



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,  
predstavljeni 19. julija 2016<sup>1</sup>

**Zadeva C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
proti  
Uradu Evropske unije**

**za intelektualno lastnino**

„Pritožba — Znamka Evropske unije — Besedna znamka ‚Lambretta‘ — Predlog družbe Brandconcern BV za razveljavitev — Delna razveljavitev“

1. Eden od pogojev za vpis znamke v register je, da se v zahtevi opredelijo proizvodi ali storitve, v zvezi s katerimi se uveljavlja varstvo razlikovalnega znaka. Tako gospodarski subjekti in uradi za znamke držav članic kot tudi Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad ali EUIPO<sup>2</sup>) v ta namen uporabljajo Nicejsko klasifikacijo.<sup>3</sup>
2. Nicejski aranžma vsebuje seznam s 34 razredi proizvodov in 11 razredi storitev. Vsak razred vključuje splošne podatke o sektorjih, kamor spadajo zadevni proizvodi ali storitve. Klasifikacija poleg tega vsebuje abecedni seznam proizvodov in storitev, kjer je naveden razred, h kateremu spada posamezen proizvod oziroma storitev.
3. V sodbi *The Chartered Institute of Patent Attorneys*<sup>4</sup> (v nadaljevanju: sodba *IP Translator*) se je Sodišče izreklo o razlagi uporabe naslovov razredov Nicejskega aranžmaja kot dejavnika, ki vpliva na obseg varstva, zagotovljenega z registracijo znamk. Določilo je nekatere smernice in zlasti poudarilo, da je treba v zahtevah za registracijo jasno in natančno opredeliti proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija.<sup>5</sup> Sodišče pa ni opredelilo časovnih učinkov sodbe.
4. Družba *Brandconcern BV* v tej pritožbi predlaga, naj se sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2014, *Scooters India/UUNT – Brandconcern (LAMBRETTA)* (v nadaljevanju: izpodbijana sodba),<sup>6</sup> razveljavi, ker naj bi Splošno sodišče napačno odločilo, ko ni retroaktivno uporabilo doktrine iz sodbe *IP Translator* za zahtevo za registracijo, ki je bila vložena pri EUIPO v zvezi z razredom 12. Na podlagi njene pritožbe bo mogoče, prvič, na splošno opisati sodno prakso, ki izhaja iz sodbe *IP Translator*, in, drugič, analizirati morebitno možnost uporabe te sodne prakse za že registrirane znamke.

1 — Jezik izvirnika: španščina.

2 — Za poimenovanje tega urada se uporablja kratica angleškega imena tega urada (European Union Intellectual Property Office) v vseh ostalih jezikih.

3 — Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, spremenjen 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 1154, št. I-18200, str. 89; v nadaljevanju: Nicejski aranžma, Aranžma ali zgolj Klasifikacija).

4 — Sodba z dne 19. junija 2012 (C-307/10, EU:C:2012:361). Sodba je znana po besednem znaku, na katerega se je nanašala: „IP Translator“.

5 — V zvezi s sodbo *IP Translator* glej točko 53 in naslednje.

6 — Zadeva T-51/12, neobjavljena (EU:T:2014:844).

5. Kakor koli že, pomen sodbe, s katero se bo odločilo o pritožbi, bo omejen glede na novo različico člena 28 Uredbe št. 207/2009<sup>7</sup>, potem ko je 23. marca 2016 začela veljati Uredba (EU) 2015/2424.<sup>8</sup> Njegov odstavek 8 skuša omiliti težave z razlago klasifikacije proizvodov in storitev znamk, ki so bile registrirane po datumu, ko je bila izdana sodba IP Translator.

## I – Zakonodajni okvir

### A – Uredba št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije

6. Za namene tega spora so znamke Unije urejene v Uredbi št. 207/2009. Naknadne spremembe na podlagi Uredbe št. 2015/2424, ki je spremenila bistvene vidike prejšnje ureditve znamk Skupnosti (zdaj poimenovanih znamke Evropske unije),<sup>9</sup> ne veljajo *ratione temporis* za to pritožbo. Vendar je treba opozoriti na nov člen 28 („Določitev in razvrstitev blaga in storitev“), katerega člen 8 določa:

„8. Imetniki blagovnih znamk EU, za katere je bila prijava vložena pred 22. junijem 2012 in so registrirane za celoten naslov razreda Nicejske klasifikacije, lahko izjavijo, da je bil njihov namen na dan vložitve zahtevati varstvo za blago ali storitve poleg blaga in storitev, zajetih v dobesednem pomenu naslova zadevnega razreda, pod pogojem, da so tako označeno blago ali storitve vključeni v abecedni seznam tega razreda Nicejske klasifikacije, ki velja na dan vložitve.

Izjava se vložijo na Uradu do 24. septembra 2016, v njej pa se jasno, natančno in podrobno navedejo blago in storitve, razen tistih, ki so jasno zajeti v dobesednem pomenu označb iz naslova razreda, prvotno zajetih v namenu imetnika. [...]

Za blagovne znamke EU, za katere v roku iz drugega pododstavka ni predložena nobena izjava, velja, da po izteku tega roka zajemajo le blago ali storitve, ki so jasno zajete v dobesednem pomenu označb, vključenih v naslov zadevnega razreda.“

7. V okviru naslova VI, „Odpoved, razveljavitev in ničnost“, člen 51, ki se nanaša na razloge za razveljavitev, določa:

„1. Pravice imetnika znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka ni uporabljala v prvotni namen v Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo; [...]

[...]

2. Če razlogi za razveljavitev pravic obstajajo le za nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, se pravice imetnika razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.“

7 — Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).

8 — Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21).

9 — Oziroma tudi „znamka Unije“ v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 2015/2424. Izraza „znamka Evropske unije“ in „znamka Unije“ bom uporabljal brez razlikovanja.

B – *Izvedbena uredba (ES) št. 2868/95*<sup>10</sup>

8. Pod naslovom „Seznam blaga in storitev“ pravilo 2 določa:

- „1. Skupna klasifikacija iz člena 1 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 se v revidirani in spremenjeni obliki uporablja za klasifikacijo blaga in storitev.
2. Seznam blaga in storitev je oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel uvrščen le v en razred Nicejske klasifikacije.
3. Blago in storitve so načeloma razvrščene po razredih Nicejske klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino stoji številka razreda klasifikacije, v katero spada ta skupina blaga ali storitev, vsaka skupina predstavljena pa je predstavljena po vrstnem redu razredov po tej klasifikaciji.
4. Klasifikacija blaga in storitev se uporablja izključno v upravne namene. Tako se blaga in storitev ne sme obravnavati kot podobnih na podlagi tega, da se po Nicejski klasifikaciji pojavljajo v istem razredu, pa tudi ne kot različnih na podlagi tega, da se pojavljajo v različnih razredih po Nicejski klasifikaciji.“

C – *Obvestila predstojnika EUIPO*

9. Predstojnik EUIPO izvaja pooblastila, ki mu jih podeljuje člen 124 Uredbe št. 207/2009. Za to zadevo je pomembno pooblastilo, da sprejema notranja upravna navodila in zlasti objavlja obvestila (odstavek 2(a)), ki morajo biti v skladu s členom 89(b) navedene uredbe objavljena v Uradnem listu EUIPO.

