



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 19. júla 2016¹

Vec C-577/14 P

**Brandconcern BV
proti**

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Slovná ochranná známka ‚Lambretta‘ — Návrh na zrušenie podaný spoločnosťou Brandconcern BV — Čiastočné vyhlásenie neplatnosti“

1. Pre zápis ochrannej známky do registra je okrem iného nevyhnutné identifikovať v prihláške výrobky alebo služby, pre ktoré sa požaduje ochrana dotknutého označenia s rozlišovacou spôsobilosťou. Na tento účel používajú hospodárske subjekty, ako aj úrady pre ochranné známky členských štátov a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „Úrad“ alebo „EUIPO“²) niceské triedenie.³
2. Niceská dohoda obsahuje zoznam 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. Každá trieda zahŕňa všeobecné údaje o odvetviach, do ktorých patria príslušné výrobky alebo služby. Toto triedenie okrem iného obsahuje abecedný zoznam výrobkov a služieb, podľa ktorého možno zistiť, do ktorej triedy patria jednotlivé výrobky alebo služby.
3. V rozsudku Chartered Institute of Patent Attorneys⁴ (ďalej len rozsudok „IP Translator“) sa Súdny dvor vyjadril k výkladu používania názvov tried Niceskej dohody ako faktoru ovplyvňujúceho rozsah ochrany vyplývajúci zo zápisu ochranných známok. Vytvoril určité pravidlá, a najmä uviedol, že je nevyhnutné, aby sa v prihláškach jasne a presne určili výrobky alebo služby, pre ktoré sa zápis ochrannej známky vyžaduje.⁵ Časové účinky rozsudku však Súdny dvor nevymedzil.
4. V prejednávanej veci sa spoločnosť Brandconcern BV domáha, aby bol zrušený rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2014, Scooters India/ÚHVT – Brandconcern (LAMBRETTA) (ďalej len „napadnutý rozsudok“)⁶, keďže zastáva názor, že Všeobecný súd sa dopustil chyby, keď so spätnou účinnosťou neuplatnil judikatúru vyplývajúcu z rozsudku IP Translator na prihlášku podanú na EUIPO pre triedu 12. Odvolanie, ktoré podala uvedená spoločnosť, umožní objasniť všeobecné rysy judikatúry vychádzajúcej z rozsudku IP Translator a následne analyzovať prípadnú uplatniteľnosť na už zapísané ochranné známky.

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Skratka jeho názvu v anglickom jazyku (European Union Intellectual Property Office) sa používa na označenie tohto úradu vo všetkých ostatných jazykoch.

3 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, zmenená 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zväzok 1154, číslo I-18200, s. 89, ďalej len „niceské triedenie“, „dohoda“ alebo „triedenie“).

4 — Rozsudok z 19. júna 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361). Tento rozsudok je známy podľa slovného označenia „IP Translator“, ktorého sa týkal.

5 — Pokiaľ ide o rozsudok IP Translator, pozri bod 53 a nasl.

6 — Vec T-51/12, neuvverejnený (EU:T:2014:844).

5. Význam rozsudku, ktorým sa rozhodne o prejednávanom odvolaní, bude však v každom prípade obmedzený so zreteľom na nové znenie článku 28 nariadenia č. 207/2009⁷ po tom, ako 23. marca 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424⁸. Odsek 8 uvedeného článku sa snaží zmierniť problémy spojené s výkladom triedenia výrobkov a služieb u ochranných známk, ktoré boli ku dňu vydania rozsudku IP Translator už zapísané.

I – Právny rámec

A – Nariadenie č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie

6. Na účely prejednávaného sporu sú ochranné známky EÚ upravené nariadením č. 207/2009. Následné reformy uskutočnené nariadením 2015/2424, v dôsledku ktorých došlo k podstatným zmenám predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti ochranných známk Spoločenstva (teraz označovaných ako „ochranné známky Európskej únie“)⁹, sa neuplatňujú *ratione temporis* na toto odvolanie. Napriek tomu je vhodné poukázať na nové znenie článku 28 („Označovanie a triedenie tovarov a služieb“), ktorého odsek 8 stanovuje toto:

„8. Majitelia ochranných známk EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, môžu vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu vo vydaní triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania.

Vyhlásenie sa podáva na Úrad do 24. septembra 2016 a jasne, presne a konkrétne sa v ňom uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých v doslovnom význame označení zahrnutých v názve triedy. ...

Platí, že ochranné známky EÚ, pre ktoré nebolo v lehote uvedenej v druhom pododseku podané vyhlásenie, sa od uplynutia tejto lehoty vzťahujú len na tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označení zahrnutých v názve príslušnej triedy.“

7. Článok 51, ktorý je súčasťou hlavy VI s názvom „Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť“, stanovuje v súvislosti s dôvodmi zrušenia toto:

„1. Práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení:

a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; ...

...

7 — Nariadenie Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

8 — Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

9 — Alebo tiež „ochranná známka EÚ“ podľa článku 1 ods. 2 nariadenia 2015/2424. Budem používať rovnako výrazy „ochranná známka Európskej únie“ alebo „ochranná známka EÚ“.

2. Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.“

B – *Vykonávacie nariadenie (ES) č. 2868/95*¹⁰

8. Pravidlo 2 s názvom „Zoznam tovarov a služieb“ stanovuje:

- „1. Spoločná klasifikácia uvedená v článku 1 Dohody z Nice o medzinárodnom triedení tovarov a služieb na účely zápisu známk z 15. júna 1957, tak ako bola revidovaná, zmenená a doplnená, sa bude uplatňovať na klasifikáciu tovarov a služieb.
2. Zoznam tovarov a služieb bude formulovaný takým spôsobom, aby bol jasne označený charakter tovarov a služieb a aby umožnil klasifikovať každú položku iba do jednej triedy niceského triedenia.
3. Tovy a služby budú v zásade zadelené do tried niceského triedenia, pred každou skupinou bude uvedené číslo triedy podľa tohto triedenia, do ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí a budú uvedené v poradí tried podľa triedenia.
4. Zatriedenie tovarov a služieb bude slúžiť výhradne na administratívne účely. Z tohto dôvodu sa tovary a služby nemôžu považovať za vzájomne podobné na základe toho, že sa nachádzajú v tej istej triede podľa niceského triedenia, a tovary a služby sa nemôžu považovať za vzájomne nepodobné na základe toho, že budú uvedené v rôznych triedach podľa niceského triedenia.“

C – *Oznámenia výkonného riaditeľa EUIPO*

9. Výkonný riaditeľ EUIPO vykonáva právomoci, ktoré mu priznáva článok 124 nariadenia č. 207/2009. Na účely prejednávanej veci sa za relevantné spomedzi týchto právomocí považuje právomoc prijímať interné administratívne predpisy a obzvlášť oznámenia [odsek 2 písm. a)], ktoré sa podľa článku 89 písm. b) musia uverejniť v Úradnom vestníku EUIPO.

10. S cieľom vysvetliť prax Úradu týkajúcu sa používania názvov tried a dôsledkov tohto používania, ak sú prihlášky alebo zápisy ochrannej známky Európskej únie predmetom obmedzenia alebo čiastočného späťvzatia, alebo ak sú predmetom námietkového konania alebo konania o vyhlásení neplatnosti, výkonný riaditeľ prijal a uverejnil oznámenie č. 4/03.¹¹ Bod IV prvý a druhý pododsek tohto oznámenia znie takto:

„34 tried výrobkov a 11 tried služieb obsahuje všetky výrobky a služby. V dôsledku toho použitie všetkých všeobecných označení uvedených v názve triedy konkrétnej triedy predstavuje požiadavku so zreteľom na všetky výrobky alebo služby patriace do tejto konkrétnej triedy.

