



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 19 juli 2016¹

Mål C-577/14 P

**Brandconcern BV
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

”Överklagande — EU-varumärke — Ordmärket ”Lambretta” — Ansökan om upphävande från
Brandconcern BV — Delvis upphävande”

1. Ett av villkoren för att ett varumärke ska registreras är att det i ansökan anges för vilka varor och tjänster som skydd av detta kännetecken söks. För detta ändamål använder sig såväl de ekonomiska aktörerna som medlemsstaternas varumärkesmyndigheter och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad EUIPO²) av Niceklassificeringen.³
2. Niceöverenskommelsen innehåller en förteckning med 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser. Varje klass innehåller allmänna anvisningar rörande de sektorer som varorna eller tjänsterna hänförs till. Klassificeringen innehåller dessutom en alfabetisk förteckning över varor och tjänster, i vilken det anges vilken klass var och en av varorna eller tjänsterna hänförs till.
3. I domen *The Chartered Institute of Patent Attorneys*⁴ (nedan kallad domen *IP Translator*), uttalade sig domstolen om tolkningen av användningen av klassrubriker i Niceöverenskommelsen, som en faktor som påverkar omfattningen av det skydd som registrering av varumärken ger. Domstolen gav där viss vägledning och den slog i synnerhet fast att det är nödvändigt att i ansökningarna med klarhet och precision ange för vilka varor och tjänster som registerskydd söks.⁵ Domstolen begränsade emellertid inte domens rättsverkningar i tiden.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Förkortningen av myndighetens namn på engelska (European Union Intellectual Property Office) används för att beteckna den på alla de övriga språken.

3 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, ändrad den 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89; nedan kallad Niceklassificeringen, överenskommelsen eller bara klassificeringen).

4 — Dom av den 19 juni 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361). Domen är känd genom hänvisning till det ordkännetecken som den avsåg: ”IP Translator”.

5 — Beträffande domen i målet *IP Translator*, se punkt 53 och följande punkter.

4. Företaget Brandconcern BV har i förevarande mål yrkat att tribunalens dom av den 30 september 2014, Scooters India/harmoniseringsbyrån – Brandconcern (LAMBRETTA) (nedan kallad den överklagade domen) ska upphävas.⁶ Brandconcern BV anser att tribunalen gjorde fel som inte tillämpade den praxis som följer av domen i målet IP Translator retroaktivt på en ansökan om registrering som ingetts till EUIPO, rörande klass 12. Genom överklagandet ges domstolen tillfälle att generellt klargöra gränserna för den praxis som följer av domen i målet IP Translator, samt därefter pröva huruvida den eventuellt är tillämplig på redan registrerade varumärken.

5. Under alla förhållanden ska den dom genom vilken överklagandet avgörs ha begränsad rättsverkan, mot bakgrund av den nya lydelsen av artikel 28 i förordning nr 207/2009,⁷ efter det att förordning (EU) 2015/2424 trädde i kraft den 23 mars 2016.⁸ Punkt 8 i den artikeln syftar till att försöka minska tolkningsproblemen rörande klassificeringen av varor och tjänster för varumärken som registrerats före den tidpunkt då domen i målet IP Translator meddelades.

I – Tillämpliga bestämmelser

A – Förordning nr 207/2009 om EU-varumärket

6. Gemenskapsvarumärken regleras, såvitt avser förevarande mål, av förordning nr 207/2009. De senare omarbetningarna, enligt förordning nr 2015/2424, där väsentliga delar av de tidigare bestämmelserna om gemenskapsvarumärken (nu kallade EU-varumärken)⁹ ändrats, påverkar inte förevarande överklagande av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*). Det kan emellertid vara lämpligt att beakta den nya artikeln 28 (Beteckning och klassificering av varor och tjänster), i vilken följande föreskrivs i punkt 8:

”8. Innehavare av EU-varumärken för vilka ansökan har lämnats in före den 22 juni 2012 och vilka registrerats i fråga om hela rubriken i en Niceklass, får förklara att deras avsikt den dag då ansökan gjordes hade varit att söka skydd för varor eller tjänster utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, under förutsättning att de varor eller tjänster som avses ingår i den alfabetiska förteckningen för den klassen i den version av Niceklassificeringen som gällde den dag då ansökan lämnades in.

Förklaringen ska inges till immaterialrättsmyndigheten senast den 24 september 2016, och ska på ett klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka andra varor och tjänster som omfattas än de som bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av innehavarens avsikt. ...

EU-varumärken för vilka ingen förklaring lämnas in inom den tidsperiod som anges i andra stycket ska, räknat från utgången av den perioden, utsträckas till att bara omfatta varor eller tjänster som bokstavligen omfattas av de beteckningar som ingår i den relevanta klassrubriken.”

6 — Mål T-51/12, ej publicerad (EU:T:2014:844).

7 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

8 — Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

9 — Detta begrepp används i artikel 1.2 i förordning 2015/2424. Jag kommer genomgående att använda mig av begreppet ”EU-varumärke”.

7. I avdelning VI (Avstående, upphävande och ogiltighet), föreskrivs följande i artikel 51 rörande grunder för upphävande:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:

a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäl原因 grund för att varumärket inte använts. ...

...

2. Om det finns grund för att upphäva rättigheterna endast för en del av de varor eller tjänster för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, ska innehavarens rättigheter förklaras upphävda endast för berörda varor eller tjänster.”

B – Förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande¹⁰

8. Under rubriken ”Förteckning över varor och tjänster” föreskrivs följande i regel 2:

”1. Den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, skall tillämpas vid klassificering av varor och tjänster.

2. Förteckningen över varor och tjänster skall utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.

3. Varorna och tjänsterna bör så långt det är möjligt grupperas i enlighet med klasserna i Nice-klassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket gruppen hör enligt den klassificeringen och grupperna uppförs i samma ordning som i den klassificeringen.

4. Klassificeringen av varor och tjänster används uteslutande för administrativa ändamål. Varor och tjänster får därför inte bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster får inte bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”

C – Meddelanden från direktören för EUIPO

9. Direktören för EUIPO ska ha de befogenheter som anges i artikel 124 i förordning nr 207/2009. De innefattar bland annat att utfärda interna administrativa föreskrifter och i synnerhet att offentliggöra meddelanden (punkt 2 a), vilka ska offentliggöras i EUIPO:s officiella tidning, enligt artikel 89 b i den förordningen.

10 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 355/2009 av den 31 mars 2009 (EUT L 109, 2009, s. 3). Jag kommer nedan att använda begreppen ”tillämpningsförordning” och ”genomförandeförordning” utan åtskillnad.