10. Predstojnik je sprejel in objavil Obvestilo št. 4/03, da bi pojasnil prakso Urada glede uporabe naslovov razredov in posledic te uporabe, če so prijave ali registracije znamke Skupnosti predmet zožitve ali delne odpovedi ali če so vpletene v postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti.<sup>11</sup> V točki IV, prvi in drugi odstavek, tega obvestila je navedeno:

„34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev obsega vse proizvode in storitve. Zato je uporaba vseh splošnih navedb v naslovu posameznega razreda pomeni zahtevek za vse proizvode ali storitve, ki spadajo v ta posamezen razred.

Prav tako bo uporaba določene splošne navedbe, ki je v naslovu razreda, pomenila, da so zajeti vsi proizvodi in storitve, ki spadajo pod to splošno navedbo in ki so pravilno uvrščeni v isti razred. [...]“

10 — Uredba Komisije z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 355/2009 z dne 31. marca 2009 (UL 2009, L 109, str. 3); v nadaljevanju bom brez razlikovanja uporabljal izraza „uredba o izvajanju“ in „izvedbena uredba“.

11 — Obvestilo predstojnika Urada št. 4/03 z dne 16. junija 2003 o uporabi naslovov razredov v seznamih proizvodov in storitev v prijavih in registracijah znamke Skupnosti.

11. Čeprav je Sodišče v sodbi IP Translator razlagalo Direktivo 2008/95/ES,<sup>12</sup> in ne Uredbe št. 207/2009, je predstojnik EUIPO na podlagi navedene sodbe objavil Obvestilo št. 2/12,<sup>13</sup> katerega točka V določa:

„Kar zadeva blagovne znamke Skupnosti, registrirane pred začetkom veljavnosti tega obvestila, ki so uporabljale vse splošne navedbe v naslovu razreda posameznega razreda, Urad šteje, da je bila želja vlagatelja zahteve – glede na navedeno v prejšnjem Obvestilu št. 04/03 – da zajame vse proizvode in storitve, ki so navedeni v abecednem seznamu navedenega razreda v izdaji, ki je veljala v trenutku, ko je bila vložena zahteva.

Zgoraj navedeno ne posega v določbe člena 50 UZS [Uredbe znamki Skupnosti].“

## II – Dejansko stanje

12. Iz točk od 1 do 6 izpodbijane sodbe izhaja, da je družba Scooters India Ltd. imetnik besedne znamke Skupnosti „Lambretta“,<sup>14</sup> za katero je bila prijava vložena 7. februarja 2000, Urad pa jo je registriral 6. avgusta 2002 pod številko 1495100.

13. Zahteva za registracijo je proizvode, zaščitene z znamko, omejila na razrede 3, 12, 14, 18 in 25 Nicejskega aranžmaja. Glede na to, da je družba Scooters India delno umaknila svoje zahtevke pred Splošnim sodiščem,<sup>15</sup> bo zadostovalo sklicevanje na proizvode iz razreda 12, katerega opis v Nicejskem aranžmaju je tak:

— Razred 12: „Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.“

14. Družba Brandconcern je 19. novembra 2007 vložila zahtevo za delno razveljavitev znamke Lambretta v skladu s členom 50(1)(a) in (2) Uredbe (ES) št. 40/94.<sup>16</sup> Navedena zahteva za razveljavitev je, med drugim, vsebovala proizvode iz razreda 12 in je temeljila na tem, da se znamka dejansko ni uporabljala v neprekinjenem obdobju petih let.

15. Oddelek za izbris pri EUIPO je v odločbi z dne 24. septembra 2010 ugodil predlogu družbe Brandconcern in znamko od 19. novembra 2007 delno razveljavil za proizvode, med drugim, iz razreda 12.

16. Družba Scooters India je v skladu s členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri EUIPO izpodbijala odločbo z dne 24. septembra 2010.

17. Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 1. decembra 2011 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo družbe Scooters India, razen v delu, ki se je nanašal na „mila“ iz razreda 3 (v zvezi s katerim je razveljavil odločbo z dne 24. decembra 2010).<sup>17</sup>

12 — Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

13 — Obvestilo predstojnika EUIPO št. 2/12 z dne 20. junija 2012, ki nosi enak naslov kot prejšnje obvestilo, to je Obvestilo št. 4/03, ki pa ga je novejšo obvestilo razveljavilo in nadomestilo. Do razveljavitve Obvestila 2/12 bo prišlo postopoma: en del je bil razveljavljen od 23. marca 2016, preostali del pa bo razveljavljen 25. septembra istega leta, ko bo nadomeščen z Obvestilom predstojnika Urada št. 1/2016 z dne 8. februarja 2016 o izvajanju člena 28 Uredbe o blagovni znamki Evropske unije.

14 — V odgovoru na pritožbo je družba Scooters India navedla, da je v zahtevi uveljavljala prednost petih starejših registracij znamk v Združenem kraljestvu, zlasti registracijo št. 874581 za motorna vozila, tovornjake, kolesa in dodatno opremo, ki so vključeni v razred 12, ter ene registracije v Italiji.

15 — V skladu s točko 7 izpodbijane sodbe je družba Scooters India umaknila zahtevo za ugotovitev ničnosti v zvezi z ostalimi razredi proizvodov in storitev.

16 — Uredba Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146). Zdj člen 51(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009.

17 — Na isti datum je odbor za pritožbe zavrnil še pritožbo družbe Brandconcern, ki jo je vložila zoper odločbo oddelka za izbris.

18. Odbor za pritožbe je kot razlog za zavrnitev pritožbe družbe Scooters India štel, da ni bilo zadostnih dokazov o dejanski uporabi znamke Lambretta za proizvode iz razreda 12 (med drugimi), zaradi česar je razveljavil registracijo.

### III – Izpodbijana sodba

19. Družba Scooters India je z vlogo z dne 8. februarja 2012 pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe. Tožbo je utemeljila na enem samem razlogu, in sicer na kršitvi člena 51(2) Uredbe št. 207/2009, ki ga je razdelila na dva očitka.

20. Najprej je odboru za pritožbe očitala, da iz razveljavitve ni izključil nadomestnih delov ter od EUIPO zahtevala, da uporabi pristop, ki je veljal, ko je bila vložena njena zahteva leta 2000. V skladu s tem pristopom, če zahteve za registracijo znamk brez razlikovanja navajajo proizvode iz naslova določenega razreda, potem zajemajo vse proizvode iz abecednega seznama proizvodov in storitev, ki so uvrščeni v navedeni razred (v nadaljevanju: vseobsegajoči pristop).

21. Splošno sodišče je preučilo ta očitek. Analiziralo je,<sup>18</sup> ali nadomestni deli za skuterje spadajo med proizvode iz razreda 12, in nato preučilo, ali bi bilo mogoče o zahtevi družbe Scooters India za registracijo odločiti glede na vseobsegajoči pristop ali pa glede na „dobesedni“ pristop,<sup>19</sup> kar pomeni, da bi se upošteval samo pomen kategorij proizvodov, ki so bili izrecno navedeni v naslovu zadevnega razreda (v tem primeru vozila in naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi).