Podobne použitie určitého všeobecného označenia nachádzajúceho sa v názve triedy sa bude týkať všetkých výrobkov alebo služieb, ktoré spadajú pod toto všeobecné označenie a sú správne zaradené do tej istej triedy. ...“

10 — Nariadenie Komisie z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 189), zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 355/2009 z 31. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 109, 2009, s. 3); ďalej budem používať názov „vykonávacie nariadenie“.

11 — Oznámenie výkonného riaditeľa Úradu č. 4/03 zo 16. júna 2003 o používaní názvov tried v zoznamoch výrobkov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známk Spoločenstva.

11. Na základe rozsudku IP Translator a napriek tomu, že v ňom Súdny dvor nepodal výklad nariadenia č. 207/2009, ale výklad smernice 2008/95/ES¹², uverejnil výkonný riaditeľ EUIPO oznámenie č. 2/12¹³, ktorého bod V znie takto:

„Pokiaľ ide o prihlášky ochranných známk Spoločenstva zapísané pred nadobudnutím účinnosti tohto oznámenia, ktoré používajú všetky všeobecné označenia uvedené v názve konkrétnej triedy, Úrad predpokladá, že v zmysle obsahu predchádzajúceho oznámenia č. 04/03 bolo zámerom prihlasovateľa pokryť všetky tovary a služby uvedené v abecednom zozname tejto triedy v znení účinnom v čase podania prihlášky.

Týmto nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 50 nariadenia [o ochrannej známke Spoločenstva].“

II – Okolnosti predchádzajúce sporu

12. Z bodov 1 až 6 napadnutého rozsudku vyplýva, že spoločnosť Scooters India Ltd. je majiteľkou slovnjej ochrannej známky Európskej únie „Lambretta“,¹⁴ ktorej prihláška bola podaná 7. februára 2000 a ktorá bola zapísaná Úradom 6. augusta 2002 pod číslom 1495100.

13. V prihláške bolo uvedené, že výrobky, ktoré majú byť chránené ochrannou známkou, patria do tried 3, 12, 14, 18 a 25 Niceskej dohody. Vzhľadom na to, že Scooters India čiastočne vzala späť svoje návrhy predložené Všeobecnému súdu,¹⁵ na účely prejednávaneho odvolania stačí poukázať iba na výrobky patriace do triedy 12, ktorá je v Niceskej dohode popísaná takto:

— Trieda 12: „Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky.“

14. Dňa 19. novembra 2007 podala spoločnosť Brandconcern návrh na čiastočné zrušenie ochrannej známky Lambretta v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. a) a článkom 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94¹⁶. Tento návrh na zrušenie sa okrem iného týkal výrobkov v triede 12 a bol odôvodnený tým, že táto ochranná známka sa počas nepretržitého obdobia piatich rokov riadne nepoužívala.

15. Rozhodnutím z 24. septembra 2010 zrušovacie oddelenie EUIPO vyhovel návrhu spoločnosti Brandconcern a vyhlásilo, že uvedená ochranná známka je od 19. novembra 2007 čiastočne neplatná pre výrobky patriace, okrem iného, do triedy 12.

16. Proti rozhodnutiu z 24. septembra 2010 podala Scooters India odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

17. Prvý odvolací senát EUIPO rozhodnutím z 1. decembra 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol odvolanie podané spoločnosťou Scooters India s výnimkou časti, ktorá sa týkala „mydiel“ triedy 3 (v súvislosti s ktorou zrušila rozhodnutie z 24. decembra 2010).¹⁷

12 — Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

13 — Oznámenie výkonného riaditeľa EUIPO č. 2/12 z 20. júna 2012 s rovnakým názvom ako predchádzajúce oznámenie č. 4/03, ktoré zrušilo a nahradilo. Zrušenie oznámenia č. 2/12 sa uskutočnilo postupne: prvá časť bola zrušená od 23. marca 2016 a zvyšná časť od 25. septembra toho istého roku, keď bolo nahradené oznámením predsedu Úradu č. 1/2016 z 8. februára 2016 o uplatňovaní článku 28 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie.

14 — Vo svojom vyjadrení k žalobe Scooters India uvádza, že v prihláške bola uplatnená seniorita piatich zápisov ochranných známk v Spojenom kráľovstve, najmä č. 874581 pre motorové vozidlá, dodávkové vozidlá a bicykle a ich príslušenstvo, uvedené v triede 12 a jedného zápisu v Taliansku.

15 — Z bodu 7 napadnutého rozsudku vyplýva, že Scooters India vzala späť svoj návrh na zrušenie týkajúce sa ostatných tried výrobkov a služieb.

16 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146). Teraz článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

17 — V rovnakom čase odvolací senát tiež zamietol odvolanie, ktoré podala Brandconcern proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

18. Odvolací senát uviedol, že dôvodom zamietnutia odvolania podaného spoločnosťou Scooters India bolo, že sa dostatočne nepreukázalo riadne používanie ochrannej známky Lambretta pre výrobky v triede 12 (okrem iného), čo viedlo k zrušeniu zápisu.

III – Napadnutý rozsudok

19. Návrhom z 8. februára 2012 podala Scooters India na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu odvolacieho senátu. Vychádzala pritom z jediného žalobného dôvodu, a to z porušenia článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorý rozdelila na dve časti.

20. V prvej časti vytýkala odvolaciemu senátu, že z vyhlásenia neplatnosti nevylúčil náhradné diely a požadovala, aby EUIPO uplatnil prístup, ktorý bol platný v čase, keď podala svoju prihlášku, t. j. v roku 2000. Z tohto prístupu vyplýva, že ak sú v prihláške ochrannej známky bez rozdielu uvedené výrobky spadajúce pod názov určitej triedy, rozumejú sa tým všetky výrobky vymenované v abecednom zozname výrobkov a služieb upravených v tejto triede (ďalej len „zahrňajúci prístup“).

21. Všeobecný súd túto kritiku zmiernil. Analyzoval¹⁸, či sú náhradné diely pre skútre zahrnuté medzi výrobky upravené v triede 12 a následne preskúmal, či možno o prihláške, ktorú podala Scooters India, rozhodnúť na základe zahrňajúceho prístupu alebo „doslovného“ prístupu¹⁹, t. j. výlučne vzhľadom na význam kategórie výrobkov, ktoré sa výslovne uvádzajú v názve spornej triedy (v prejednávanej veci vozidlá a pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky).