10. För att förklara och förtydliga myndighetens praxis när det gäller användning av klassrubriker och följderna av sådan användning när en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en registrering av ett sådant varumärke blir föremål för en begränsning eller ett partiellt avstående eller är inblandade i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande, antog och offentliggjorde direktören meddelande nr 4/03.¹¹ I punkt IV första och andra stycket anges följande:

”De 34 varuklasserna och de 11 tjänsteklasserna täcker samtliga varor och tjänster, vilket betyder att den som använder samtliga allmänna beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik därmed gör anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den berörda klassen.

Den som använder en viss allmän beteckning som återfinns i en klassrubrik gör på motsvarande sätt anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster som passar in under denna allmänna beteckning och korrekt klassificeras som tillhörande den berörda klassen. ...”

11. Till följd av domen i målet IP Translator, i vilken domstolen visserligen hade tolkat direktiv 2008/95/EG¹² och inte förordning nr 207/2009, offentliggjorde EUIPO:s direktör meddelande nr 2/12,¹³ i vilket punkt V har följande lydelse:

”I fråga om ansökningar om gemenskapsvarumärke vilka registrerats innan detta meddelande trädde i kraft och där samtliga allmänna beteckningar i rubriken till en viss klass används, har byrån bedömt att det är registreringsökandens avsikt, mot bakgrund av vad som angavs i det tidigare meddelandet nr 04/03, att ansökan ska omfatta alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för denna klass enligt den vid tidpunkten för ansökan gällande versionen.

Ovanstående gäller med förbehåll för vad som föreskrivs i artikel 50 i förordningen om gemenskapsvarumärken.”

II – Bakgrund till tvisten

12. Av punkterna 1–6 i den överklagade domen framgår att Scooters India Ltd är innehavare av ordmärket ”Lambretta” som gemenskapsvarumärke.¹⁴ Ansökan ingavs den 7 februari 2000 och varumärket registrerades av myndigheten den 6 augusti 2002, med nummer 1495100.

13. I ansökan om registrering begränsades de varor som avsågs med det sökta varumärket till klasserna 3, 12, 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. Eftersom Scooters India i vissa delar inte längre vidhåller de yrkanden företaget framställde vid tribunalen,¹⁵ är det i förevarande mål om överklagande tillräckligt att hänvisa till varor som ingår i klass 12, vilken har följande beskrivning i Niceöverenskommelsen:

— Klass 12: ”Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.”

11 — Meddelande nr 4/03 från ordföranden för harmoniseringskontoret av den 16 juni 2003 avseende användningen av klassrubriker i förteckningarna över varor och tjänster i ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken.

12 — Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

13 — Meddelande nr 2/12 från EUIPO:s direktör av den 20 juni 2012, vilket har samma titel som föregående meddelande, meddelande nr 4/03, som det upphävde och ersatte. Upphävandet av meddelande nr 2/12 ska ske etappvis: En del upphävs från och med den 23 mars 2016 och de återstående delarna från och med den 25 september samma år, då de ersätts av meddelande nr 1/2016 från myndighetens direktör av den 8 februari 2016 rörande tillämpning av artikel 28 i förordningen om EU-varumärken.

14 — I sitt svaromål gjorde Scooters India gällande att det i ansökan åberopades företräde på grund av fem äldre varumärkesregistreringar i Förenade kungariket, bland annat nr 874581 för motorfordon, skåpbildar, cyklar och tillbehör till dem som ingår i klass 12, samt en i Italien.

15 — Enligt punkt 7 i den överklagade domen vidhöll Scooters India inte längre yrkandet om ogiltigförklaring med avseende på de övriga varu- och tjänsteklasserna.

14. Den 19 november 2007 ansökte företaget Brandconcern om delvis upphävande av varumärket Lambretta, med stöd av artikel 50.1 a och 50.2 i förordning (EG) nr 40/94.¹⁶ Denna ansökan om upphävande omfattade bland annat varorna i klass 12 och den byggde på att varumärket inte hade varit i verkligt bruk under en sammanhängande femårsperiod.

15. Annulleringsenheten vid EUIPO meddelade beslut den 24 september 2010, i vilket Brandconcerns yrkande bifölls och varumärket delvis upphävdes från och med den 19 november 2007, bland annat för varorna i klass 12.

16. Scooters India överklagade beslutet av den 24 september 2010 till EUIPO, med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

17. I beslut av den 1 december 2011 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s första överklagandenämnd Scooters Indias överklagande, med undantag av den del som rörde ”tvålar” i klass 3 (med avseende på vilken överklagandenämnden upphävde beslutet av den 24 december 2010).¹⁷

18. Överklagandenämnden fann, som skäl för att avslå Scooters Indias överklagande, att Scooters India inte hade styrkt att varumärket Lambretta hade varit i verkligt bruk för varorna i klass 12 (bland annat), vilket innebar att registreringen skulle upphävas.

III – Den överklagade domen

19. Genom ansökan av den 8 februari 2012 väckte Scooters India talan om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut vid tribunalen. Scooters India anförde en enda grund som stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 51.2 i förordning nr 207/2009, vilken Scooters India delade upp i två anmärkningar.

20. I den första anmärkningen vände sig Scooters India mot att överklagandenämnden inte hade undantagit reservdelar från upphävandet av varumärket och yrkade att EUIPO skulle tillämpa det tolkningskriterium som gällde vid den tidpunkt då ansökan gjordes år 2000. Detta kriterium innebar att om varorna i en klassrubrik utan åtskillnad anges i en ansökan om registrering, omfattar den alla varor i den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster som ingår i den klassen (nedan kallad allomfattande tolkning).

21. Tribunalen nyanserade denna anmärkning. Den undersökte¹⁸ om reservdelar för skotrar ingick bland de varor som var förtecknade i klass 12 och prövade därefter huruvida Scooters Indias ansökan kunde prövas i enlighet med en allomfattande tolkning, eller om det skulle ske i enlighet med en ”textorienterad” tolkning,¹⁹ där hänsyn endast tas till innebörden av de varukategorier som uttryckligen anges i den berörda klassrubriken (i det här fallet fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten).

16 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Nu artikel 51.1 a och 51.2 i förordning nr 207/2009.

17 — Samma dag ogillade överklagandenämnden ett överklagande av annulleringsenhetens beslut om upphävande från Brandconcern.

18 — Punkt 18 och följande punkter i den överklagade domen.

19 — De engelska uttrycken ”class-heading-covers-all-approach”, för den allomfattande tolkningen, och ”class-heading-means-what-it-says-approach”, för den textorienterade, används ofta för att benämna dessa två synsätt. Se exempelvis Kramer, F., ”§32”, i Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (red.), *Markenrecht* (vol. I), 3 uppl., C.F. Müller, 2015, s. 65, punkt 649.