22. Splošno sodišče je opozorilo na sodbo IP Translator,<sup>20</sup> iz katere izhaja, da mora prijavitelj znamke, ko uporabi vse splošne navedbe naslova določenega razreda Klasifikacije, opredeliti, ali njegova zahteva zajema vse proizvode ali storitve, našete na abecednem seznamu določenega razreda, ali pa samo nekatere od njih, pri čemer je v tem zadnjem primeru zavezan, da podrobno navede tiste, ki jih navedeni razred zajema.<sup>21</sup>

23. Glede na to, da je bila sodba IP Translator izdana po nastanku dejanskega stanja, ki je bilo podlaga za tožbo, je Splošno sodišče preučilo njen pomen in ugotovilo, da je v obravnavani zadevi mogoče uporabiti Obvestilo št. 2/12, pri čemer se je v bistvu oprlo na te argumente: (a) Obvestilo št. 4/03 je zgolj pojasnjevalo prakso Urada do njegove objave; (b) Obvestilo št. 2/12 ni razlikovalo med znamkami, ki so bile registrirane pred objavo Obvestila št. 4/03 ali po njej, in (c) načelo pravne varnosti podpira uporabo Obvestila 2/12 za znamke, kakršna je Lambretta, ki so bile registrirane, preden je bilo sprejeto Obvestilo št. 4/03.<sup>22</sup>

24. Zato je Splošno sodišče odločilo, da je treba to, da so bile v zahtevi za registracijo znamke Lambretta navedene vse kategorije proizvodov iz naslova razreda 12, razlagati tako, da zajema vse proizvode iz abecednega seznama, ki so navedeni v tem razredu, kar je bil tudi sicer namen družbe Scooters India. Prav tako je pojasnilo, da čeprav nadomestni deli za skuterje kot taki niso navedeni na abecednem seznamu proizvodov razreda 12, ta razred vključuje opremo in dele za vozila, kot so

18 — Točka 18 in naslednje izpodbijane sodbe.

19 — Za poimenovanje teh dveh pristopov se pogosto uporabljata angleška izraza „class-heading-covers-all-approach“ za vseobsegajoči pristop in „class-heading-means-what-it-says-approach“ za dobesedni pristop. Glej na primer Kramer, F., „§32“, v Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (izdajatelj), *Markenrecht*, (zv. I), 3. izdaja, ur. C.F. Müller, 2015, str. 65, točka 649.

20 — Konkretneje, navedlo je točko 56 navedene sodbe, v skladu s katero Direktiva 2008/95 ne nasprotuje uporabi splošnih navedb naslovov razredov iz Klasifikacije za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, če je taka določitev dovolj jasna in natančna, da pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogoči ugotoviti obseg zahtevanega varstva.

21 — Točka 61 sodbe IP Translator.

22 — Točke od 27 do 34 izpodbijane sodbe.



pnevmatike, kolesa ali ohišja, zaradi česar bi moral odbor za pritožbe preučiti dejansko uporabo znamke za nadomestne dele. Glede na to, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi tega ni storil, je Splošno sodišče sprejelo prvi očitok v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti, ki ga je navedla družba Scooters India.<sup>23</sup>

25. V drugem očitku je družba Scooters India očitala odboru za pritožbe, da je napačno uporabil pravo, ker ni uporabil sodne prakse Sodišča, v skladu s katero dejanska uporaba znamke za nadomestne dele pripelje do tega, da se ohranijo pravice njenega imetnika v zvezi s proizvodi, katerih sestavni deli so navedeni deli.<sup>24</sup>

26. Splošno sodišče je zavrnilo drugi očitok, saj odbor za pritožbe ni preučil dokazov, ki so bili predloženi v zvezi z nadomestnimi deli za skuterje. Vendar je navedenemu odboru dalo navodila, kako bi moral izvesti to analizo v zvezi z uporabo znamke Lambretta za nadomestne dele, pri čemer se je med drugim sklicevalo na merila, določena v sodbi Ansul.<sup>25</sup>

#### IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

27. Pritožba, ki jo je vložila družba Brandconcern, je v tajništvo Sodišča prispela 11. decembra 2014, odgovora na tožbo EUIPO in družbe Scooters India pa 10. oziroma 18. marca 2015.

28. V skladu s členom 175(1) Poslovnika Sodišča je bila replika podana 4. junija 2015, dupliki družbe Scooters India in EUIPO pa 8. oziroma 13. julija.

29. Družba Brandconcern Sodišču primarno predlaga: (a) razveljavitev izpodbijane sodbe; (b) zavrnitev tožbe, ki jo je družba Scooters India vložila pri Splošnem sodišču in (c) naložitev plačila stroškov nasprotnima strankama. Podredno predlaga, naj se razveljavi izpodbijana sodba v delu, v katerem je razveljavila odločbo odbora za pritožbe z dne 1. decembra 2011, in naložijo stroški postopka EUIPO in družbi Scooters India.

30. EUIPO Sodišču predlaga, naj: (a) drugi pritožbeni predlog razglasi za nedopusten; (b) pritožbo zavrne in (c) družbi Brandconcern naloži plačilo stroškov.

31. Družba Scooters India Sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in družbi Brandconcern naloži plačilo stroškov.

32. Ker sta družbi Brandconcern in Scooters India v skladu s členom 76(1) Poslovnika tako predlagali, se je 11. maja 2016 opravila obravnava, ki so se je udeležile vse stranke.

#### V – Preučitev pritožbe

33. Družba Brandconcern Splošnemu sodišču očita, da je dvakrat napačno uporabilo pravo, in sicer da je (a) kršilo člen 51(1)(a) v povezavi s členom 51(2) Uredbe št. 207/2009 in (b) da je kršilo postopek zaradi neskladnosti med predlogi tožeče stranke in izrekom, zaradi česar je prišlo do odločitve *ultra petita*.

23 — Točke od 35 do 38 izpodbijane sodbe.

24 — Sodba z dne 11. marca 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, zlasti točke od 40 do 43).

25 — Glej prejšnjo opombo; prav tako glej točko 44 izpodbijane sodbe.

A – Prvi pritožbeni razlog: kršitev določb člena 51(1)(a) v povezavi z določbami člena 51(2) Uredbe št. 207/2009

#### 1. Trditve strank

34. Družba Brandconcern meni,<sup>26</sup> da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je menilo, da je bil EUIPO na podlagi načela pravne varnosti dolžan preizkusiti, ali je družba Scooters India znamko dejansko uporabljala za nadomestne dele, potem ko je ugotovilo, da je registracija tega znaka, ki temelji na naslovu razreda 12, pokrivala tudi te proizvode.

35. V podporo svoji trditvi navaja sodbo IP Translator, v kateri naj bi Sodišče odločilo v prid dobesedni razlagi izrazov, ki so jih uporabili imetniki znamk v svojih zahtevah za registracijo. Navedeno sodbo naj bi bilo treba uporabiti brez kakršnih koli prilagoditev na to zadevo, predudarki v zvezi s pravno varnostjo, ki jih je predstavilo Splošno sodišče v izpodbijani sodbi, pa naj ne bi prevladali.