22. Všeobecný súd pripomenul rozsudok IP Translator,²⁰ z ktorého vyplýva, že prihlasovateľ ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy triedenia, musí spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname tejto triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb a v poslednom menovanom prípade musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.²¹

23. Keďže rozsudok IP Translator bol vydaný až po tom, ako nastali skutočnosti, ktoré sú predmetom uvedenej žaloby, Všeobecný súd preskúmal jeho vplyv a dospel k záveru, že oznámenie č. 2/12 je v prejednávanej veci uplatniteľné, pričom v podstate vychádzal z týchto tvrdení: a) jediným účelom oznámenia č. 4/03 bolo vysvetliť prax, ktorú uplatňoval Úrad až do uverejnenia tohto oznámenia; b) oznámenie č. 2/12 nerozlišovalo medzi ochrannými známkami zapísanými pred prijatím oznámenia č. 4/03 a po ňom, a c) zo zásady právnej istoty vyplýva, že oznámenie č. 2/12 sa má uplatniť na zapísané ochranné známky ako Lambretta pred prijatím oznámenia č. 4/03.²²

24. V dôsledku toho Všeobecný súd vyhlásil, že ak sú v prihláške ochrannej známky Lambretta uvedené všetky kategórie výrobkov zahrnutých v názve triedy 12, táto prihláška sa má chápať v tom zmysle, že zahrňa všetky výrobky vymenované v abecednom zozname, ktoré sú v tejto triede upravené, čo bolo okrem iného i zámerom spoločnosti Scooters. Zároveň uviedol, že napriek tomu, že náhradné diely pre skútre sa ako také v abecednom zozname výrobkov v triede 12 neuvádzajú, táto trieda zahrňa

18 — Bod 18 a nasl. napadnutého rozsudku.

19 — Pri pomenovaní týchto dvoch prístupov sa často používajú anglické výrazy „class-heading-covers-all-approach“ na označenie zahrňajúceho prístupu a „class-heading-means-what-it-says-approach“ pre doslovný prístup. Pozri napríklad KRAMER, F.: „§32“. In: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (Hrsg.), *Markenrecht*, (zv. I), 3. vydanie, vyd. C. F. MÜLLER, 2015, s. 65, bod 649.

20 — Konkrétne citoval bod 56 uvedeného rozsudku, podľa ktorého smernica 2008/95 nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried niceského triedenia s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnila určiť rozsah požadovanej ochrany.

21 — Bod 61 rozsudku IP Translator.

22 — Body 27 až 34 napadnutého rozsudku.

príslušenstvo a náhradné diely pre vozidlá, napríklad pneumatiky, kolesá alebo kryty, a teda odvolací senát mal preskúmať, či bola ochranná známka pre náhradné diely riadne používaná. Vzhľadom na to, že v napadnutom rozhodnutí sa toto preskúmanie nevykonalo, Všeobecný súd prijal prvú výhradu, ktorú v rámci dôvodu neplatnosti predložila Scooters India.²³

25. Vo svojej druhej výhrade Scooters India vytýkala odvolaciemu senátu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže neuplatnil judikatúru Súdneho dvora, v zmysle ktorej z riadneho používania ochrannej známky pre náhradné diely vyplýva, že práva majiteľa ochrannej známky sa zachovávajú aj pre výrobky, ktoré obsahujú tieto diely.²⁴

26. Túto druhú výhradu Všeobecný súd zamietol vzhľadom na to, že odvolací senát nepreskúmal dôkazy, ktoré boli predložené v súvislosti s náhradnými dielmi pre skútre. Poskytol však uvedenému senátu pokyny, akým spôsobom by mal preskúmať používanie ochrannej známky Lambretta pre náhradné diely, pričom sa – okrem iného – odvolával na kritériá vyplývajúce z rozsudku Ansul.²⁵

IV – Konanie na Súdnom dvore a návrhy účastníkov konania

27. Odvolanie, ktoré podala Brandconcern, bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 11. decembra 2014 a vyjadrenie EUIPO 10. marca 2015 a vyjadrenie spoločnosti Scooters India 18. marca 2015.

28. V súlade s článkom 175 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora bola 4. júna 2015 predložená replika a Scooters India predložila dupliku 8. júla a EUIPO 13. júla.

29. Brandconcern navrhuje, aby Súdny dvor: a) zrušil napadnutý rozsudok; b) zamietol žalobu, ktorú podala Scooters India na Všeobecnom súde, a c) zaviazal odporcov na náhradu trov konania. Subsidiárne navrhuje, aby bol napadnutý rozsudok zrušený v rozsahu, v akom zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z 1. decembra 2011, a zaviazal EUIPO a Scooters India na náhradu trov konania.

30. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor: a) vyhlásil druhý odvolací dôvod za neprípustný; b) zamietol odvolanie; a c) zaviazal Brandconcern na náhradu trov konania.

31. Scooters India navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal Brandconcern na náhradu trov konania.

32. V súlade s článkom 76 ods. 1 rokovacieho poriadku sa na návrh Brandconcern a Scooters India konalo 11. mája 2016 pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili všetci účastníci konania.

V – Prieskum odvolania

33. Brandconcern upozorňuje na dva prípady, v ktorých sa Všeobecný súd podľa jej názoru dopustil nesprávneho právneho posúdenia: a) porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a b) procesná chyba spočívajúca v nesúlade medzi tvrdeniami žalobkyne a výrokom, ktorým bolo rozhodnuté *ultra petita*.

23 — Body 35 až 38 napadnutého rozsudku.

24 — Rozsudok z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, najmä body 40 až 43).

25 — Pozri už citovanú poznámku pod čiarou; tiež bod 44 napadnutého rozsudku.

A – O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009

1. Tvrdenia účastníkov konania

34. Brandconcern sa domnieva,²⁶ že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že dospel k záveru, že EUIPO bol so zreteľom na zásadu právnej istoty povinný preskúmať, či Scooters India riadne používala ochrannú známku pre náhradné diely, po tom, ako pripustil, že zápis tohto označenia, ktorý vychádza z názvu triedy 12, zahŕňa aj vyššie uvedené výrobky.

35. Na podporu svojho tvrdenia uvádza rozsudok IP Translator, v ktorom sa Súdny dvor vyjadril v prospech doslovného významu výrazov, ktoré majitelia ochranných známok použili vo svojich prihláškach. Uvedený rozsudok by sa mal uplatniť v prejednávanej veci bez akýchkoľvek výhrad a bez toho, aby sa uprednostnili úvahy vychádzajúce z právnej istoty, ktoré uviedol Všeobecný súd v napadnutom rozsudku.

36. Brandconcern zastáva názor, že Všeobecný súd nie je oprávnený obmedziť časové účinky rozsudku Súdneho dvora, ak takéto preventívne opatrenie nevyplýva priamo z rozhodnutia Súdneho dvora. Scooters India okrem toho neuviedla pred Všeobecným súdom žiadny precedens, ktorý by hovoril v prospech natoľko širokého výkladu zásady právnej istoty, a žiadny takýto precedens nemožno vyvodiť ani z napadnutého rozsudku. Všeobecný súd sa v tejto súvislosti nemôže odvolávať na svoje vlastné výroky, aby obmedzil účinky rozsudku Súdneho dvora.

37. A nakoniec Brandconcern nesúhlasí s tým, aby sa pri výklade prihlášok zohľadňoval zámer majiteľov ochranných známok,²⁷ čo je v rozpore s praxou, ktorú uplatňoval EUIPO pred prijatím oznámenia č. 2/12. V každom prípade by sa tento zámer mal sústrediť na zoznam výrobkov a služieb, aby bolo možné čo najpresnejšie určiť rozsah ochrany, ktorú majiteľ ochrannej známky požaduje, ako následne vyplynulo aj z rozsudku IP Translator. Nedostatky pôvodne podaného vyhlásenia nemožno napraviť neskorším uplatňovaním seniority ani v odvolacom konaní.