22. Tribunalen erinrade om domen i målet IP Translator,²⁰ av vilken följer att när den som ansöker om registrering av ett varumärke använder samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i klassificeringen, ska denne precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. I det sistnämnda fallet är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses.²¹

23. Eftersom domen IP Translator hade meddelats efter tidpunkten för de faktiska omständigheter som överklagandet avsåg, undersökte tribunalen om den domen hade någon betydelse för målet och fann att meddelande nr 2/12 var tillämpligt i detta mål. Tribunalen anförde i huvudsak följande argument för detta: a) Meddelande nr 4/03 syftade endast till att förklara myndighetens praxis fram till dess offentliggörande. b) I meddelande nr 2/12 gjordes ingen åtskillnad mellan varumärken som registrerats före respektive efter meddelande nr 4/03. c) Rättssäkerhetsprincipen talade för att meddelande nr 2/12 skulle tillämpas på varumärken som liksom Lambretta registrerats innan meddelande nr 4/03 antogs.²²

24. Följaktligen slog tribunalen fast att den omständigheten att samtliga varukategorier i rubriken för klass 12 nämndes i ansökan om registrering av varumärket Lambretta, skulle tolkas så att den omfattade samtliga varor i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen, vilket för övrigt överensstämde med Scooters Indias avsikter. Tribunalen angav också att även om reservdelar för skotrar i sig inte anges i den alfabetiska förteckningen över varor i klass 12, innefattar den tillbehör och delar till fordon, såsom däck, hjul eller oljetråg, och att överklagandenämnden därför borde ha undersökt hur varumärket i själva verket används för reservdelar. Eftersom någon sådan undersökning inte hade gjorts i det överklagade beslutet, godtog tribunalen den första anmärkningen i den grund för ogiltigförklaring som Scooters India hade åberopat.²³

25. I den andra anmärkningen gjorde Scooters India gällande att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, genom att inte tillämpa domstolens praxis enligt vilken ett verkligt bruk av varumärket för reservdelar medför att innehavarens rättigheter kvarstår beträffande de varor som dessa delar ingår i.²⁴

26. Tribunalen underkände den andra anmärkningen, eftersom överklagandenämnden inte hade kommit att pröva den bevisning som hade förebringats med avseende på reservdelar för skotrar. Den gav emellertid överklagandenämnden anvisningar för hur den borde genomföra en sådan prövning beträffande användningen av varumärket Lambretta på reservdelar och den hänvisade då – bland annat – till de kriterier som angavs i domen i målet Ansul.²⁵

IV – Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

27. Brandconcerns överklagande inkom till domstolens kansli den 11 december 2014 och EUIPO:s och Scooters Indias svaromål inkom den 10 respektive den 18 mars 2015.

28. Replik ingavs den 4 juni 2015 och dupliker ingavs av Scooters India och av EUIPO den 8 respektive den 13 juli, i enlighet med artikel 175.1 i domstolens rättegångsregler.

20 — Tribunalen hänvisade närmare bestämt till punkt 56 i domen, enligt vilken direktiv 2008/95 inte utgör hinder för att de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen används för att ange de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, såvitt angivandet är så klart och precist att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna kan fastställa omfattningen av det sökta skyddet.

21 — Punkt 61 i domen i målet IP Translator.

22 — Punkterna 27–34 i den överklagade domen.

23 — Punkterna 35–38 i den överklagade domen.

24 — Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), i synnerhet punkterna 40–43.

25 — Se föregående fotnot, samt punkt 44 i den överklagade domen.

29. Brandconcern har yrkat att domstolen i första hand ska a) upphäva den överklagade domen, b) ogilla den talan som Scooters India Limited hade väckt vid tribunalen och c) förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna. I andra hand har Brandconcern yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen i den mån tribunalen därigenom ogiltigförklarade överklagadenämndens beslut av den 1 december 2011, samt förplikta EUIPO och Scooters India att ersätta rättegångskostnaderna.

30. EUIPO har yrkat att domstolen ska a) avvisa den andra grunden för överklagandet, b) ogilla överklagandet och c) förplikta Brandconcern att ersätta rättegångskostnaderna.

31. Scooters India har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Brandconcern att ersätta rättegångskostnaderna.

32. På yrkande av Brandconcern och Scooters India, i enlighet med artikel 76.1 i domstolens rättegångsregler, hölls förhandling den 11 maj 2016, i vilken samtliga parter deltog.

V – Prövning av överklagandet

33. Brandconcern har gjort gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i två avseenden: a) Åsidosättande av artikel 51.1 a jämförd med artikel 51.2 i förordning nr 207/2009. b) Åsidosättande av processuella regler, på grund av bristande överensstämmelse mellan klagandens yrkanden och domslutet, vilket innebar att tribunalen dömde utöver vad parterna hade yrkat (ultra petita).

A – Den första grunden: huruvida artikel 51.1 a jämförd med artikel 51.2 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts

1. Parternas argument

34. Brandconcern anser²⁶ att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att EUIPO enligt rättssäkerhetsprincipen var skyldig att pröva huruvida Scooters India verkligen hade använt varumärket för reservdelarna, efter det att den medgett att registreringen av detta tecken, vilken byggde på rubriken för klass 12, även omfattade dessa varor.

35. Som stöd för sin ståndpunkt har Brandconcern hänvisat till domen i målet IP Translator, i vilken domstolen enligt Brandconcern uttalade sig till förmån för lydelsen av de formuleringar som varumärkesinnehavarna använt sig av i sina ansökningar om registrering. Enligt Brandconcern ska denna dom tillämpas utan några som helst förbehåll i förevarande mål och utan att de överväganden rörande rättssäkerhet som tribunalen har hänvisat till i den överklagade domen ska ges företräde.

36. Brandconcern anser att tribunalen inte får begränsa rättsverkningarna i tiden av den dom som domstolen har meddelat, när domstolen själv inte har angett något sådant förbehåll i sitt avgörande. Dessutom hade Scooters India inte åberopat något prejudikat vid tribunalen som motiverade en sådan uppluckring av rättssäkerhetsprincipen, och något sådant finns heller inte i den överklagade domen. I detta sammanhang kan tribunalen inte hänvisa till sina egna avgöranden för att begränsa rättsverkningarna av en dom från domstolen.

26 — Även om klaganden inledningsvis anförde vissa argument rörande Scooters Indias användning av varumärket Lambretta på reservdelarna, tas de argumenten inte upp här eftersom de inte förefaller vara relevanta för prövningen av den första grunden.