36. Družba Brandconcern meni, da Splošno sodišče ne more omejiti časovnih učinkov sodbe Sodišča, če navedeno sodišče tega previdnostnega ukrepa ni predvidelo v svojih odločbah. Poleg tega naj se družba Scooters India pred Splošnim sodiščem ne bi sklicevala na kakršen koli primer, ki bi podpiral tako ohlapno uporabo načela pravne varnosti, niti naj tega ne bi storila sama izpodbijana sodba. V tem smislu se Splošno sodišče ne more sklicevati na svoje odločitve, da bi omejilo učinke sodbe Sodišča.

37. Nazadnje, družba Brandconcern zanika, da je treba pri razlagi zahtev za registracijo upoštevati namen imetnikov znamk,<sup>27</sup> kar je v nasprotju s prakso EUIPO pred Obvestilom št. 2/12. Ta namen bi se vsekakor moral nanašati na seznam proizvodov in storitev, da bi se z največjo natančnostjo določil obseg varstva, ki ga uveljavlja imetnik znamke, kakor je naknadno zahtevala sodba IP Translator. Ne bi se smelo dopustiti, da se pomanjkljivosti v prvotni prijavi odpravijo tako, da bi se naknadno uveljavljala zahteva po prednosti starejše znamke, niti v pritožbenem postopku.

38. Če se povzame, družba Brandconcern meni, da bi Sodišče v sodbi IP Translator lahko sprejelo pristop, ki je bil usmerjen v prihodnost, kot smernico za razlago zahtev za registracijo, vendar tega ni storilo. Nasprotno, določilo je splošno pravilo, ki zahteva, da so navedbe v prijavih blagovnih znamk jasne in natančne in da je treba te zahteve razlagati v skladu z njimi.

39. EUIPO izpodbija argumente družbe Brandconcern. Trdi predvsem, da se sodba IP Translator ni opredelila za nobenega od obeh pristopov, torej niti za vseobsegajoči pristop iz Obvestila št. 4/03 niti za dobesedni. Trdi, da je navedena sodba obravnavala zahteve za registracijo in ne že registriranih znamk, zaradi česar zahteve po jasnosti in natančnosti zadevajo predvsem prve, ne pa, vsaj ne na enak način, drugih.

40. Po mnenju Urada točka 60 sodbe IP Translator navaja na to, da je namen prijavitelja temeljno merilo za določitev obsega varstva, ki je neločljivo povezano z znamko. Medtem ko je naloga prijaviteljev, da razkrijejo svoj namen, tako da izpolnijo zahteve po jasnosti in natančnosti, morajo pristojni organi (uradi za znamke) ugotoviti ta namen v povezavi z že registriranimi znamkami. Ni se mogoče sklicevati na sodbo IP Translator kot argument proti ugotavljanju namena prijavitelja na podlagi domneve. V tem smislu Splošno sodišče ni prezrlo smernic iz sodbe IP Translator v zvezi s prijavi znamk, temveč jih je zgolj prilagodilo v povezavi z že registriranimi znamkami.

26 — Čeprav je pritožnica sprva predložila nekatere navedbe v zvezi z uporabo znamke Lambretta za nadomestne dele s strani družbe Scooters India, se teh navedb ne bo obravnavalo, ker očitno niso pomembne za odločitev o prvem pritožbenem razlogu.

27 — Glej točko 34 izpodbijane sodbe.

41. Urad dodaja, da je bila volja družbe Scooters India očitna, ko je zahtevala registracijo prejšnje britanske znamke Lambretta, v kateri je zahtevala prednost starejše znamke za vse proizvode, vključno z „avtomobili, kombiniranimi vozili in kolesi ter sestavnimi deli in opremo“ teh proizvodov.

42. Družba Scooters India meni, da bi razlaga sodbe IP Translator, kakor predlaga družba Brandconcern, pomenila kršitev pravne varnosti in varstva legitimnega pričakovanja gospodarskih subjektov, ki so se zanašali na to, da uradi za znamke (in ne samo na EUIPO) obravnavajo navedbe v naslovih razredov, kot da zajemajo vse blago, ki spada pod ta razred glede na abecedni seznam. Poleg tega na podlagi enakih argumentov kot EUIPO meni, da družba Brandconcern napačno razume sodbo IP Translator.

## 2. Preučitev pritožbenega razloga

43. S prvim pritožbenim razlogom družba Brandconcern trdi, da izpodbijana sodba krši člen 51(1)(a) v povezavi z odstavkom 2 istega člena Uredbe št. 207/2009. V skladu s to določbo se je morala znamka dejansko uporabljati neprekinjeno pet let za proizvode in storitve, ki jih varuje.<sup>28</sup>

44. Medtem ko se je izraz „dejanska uporaba“ v sodbi Ansul<sup>29</sup> obsežno in podrobno razlagal, v tej pritožbi pa se o njem ne razpravlja, je še vedno potrebna razlaga sklica na „blago in storitve, za katere je registrirana znamka“.

45. Ker se morajo v skladu s členom 26(1)(c) Uredbe št. 207/2009, zato da se znak lahko registrira, v prijavi znamke Unije navesti proizvodi in storitve, za katere se želi uveljavljati varstvo z znamko, družba Brandconcern zatrjuje, da je treba to prijavo presojati v skladu z zahtevami sodbe IP Translator.

46. Nesoglasje glede uporabe sodbe IP Translator za to zadevo ima dve plati: upoštevnost sodbe *ratione temporis* in njena uporaba z vsebinskega vidika. Medtem ko družba Brandconcern opozarja na neobstoj omejitve učinkov sodbe v sami sodbi, zaradi česar Splošno sodišče ne more spremeniti njene veljavnosti s sklicevanjem na pravno varnost, pa EUIPO opozarja na različen predmet obeh sporov, ki je v prvem primeru zahteva za registracijo (v zadevi, v kateri je bila izdana sodba IP Translator), v drugem pa že registrirana znamka (v tem postopku).

### a) Časovna omejitev učinkov sodb Sodišča

47. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišče z razlago pravila prava Unije, ki jo poda pri izvajanju pristojnosti na podlagi člena 267 PDEU, pojasnjuje in natančneje določa pomen in obseg tega pravila, kot ga je treba oziroma bi ga bilo treba razumeti in uporabljati vse od začetka njegove veljavnosti. Zato se tako razloženo pravilo lahko in mora uporabljati tudi za pravna razmerja, ki so nastala ali so se oblikovala pred sodbo, v kateri je bilo odločeno o vprašanju glede razlage, če so sicer pogoji, na podlagi katerih se lahko spor o uporabi navedenega pravila predloži pristojnim sodiščem, izpolnjeni.<sup>30</sup>

48. Ta ista sodna praksa določa, da na podlagi splošnega načela pravne varnosti, ki je neločljivo povezano s pravnim redom Unije, Sodišče lahko le izjemoma omeji možnost zainteresiranih oseb, da se sklicujejo na določbo, in sicer če sta izpolnjena pogoja dobre vere zainteresiranih oseb in nevarnost resnih težav.<sup>31</sup>

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

29 — *Ibidem*, točke od 36 do 42.