38. Stručne povedané, Brandconcern sa domnieva, že v rozsudku IP Translator sa Súdny dvor mohol pri výklade prihlášok riadiť pravidlom vychádzajúcim z prístupu „zameraného na budúcnosť“, ale neurobil tak. Namiesto toho zaviedol všeobecné pravidlo, podľa ktorého musia byť údaje uvedené v prihláškach ochranných známok jasné a presné a v súlade s ním sa tieto prihlášky musia tiež vykladať.

39. EUIPO nesúhlasí s tvrdeniami, ktoré uviedla Brandconcern. Obzvlášť tvrdí, že rozsudok IP Translator sa nepriklonil k žiadnemu z dvoch uvedených prístupov, t. j. zahŕňajúcemu prístupu vychádzajúcemu z oznámenia 4/03 alebo doslovnému prístupu. Uvádza, že predmetný rozsudok sa netýkal už zapísaných ochranných známok, ale prihlášok, v dôsledku čoho sa požiadavky týkajúce sa jasnosti a presnosti predovšetkým vzťahujú na spomínané prihlášky, a nie v rovnakom zmysle na zapísané ochranné známky.

40. Úrad zastáva názor, že podľa bodu 60 rozsudku IP Translator by sa zámer prihlasovateľa mal považovať za hlavné kritérium, podľa ktorého sa má určiť rozsah ochrany poskytnutý ochrannou známkou. Ak teda prináleží prihlasovateľom, aby dali najavo svoj zámer a pritom splnili požiadavky jasnosti a presnosti, príslušný orgán (úrad pre ochranné známky) je povinný skúmať tento zámer vo

26 — Napriek tomu, že odvolateľka na úvod uviedla tvrdenia týkajúce sa spôsobu, akým Scooters India používala ochrannú známku Lambretta pre náhradné diely, nebudem ich uvádzať, keďže ich nepovažujem za užitočné na vyriešenie tohto prvého dôvodu.

27 — Pozri bod 34 napadnutého rozsudku.

vzťahu k už zapísaným ochranným známkam. Rozsudku IP Translator sa nemožno dovolávať s cieľom zabrániť objasneniu zámeru prihlasovateľa prostredníctvom domnienky. Všeobecný súd v tomto zmysle nepreliadol postoj, ktorý zaujal rozsudok IP Translator k prihláškam ochranných známk, ale tento postoj iba upravil na účely už zapísaných ochranných známk.

41. Úrad dopĺňa, že vôľa spoločnosti Scooters India bola zjavná od chvíle, keď táto spoločnosť podala prihlášku skoršej britskej ochrannej známky Lambretta, v ktorej uplatnila senioritu pre všetky výrobky, čo zahŕňalo „automobily, dodávkové vozidlá a bicykle, vrátane dielov a častí“ týchto výrobkov.

42. Scooters India zastáva názor, že ak by sa rozsudok IP Translator vykladal tak, ako navrhuje Brandconcern, viedlo by to k porušeniu právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery hospodárskych subjektov, ktoré predpokladali, že úrady pre ochranné známky (nielen EUIPO) sa budú riadiť tým, že označenie vyplývajúce z názvu tried predstavuje skrátený odkaz na všetky výrobky, ktoré podľa abecedného zoznamu patria do danej triedy. Na základe tých istých tvrdení, ktoré uviedol EUIPO, sa ďalej domnieva, že Brandconcern vykladá rozsudok IP Translator nesprávne.

2. Prieskum odvolacieho dôvodu

43. Svojím prvým odvolacím dôvodom Brandconcern napadnutému rozsudku vytýka, že je v rozpore s článkom 51 ods. 1 písm. a) v spojení s odsekom 2 rovnakého článku nariadenia č. 207/2009. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vo vzťahu k výrobkom a službám, na ktoré sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z ochrannej známky, sa ochranná známka musí riadne používať počas piatich rokov.²⁸

44. Zatiaľ čo výraz „riadne používanie“ sa v rozsudku Ansul vykladal široko a podrobne²⁹ a v rámci tohto odvolania nie je predmetom diskusie, výklad odkazu na „výrobky a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná“ je potrebné najprv podať.

45. Vzhľadom na to, že podľa článku 26 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 môže byť označenie zapísané do registra iba pod podmienkou, že v prihláške ochrannej známke EÚ sú uvedené výrobky a služby, pre ktoré sa zápis žiada, Brandconcern tvrdí, že pri posudzovaní tejto prihlášky je potrebné sa riadiť závermi vyplývajúcimi z rozsudku IP Translator.

46. Spor, ktorý sa týka uplatnenia rozsudku IP Translator na prejednávaný prípad, sa v zásade týka dvoch aspektov: časovej pôsobnosti tohto rozsudku a jeho uplatniteľnosti z vecného hľadiska. Zatiaľ čo Brandconcern tvrdí, že zo samotného rozsudku nevyplýva, že by boli jeho účinky obmedzené, a že teda nie je možné, aby Všeobecný súd zmenil jeho uplatnenie s odvolaním sa na právnu istotu, EUIPO zdôrazňuje, že každý z týchto sporov má iný predmet, t. j. prihlášku ochrannej známky (vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok IP Translator) a už zapísanú ochrannú známku (v tomto konaní).

a) O obmedzení časových účinkov rozsudkov vydaných Súdny dvorom

47. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že výklad, ktorý Súdny dvor dáva pravidlu práva Únie pri výkone svojej právomoci podľa článku 267 ZFEÚ, objasňuje a spresňuje význam a dosah tohto pravidla tak, ako sa musí alebo by sa malo chápať a uplatňovať od okamihu, keď nadobudlo účinnosť. Z toho vyplýva, že takto vykladané ustanovenie môže a má byť uplatňované aj na právne vzťahy, ktoré vznikli pred vydaním rozsudku týkajúceho sa žiadosti o výklad, ak sú inak splnené podmienky, ktoré umožňujú predložiť príslušnému súdu spor týkajúci sa uplatňovania tohto ustanovenia.³⁰

28 — Rozsudok z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145), bod 37.

29 — Tamže, body 36 až 42.

30 — Rozsudok z 23. októbra 2012, Nelson a i. (C-581/10 a C-629/10; EU:C:2012:657), bod 88 a citovaná judikatúra.

48. Z rovnakej judikatúry vyplýva, že Súdny dvor môže uplatnením všeobecnej zásady právnej istoty, ktorá je súčasťou právneho poriadku Spoločenstva, iba výnimočne dospieť k tomu, že obmedzí možnosť dotknutých osôb dovolávať sa ustanovenia, pričom je nevyhnutné, aby boli splnené kritériá dobrej viery dotknutých osôb a riziko vážnych ťažkostí.³¹

49. A nakoniec z tejto judikatúry vyplýva, že prináleží Súdnemu dvoru, aby určil okamih, od ktorého nadobudne účinnosť výklad, ktorý poskytol vo vzťahu k ustanoveniu práva Únie, pričom obmedzenie časových účinkov takéhoto výkladu možno pripustiť len v samotnom rozsudku. Takýmto spôsobom sa garantuje rovnosť zaobchádzania s členskými štátmi a ostatnými osobami podliehajúcimi súdnej právomoci vo vzťahu k tomuto právu a budú splnené požiadavky vyplývajúce zo zásady právnej istoty.³²

50. Právnu náuku týkajúcu sa obmedzenia účinkov rozsudku vydaného Súdny dvorom možno teda zhrnúť takto: a) v zásade všetky rozsudky Súdneho dvora majú účinky *ex tunc*; b) účinky výkladu určitého ustanovenia možno obmedziť iba výnimočne; c) výlučnú právomoc rozhodnúť o takom obmedzení má Súdny dvor, a d) takéto obmedzenie sa musí výslovne uviesť v rozsudku, ktorý podáva výklad príslušného ustanovenia.