37. Avslutningsvis anser Brandconcern att varumärkesinnehavarnas avsikter inte ska beaktas när ansökningar om registrering tolkas,²⁷ eftersom det strider mot den praxis som EUIPO tillämpade före meddelande nr 2/12. Under alla förhållanden måste dessa avsikter kopplas samman med förteckningen över varor och tjänster för att det ska kunna avgöras närmare vilket skydd varumärkesinnehavaren gör anspråk på, vilket domstolen senare slog fast i domen IP Translator. Inte heller får brister i den ursprungliga förklaringen avhjälpas genom att man senare använder sig av ett anspråk på företräde eller ett överklagandeförfarande.

38. Sammanfattningsvis anser Brandconcern att domstolen kunde ha använt sig av ett "framåtblickande" synsätt i domen i målet IP Translator som vägledning för tolkningen av ansökningar om registrering, men att den inte gjorde det. Den slog i stället fast en allmän regel, enligt vilken det krävs klarhet och precision i de uppgifter som anges i ansökningar om varumärkesregistrering, mot bakgrund av vilka dessa ansökningar ska tolkas.

39. EUIPO har tillbakavisat Brandconcerns argument. EUIPO har i synnerhet gjort gällande att domstolen i domen i målet IP Translator inte förespråkade något av de två synsätten, det vill säga varken det allomfattande synsättet i meddelande nr 4/03 eller det textorienterade synsättet. Denna dom handlade enligt EUIPO om ansökningar om registrering och inte om redan registrerade varumärken, vilket innebär att kraven på klarhet och precision i första hand gäller de förstnämnda och inte de sistnämnda på samma sätt.

40. Enligt EUIPO talar punkt 60 i domen i målet IP Translator för att sökandens avsikt utgör det grundläggande kriteriet för att fastställa omfattningen av det skydd som varumärket ger. Medan det ankommer på sökandena att klargöra sin avsikt genom att uppfylla kraven på klarhet och precision, ska den behöriga myndigheten (varumärkesmyndigheterna) undersöka denna avsikt med avseende på redan registrerade varumärken. Domen i målet IP Translator kan inte åberopas mot att sökandens avsikt klarläggs med hjälp av en presumtion. I detta hänseende bortsåg inte tribunalen från vägledningen i domen IP Translator med avseende på ansökningar om registrering av varumärken, utan den anpassade den bara med avseende på redan registrerade varumärken.

41. EUIPO påpekar vidare att Scooters Indias avsikt var uppenbar när företaget ansökte om registrering av det äldre brittiska varumärket Lambretta och yrkade företräde för samtliga varor, vilket innefattade "personbilar, skåpbilar och cyklar, samt delar och tillbehör" till dessa.

42. Scooters India anser att om domen i målet IP Translator skulle uppfattas på det sätt som Brandconcern har föreslagit, skulle det innebära att principerna om rättssäkerhet och skydd för aktörernas berättigade förväntningar åsidosattes. Dessa aktörer har förlitat sig på varumärkesmyndigheternas (inte bara EUIPO:s) synsätt avseende angivandet av klassrubriker som en kortfattad hänvisning till alla varor som ingår i dem enligt den alfabetiska förteckningen. Scooters India anser dessutom, av samma skäl som EUIPO, att Brandconcern har gjort en felaktig tolkning av domen IP Translator.

2. Prövning av grunden

43. I den första grunden för överklagandet har Brandconcern gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 51.1 a jämförd med artikel 51.2 i förordning nr 207/2009 i den överklagade domen. I den bestämmelsen föreskrivs att varumärket ska ha varit i verkligt bruk under en femårsperiod för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.²⁸

27 — Se punkt 34 i den överklagade domen.

28 — Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), punkt 37.

44. Medan formuleringen ”verkligt bruk” blev föremål för en utförlig och ingående tolkning i domen *Ansul*²⁹ men inte har diskuterats i förevarande mål, kräver hänvisningen till ”de varor eller tjänster för vilka det är registrerat” fortfarande en tolkning.

45. Enligt artikel 26.1 c i förordning nr 207/2009, ska en ansökan om gemenskapsvarumärke innehålla en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks, för att tecknet ska registreras. Brandconcern har därför gjort gällande att prövningen av en sådan ansökan ska göras i enlighet med slutsatserna i domen *IP Translator*.

46. Vad beträffar tillämpningen av domen i målet *IP Translator* i förevarande mål, råder det framför allt oenighet på två punkter: huruvida den är relevant av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*) och huruvida den är tillämplig i materiellt hänseende. Brandconcern har gjort gällande att det inte finns någon begränsning av dess rättsverkningar i själva domen och att tribunalen därför inte kan ändra dess tillämpning med hänvisning till rättssäkerheten. EUIPO har pekat på att de båda tvisterna har olika föremål, nämligen en ansökan om registrering (i det mål som avgjordes genom domen i målet *IP Translator*) och ett redan registrerat varumärke (i förevarande mål).

a) Begränsning i tiden av rättsverkningarna av domstolens domar

47. Det framgår av fast rättspraxis att den tolkning av en unionsbestämmelse som domstolen gör, vid utövandet av sin behörighet enligt artikel 267 FEUF, innebär att den aktuella bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde klargörs och förtydligas, såsom den ska tolkas eller skulle ha tolkats och tillämpats från och med dess ikraftträdande. Av detta följer att en sålunda tolkad bestämmelse kan och ska tillämpas av domstolarna även beträffande rättsförhållanden som har uppkommit före meddelandet av den dom i vilken begäran om tolkning prövas, om villkoren för att väcka talan vid behörig domstol om tillämpningen av nämnda bestämmelse är uppfyllda i övrigt.³⁰

48. Av domstolens praxis framgår också att det endast är i undantagsfall som domstolen, med tillämpning av den allmänna rättssäkerhetsprincip som ingår i unionens rättsordning, kan se sig föranledd att begränsa berörda personers möjlighet att åberopa en av domstolen tolkad bestämmelse. För att en sådan begränsning ska kunna komma i fråga ska de berörda ha handlat i god tro och det ska föreligga en risk för allvarliga störningar.³¹

49. Avslutningsvis ankommer det enligt denna rättspraxis på domstolen att fastställa en bestämd tidpunkt från och med vilken den tolkning som den har gjort av en unionsbestämmelse ska ha rättsverkan. En sådan begränsning får endast ske i den dom varigenom den begärda tolkningen meddelas. På så sätt säkerställs att medlemsstaterna och de enskilda behandlas lika i förhållande till unionsrätten och att de krav som följer av rättssäkerhetsprincipen uppfylls.³²

50. Domstolens praxis rörande begränsning av rättsverkningarna i tiden av en dom kan sammanfattas på följande sätt: a) I princip har domstolens domar retroaktiv verkan (verkan *ex tunc*). b) Rättsverkningarna av tolkningen av en bestämmelse får endast begränsas i undantagsfall. c) EU-domstolen är den enda domstol som är behörig att besluta om en begränsning av det slaget. d) Denna begränsning ska anges uttryckligen i den dom i vilken den ifrågavarande bestämmelsen tolkas.