30 — Sodba z dne 23. oktobra 2012, Nelson in drugi (C-581/10 in C-629/10; EU:C:2012:657, točka 88 in navedena sodna praksa).

31 — Sodbi z dne 14. aprila 2015, Manea (C-76/14; EU:C:2015:216, točka 54 in navedena sodna praksa (zavrnilna) in z dne 28. aprila 2016, Borealis Polyolefine in drugi (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 in od C-391/14 do C-393/14; EU:C:2016:311, točka 103) (ugodilna).



49. Sodna praksa nazadnje določa, da mora Sodišče natančno določiti, kdaj začne učinkovati razlaga, ki jo je podalo glede prava Unije, pri čemer lahko samo konkretna sodba omeji časovne učinke navedene razlage. Tako se zagotovi enako obravnavanje držav članic in ostalih posameznikov, za katere velja pravo EU, ter se izpolnijo zahteve, ki izvirajo iz načela pravne varnosti.<sup>32</sup>

50. Če povzamem, sodno prakso o omejitvi učinkov sodbe Sodišča je mogoče povzeti v teh točkah: (a) sodbe Sodišča načeloma učinkujejo *ex tunc*; (b) učinke razlage določbe se omeji izjemoma; (c) Sodišče je edino pristojno, da določi tako omejitev in (d) takšna omejitev mora biti izrecno navedena v sodbi, s katero se razlaga zadevna določba.

51. Res je, da sodba IP Translator, kakor opozarja družba Brandconcern, ne vsebuje nobene časovne omejitve njenih učinkov, zaradi česar bi bilo treba razlagano določbo na prvi pogled uporabiti tudi za pravne položaje, ki so nastali pred sodbo. Vendar opozarja, da nobena od strank v tistem postopku predhodnega odločanja (enajst držav članic, Komisija, EUIPO in stranki v postopku *a quo*) ni predlagala take omejitve, v primeru česar bi se bilo Sodišče dolžno izreči v prid ali v škodo takega predloga, vendar sodba glede tega molči. Čeprav ta molk ustvari prostor za domneve o razlogih zanj, se raje ne dotaknem tega področja, ki je zgolj špekulativno in nazadnje niti ni koristno za to pritožbo.

52. Nasprotno, zdi se mi koristneje preučiti argument Urada, ki v podporo sodbe Splošnega sodišča pojasni vpliv sodbe IP Translator na ta spor: medtem ko je tam šlo za prijave blagovnih znamk, se zdaj razpravlja o že registriranih znamkah. Zato je treba ugotoviti, kakšen je dejansko pomen te sodbe.

#### b) Sodba IP Translator

53. Zadeva se je nanašala<sup>33</sup> na zahtevo za registracijo imena „IP Translator“ kot nacionalne znamke. V prijavi so bile opredeljene storitve, ki so bile predmet varstva, pri čemer se je uporabilo splošno besedilo iz naslova razreda 41 Nicejskega aranžmaja, in sicer „izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti“.

54. Urad za znamke Združenega kraljestva je to zahtevo zavrnil na podlagi nacionalnih določb, ki ustrezajo členu 3(1)(b) in (c) ter (3) Direktive 2008/95. To zahtevo je namreč razlagal v skladu z Obvestilom št. 4/03<sup>34</sup> v tem smislu, da se ta ne nanaša le na tiste vrste storitev, ki jih je navedel prijavitelj, temveč tudi na vse druge storitve, ki spadajo v razred 41, vključno s prevajalskimi storitvami. Sklenil je, da za te zadnjenavedene storitve oznaka „IP TRANSLATOR“, prvič, nima razlikovalnega učinka, in, drugič, je opisna.

55. Prijavitelj znamke<sup>35</sup> je vložil pritožbo zoper to odločitev, pri čemer je zatrjeval, da v njegovi prijavi niso bile navedene storitve prevajanja iz razreda 41 in jih torej ta prijava niti ni zajemala. Zato naj bi bili ugovori zoper registracijo, ki jih je podal urad za znamke, napačni, njegova zahteva za registracijo pa nepravilno zavrnjena.

56. Sodišče je v svojem odgovoru na tri vprašanja za predhodno odločanje (kakor so bila preoblikovana):

- naložilo obveznost prijavitelju znamke, da dovolj jasno in natančno določi proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva varstvo znamke;<sup>36</sup>

32 — Sodbi z dne 23. oktobra 2012, Nelson in drugi (C-581/10 in C-629/10; EU:C:2012:657, točki 90 in 91), in z dne 6. marca 2007, Meilicke in drugi (C-292/04; EU:C:2007:132, točka 37).

33 — Več podrobnosti je v točkah od 22 do 29 sodbe, v katerih je povzeto dejansko stanje tistega spora.

34 — V točki 33 sodbe je navedeno, da je navedeni urad izjemoma in enkratno odstopil od svoje običajne prakse, v skladu s katero uporablja dobesedni pristop.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Točke od 38 do 49 sodbe IP Translator.

- dovolilo, da prijavitelj uporabi splošne navedbe naslovov razredov iz Klasifikacije za določitev proizvodov in storitev, če je taka določitev dovolj jasna in natančna;<sup>37</sup> in
- v tem primeru, to je, ko prijavitelj nacionalne znamke uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda, naložilo prijavitelju znamke, da mora opredeliti, ali zahteva varstvo za vse proizvode oziroma storitve, našete v abecednem seznamu tega razreda, ali le za nekatere od teh proizvodov ali storitev.<sup>38</sup>

57. Na podlagi besedila sodbe IP Translator sklepam, prvič, da je treba njen izrek razumeti v okviru spora, o katerem je bilo odločeno: šlo je za zavrnitev prijave znamke na podlagi razlage razreda storitev, za katerega se je zahtevalo varstvo. Natančneje, sodba opisuje, kako mora prijavitelj znamke izpolniti obveznost, da dovolj jasno in natančno navede vse proizvode oziroma storitve, za katere zahteva registracijo želenega znaka.<sup>39</sup>

58. Drugič, čeprav je v tretjem predloženem vprašanju za predhodno odločanje prišel do izraza spor med pristaši dobesednega pristopa in pristaši vseobsegajočega pristopa<sup>40</sup> in je bilo Sodišče povabljen, naj se udeleži te razprave, je Sodišče vljudno zavrnilo povabilo ter svoj odgovor osredotočilo na prijavo in navedlo, da je za reševanje tega vprašanja pristojen urad za znamke.<sup>41</sup>

59. Iz sodbe je namreč mogoče izpeljati, da Sodišče dejansko ni podprlo nobene od zadevnih možnosti. Poleg tega je celo dopustilo možnost sklicevanja na razrede na splošno in zahtevalo samo zadostno jasnost in natančnost ne glede na to, katera razlagalna metoda se uporabi. Nedvomno taka rešitev vpliva pretežno na sisteme, kjer velja vseobsegajoči pristop, saj mora v skladu s to rešitvijo prijavitelj natančno določiti, ali naj bi njegova prijava zajemala vse proizvode ali storitve na abecednem seznamu, ki ustreza vsakemu od razredov, ki jih navaja, ali samo nekaterim proizvodom oziroma storitvam, ki so na tem seznamu.<sup>42</sup> Vendar, ponavljam, v izreku sodbe je bilo jasno odločeno, da se ne nasprotuje uporabi splošnih navedb.

