunalul verifică numai dacă Oficiul ar putea aplica Comunicarea nr. 4/03 în cazul unei mărci înregistrate înainte de 21 iunie 2012, ceea ce implica utilizarea criteriului global pentru a verifica dacă piesele de schimb figurează în clasa 12, deși nu sunt indicate în mod expres, iar această verificare constituia cerința prealabilă necesară pentru a stabili dacă camera de recurs ar fi trebuit să examineze probele prezentate de Scooters India cu privire la utilizarea serioasă a mărcii pentru aceste piese.

71. În acest context, hotărârea atacată analizează<sup>51</sup> Comunicarea nr. 2/12, pe care o califică drept o „aplicare a principiului securității juridice” într-un context în care EUIPO trebuia să explice modul în care urma să determine întinderea protecției conferite de mărcile UE înregistrate înainte de 21 iunie 2012 care utilizau indicațiile generale ale titlurilor claselor din Aranjamentul de la Nisa.

72. În continuare, la punctele 28-34, în hotărârea atacată se respinge argumentul conform căruia Scooters India nu putea invoca încrederea legitimă deoarece Comunicarea nr. 4/03 a fost adoptată ulterior cererii sale de înregistrare. Potrivit Tribunalului, comunicarea menționată avea un caracter explicativ al practicii urmate până la acel moment de EUIPO și o consolida. Prin urmare, această comunicare trebuia să se aplice și în ceea ce privește interpretarea listei de bunuri pentru care Scooters India a înregistrat în anul 2002 marca Lambretta.

73. Din considerațiile anterioare rezultă că hotărârea atacată recunoaște criteriul separării cererilor de înregistrare a mărcilor de mărcile deja protejate, fără a urmări astfel să limiteze efectele în timp ale Hotărârii IP Translator. Având în vedere interpretarea Hotărârii IP Translator propusă la litera b) din cuprinsul analizei acestui prim motiv de recurs, Tribunalului nu i se poate imputa încălcarea cerințelor ce decurg din hotărârea respectivă.

74. Prin urmare, EUIPO ar fi putut să aplice criteriul global pentru motive de securitate juridică, care reprezintă un principiu inerent ordinii juridice a Uniunii, și să analizeze intenția Scooters India la momentul formulării cererii. Tribunalul nu a săvârșit o eroare de drept nici atunci când a considerat că Oficiul putea utiliza criteriul global în privința mărcilor înregistrate înainte de 21 iunie 2012, nici când a solicitat camerei de recurs să examineze utilizarea serioasă de către Scooters India a mărcii Lambretta în privința pieselor de schimb.

<sup>51</sup> — Punctul 27.



75. Ne permitem o ultimă remarcă: prin intermediul noului alineat (8) al articolului 28 din Regulamentul nr. 207/2009<sup>52</sup>, legiuitorul Uniunii a dorit să remedieze deficiențele sistemului, acordând titularilor mărcilor înregistrate înainte de 22 iunie 2012 posibilitatea ca, până la 24 septembrie 2016, să își clarifice intenția de la momentul prezentării cererii, cu privire la produsele sau serviciile menționate în titlul clasei din care fac parte. Prin urmare, acesta le oferă posibilitatea de a utiliza criteriul global pentru a elimina îndoielile privind întinderea protecției materiale (bunuri și servicii) a drepturilor lor de proprietate industrială. Dincolo de rangul normativ al unui instrument sau al altuia, scopul urmărit a fost același cu cel urmărit de Oficiu prin intermediul Comunicării nr. 2/12.

76. Prin urmare, ar fi paradoxal ca hotărârea Tribunalului să fie anulată, astfel cum propune Brandconcern, având în vedere că acesta urmează aceeași abordare ca legiuitorul în condițiile în care, în plus, Scooters India încă putea „să își clarifice intenția” la EUIPO pentru a confirma că era cea constatată de Tribunal. Mai mult, atragem atenția asupra faptului că legiuitorul respectă de asemenea Hotărârea IP Translator, având în vedere că își limitează intervenția la mărcile deja înregistrate înainte de pronunțarea acesteia.

77. Pe scurt, având în vedere că nu a fost dovedită încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, se impune respingerea primului motiv de recurs invocat de Brandconcern.