29 — *Ibidem*, punkterna 36–42.

30 — Dom av den 23 oktober 2012, *Nelson m.fl.* (C-581/10 och C-629/10; EU:C:2012:657), punkt 88 och där angiven rättspraxis..

31 — Dom av den 14 april 2015, *Manea* (C-76/14; EU:C:2015:216), punkt 54, och där angiven rättspraxis (avslag); och dom av den 28 april 2016, *Borealis Polyolefine m.fl.* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 och C-391/14–C-393/14; EU:C:2016:311), punkt 103 (bifall).

32 — Dom av den 23 oktober 2012, *Nelson m.fl.* (C-581/10 och C-629/10; EU:C:2012:657), punkterna 90 och 91, och dom av den 6 mars 2007, *Meilicke m.fl.* (C-292/04; EU C:2007:132), punkt 37.

51. Såsom Brandconcern har påpekat innehåller inte domen i målet IP Translator någon begränsning i tiden av dess rättsverkningar, vilket vid första anblicken innebär att den tolkade bestämmelsen även ska tillämpas på rättsförhållanden som uppkommit före domstolens dom. Det är emellertid anmärkningsvärt att ingen av parterna i det målet (elva medlemsstater, kommissionen, EUIPO och de två parterna i det nationella målet) yrkade någon sådan begränsning, vilket skulle ha tvingat domstolen att ta ställning till det. I domen anges emellertid inget rörande detta. Man kan spekulera i orsakerna till det, men jag avstår från att göra det eftersom det knappast tillför något i förevarande mål.

52. Det är meningsfullare att titta närmare på det resonemang som förts av EUIPO, vilken, till stöd för tribunalens dom, har nyanserat den betydelse som domen i målet IP Translator har för förevarande mål: Då rörde det sig om ansökningar om registrering av varumärken och nu handlar det om redan registrerade varumärken. Det bör således undersökas vilken betydelse den domen i själva verket har.

b) Domen IP Translator

53. Det målet rörde³³ en ansökan om registrering av ordkännetecknet ”IP Translator” som nationellt varumärke. I ansökan angavs de tjänster som skulle omfattas av skyddet, varvid de allmänna termerna i rubriken till klass 41 i Niceöverenskommelsen användes, det vill säga ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.

54. Förenade kungarikets varumärkesmyndighet avlog ansökan med stöd av nationella bestämmelser som motsvarar artikel 3.1 b och c och 3.3 i direktiv 2008/95. Varumärkesmyndigheten tolkade ansökan på det sätt som angetts i meddelande nr 4/03,³⁴ och konstaterade att den inte bara omfattade tjänster av den typ som sökanden specificerat, utan även alla andra tjänster som ingår i klass 41, inbegripet översättningstjänster. Den drog slutsatsen att när det gällde översättningstjänster saknade benämningen IP Translator särskiljningsförmåga och hade en beskrivande karaktär.

55. Den som ansökt om registrering av varumärket³⁵ överklagade detta beslut och gjorde gällande att översättningstjänster i klass 41 inte angetts i registreringsansökan och därför inte omfattades därav. Därmed hade varumärkesmyndigheten inte fog för de invändningar den framställt mot registreringen, och registreringsansökan borde inte ha avslagits.

56. Domstolen besvarade de tre (omformulerade) tolkningsfrågorna på följande vis:

- Den som ansöker om registrering av ett varumärke är skyldig att tillräckligt klart och precist ange vilka varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan.³⁶
- Den som ansöker om registrering får använda sig av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i klassificeringen, under förutsättning att angivandet är tillräckligt klart och precist.³⁷
- Om den som ansöker om registrering använder sig av samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik, måste denna precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster.³⁸

33 — Fler uppgifter finns i punkterna 22–29 i domen, i vilka de faktiska omständigheterna i det målet sammanfattas.

34 — Av punkt 33 i domen framgår att myndigheten avvek från sin normala praxis att tillämpa en textorienterad tolkning.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA).

36 — Punkterna 38–49 i domen i målet IP Translator.

37 — Punkterna 50–56 i domen i målet IP Translator.

38 — Punkterna 57–63 i domen i målet IP Translator.

57. Av lydelsen av domen i målet IP Translator drar jag för det första slutsatsen att domslutet måste ses mot bakgrund av den tvist som var föremål för prövning: den handlade om ett avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke som var knuten till tolkningen av den tjänsteklass för vilken skydd söktes. Bland annat beskrivs i domen hur den som ansöker om registrering ska uppfylla sin skyldighet att klart och precist ange vilka varor eller tjänster för vilka registrering av tecknet i fråga söktes.³⁹

58. För det andra avspeglade visserligen den tredje tolkningsfrågan kontroversen mellan dem som förespråkade en textorienterad tolkning och dem som förespråkade en allomfattande tolkning⁴⁰ och erbjöd domstolen en möjlighet att gripa in i denna diskussion, men domstolen avböjde elegant detta erbjudande och inriktade sitt svar på ansökan och återförvisade problemet till varumärkesmyndigheterna.⁴¹

59. Domen visar att domstolen i själva verket inte tog ställning för något av dessa alternativ. Dessutom gick domstolen så långt att den godtog möjligheten att hänvisa till klasserna generellt och bara krävde att det gjordes tillräckligt klart och precist, oavsett vilken tolkningsmetod som användes. Denna lösning påverkar visserligen i högre grad de system där en allomfattande tolkning tillämpas, eftersom den innebär att sökanden ska ange om ansökan är avsedd att omfatta alla varor och tjänster i den alfabetiska förteckningen för var och en av de klasser som anges, eller bara vissa av varorna eller tjänsterna.⁴² I domslutet slog domstolen emellertid fast att en användning av de allmänna beteckningarna inte är utesluten.

60. För det tredje tolkade domstolen i domen i målet IP Translator inte en konkret bestämmelse i direktiv 2008/95, utan härledde sökandens skyldighet att iaktta klarhet och precision från samtliga artiklar och skäl i direktivet, även om det kanske är av mindre betydelse här.⁴³

c) Huruvida domen är tillämplig i förevarande mål

61. Kan domen i målet IP Translator utan vidare tillämpas på den situation som ligger till grund för den här aktuella tvisten? Jag instämmer med EUIPO:s förbehåll beträffande detta, av nedan angivna skäl.