60. Tretjič, čeprav morda ni tako pomembno, se v sodbi IP Translator ni razlagala konkretna določba Direktive 2008/95, temveč se je o obveznosti jasnosti in natančnosti, ki je naložena prijaviteljem znamk, sklepalo iz vseh določb in uvodnih izjav tega zakonodajnega besedila.<sup>43</sup>

### c) Možnost uporabe za obravnavano zadevo

61. Ali je mogoče kar tako uporabiti sodbo IP Translator za položaj, ki je bil povod za ta spor? Strinjam se s pridržki EUIPO v zvezi s tem, in sicer iz razlogov, ki jih bom zdaj pojasnil.

62. Kot sem že poudaril, je zadeva IP Translator nastala v okviru prijave za registracijo razlikovalnega znaka, s katerim se je želelo zaščititi določene storitve. V tistem trenutku postopka registracije znamke je Sodišče od prijavitelja zahtevalo jasnost in natančnost, da bi olajšalo uporabo drugih členov upoštevnega predpisa, kot so člani o absolutnih in relativnih razlogih za zavrnitev, ki jih je pozneje mogoče uveljavljati kot razloge za ugotovitev ničnosti znamke.<sup>44</sup>

37 — Točke od 50 do 56 sodbe IP Translator.

38 — Točke od 57 do 63 sodbe IP Translator.

39 — V primeru znamke Unije je ta obveznost določena v členu 26(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in v pravilu 2 izvedbene uredbe. V sodbi IP Translator se je razlagala Direktiva 2008/95, ki pa nima nobene podobne določbe.

40 — Glasilo se je: „Ali je [...] treba oziroma je dovoljeno tako uporabo splošnega besedila naslovov razredov te klasifikacije [...] razlagati v skladu s Obvestilom št. 4/03 [...]?“, pri čemer se razume, da je v navedenem obvestilu prišel do izraza vseobsegajoči pristop.

41 — Ta presoja je skladna s Pohlmann, A., „The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping“, *The Trademark Reporter*, zv. 15, št. 4, INTA, julij-avgust 2015, str. 815 in naslednje, zlasti str. 828.

42 — Točka 61 sodbe.

43 — Glej zlasti točki 38 in 42 sodbe.

44 — Točka 45 sodbe, ki jo je treba brati v povezavi s točkama 43 in 44.

63. Ta zahteva<sup>45</sup> primarno zadeva prijavitelja. V sodbi IP Translator so zahteve, ki zavezujejo urade za znamke, neznatnejše in sklicevanja na te nacionalne organe („pristojni organi“ naj bi bodisi poudarila povezavo med zahtevo po jasnosti in natančnosti prijav in izpolnitvijo obveznosti teh uradov v zvezi s predhodno preučitvijo teh prijav<sup>46</sup> bodisi spomnila urade za znamke v enakem smislu na njihovo odgovornost, da presojuje vsak primer posebej, da bi določili, ali splošne navedbe naslovov razredov izpolnjujejo zahtevo po jasnosti in natančnosti.<sup>47</sup> Vendar se te zahteve ne odražajo v izreku sodbe.

64. V tem okviru celo točka 60 sodbe,<sup>48</sup> za katero se zdi, da razveljavi prakso EUIPO, ki je povzeta v Obvestilu št. 4/03 (ki temelji na vseobsegajočem pristopu), pridobi pomen, ki je skladnejši s preostalo vsebino sodbe. Če se jo bere v povezavi s točko 61, podrobnejša analiza razkrije njen pravi obseg, to je opozorilo, da tako ravnanje ogroža zahtevo po jasnosti in natančnosti, ki jo morajo izpolniti prijavitelji znamk. Če te zahteve ne bi bilo in če uporabijo vse navedbe naslovov razreda, niti prijavitelj niti ostali gospodarski subjekti ne bi zagotovo poznali obsega varstva, ki izhaja iz uporabe splošnih navedb.

65. Nevarnost uporabe vseobsegajočega pristopa ali merila je v tem, da prijavitelji ne izpolnijo svoje obveznosti, da jasno navedejo proizvode in storitve, za katere zahtevajo varstvo. Gre torej za to, da se obveznosti prijavitelja ne nadomesti z ohlapno upravno prakso. Vendar je treba v okviru sodbe ta namen razumeti kot opozorilo, da se v fazi predhodnega preizkusa ne sprejmejo prijave, ki zaradi svoje nedoločnosti ne upoštevajo zahteve po jasnosti in natančnosti pri določanju proizvodov in storitev. Menim, da je to pomen točke 62 sodbe IP Translator.

66. Menim, da razlika v dejanskem stanju med zadevo IP Translator in to zadevo (v tisti se dejansko stanje nanaša na prijavo znamke, v tej pa na že registrirano znamko) preprečuje uporabo ugotovitev in meril, določenih v tisti sodbi, zaradi česar je treba prvi pritožbeni razlog družbe Brandconcern zavrnilo.

67. Ta rezultat niti ni presenetljiv glede na to, da se prijava za znamko vloži v tistem trenutku postopka registracije znamke, ko je še mogoče popraviti ali spremeniti prijavo, kot izhaja iz člena 43 Uredbe št. 207/2009. Sodba IP Translator poudarja obveznost nacionalnih uradov, da na tisti stopnji svoje analize zagotovijo, da se prijave preizkusijo v celoti in strogo, da bi se preprečila neupravičena registracija znamk.<sup>49</sup> Ker je njihova naloga vzdrževanje ustreznega in natančnega registra znamk,<sup>50</sup> se zdi logično, da jih sodba IP Translator posredno zaveže, da zagotovijo, da gospodarski subjekti predložijo prijave, ki izpolnjujejo zahtevo po jasnosti in natančnosti.

68. Vendar ko je znamka enkrat registrirana, za razlago seznama proizvodov in storitev, ki ga varuje, velja druga vrsta pravil, med njimi zlasti prepoved spreminjanja znamke, ki je določena v členu 48 Uredbe št. 207/2009. Ugotovitve v sodbi IP Translator je težko uskladiti z vlogo uradov za znamke na tej drugi stopnji. In ravno ta razlika med obema stopnjama pojasni, zakaj ni omejitve učinkov sodbe IP Translator: ni isto, če se razlaga seznam proizvodov in storitev, ki ga vsebuje prijava, ki jo je mogoče še spremeniti, ali pa če se razlaga že registrirana znamka, ki je *per definitionem* ustaljena in praktično nespremenljiva.

45 — Ta zahteva se pojavlja skozi celotno sodbo in jo je mogoče najti tako v okviru drugega vprašanja za predhodno odločanje (ko se jo postavi v primeru, ko prijavitelj opredeli proizvode in storitve, ki jih želi zaščititi na podlagi Klasifikacije) kot tudi v okviru tretjega vprašanja (kjer se zahteva, da se v tistih primerih opredeli, ali se prijava nanaša na vse proizvode in storitve iz abecednega seznama določenega razreda ali samo na nekatere). Glej točko 53 oziroma 61 sodbe.