51. Je pravda, že rozsudok IP Translator, ako uvádza Brandconcern, neobsahuje žiadne časové obmedzenie svojich účinkov, čo by na prvý pohľad mohlo viesť k záveru, že ustanovenie, ktorého výklad bol podaný, by sa malo uplatniť aj na právne situácie vzniknuté pred vyhlásením rozsudku. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že žiadny z účastníkov uvedeného konania o prejudiciálnej otázke (jedenásť členských štátov, Komisia, EUIPO a obaja účastníci v konaní vo veci samej) o toto obmedzenie nepožiadali, pretože by to viedlo k tomu, že Súdny dvor by takýto návrh musel buď prijať, alebo zamietnuť; rozsudok však nič také neobsahuje. Napriek tomu, že toto mlčanie môže viesť k domnienkam o jeho príčinách, domnievam sa, že ak sa budeme zaoberať čisto špekulatívnymi úvahami, nebude to na účely tohto konania veľmi prospešné.

52. Naopak, je vhodnejšie zaoberať sa podrobnejšie tvrdením Úradu, ktorý na podporu výroku Všeobecného súdu spresňuje vplyv rozsudku IP Translator na prejednávany spor: zatiaľ čo uvedená vec sa týka prihlášky ochrannej známky, teraz ide o už zapísané ochranné známky. Preto je namieste zistiť, aký je skutočný zmysel tohto rozsudku.

b) O rozsudku IP Translator

53. Uvedená vec sa týkala³³ prihlášky označenia „IP Translator“ ako národnej ochrannej známky. Na identifikovanie služieb, ktoré mali byť predmetom ochrany, sa v prihláške použili všeobecné výrazy názvu triedy 41 Niceskej dohody, a to „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“.

31 — Rozsudky zo 14. apríla 2015, Manea (C-76/14; EU:C:2015:216, bod 54 a citovaná judikatúra (zamietavý rozsudok), a z 28. apríla 2016, Borealis Polyolefine a i. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14; EU:C:2016:311), bod 103 (rozsudok, ktorým sa vyhovel návrhu).

32 — Rozsudky z 23. októbra 2012, Nelson a i. (C-581/10 a C-629/10; EU:C:2012:657), body 90 a 91, ako aj zo 6. marca 2007, Meilicke a i. (C-292/04; EU C:2007:132), bod 37.

33 — Pozri podrobnosti v bodoch 22 až 29 rozsudku, v ktorom sú zhrnuté skutkové okolnosti daného sporu.

54. Orgán príslušný pre zápis ochranných známk v Spojenom kráľovstve na základe vnútroštátnych ustanovení zodpovedajúcich článku 3 ods. 1 písm. b) a c) a článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 túto prihlášku zamietol. Vyložil túto prihlášku podľa oznámenia č. 4/03³⁴ takým spôsobom, že uvedená prihláška odkazuje nielen na služby takého typu, aký uvádza prihlasovateľ, ale aj na akúkoľvek službu patriacu do triedy 41, vrátane prekladateľských služieb. Dospel k záveru, že pre tieto prekladateľské služby označenie „IP TRANSLATOR“ na jednej strane nemá rozlišovaciu spôsobilosť a na druhej strane má opisnú povahu.

55. Prihlasovateľ ochrannej známky³⁵ podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu a tvrdil, že jeho prihláška neuvádzala, a teda ani nezahŕňala, prekladateľské služby patriace do uvedenej triedy 41. Z tohto dôvodu boli námietky proti zápisu, ktoré uvádzal úrad pre ochranné známky mylné, a jeho prihláška bola zamietnutá nedôvodne.

56. Vo svojej odpovedi na tri prejudiciálne otázky (ktorých znenie bolo preformulované) Súdny dvor:

- uložil prihlasovateľovi ochrannej známky povinnosť dostatočne jasne a presne identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa požaduje ochrana prostredníctvom ochrannej známky;³⁶
- pripustil, že prihlasovateľ môže používať všeobecné označenia názvov tried niceského triedenia pod podmienkou, že identifikácia bude sama osebe dostatočne jasná a presná³⁷; a
- uložil prihlasovateľovi ochrannej známky povinnosť, aby v takom prípade, t. j. ak použije všetky všeobecné označenia uvedené v názve konkrétnej triedy, spresnil, či požaduje ochranu pre všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname tejto triedy, alebo iba pre niektoré z nich.³⁸

57. Z výkladu rozsudku IP Translator v prvom rade vyvodzujem, že jeho výrok sa musí chápať v kontexte sporu, ktorý tento rozsudok riešil: išlo o zamietnutie prihlášky ochrannej známky súvisiace s výkladom triedy služieb, pre ktoré sa požadovala ochrana. Rozsudok predovšetkým popisuje, akým spôsobom má prihlasovateľ ochrannej známky postupovať, aby splnil povinnosť jasne a presne uviesť zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré požaduje zápis daného označenia.³⁹

58. V druhom rade, aj keď znenie tretej prejudiciálnej otázky odrážalo rozpor medzi zástancami doslovného prístupu a zástancami zahŕňajúceho prístupu⁴⁰ a snahu zapojiť do tejto diskusie aj Súdny dvor, ten sa tejto výzve elegantne vyhol a vo svojej odpovedi, v ktorej sa zameril na prihlášku, naznačil, že uvedený problém by sa mal riešiť na úrovni úradov pre ochranné známky.⁴¹

59. Z rozsudku totiž vyplýva, že Súdny dvor sa v skutočnosti nepriklonil k žiadnemu zo sporných spôsobov riešenia. Pripustil dokonca, že je možné používať všeobecné odkazy na triedy, a požadoval iba, aby boli dostatočne jasné a presné, a to bez ohľadu na to, aká výkladová metóda sa použije. Takéto riešenie sa samozrejme vo väčšej miere dotýka systémov, ktoré sa riadia zahŕňajúcim

34 — V bode 33 rozsudku sa uvádza, že uvedený úrad sa výnimočne a jednorazovo odklonil od svojej obvyklej praxe, v ktorej sa riadil doslovným prístupom.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Body 38 až 49 rozsudku IP Translator.

37 — Body 50 až 56 rozsudku IP Translator.

38 — Body 57 až 63 rozsudku IP Translator.

39 — V prípade ochrannej známky EÚ je táto povinnosť stanovená v článku 26 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ako aj v pravidle 2 vykonávacieho nariadenia. V rozsudku IP Translator bol podaný výklad smernice 2008/95, ktorá neobsahuje žiadne podobné ustanovenie.

40 — Otázka znela takto: „Je nevyhnutné alebo prípustné, aby sa takéto použitie všeobecných pojmov uvedených v názvoch tried uvedeného triedenia [...] vykladalo v súlade s oznámením č. 4/03 [...]“, čo sa má chápať v tom zmysle, že v uvedenom oznámení sa presadzovalo použitie zahŕňajúceho prístupu.