62. Jag har redan nämnt att målet IP Translator handlade om en ansökan om registrering av ett kännetecken som var avsett att skydda vissa tjänster. Med avseende på den fasen i varumärkesregistreringsförfarandet, ålade domstolen sökanden ett krav på klarhet och precision, för att underlätta tillämpningen av andra artiklar i det relevanta regelverket, än de som rör absoluta och relativa hinder för registrering, vilka också senare kan komma att åberopas som grund för ogiltigförklaring av varumärket.⁴⁴

39 — Vad beträffar EU-varumärket återfinns denna skyldighet i artikel 26.1 c i förordning nr 207/2009, samt i regel 2 i tillämpningsförordningen. I domen IP Translator tolkade domstolen direktiv 2008/95, vilket inte innehåller någon liknande bestämmelse.

40 — Den hade följande lydelse: "Är det nödvändigt eller tillåtet att tolka en sådan användning av de allmänna termerna i klassrubrikerna i ... i överensstämmelse med meddelande nr 4/03 ...?", varvid det meddelandet ansågs utgöra ett exempel på en allomfattande tolkning.

41 — Jag delar denna bedömning med Pohlmann, A., "The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping", *The Trademark Reporter*, vol. 15, nr 4, INTA, juli–augusti 2015, s. 815 och följande sidor, särskilt s. 828.

42 — Punkt 61 i domen.

43 — Se bland annat punkterna 38 och 42 i direktivet.

44 — Punkt 45 i domen, jämförd med punkterna 43 och 44.

63. Detta krav⁴⁵ berör i första hand sökanden. I domen i målet IP Translator är de krav som ställs på varumärkesmyndigheterna mildare, och hänvisningarna till dessa nationella organ ("de behöriga myndigheterna") är antingen avsedda att understryka sambandet mellan kravet på klarhet och precision i ansökningarna och varumärkesmyndigheternas skyldighet att förhandsgranska dessa ansökningar,⁴⁶ eller att, i samma anda, påminna varumärkesmyndigheterna om deras skyldighet att göra en bedömning från fall till fall, för att avgöra om de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna uppfyller kravet på klarhet och precision.⁴⁷ Dessa krav avspeglas emellertid inte i domslutet.

64. I det sammanhanget ges även punkt 60 i domen,⁴⁸ som kan tyckas upphäva EUIPO:s praxis som beskrivs i meddelande nr 4/03 (och som bygger på en allomfattande tolkning), en betydelse som bättre överensstämmer med resten av domen. Jämförs detta med punkt 61, framträder kritiken i sin verkliga omfattning, det vill säga att domstolen varnar för att detta handlande äventyrar det krav på klarhet och precision som åvilar den som ansöker om registrering av ett varumärke. Om det inte hade funnits ett sådant krav, när samtliga beteckningar i en viss klassrubrik används, skulle varken den sökande eller utomstående ekonomiska aktörer med säkerhet kunna veta omfattningen av det skydd som användningen av de allmänna beteckningarna medför.

65. Risken med att använda en allomfattande tolkning är att sökanden underlåter att uppfylla sin skyldighet att tydligt och precist ange vilka varor och tjänster som den söker skydd för. Det är därför nödvändigt att se till att sökandens skyldighet inte ersätts av en generös myndighetspraxis. I samband med en dom måste dock det syftet uppfattas som en varning om att myndigheten i det skede då förhandsgranskningen görs inte ska godta ansökningar som är så otydliga att de inte uppfyller kravet på klarhet och precision vid angivandet av varorna och tjänsterna. Jag tror att det är innebörden av punkt 62 i domen i målet IP Translator.

66. Enligt min uppfattning medför skillnaderna mellan de faktiska omständigheterna i målet IP Translator och i förevarande mål (i det förstnämnda handlade det om en ansökan om registrering av ett varumärke och i förevarande om ett redan registrerat varumärke), att slutsatserna och påbudena i den domen inte kan tillämpas i förevarande fall, vilket innebär att Brandconcerns första grund för överklagandet inte kan godtas.

67. Detta resultat är inte ägnat att förvåna, med tanke på att en ansökan om registrering av ett varumärke sker vid en tidpunkt i registreringsförfarandet då det fortfarande går att korrigera eller ändra den, vilket följer av artikel 43 i förordning nr 207/2009. Domen i målet IP Translator förstärker de nationella varumärkesmyndigheternas skyldighet, med avseende på det skedet av deras granskning, att se till att det sker en fullständig och strikt prövning av ansökningarna, för att förhindra att varumärken registreras felaktigt.⁴⁹ Eftersom varumärkesmyndigheternas uppgift är att upprätthålla ett väl avpassat och exakt register,⁵⁰ är det logiskt att de enligt domslutet i domen i målet IP Translator indirekt åläggs att kontrollera att de ekonomiska aktörerna inger ansökningar som uppfyller kravet på klarhet och precision.

45 — Detta krav finns genomgående i domen och det hänvisas till det såväl i anslutning till den andra tolkningsfrågan (där det avser de fall där sökanden anger de varor och tjänster för vilka skydd söks genom att hänvisa till klassificeringen), som i anslutning till den tredje frågan (där sökandena, i sådana fall, åläggs att precisera om ansökan avser samtliga varor och tjänster i den alfabetiska förteckningen för den angivna klassen eller endast vissa av dem). Se punkterna 53 respektive 61 i domen.

46 — Punkt 47 i domen.

47 — Punkt 55 i domen.

48 — Den lyder på följande sätt: "Om varumärkets skyddsomfång berodde på vilken tolkningsmetod som används av den behöriga myndigheten och inte på den sökandes verkliga vilja, skulle rättssäkerheten ... äventyras såväl för den sökande som för utomstående ekonomiska aktörer".

49 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P; EU:C:2011:139), punkt 77.

50 — Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384), punkt 29.

68. När varumärket väl är registrerat, omfattas tolkningen däremot av förteckningen över varor och tjänster som det skyddar av en annan typ av regler, bland annat förbudet mot att ändra det, vilket återfinns i artikel 48 i förordning nr 207/2009. Slutsatserna från domen i målet IP Translator är knappast förenliga med varumärkesmyndigheternas roll i detta skede. Det är just skillnaden mellan de två skedena som förklarar varför det inte finns någon begränsning av rättsverkningarna av domen i målet IP Translator: att tolka en förteckning över varor och tjänster som finns i en ansökan, som fortfarande kan ändras, är inte detsamma som att tolka en förteckning över varor och tjänster som omfattas av ett varumärke som redan har registrerats och som per definition är etablerat och praktiskt taget inte går att ändra.

d) Konsekvens

69. Godtas EUIPO:s argument rörande betydelsen av domen i målet IT Translator för att tolka förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av redan registrerade varumärken som riktigt, eftersom den domen handlar om skyldigheterna för en ekonomisk aktör som ansöker om registrering av ett varumärke, kan det huvudargument som Brandconcern anfört till stöd för sin första grund för överklagandet inte godtas.