46 — Točka 47 sodbe.

47 — Točka 55 sodbe.

48 — V točki 60 je navedeno: „položaj, v katerem je obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka, odvisen od razlagalnega pristopa, ki ga sprejme pristojni organ, in ne od dejanske volje prijavitelja, [lahko] ogrozi pravno varnost navedenega prijavitelja in tudi tretjih gospodarskih subjektov“.

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

50 — Sodba z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384, točka 29).

d) Ugotovitve

69. Če se torej argument Urada o učinku sodbe IP Translator na razlago seznama proizvodov in storitev, ki so zaščiteni z že registriranimi znamkami, sprejme za pravilen in ker navedena sodba obravnava obveznosti gospodarskega subjekta, ki vloži prijavo znamke, potem glavnega argumenta, ki ga je družba Brandconcern navedla v podporo prvemu pritožbenemu razlogu, ni mogoče sprejeti.

70. Očitek pritožnice dejansko temelji na neustreznem razumevanju izpodbijane sodbe, saj ta ne omeji časovnih učinkov sodbe IP Translator, kljub temu da se v točki 24 sklicuje na ustaljeno sodno prakso na tem področju in na dejstvo, da IP Translator ne omenja nobenih časovnih učinkov. Splošno sodišče je zgolj preučilo, ali je Urad lahko uporabil svoje Obvestilo št. 4/03 za znamko, registrirano pred 21. junijem 2012, kar bi pomenilo, da se uporabi vseobsegajoči pristop pri ugotavljanju, ali nadomestni deli spadajo v razred 12, čeprav niso izrecno navedeni. Ta preučitev pa je bila nujni pogoj za razjasnitev, ali bi moral odbor za pritožbe preizkusiti dokaze, ki jih je predložila družba India Scooters v zvezi z dejansko uporabo znamke za te dele.

71. V tem okviru izpodbijana sodba analizira<sup>51</sup> Obvestilo št. 2/12, ki ga opiše kot „uporabo načela pravne varnosti“ v primeru, v katerem je bil EUIPO dolžan pojasniti, kako je nameraval določiti obseg varstva, ki ga podeljujejo znamke EU, ki so bile registrirane pred 21. junijem 2012 in ki so uporabile splošne navedbe iz naslovov razredov v Nicejskem aranžmaju.

72. V točkah od 28 do 34 je izpodbijana sodba nato zavrnila utemeljevanje, da se družba India Scooters ni mogla sklicevati na načelo legitimnih pričakovanj, saj je bilo Obvestilo št. 4/03 objavljeno po tem, ko je vložila svojo prijavo za registracijo. Splošno sodišče je menilo, da je navedeno obvestilo pojasnilo in utrdilo dosedanja prakso EUIPO. Zato ga je bilo treba prav tako uporabiti za razlago seznama blaga, za katerega je družba Scooters India leta 2002 registrirala znamko Lambretta.

73. Iz zgoraj navedenega je mogoče izpeljati, da izpodbijana sodba uporabi merilo razlikovanja med prijavljenimi znamkami in znamkami, ki so že zaščiteni, ne da bi s tem skušala omejiti časovne učinke sodbe IP Translator. Glede na razlago sodbe IP Translator, ki je bila predlagana v točki (b) preučitve prvega pritožbenega razloga, Splošnemu sodišču ni mogoče očitati kršitve zahtev, določenih v navedeni sodbi.

74. EUIPO bi torej lahko uporabil vseobsegajoči pristop iz razlogov pravne varnosti, to je načelo, ki je neločljivo povezano s pravnim redom Unije, in preveril voljo družbe Scooters India, ko je predložila prijavo. Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava niti, ko je menilo, da Urad lahko uporabi vseobsegajoči pristop za znamke, ki so bile registrirane pred 21. junijem 2012, niti ko je zahtevalo, da odbor za pritožbe preuči, ali je družba Scooters India dejansko uporabljala znamko Lambretta za nadomestne dele.

75. Dovolil si bom še zadnji razmislek: z novim odstavkom 8 člena 28 Uredbe št. 207/2009<sup>52</sup> je zakonodajalec Unije želel omiliti pomanjkljivosti sistema s tem, da je imetnikom znamk, ki so bile registrirane pred 22. junijem 2012, dal možnost, da do 24. septembra 2016 pojasnijo svoj namen, ki so ga imeli takrat, ko so predložili prijavo v zvezi s proizvodi oziroma storitvami, navedenimi v naslovu zadevnega razreda. Tako jim ta določba daje možnost, da se zatečejo k vseobsegajočemu pristopu, da bi se odstranili dvomi glede vsebinskega obsega varstva (proizvodi in storitve) njihovih pravic industrijske lastnine. Če pustimo ob strani normativno naravo enega in drugega instrumenta, je Urad z Obvestilom št. 2/12 skušal doseči isto.

51 — Točka 27.

52 — Glej točko 6 teh sklepnih predlogov.

76. Zato bi bilo nesmiselno, če bi se – kakor predlaga družba Brandconcern – razveljavila sodba Splošnega sodišča, ki sledi pristopu zakonodajalca, če bi družba Scooters India še vedno lahko „pojasnila svoj namen“ pred EUIPO, da bi potrdila, da je enak tistemu, ki ga je opredelilo Splošno sodišče. Poleg tega je treba opozoriti na to, da je zakonodajalec prav tako upošteval sodbo IP Translator, ko je svoje posredovanje omejil na znamke, ki so bile registrirane, preden je bila sodba izdana.

77. Če povzamem, ker ni prišlo do kršitve člena 51(1)(a) v povezavi z odstavkom 2 istega člena Uredbe št. 207/2009, je treba prvi pritožbeni razlog družbe Brandconcern BV zavrni.

#### B – Drugi pritožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve zaradi neskladnosti

78. Ker je bil prvi pritožbeni razlog zavrjen, je treba preučiti drugega, ki ga je družba Brandconcern navedla podredno.

##### 1. Trditve strank

79. Družba Brandconcern izpodbijani sodbi očita „kršitev postopka“,<sup>53</sup> zaradi česar naj bi prišlo do odločitve *ultra petita*,<sup>54</sup> saj naj bi Splošno sodišče razveljavilo izpodbijano odločbo kljub ugotovitvi, da družba Scooters India znamke ni uporabljala za proizvode iz naslova razreda 12. Po njenem mnenju bi morala izpodbijana sodba potrditi navedeno odločbo v delu, v katerem se nanaša na „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“, in bi jo morala razveljaviti samo v delu, v katerem ni preizkusila uporabe znamke za druge proizvode iz razreda 12, in sicer nadomestne dele.

80. EUIPO meni, prvič, da je ta razlog nedopusten glede na to, da družba Brandconcern ni navedla točk izpodbijane sodbe, v katerih je navedeno, da se znamka Lambretta dejansko ni uporabljala za zgoraj navedena vozila niti za naprave za premikanje. Ker ta družba ni navedla niti pravne podlage za pritožbeni razlog, EUIPO meni, da niso izpolnjeni pogoji za dopustnost pritožbe iz členov 21 in 53(1) Statuta Sodišča.