41 — V tejto súvislosti zastávam rovnaký názor ako POHLMANN, A.: The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping. In: *The Trademark Reporter*, zv. 15, č. 4, INTA, júl – august 2015, s. 815 a nasl., najmä s. 828.

prístupom, podľa ktorého sa požaduje, aby prihlasovateľ spresnil, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky triedy uvedené v abecednom zozname zodpovedajúcim jednotlivým triedam, ktoré prihlasovateľ uvádza, alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb uvedených v tomto zozname.⁴² Ale opakujem, že z výroku rozsudku jednoznačne vyplýva, že nebráni používaniu všeobecných označení.

60. A v treťom rade, aj keď to zrejme nie je tak veľmi podstatné, rozsudok IP Translator nepodal výklad žiadneho konkrétneho ustanovenia smernice 2008/95 a povinnosť jasnosti a presnosti, ktorú majú prihlasovatelia ochranných známkov, vyvodil z ustanovení a odôvodnení tohto normatívneho textu.⁴³

c) Uplatniteľnosť na vec samu

61. Je prípustné, aby bol rozsudok IP Translator priamo uplatniteľný na situáciu, ktorá viedla k vzniku prejednávaného sporu? Z dôvodov, ktoré nižšie vysvetlím, súhlasím s výhradami, ktoré v tejto súvislosti uviedol EUIPO.

62. Ako som už zdôraznil, predmetom veci IP Translator je prihláška označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorým sa mali chrániť určité služby. Pre tento konkrétny kontext zápisov ochranných známkov ukladá Súdny dvor prihlasovateľovi požiadavku dodržať jasnosť a presnosť s cieľom uľahčiť uplatnenie ďalších článkov príslušnej právnej úpravy, napríklad článkov týkajúcich sa absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia, ktoré sa môžu neskôr uplatniť ako dôvody neplatnosti ochrannej známky.⁴⁴

63. Uvedená požiadavka⁴⁵ sa týka predovšetkým prihlasovateľa. Rozsudok IP Translator ukladá úradom pre ochranné známky iba požiadavky obmedzeného rozsahu a na tieto vnútroštátne orgány („príslušné orgány“) sa odkazuje buď s cieľom zdôrazniť vzťah medzi požiadavkami jasnosti a presnosti prihlášok a splnením povinností týkajúcich sa predbežného preskúmania týchto prihlášok, ktoré prináleží uvedeným orgánom,⁴⁶ alebo s cieľom pripomenúť týmto orgánom v tomto duchu ich povinnosť skúmať každý prípad osobitne s cieľom určiť, či všeobecné označenia uvedené v názve tried spĺňajú požiadavky jasnosti a presnosti.⁴⁷ Tieto požiadavky sa však vo výroku rozsudku neuvádzajú.

64. Dokonca aj bod 60 rozsudku,⁴⁸ ktorý, ako sa zdá, odmieta prax EUIPO uvedenú v oznámení č. 4/03 (založenú na zahŕňajúcom prístupe), nadobúda význam, ktorý je lepšie zosúladený s jeho zvyšným obsahom. Ak túto kritiku chápeme v spojení s bodom 61, dostaneme sa k jeho pravému zmyslu, to znamená upozorniť na to, že takýmto spôsobom je ohrozené splnenie požiadavky jasnosti a presnosti, ktorá prináleží prihlasovateľom ochranných známkov. V opačnom prípade by totiž v prípade použitia všetkých označení uvedených v názve tried ani prihlasovateľa, ani hospodárske subjekty nepoznali s istotou rozsah ochrany, ktorá vyplýva z použitia týchto všeobecných označení.

42 — Bod 61 rozsudku.

43 — Pozri najmä body 38 a 42 rozsudku.

44 — Bod 45 rozsudku, ktorý sa vykladá v spojení s bodmi 43 a 44.

45 — Táto povinnosť vyplýva zo všetkých častí rozsudku a vyskytuje sa v súvislosti s druhou prejudiciálnou otázkou (keď sa ukladá pre prípady, v ktorých má prihlasovateľ identifikovať výrobky a služby, ktorým má v úmysle poskytnúť ochranu na základe triedenia), ako aj v súvislosti s treťou otázkou (keď sa požaduje, aby prihlasovateľ v takýchto prípadoch spresnil, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname danej triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb). Pozri postupne body 53 a 61 rozsudku.

46 — Bod 47 rozsudku.

47 — Bod 55 rozsudku.

48 — Znie takto: „[...] situácia, v ktorej rozsah ochrany udeľovanej ochrannou známkou závisí od výkladového prístupu, ktorý zaujal príslušný orgán, a nie od skutočnej vôle prihlasovateľa, môže ohroziť právnu istotu tak uvedeného prihlasovateľa, ako aj tretích hospodárskych subjektov“.

65. Riziko použitia zahrňajúceho prístupu alebo kritéria spočíva v tom, že by prihlasovatelia riadne neplnili svoju povinnosť jasne uvádzať tovar a služby, pre ktoré požadujú ochranu. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby povinnosť prihlasovateľa nenahradila príliš uvoľnená administratívna prax. V súvislosti s uvedeným rozsudkom by sa však tento zámer mal chápať v zmysle upozornenia, aby sa vo fáze predbežného preskúmania neprijímali prihlášky, ktoré z dôvodu svojej neurčitosti nespĺňajú požiadavku jasne a presne identifikovať výrobky a služby. Práve to je podľa môjho názoru zmysel bodu 62 rozsudku IP Translator.

66. Okolnosť, že skutkový základ veci IP Translator je iný ako v prejednávanej veci (prvá uvedená vec sa týkala prihlášky ochrannej známky, zatiaľ čo v prejednávanej veci išlo o už zapísanú ochrannú známku), bráni podľa môjho názoru tomu, aby boli závery a povinnosti vyplývajúce z uvedeného rozsudku uplatniteľné aj teraz, čo znamená, že prvý odvolací dôvod, ktorý uviedla Brandconcern, by sa mal zamietnuť.

67. Tento výsledok nie je prekvapujúci, keďže prihláška ochrannej známky sa spája s okamihom, počas ktorého dochádza k zápisu ochrannej známky, keď je ešte možné túto prihlášku upraviť alebo zmeniť, ako vyplýva z článku 43 nariadenia č. 207/2009. Rozsudkom IP Translator bola posilnená povinnosť vnútroštátnych úradov dbať vo fáze, keď vykonávajú analýzu, na to, aby bolo skúmanie každej prihlášky prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite.⁴⁹ Vzhľadom na to, že úlohou týchto úradov je viesť vhodný a presný register,⁵⁰ je logické, že výrok rozsudku IP Translator im nepriamo ukladá povinnosť kontrolovať, či hospodárske subjekty podali svoje prihlášky v súlade s požiadavkou jasnosti a presnosti.

68. Naproti tomu po zapísaní ochrannej známky spadá výklad zoznamu výrobkov a služieb chránených touto ochrannou známkou do pôsobnosti ustanovení iného druhu, medzi ktoré patrí predovšetkým zákaz túto známku meniť, vyplývajúci z článku 48 nariadenia 207/2009. Závery vyplývajúce z rozsudku IP Translator možno teda ťažko sklbiť s úlohou, ktorá v tejto ďalšej fáze prináleží úradom pre ochranné známky. A práve rozdiel medzi uvedenými časovými okamihmi by vysvetľoval neexistenciu obmedzenia účinkov rozsudku IP Translator: výklad zoznamu výrobkov a služieb v prihláške, ktorú je ešte možné zmeniť, nemôže byť rovnaký ako výklad už zapísanej ochrannej známky, ktorá je už zo svojej podstaty konsolidovaná a takmer nemenná.

d) Dôsledky

69. Ak sa teda považuje za správne tvrdenie Úradu v súvislosti s vplyvom rozsudku IT Translator na výklad zoznamu výrobkov a služieb v prípade už zapísaných ochranných známk, v ktorom sa poukazuje na to, že uvedený rozsudok sa zaoberá povinnosťami hospodárskeho subjektu, ktorý podáva prihlášku ochrannej známky, znamená to, že hlavné tvrdenie spoločnosti Brandconcern na podporu jej prvého odvolacieho dôvodu sa stáva bezpredmetné.