70. Klagandens anmärkning bygger i själva verket på en olämplig tolkning av den överklagade domen, eftersom den inte begränsar rättsverkningarna i tiden av domen i målet IP Translator, trots hänvisningen i punkt 24 till fast rättspraxis inom det området och till den omständigheten att domen i målet IP Translator inte innehöll någon uppgift om rättsverkningarna i tiden. Tribunalen undersökte bara om EUIPO fick tillämpa sitt meddelande nr 4/03 på ett varumärke som registrerats före den 21 juni 2012, vilket skulle innebära att en allomfattande tolkning skulle användas för att klargöra om reservdelarna finns i klass 12, även om det inte uttryckligen hänvisas till dem. Den undersökningen var en nödvändig förutsättning för att kunna slå fast om överklagandenämnden borde ha granskat den bevisning som hade lagts fram av Scooters India beträffande den verkliga användningen av varumärket för dessa reservdelar.

71. I det här sammanhanget granskade tribunalen i den överklagade domen⁵¹ meddelande nr 2/12, vilket den betecknade som en ”tillämpning av rättssäkerhetsprincipen”, i en situation där EUIPO ålades att förklara hur den avsåg att fastställa omfattningen av det skydd som erhölls genom EU-varumärken som registrerats före den 21 juni 2012 och som använde de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceöverenskommelsen.

72. Därefter tillbakavisade tribunalen, i punkterna 28–34 i domen, resonemanget att Scooters India inte kunde göra gällande berättigade förväntningar, eftersom meddelande nr 4/03 kom efter dess registreringsansökan. Tribunalen ansåg att det meddelandet förklarade och befäste den praxis som EUIPO dittills hade tillämpat. Därför borde den också tillämpas på tolkningen av den förteckning över varor för vilka Scooters India hade registrerat varumärket Lambretta år 2002.

73. Härav följer att tribunalen i den överklagade domen använde sig av kriteriet att skilja mellan varumärkesansökningar och redan skyddade varumärken, utan att den därmed försökte begränsa rättsverkningarna i tiden av domen i målet IP Translator. Mot bakgrund av den tolkning av domen i målet IP Translator som föreslagits i avsnitt b i prövningen av denna första grund för överklagandet, kan tribunalen inte anklagas för att ha åsidosatt slutsatserna i den domen.

51 — Punkt 27.

74. EUIPO hade således kunnat tillämpa en allomfattande tolkning av rättssäkerhetsskäl, vilket är en princip som ingår i unionens rättsordning, för att undersöka Scooter Indias avsikt då ansökan ingavs. Tribunalen gjorde sig inte skyldig till en felaktig rättstillämpning, vare sig då den slog fast att EUIPO kunde använda sig av en allomfattande tolkning för varumärken som registrerats före den 21 juni 2012 eller då den krävde att överklagandenämnden skulle undersöka om Scooters India verkligen hade använt varumärket Lambretta för reservdelarna.

75. Jag vill göra ett sista påpekande: Med den nya punkt 8 i artikel 28 i förordning nr 207/2009,⁵² har unionslagstiftaren velat motverka systemets brister genom att ge innehavare av varumärken som registrerats före den 22 juni 2012 möjlighet att fram till den 24 september 2016 klargöra sin avsikt vid den tidpunkt då de ingav ansökan rörande de varor eller tjänster som nämns i rubriken för den klass som de ingår i. De ges således möjlighet att omfattas av en allomfattande tolkning, i syfte att skingra oklarheterna beträffande det materiella skyddsområdet (varor och tjänster) för deras immateriella rättigheter. Med undantag av att det ena instrumentet är av normativ karaktär och det andra inte, är syftet detsamma som det som EUIPO eftersträvade med meddelande nr 2/12.

76. Således skulle det vara motsägelsefullt att upphäva tribunalens dom – vilket Brandconcern har yrkat – där tribunalen har tillämpat samma synsätt som lagstiftaren, när Scooters India dessutom fortfarande skulle kunna ”klargöra sin avsikt” för EUIPO för att bekräfta att den överensstämmer med den som tribunalen kom fram till. Det bör dessutom påpekas att lagstiftaren också iakttar domen i målet IP Translator, genom att begränsa sitt ingripande till varumärken som redan var registrerade innan den domen meddelades.

77. Eftersom det inte har styrkts att artikel 51.1 a jämförd med artikel 51.2 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts, anser jag sammanfattningsvis att överklagandet inte kan bifallas på Brandconcerns första grund.

B – Den andra grunden: huruvida motiveringskyldigheten har åsidosatts på grund av bristande överensstämmelse

78. Genom att den första grunden inte kan bifallas ska den andra grunden, vilken Brandconcern har åberopat i andra hand, prövas.

1. Parternas argument

79. Brandconcern har gjort gällande att processuella regler åsidosattes i den överklagade domen,⁵³ och att tribunalen dömde utöver vad parterna hade yrkat (*ultra petita*),⁵⁴ eftersom tribunalen enligt Brandconcern upphävde det överklagade beslutet trots att den kom fram till att Scooters India inte hade använt sig av varumärket för varor i klassrubriken 12. Enligt Brandconcern borde tribunalen ha fastställt beslutet med avseende på ”fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten” och ha upphävt det enbart i den mån den inte gick in och granskade användningen av varumärket med avseende på andra varor i klass 12, nämligen reservdelar.

52 — Se punkt 6 i detta förslag till avgörande.

53 — Punkt 99 i överklagandet.

54 — Jag medger att jag kom fram till denna slutsats efter att ha gjort en tolkning pro actione av den andra grunden, vilken bygger på ett tämligen invecklat resonemang, och efter det att jag ställt en särskild fråga till klaganden rörande detta vid förhandlingen.

80. EUIPO anser för det första att denna grund inte kan tas upp till sakprövning, eftersom Brandconcern inte har klargjort i vilka punkter den överklagade domen där det anges att varumärket Lambretta inte hade varit i verkligt bruk för de ovannämnda fordonen eller fortskaffningsmedlen. Eftersom Brandconcern inte heller har angett den rättsliga grunden för denna grund, anser EUIPO att villkoren i artiklarna 21 och 53.1 i domstolens stadga för att överklagandet ska tas upp till sakprövning, inte är uppfyllda.