81. V zvezi z vsebino Urad trdi, da je Splošno sodišče pravilno razveljavilo izpodbijano odločbo in jo upravičeno vrnilo odboru za pritožbe, zato da preizkusi dokaz o dejanski uporabi znamke v zvezi s podkategorijo proizvodov.

82. Družba Scooters India meni, tako kot EUIPO, da Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava še v drugo in da dejansko ni razlike med tem in prvim očitkom.

##### 2. Preučitev pritožbenega razloga

###### a) Nedopustnost pritožbenega razloga

83. V nasprotju s stališčem Urada menim, da so bistveni elementi, navedeni v členu 21 v povezavi s členom 53(1) Statuta Sodišča, ki so izvedeni v členu 168 Poslovnika Sodišča, podani. Čeprav ti elementi niso bili povsem jasno in podrobno navedeni niti ni bilo konkretno navedeno, kako naj bi sodba kršila postopek, menim, da je očitek družbe Brandconcern BV dopusten vsaj, ko trdi, da je Splošno sodišče odločalo prek tožbenega zahtevka tožeče stranke.

53 — Točka 99 pritožbe.

54 — Do tega sklepa sem prišel, potem ko sem prebral *pro actione* drugi pritožbeni razlog, katerega utemeljevanje je precej zapleteno, in potem ko sem na obravnavi pritožnico zaslišal posebej v zvezi s tem.



84. Utemeljevanje v tem drugem pritožbenem razlogu je, da ker se je spor pred Splošnim sodiščem nanašal samo na nadomestne dele (in na uporabo znamke zanje), bi bilo mogoče po mnenju družbe Brandconcern razumno sklepati, da ugotovitve EUIPO v zvezi z dokazom o dejanski uporabi znamke za vozila in za naprave za premikanje niso bile predmet razveljavitve, kar bi moralo preprečiti izpodbijani sodbi, da razveljavi izpodbijano odločbo v celoti.

85. Skratka, s to grajo se Splošnemu sodišču očita neskladnost, ker naj bi odločilo *ultra petita*,<sup>55</sup> kar pomeni, da je drugi pritožbeni razlog dopusten.

#### b) Vsebinska presoja

86. Menim, da niti drugega pritožbenega razloga ni mogoče sprejeti, saj Splošno sodišče ni kršilo postopka, kakor se mu očita.

87. Družba Scooters India je Splošnemu sodišču predlagala, naj razveljavi „izpodbijano odločbo v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil [njeno] pritožbo v zvezi s proizvodi iz razreda 12“,<sup>56</sup> ne da bi se v zvezi s tem posebej opredelila. Splošno sodišče ni odločilo *ultra petita*, ko je v sodbi ugodilo zahtevku tako, kot je bil formuliran.

88. Poleg tega člen 44 sodbe, na katero se sklicuje ta drugi pritožbeni razlog, ni del *ratio decidendi* sodbe in zato nima bistvenega vpliva na izrek. Pravno utemeljitev, ki je pripeljala do razveljavitve izpodbijane odločbe, je mogoče najti v prejšnjih delih sodbe.<sup>57</sup> V točki 44 je Splošno sodišče skoraj pedagoško odboru za pritožbe zgolj pojasnilo, kakšno vrsto preizkusa „bo treba“ izvesti. Tudi točka 43, v kateri Splošno sodišče prav tako odredi odboru za pritožbe, naj sledi sodni praksi iz sodbe Ansul,<sup>58</sup> poudari ta poučni ton.

89. V skladu s členom 266 PDEU mora institucija, katere akt je bil razglašen za ničen, „sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe“. V ta namen je treba upoštevati ne samo izrek, temveč tudi razloge, ki so pripeljali do izreka in ki so njegova bistvena podlaga, saj so nujni za določitev točnega pomena tega, o čemer je bilo odločeno v izreku. Ti razlogi opredeljujejo konkretni akt, ki je bil opredeljen kot nezakonit, in razkrivajo specifične razloge za nezakonitost, ki jih mora zadevna institucija upoštevati, ko nadomesti akt, ki je bil razglašen za ničen.<sup>59</sup>

90. Zato Sodišče instituciji ni dolžno odrediti, katere ukrepe mora sprejeti,<sup>60</sup> kar pa mu ne preprečuje, da ji da nekatere smernice glede tega, kako naj postopa. Vendar so v tem zadnjem primeru, kakor se zgodi v točki 44 izpodbijane sodbe, navedene smernice zgolj didaktične narave.

91. Poleg tega je treba spomniti na ustaljeno sodno prakso Sodišča, da se lahko postopek za nadomestitev takega razveljavljenega ukrepa ponovno začne na tisti točki, na kateri je prišlo do nezakonitosti, in da razveljavev akta Skupnosti ne vpliva nujno na pripravljalne akte,<sup>61</sup> zaradi česar bi odbor za pritožbe lahko v celoti upošteval dokaze, predložene v zvezi s proizvodi iz naslova razreda 12, če bi menil, da je to primerno.

55 — Zastopnik družbe Brandconcern je na obravnavi sprejel, da bi bilo mogoče „kršitev postopka“ opredeliti kot odločitev *ultra petita*. To kršitev je vsekakor mogoče uveljavljati v pritožbi; glej, na primer, sodbo z dne 10. aprila 2014, Komisija/Siemens Österreich in drugi ter Siemens Transmission & Distribution in drugi/Komisija (od C-231/11 P do C-233/11 P; EU:C:2014:256, točka 115 in naslednje).

56 — Tako je navedeno v točki 7 izpodbijane sodbe.

57 — V tem smislu sodba z dne 12. julija 2001, Komisija in Francija/TF1 (C-302/99 P in C-308/99 P; EU:C:2001:408, točke od 26 do 29).

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

59 — Sodbi z dne 26. aprila 1988, Asteris/Komisija (97/86; EU:C:1988:199, točka 27), in z dne 6. marca 2003, Interporc/Komisija (C-41/00 P; EU:C:2003:125, točka 29).

60 — Sodba z dne 25. maja 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Komisija (C-199/91; EU:C:1993:205, točka 17).

61 — Glej sodbo z dne 12. novembra 1998, Španija/Komisija (C-415/96; EU:C:1998:533, točki 31 in 32 ter navedena sodna praksa).

92. Glede na zgoraj navedena pojasnila bi bilo treba drugi pritožbeni razlog zavrniti.

#### **VI – Stroški**

93. V skladu s členoma 138(1) in 184(1) Poslovnika Sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker predlagam Sodišču, naj zavrne to pritožbo in ker sta tako predlagala tudi EUIPO in družba Scooters India, mora stroške, ki so s to pritožbo nastali nasprotnima strankama, nositi družba Brandconcern.

#### **VII – Predlog**

94. Glede na zgornje preudarke Sodišču predlagam:

1. naj zavrne pritožbo, ki jo je družba Brandconcern BV vložila zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2014 v zadevi T-51/12, Scooters India/UUNT – Brandconcern (LAMBRETTA);
2. družbi Brandconcern BV naloži plačilo stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino in družbe Scooters India Ltd.