70. Výhrada odvolateľky sa v skutočnosti zakladá na nesprávnom výklade napadnutého rozsudku, keďže tento rozsudok neobmedzuje časové účinky rozsudku IP Translator, aj keď v bode 24 odkazuje na ustálenú judikatúru v danej oblasti a na to, že rozsudok IP Translator neobsahuje žiadnu zmienku o časových účinkoch. Všeobecný súd sa iba snaží zistiť, či mohol Úrad uplatniť svoje oznámenie č. 4/03 na ochrannú známku zapísanú pred 21. júnom 2012, a teda uplatniť zahrňajúci prístup s cieľom overiť, či náhradné diely patria do triedy 12, aj keď v nej nie sú výslovne uvedené. Toto zistenie bolo nevyhnutným predpokladom na to, aby mohol Všeobecný súd následne určiť, či mal odvolací senát preskúmať dôkazy, ktoré predložila Scooters India v súvislosti s riadnym používaním ochrannej známky pre tieto náhradné diely.

49 — Rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P; EU:C:2011:139), bod 77.

50 — Rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384), bod 29.

71. V tejto súvislosti napadnutý rozsudok analyzuje⁵¹ oznámenie č. 2/12, ktoré kvalifikuje ako „uplatnenie zásady právnej istoty“ v situácii, keď mal EUIPO vysvetliť, akým spôsobom bude určovať rozsah ochrany vyplývajúci z ochranných známkov EÚ zapísaných pred 21. júnom 2012, v ktorých boli použité všeobecné označenia názvov tried Niceskej dohody.

72. V bodoch 28 až 34 napadnutého rozsudku sa ďalej spochybňuje úvaha, podľa ktorej sa Scooters India nemôže odvolávať na zásadu legitímnej dôvery, keďže oznámenie č. 4/03 bolo prijaté až po tom, keď podala svoju prihlášku. Všeobecný súd zastáva názor, že účelom tohto oznámenia bolo vysvetliť prax, ktorú EUIPO až doteraz uplatňoval a konsolidoval ju. Z tohto dôvodu sa malo tiež uplatniť i na výklad zoznamu výrobkov a služieb, pre ktoré Scooters India zapísala v roku 2002 ochrannú známku Lambretta.

73. Z uvedeného vyplýva, že napadnutý rozsudok sa riadi prístupom, podľa ktorého majú byť od seba odlišené prihlášky ochranných známkov a ochranné známky, ktoré sú už chránené, čo však neznamená, že by pritom obmedzoval časové účinky rozsudku IP Translator. Vzhľadom na výklad rozsudku IP Translator, ktorý navrhujem v písmene b) prieskumu tohto prvého odvolacieho dôvodu, nemožno Všeobecnému súdu vytýkať porušenie záverov, ktoré z tohto rozsudku vyplývajú.

74. Znamená to teda, že so zreteľom na požiadavky právnej istoty, zásady obsiahnutej v právnom poriadku Únie, mohol EUIPO uplatniť zahŕňajúci prístup a skúmať zámer spoločnosti Scooters India pri podaní prihlášky. Všeobecný súd sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia ani tým, že dospel k záveru, že na ochranné známky zapísané pred 21. júnom 2012 mohol Úrad uplatniť zahŕňajúci prístup, ani tým, že požadoval, aby odvolací senát preskúmal, či Scooters India riadne používala ochrannú známku Lambretta pre náhradné diely.

75. Na záver posledná myšlienka: systémové nedostatky sa normotvorca Únie pokúsil odstrániť prostredníctvom nového odseku 8 článku 28 nariadenia č. 207/2009,⁵² v ktorom poskytol majiteľom ochranných známkov EÚ prihlásených pred 22. júnom 2012 možnosť spresniť do 24. septembra 2016, aký bol ich zámer v deň podania prihlášky v súvislosti s výrobkami alebo službami uvedenými v názve triedy, do ktorej patria. Ponúkol im preto možnosť využiť zahŕňajúci prístup a odstrániť tak pochybnosti v súvislosti s rozsahom vecnej pôsobnosti (výrobky a služby) ich práv priemyselného vlastníctva. Odhliadnuc od normatívnej úrovne oboch týchto nástrojov, chcel rovnaký výsledok dosiahnuť aj Úrad prijatím oznámenia č. 2/12.

76. Bolo by teda nelogické, keby – ako navrhuje Brandconcern – bol zrušený rozsudok Všeobecného súdu, ktorý sa riadi týmto prístupom ako normotvorca, tým skôr, že Scooters India mala doposiaľ možnosť „objasniť svoj zámer“ na EUIPO a potvrdiť tak, že sa zhoduje so zámerom, ktorý posúdil Všeobecný súd. Okrem toho je potrebné poznamenať, že normotvorca zohľadňuje rozsudok IP Translator tým, že vymedzuje jeho vplyv na ochranné známky, ktoré boli zapísané už pred jeho vydaním.

77. Vzhľadom na to, že nebolo preukázané porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, je potrebné zamietnuť prvý odvolací dôvod, ktorý uviedla Brandconcern.

B – O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení povinnosti odôvodnenia z dôvodu nesúladu

78. Vzhľadom na zamietnutie prvého dôvodu je nutné preskúmať druhý dôvod, ktorý subsidiárne uviedla Brandconcern.

51 – Bod 27.

52 – Bod 6 týchto návrhov vyššie.

1. Tvrdenia účastníkov konania

79. Brandconcern vytyka napadnutému rozsudku „procesnú chybu“⁵³ spočívajúcu v rozhodnutí *ultra petita*⁵⁴, keďže Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie, pretože konštatoval, že Scooters India nepoužívala ochrannú známku pre výrobky v triede 12. Brandconcern tvrdí, že napadnutý rozsudok by mal uvedené rozhodnutie potvrdiť, pokiaľ ide o „vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky“, a zrušiť ho len v rozsahu, v akom nevykonal analýzu používania ochrannej známky vo vzťahu k ďalším výrobkom v triede 12, t. j. k náhradným dielom.

80. EUIPO sa v prvom rade domnieva, že tento dôvod je neprípustný, keďže Brandconcern neuviedla, v ktorých bodoch napadnutého rozsudku sa vyhlasuje, že ochranná známka Lambretta sa riadne nepoužívala pre vozidlá ani pre už spomínané dopravné prostriedky. Vzhľadom na to, že táto spoločnosť neuviedla ani právny základ, na ktorom sa tento dôvod zakladá, EUIPO zastáva názor, že neboli splnené požiadavky uvedené v článku 21 a v článku 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora na pripustenie odvolania.