81. I sak har EUIPO gjort gällande att tribunalen gjorde rätt då den upphävde det överklagade beslutet och återförvisade det till överklagandenämnden för att den skulle undersöka om varumärket varit i verkligt bruk, med avseende på en underkategori av varor.

82. Scooters India anser liksom EUIPO att den andra felaktiga rättstillämpningen inte existerar och att den i själva verket inte skiljer sig från den första.

2. Prövning av grunden

a) Huruvida grunden ska avvisas

83. Till skillnad från EUIPO anser jag inte att de väsentliga uppgifter som anges i artikel 21 jämförd med artikel 53.1 i domstolens stadga och vilket preciseras i artikel 168 i dess rättegångsregler saknas. Även om de inte har angetts med full klarhet och det inte har preciserats närmare vilken kategori av förfarandefel som domen är behäftad med, anser jag att Brandconcerns anmärkning åtminstone kan tas upp till sakprövning i den del Brandconcern har gjort gällande att tribunalen gick längre i sin dom än vad klaganden hade yrkat.

84. Brandconcerns resonemang i den andra grunden för överklagandet är att om tvisten vid tribunalen endast handlade om reservdelar (och om användningen av varumärket för dessa), kunde slutsatsen rimligen dras att EUIPO:s bedömningar rörande styrkandet att varumärket varit i verkligt bruk för fordon och fortskaffningsmedel inte skulle omfattas av upphävandet, vilket borde ha hindrat att hela det överklagade beslutet ogiltigförklarades i den överklagade domen.

85. Denna kritik innebär att det görs gällande att tribunalen dömde utöver vad parterna hade yrkat (*ultra petita*),⁵⁵ vilket medför att den andra grunden för överklagandet kan tas upp till sakprövning.

b) Prövning i sak

86. Enligt min uppfattning kan överklagandet inte heller vinna bifall såvitt avser den andra grunden, eftersom tribunalen inte gjorde sig skyldig till något sådant förfarandefel som det som gjorts gällande.

87. Scooters India yrkade att tribunalen skulle ogiltigförklara ”det överklagade beslutet i den del överklagandenämnden avslog [dess] överklagande med avseende på varor i klass 12”,⁵⁶ utan att göra någon åtskillnad rörande detta. Tribunalen dömde inte utöver vad parterna hade yrkat (*ultra petita*), när den i domen biföll detta yrkande så som det hade formulerats.

55 — Brandconcerns ombud medgav vid förhandlingen att ”förfarandefelet” utgjordes av att tribunalen i sin dom gick utöver vad parterna hade yrkat (*ultra petita*). Det är fullt tillåtet att åberopa ett sådant fel i ett mål om överklagande; se exempelvis dom av den 10 april 2014, kommissionen/Siemens Österreich m.fl. och Siemens Transmission & Distribution m.fl./kommissionen (C-231/11 P–C-233/11 P; EU:C:2014:256), punkt 115 och följande punkter.

56 — Detta framgår av punkt 7 i den överklagade domen.

88. Dessutom utgör punkt 44 i domen, som den andra grunden handlar om, inte ratio decidendi för domen och den saknar således avgörande betydelse för domslutet. De rättsliga grunder som medförde att det överklagade beslutet ogiltigförklarades återfinns i en tidigare del av domen.⁵⁷ I punkt 44 inskränkte sig tribunalen till att, på ett närmast pedagogiskt sätt, förklara för överklagandenämnden vilken typ av prövning som det var ”lämpligt” att göra. Även i punkt 43, i vilken tribunalen också ålägger överklagandenämnden att låta sig vägledas av den rättspraxis som följer av domen i målet Ansul,⁵⁸ finns detta didaktiska tonläge.

89. Enligt artikel 266 FEUF ska den institution vars rättsakt har förklarats ogiltig ”vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen”. Den ska därvid respektera såväl domslutet som de domskäl som föranlett domslutet och som utgör det nödvändiga stödet för detta, på så sätt att domskälen är nödvändiga för att fastställa den exakta innebörden av domslutet. Det är i domskälen som den bestämmelse anges som anses vara rättsstridig, och som de exakta skälen för den rättsstridighet som fastslås i domslutet konstateras. Den berörda institutionen ska beakta dessa domskäl när den ogiltigförklarade rättsakten ersätts.⁵⁹

90. Domstolen ska således inte ange för institutionen i fråga vilka åtgärder den ska vidta,⁶⁰ vilket inte hindrar att den ger institutionen vissa riktlinjer för hur den ska förfara. I det sistnämnda fallet, vilket även gäller punkt 44 i den överklagade domen, är dock dessa riktlinjer enbart av didaktisk karaktär.

91. Det ska dessutom erinras om att det följer av fast praxis vid domstolen att förfarandet som syftar till att ersätta rättsakten återupptas på exakt det stadium där rättsstridigheten uppstod och att ogiltigförklaringen av en gemenskapsrättsakt inte nödvändigtvis påverkar de förberedande rättsakternas giltighet,⁶¹ vilket innebär att överklagandenämnden mycket väl skulle kunna beakta de bevis som förebringas med avseende på varorna i rubriken för klass 12, om den skulle finna det lämpligt.

92. Mot bakgrund av ovanstående överväganden, bör överklagandet lämnas utan bifall såvitt avser den andra grunden.

VI – Rättegångskostnader

93. Enligt artiklarna 138.1 och 184.1 i domstolens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom jag har föreslagit att domstolen ska ogilla överklagandet och eftersom EUIPO och Scooters India har yrkat det, ska Brandconcern förpliktas att ersätta de båda motparternas rättegångskostnader i detta mål.

VII – Förslag till avgörande

94. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen ska

- 1) ogilla Brandconcern BV:s överklagande av tribunalens dom av den 30 september 2014 i mål T-51/12, Scooter India/harmoniseringsbyrå – Brandconcern (LAMBRETTA),
- 2) förplikta Brandconcern BV att ersätta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets och Scooters India Ltd:s rättegångskostnader.

57 — Se, beträffande detta, dom av den 12 juli 2001, kommissionen och Frankrike/TF1 (C-302/99 P och C-308/99 P; EU:C:2001:408), punkterna 26–29.

58 — Dom av den 11 mars 2003, C-40/01 (EU:C:2003:145).

59 — Dom av den 26 april 1988, Asteris AE (97/86; EU:C:1988:199), punkt 27, och dom av den 6 mars 2003, Interporc/kommissionen (C-41/00 P; EU:C:2003:125), punkt 29.

60 — Dom av den 25 maj 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Comisión (C-199/91; EU:C:1993:205), punkt 17.

61 — Se dom av den 12 november 1998, Spanien/kommissionen (C-415/96; EU:C:1998:533), punkterna 31 och 32, och där angiven rättspraxis.