### ***B – Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare ca urmare a incoerenței***

78. Respingerea primului motiv impune analizarea celui de al doilea motiv, invocat cu titlu subsidiar de Brandconcern.

#### ***1. Argumentele părților***

79. Brandconcern susține că hotărârea atacată conține un „viciu de procedură”<sup>53</sup> care ar consta într-o hotărâre *ultra petita*<sup>54</sup>, întrucât Tribunalul ar fi invalidat decizia atacată în pofida faptului că Scooters India nu a folosit marca pentru produsele din clasa 12. În opinia sa, hotărârea atacată ar fi trebuit să confirme decizia amintită în ceea ce privește „vehiculele, aparate de locomoție pe uscat, în aer sau pe apă” și să o anuleze numai în măsura în care nu a procedat la o analiză a utilizării mărcii în raport cu alte produse din clasa 12, și anume piesele de schimb.

80. EUIPO consideră, în primul rând, că acest motiv nu poate fi admis, având în vedere că Brandconcern nu a menționat punctele din hotărârea atacată în care se arată că marca Lambretta nu a fost utilizată serios pentru vehiculele și nici pentru aparatele de locomoție amintite mai sus. Întrucât această societate nu a indicat nici temeiul juridic al motivului, EUIPO consideră că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 21 și la articolul 53 alineatul (1) din Statutul Curții pentru admiterea recursului.

81. În ceea ce privește fondul, Oficiul invocă faptul că Tribunalul a anulat în mod corect decizia atacată și a trimis-o justificat la camera de recurs pentru ca aceasta să verifice dovada utilizării serioase a mărcii în ceea ce privește o subcategorie de produse.

82. Scooters India consideră, în acord cu EUIPO, că nu există o altă eroare de drept și că, în realitate, aceasta este identică cu prima.

52 — A se vedea punctul 6 din prezentele concluzii.

53 — Punctul 99 din recurs.

54 — Admitem că am ajuns la această concluzie după lectura *pro actione* a celui de al doilea motiv, al cărui raționament este destul de greu de înțeles, și după ce am solicitat în mod specific recurenței, în cadrul ședinței, detalii cu privire la acesta.



## 2. Analiza motivului

### a) Cu privire la inadmisibilitatea acesteia

83. Contrar opiniei Oficiului, considerăm că nu lipsesc elementele esențiale menționate la articolul 21 coroborat cu articolul 53 alineatul (1) din Statutul Curții și dezvoltate la articolul 168 din Regulamentul de procedură al acesteia. Chiar dacă elementele respective nu au fost indicate suficient de clar și nici nu a fost indicată concret categoria în care se încadrează viciile procedurale ale hotărârii, apreciem că motivul invocat de Brandconcern este admisibil cel puțin în ceea ce privește faptul că Tribunalul a acordat prin hotărârea sa mai mult decât a cerut reclamanta.

84. Al doilea motiv se întemeiază pe faptul că, în cazul în care litigiul cu care a fost sesizat Tribunalul ar fi vizat doar piesele de schimb (și utilizarea mărcii în privința acestora), s-ar fi putut deduce în mod rezonabil, potrivit Brandconcern, că aprecierile EUIPO referitoare la dovada utilizării serioase a mărcii pentru vehicule și aparatele de locomotie nu puteau fi anulate, astfel încât hotărârea atacată nu ar fi putut să invalideze în totalitate decizia atacată.

85. Acest reproș implică, în definitiv, semnalarea unei inconsecvențe a instanței, care s-ar fi pronunțat *ultra petita*<sup>55</sup>, ceea ce conduce la admisibilitatea celui de doilea motiv.

### b) Cu privire la fond

86. În opinia noastră, nici cel de al doilea motiv de recurs nu poate fi admis, deoarece Tribunalul nu a săvârșit viciul de procedură imputat.

87. Scooters India a solicitat Tribunalului să anuleze „decizia atacată în măsura în care camera de recurs a respins obiecția [sa] privind produsele din clasa 12”<sup>56</sup>, fără să facă vreo distincție în acest sens. Tribunalul nu se pronunță *ultra petita* în cazul în care admite prin hotărâre această cerere astfel cum a fost formulată.