81. Pokiaľ ide o vec samu, Úrad uvádza, že Všeobecný súd správne zrušil napadnuté rozhodnutie a riadne ho vrátil odvolaciemu senátu, aby overil, či sa ochranná známka riadne používala v súvislosti s podkategóriou výrobkov.

82. Scooters India sa rovnako ako EUIPO domnieva, že toto druhé nesprávne právne posúdenie neexistuje a že sa v skutočnosti nelíši od prvého prípadu.

2. Prieskum odvolacieho dôvodu

a) O neprípustnosti odvolacieho dôvodu

83. Na rozdiel od názoru Úradu sa domnievam, že nechýbajú podstatné prvky, na ktoré odkazuje článok 21 v spojení s článkom 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora a v nadväznosti na ne tiež článok 168 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Aj keď tieto prvky neboli dostatočne jasne uvedené a nebolo spresnené konkrétne, k akej procesnej chybe došlo v rozsudku, domnievam sa, že výhrada, ktorú vznikla Brandconcern, je prípustná prinajmenšom v rozsahu, v akom uvádza, že Všeobecný súd vyniesol svoj rozsudok nad rámec návrhov odvolateľky.

84. Tento druhý odvolací dôvod sa zakladá na hypotéze, že ak sa spor pred Všeobecným súdom týkal iba náhradných dielov (a používania ochrannej známky vo vzťahu k nim), podľa názoru Brandconcern bolo možné rozumne dospieť k záveru, že na posúdenie, ku ktorému dospel EUIPO v súvislosti s riadnym používaním ochrannej známky pre vozidlá a dopravné prostriedky, sa zrušenie nevzťahuje, čo by malo zabrániť tomu, aby napadnutý rozsudok zrušil napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu.

85. Súčasťou tejto výhrady je v konečnom dôsledku kritika nekoherentnosti súdu, ktorý rozhodol *ultra petita*⁵⁵, a preto je druhý odvolací dôvod prípustný.

53 — Bod 99 odvolania.

54 — Priznávam, že k tomuto záveru som dospel po tom, keď som druhý dôvod, ktorého formulácia je dosť stručná, podrobil prieskumu *pro actione*, a po tom, keď som sa na to odvolateľky počas pojednávania konkrétne spýtal.

55 — Právny zástupca spoločnosti Brandconcern počas pojednávania pripustil, že táto „procesná chyba“ by mohla byť kvalifikovaná ako výrok *ultra petita*. Takejto chyby sa v odvolacom konaní možno dovolávať; pozri rozsudok z 10. apríla 2014, Komisia/Siemens Österreich a i. a Siemens Transmission & Distribution a i./Komisia (C-231/11 P až C-233/11 P; EU:C:2014:256), bod 115 a nasl.

b) O veci samej

86. Zastávam názor, že ani druhý odvolací dôvod nemôže byť považovaný za dôvodný, keďže Všeobecný súd sa nedopustil procesného pochybenia, ktoré sa mu vytýka.

87. Scooters India navrhla, aby Všeobecný súd zrušil „napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol [jej] výhradu týkajúcu sa výrobkov v triede 12“⁵⁶, bez akéhokoľvek rozlišovania. Všeobecný súd nerozhodol *ultra petita*, keď v rozsudku vyhovel návrhu v podobe, v akej bol predložený.

88. Okrem toho bod 44 rozsudku, ktorého sa tento druhý odvolací dôvod týka, nie je súčasťou *ratio decidendi* tohto rozsudku, a teda nemá pre výrok zásadný význam. Právne dôvody, ktoré viedli k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, sú uvedené v predchádzajúcich častiach tohto rozsudku.⁵⁷ V bode 44 rozsudku Všeobecný súd odvolaciemu senátu takmer pedagogickým spôsobom iba vysvetľuje, akým spôsobom má postupovať pri prieskume, ktorý „by mal“ vykonať. Takýto didaktický prístup sa uplatňuje aj v bode 43, ktorý odvolaciemu senátu tiež ukladá povinnosť riadiť sa právnou náukou stanovenou v rozsudku Ansul.⁵⁸

89. V súlade s článkom 266 ZFEÚ je inštitúcia, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný, povinná „urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovedla rozsudku“. Na tieto účely je povinná rešpektovať nielen výrok rozsudku, ale aj dôvody, ktoré k nemu viedli a ktoré predstavujú jeho potrebnú oporu v tom zmysle, že sú nevyhnutné na určenie presného významu toho, o čom bolo rozhodnuté vo výroku. To sú totiž dôvody, ktoré presne označujú ustanovenie považované za nezákonné a tiež uvádzajú presné dôvody nezákonnosti konštatovanej vo výroku, ktoré musí dotknutá inštitúcia zohľadniť pri nahradení zrušeného aktu.⁵⁹

90. V dôsledku toho Všeobecnému súdu neprináleží, aby určoval, aké opatrenia má príslušná inštitúcia prijať,⁶⁰ čo mu však nebráni v tom, aby tejto inštitúcii poskytol určité pokyny o tom, ako by mala postupovať. V poslednom uvedenom prípade majú však tieto pokyny iba didaktickú hodnotu tak, ako to je v prípade bodu 44 napadnutého rozsudku.

91. Okrem toho je potrebné pripomenúť ustálenú judikatúru Súdneho dvora, z ktorej vyplýva, že konanie smerujúce k nahradeniu zrušeného aktu v zásade môže pokračovať presne od bodu, v ktorom protiprávnosť nastala, a že zrušenie aktu Spoločenstva nemá nevyhnutne vplyv na prípravné akty⁶¹, čo znamená, že odvolací senát by mohol dokonale rešpektovať dôkazy vykonané v súvislosti s výrobkami v triede 12, ak by to považoval za vhodné.

92. Vzhľadom na uvedené vysvetlenia by sa druhý odvolací dôvod mal zamietnuť.

56 — Ako sa uvádza v bode 7 napadnutého rozsudku.

57 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2001, Komisia a Francúzsko/TF1 (C-302/99 P a C-308/99 P; EU:C:2001:408), body 26 až 29.

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

59 — Rozsudky z 26. apríla 1988, Asteris a i./Komisia (97/86; EU:C:1988:199) bod 27 a zo 6. marca 2003, Interporc/Komisia (C-41/00 P; EU:C:2003:125), bod 29.

60 — Rozsudok z 25. mája 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Komisia (C-199/91; EU:C:1993:205), bod 17.

61 — Pozri rozsudok z 12. novembra 1998, Španielsko/Komisia (C-415/96; EU:C:1998:533), body 31 a 32 a citovanú judikatúru.

VI – O trovách

93. Podľa článku 138 ods. 1 a článku 184 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, účastník konania, ktorý v odvolacom konaní nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté druhým účastníkom. Vzhľadom na to, že Súdnu dvoru navrhujem, aby prejednávané odvolanie zamietol a vzhľadom na návrhy EUIPO a spoločnosti Scooters India musí byť spoločnosť Brandconcern zaviazaná na náhradu trov, ktoré v tomto konaní o odvolaní vznikli obom odporcom.

VII – Návrh

94. Na základe vyššie uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor:

1. zamietol odvolanie, ktoré podala spoločnosť Brandconcern BV proti rozsudku Všeobecného súdu z 30. septembra 2014, vydaného vo veci T-51/12, Scooter India/ÚHVT – Brandconcern (LAMBRETTA), a
2. zaviazal spoločnosť Brandconcern BV na náhradu trov konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a spoločnosti Scooters India Ltd.