



Сборник съдебна практика

Дело T-281/21

Nowhere Co. Ltd

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Решение на Общия съд (трети състав) от 16 март 2022 година

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „APE TEES“ — По-ранни нерегистрирани национални фигуративни марки, изобразяващи маймуна — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Установени в системата на common law правила относно иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) — Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и от Евратом“

1. *Марка на Европейския съюз — Определение на марка на Европейския съюз и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Релевантна дата за проверката дали е налице относително основание за отказ — Дата на подаване на заявката за регистрация — Оттегляне на съответната държава членка от Съюза — Липса на последици (член 50 ДЕС; член 8 от Регламент № 207/2009 на Съвета; членове 126 и 127 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия)*

(вж. т. 28—30)

2. *Марка на Европейския съюз — Определение на марка на Европейския съюз и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Възражение, което се основава на марка, защитена в Обединеното кралство — Оттегляне на Обединеното кралство от Съюза — Последици — Решение на апелативния състав, постановено след преходния период — Запазване на правния интерес в периода между датата на подаване на заявката за регистрация и края на преходния период (член 50 ДЕС; член 8, параграф 4 и член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета; членове 52 и 51 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета; член 1, правило 19, параграф 1 и правило 20, параграф 1 от Регламент № 2868/95 на Комисията; членове 126 и 127 от Споразумението за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия)*

(вж. т. 34, 36—39, 41—43, 45 и 46)

3. *Марка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Възможност за Общия съд да измени обжалваното решение — Граници (член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)*

(вж. т. 47)

Резюме

Г-н Junguo Ye подава до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „APE TEES“ за различни стоки и услуги. Nowhere Co. Ltd прави възражение срещу регистрацията на тази марка, което се основава на три по-ранни нерегистрирани фигуративни марки, които са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство и които по силата на приложимото в тази страна право биха позволили на това дружество да попречи на използването на заявената марка.

С решение от 10 февруари 2021 г. апелативният състав на EUIPO отхвърля възражението с мотива, че след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и след изтичането на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне¹, Nowhere Co. повече не може да се позовава на установени в системата на common law правила относно иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) съгласно правото на Обединеното кралство. Този състав приема, от една страна, че релевантната за съществуването на по-ранните права дата е датата на приемане на обжалваното решение, която в случая е настъпила след изтичането на преходния период. От друга страна, считано от края на преходния период, не може да възникне никакъв конфликт между заявената марка и по-ранните нерегистрирани марки, доколкото те са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство.

Общият съд отменя решението на апелативния състав на EUIPO. Той счита, че въпреки оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и изтичането на преходния период Nowhere Co. има правен интерес да бъде уважено възражението му в периода от датата на подаване на заявката за марка на Европейския съюз до изтичането на преходния период.

¹ Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 2020 г., стр. 7).

Съображения на Общия съд

В самото начало Общият съд припомня, че наличието на относително основание за отказ трябва да се преценява към момента на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, срещу която е подадено възражението. Във връзка с това обстоятелството, че възражението по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009² се основава на по-ранни нерегистрирани марки, които се използват в процеса на търговия в Обединеното кралство, и на правото относно злоупотребата с наименование, предвидено в правото на Обединеното кралство, е ирелевантно за възражението срещу заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, подадена преди влизането в сила на споразумението за оттегляне и изтичането на преходния период.

Що се отнася до застъпваната от EUIPO теза, че в случая релевантната дата за съществуването на по-ранни права е датата на приемане на обжалваното решение, Общият съд отбелязва, на първо място, че самата употреба на сегашно време, изявителното наклонение, в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 не позволява да се направи никакъв извод относно неговото тълкуване. Тъй като тази разпоредба започва с думите „[п]ри възражение на притежателя на нерегистрирана марка“, не може да се изключи, че употребата на сегашно време в по-нататъшния текст на тази разпоредба се отнася по-скоро до момента на подаване на възражението, а не до момента на приемане на обжалваното решение.

На второ място Общият съд подчертава, че срокът, преди изтичането на който е трябвало да бъде представено доказателството за съществуването, валидността и обхвата на защитата на по-ранното право, е бил определен от EUIPO преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне и преди изтичането на преходния период. Освен това член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, който предвижда задължение за възразяващата страна да докаже реалното използване на по-ранната марка, се отнася до петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Европейския съюз, а не до периода, изтекъл към датата на окончателното решение на EUIPO по възражението.

На трето място Общият съд посочва, че дори да се приеме, че след изтичането на преходния период вече не би могъл да възникне конфликт между разглежданите марки, това не променя факта, че в случай на регистрация на заявената марка такъв конфликт все пак можел да съществува в периода между датата на подаване на заявката за марка на Европейския съюз и края на преходния период. Ето защо Общият съд признава, че Nowhere Со. има правен интерес да бъде уважено възражението му по отношение на този период. За сметка на това г-н Уе би могъл да подаде нова заявка за регистрация на заявената марка веднага след изтичането на преходния период, който повече не би обосновавал възникването на конфликт с по-ранните нерегистрирани марки, доколкото те са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство.

² Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен, предвижда, че при възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван(а) в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на Съюза или правото на държавата членка, което е приложимо за този знак: а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на ЕС или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Европейския съюз; б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка.

Общият съд заключава, че следователно нито един от изтъкнатите от EUIPO доводи не може да подкрепи становището ѝ, че датата на приемане на обжалваното решение, която в случая е била единствената промяна след изтичането на преходния период, е релевантната дата за разрешаването на настоящия спор.