88. În plus, punctul 44 din hotărâre, la care se referă al doilea motiv, nu a stat la baza *ratio decidendi* a acesteia și, prin urmare, nu prezintă relevanță pentru dispozitivul hotărârii. Temeiul juridic care a condus la anularea deciziei atacate se regăsește la punctele anterioare ale hotărârii însăși<sup>57</sup>. La punctul 44, Tribunalul se limitează să explice camerei de recurs, aproape pedagogic, tipul analizei pe care „ar trebui” să o efectueze. Această abordare didactică reiese și din cuprinsul punctului 43, în care impune acesteia și să aibă în vedere jurisprudența stabilită în Hotărârea Ansul<sup>58</sup>.

89. Conform articolului 266 TFUE, revine instituției al cărei act a fost anulat sarcina „să ia măsurile impuse de executarea hotărârii”. Prin urmare, instituția respectivă trebuie să respecte nu numai dispozitivul, ci și motivele care au condus la această hotărâre și care constituie temeiul său necesar în sensul că sunt indispensabile pentru determinarea sensului său exact. Aceste motive identifică actul specific considerat ca fiind nelegal și dezvăluie, pe de altă parte, cauzele exacte ale acestei nelegalități, pe care instituția în cauză trebuie să le ia în considerare atunci când înlocuiește actul anulat<sup>59</sup>.

55 — Reprezentantul Brandconcern a admis în ședință, că „eroarea de procedură” ar putea fi calificată ca o hotărâre *ultra petita*. Această eroare poate fi invocată ca atare în recurs; a se vedea de exemplu Hotărârea din 10 aprilie 2014, Comisia/Siemens Österreich și alții și Siemens Transmission & Distribution și alții/Comisia (C-231/11 P-C-233/11 P, EU:C:2014:256, punctul 115 și următoarele).

56 — Astfel cum se arată la punctul 7 din hotărârea atacată.

57 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 12 iulie 2001, Comisia și Franța/TF1 (C-302/99 P și C-308/99 P, EU:C:2001:408, punctele 26-29).

58 — Hotărârea din 11 martie 2003 (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Hotărârea din 26 aprilie 1988, Asteris/Comisia (97/86, EU:C:1988:199, punctul 27), și Hotărârea din 6 martie 2003, Interporc/Comisia (C-41/00 P, EU:C:2003:125, punctul 29).

90. În consecință, Tribunalul nu trebuie să indice instituției respective măsurile pe care trebuie să le adopte<sup>60</sup>, însă aceasta nu îl împiedică să îi ofere anumite orientări cu privire la modul în care trebuie să procedeze. Totuși, în acest din urmă caz, astfel cum se întâmplă la punctul 44 din hotărârea atacată, orientările respective nu au decât o valoare pur didactică.

91. În plus, trebuie să amintim jurisprudența constantă a Curții de Justiție, conform căreia procedura de înlocuire a actului anulat poate fi reluată chiar din punctul în care a intervenit nelegalitatea, iar anularea unui act comunitar nu afectează în mod necesar actele pregătitoare<sup>61</sup>, astfel încât camera de recurs ar putea foarte bine să respecte dovezile prezentate cu privire la produsele din clasa 12 dacă va considera oportun.

92. Ținând seama de explicațiile anterioare, al doilea motiv de recurs ar trebui respins.

## **VI – Cheltuielile de judecată**

93. În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) și cu articolul 184 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții, partea care cade în pretenții în recurs este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Având în vedere că am propus Curții să respingă prezentul recurs, astfel cum au solicitat EUIPO și Scooters India, se impune obligarea Brandconcern la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezentul recurs de cele două intimat.

## **VII – Concluzie**

94. Având în vedere argumentele prezentate anterior, propunem Curții:

- 1) Să respingă recursul declarat de Brandconcern BV împotriva Hotărârii Tribunalului din 30 septembrie 2014, pronunțată în cauza T-51/12, Scooters India/OAPI – Brandconcern (LAMBRETTA).
- 2) Să oblige Brandconcern BV la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și de Scooters India Ltd.

60 — Hotărârea din 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Comisia (C-199/91, EU:C:1993:205, punctul 17).

61 — A se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 1998, Spania/Comisia (C-415/96, EU:C:1998:533, punctele 31 și 32 și jurisprudența citată).