



# Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

16. marts 2022\*

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket APE TEES – ældre ikke-registrerede nationale figurmærker, der gengiver en abe – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1001) – ordningen for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) – aftale om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og Euratom«

I sag T-281/21,

**Nowhere Co. Ltd**, Tokyo (Japan), ved advokat R. Kunze,

sagsøger,

mod

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)** ved D. Hanf, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO

**Junguo Ye**, Elche (Spanien),

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 10. februar 2021 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2474/2017-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Nowhere Co. og Junguo Ye,

har

RETTEN (Tredje Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, G. De Baere, og dommerne V. Kreuzschitz (refererende dommer) og G. Steinfatt,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. maj 2021,

\* Processprog: engelsk.

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. juli 2021,

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 30. juni 2015 indgav Junguo Ye en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).
- 2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 3, 9, 14, 18, 25 og 35 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 234/2015 af 9. december 2015.
- 5 Den 8. marts 2016, rejste sagsøgeren, Nowhere Co. Ltd, indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.

- 6 Indsigelsen var bl.a. støttet på de tre følgende ikke-registrerede ældre figurmærker, der anvendes erhvervsmæssigt, bl.a. i Det Forenede Kongerige:



- 7 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen for så vidt angår de ældre ikke-registrerede varemærker, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001).
- 8 Den 20. september 2017 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen.
- 9 Den 17. november 2017 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 66-71 i forordning 2017/1001 en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 10 Ved afgørelse af 8. oktober 2018 (herefter »appellammerets første afgørelse«) afslog Andet Appellammer klagen.

- 11 Ved processkrift indleveret til Rettens Justitskontor den 7. januar 2019 anlagde sagsøgeren sag med påstand om annullation af appelkammerets første afgørelse.
- 12 Ved meddelelse af 29. april 2019 orienterede appelkammerets referent parterne i sagen herfor om, at appelkammeret havde til hensigt at tilbagekalde sin første afgørelse.
- 13 Ved afgørelse af 17. juli 2019 (sag R 2474/2017-2 (REV)) tilbagekaldte Andet Appelkammer sin første afgørelse i overensstemmelse med artikel 103 i forordning 2017/1001 og artikel 70 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5. marts 2018 om supplerende regler til forordning 2017/1001 og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (EUT 2018, L 104, s. 1) på grund af en åbenbar fejl, som kunne tilregnes EUIPO.
- 14 Ved kendelse af 18. december 2019, Nowhere mod EUIPO – Ye (APE TeeS) (T-12/19, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:907), fastslog Retten, at det var uforholdsmæssigt at træffe afgørelse i sagen anlagt af sagsøgeren til prøvelse af appelkammerets første afgørelse ved dokument indleveret til Rettens Justitskontor den 7. januar 2019.
- 15 Ved afgørelse af 10. februar 2021 (herefter »den anfægtede afgørelse«) forkastede Andet Appelkammer klagen. Hvad navnlig angår den indsigelse, der var støttet på de ældre ikke-registrerede varemærker, fandt appelkammeret, at sagsøgeren efter Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 ikke længere kunne påberåbe sig ordningen for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) i medfør af Det Forenede Kongeriges lovgivning i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 (den anfægtede afgørelses punkt 24-27).

### **Parternes påstande**

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
  - Den anfægtede afgørelse annulleres.
  - Registreringen af det ansøgte varemærke afslås.
  - Subsidiært hjemvises sagen til EUIPO til fornyet behandling.
  - EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 17 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
  - Frifindelse.
  - Sagsøgeren tilpligtes at bære sine egne sagsomkostninger.

### **Retlige bemærkninger**

- 18 Henset til datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket, dvs. den 30. juni 2015 (jf. præmis 1 ovenfor), som er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der finder anvendelse, er de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag reguleret af de

materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der var gældende før de ændringer, der blev foretaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21) (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 12, og af 18.6.2020, Primart mod EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, præmis 2 og den deri nævnte retspraksis).

- 19 Følgelig skal appelkammerets henvisninger til forordning 2017/1001 i den anfægtede afgørelse og af parterne for så vidt angår de materielle regler forstås således, at de henviser til bestemmelserne med samme indhold i forordning nr. 207/2009.
- 20 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som eneste anbringende anført, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er blevet tilsidesat.
- 21 Det fremgår desuden af stævningens punkt 2 og 7, at sagsøgeren kun har anfægtet den anfægtede afgørelse, for så vidt som appelkammeret herved stadfæstede forkastelsen af indsigelsen – og følgelig afslog klagen – for så vidt som den var støttet på de ældre ikke-registrerede varemærker, og dette kun for så vidt som disse var blevet brugt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige.
- 22 I den anfægtede afgørelses punkt 24 fandt appelkammeret nemlig i det væsentlige, at efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og efter udløbet af overgangsperioden den 31. december 2020 udgjorde de rettigheder, der kunne eksistere i Det Forenede Kongerige, ikke længere et grundlag for en indsigelsessag, der bl.a. var støttet på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. I den anfægtede afgørelses punkt 26 fandt appelkammeret, at sagsøgeren derfor ikke kunne påberåbe sig ordningen for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse i medfør af Det Forenede Kongeriges lovgivning i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. Det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 27, at for så vidt angår de rettigheder, der kan eksistere i Det Forenede Kongerige, herunder navnlig rettigheder, der er støttet på ældre ikke-registrerede varemærker og på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, stadfæstede appelkammeret forkastelsen af indsigelsen alene af denne grund.
- 23 Selv om sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende, at den dato, der er relevant for afgørelsen af, om der foreligger en ældre rettighed og som er påberåbt til indsigelse mod registreringen af et EU-varemærke, er datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, er EUIPO af den opfattelse, at en sådan ældre rettighed ikke blot skal foreligge på denne dato, men ligeledes på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer sin endelige afgørelse om indsigelsen, dvs. i det foreliggende tilfælde på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den anfægtede afgørelse.
- 24 Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT 2020, L 29, s. 7, herefter »udtrædelsesaftalen«), indgået i henhold til artikel 50, stk. 2, TEU, trådte i kraft den 1. februar 2020 (jf. meddelelsen om ikrafttrædelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT 2020, L 29, s. 189)), således at EU-retten ophørte med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige fra denne dato i henhold til artikel 50, stk. 3, TEU (jf. ligeledes fjerde betragtning til udtrædelsesaftalen). Det fremgår imidlertid af udtrædelsesaftalens artikel 126, sammenholdt med artikel 127, stk. 1, første punktum, at EU-retten, medmindre

andet er fastsat, fortsat fandt anvendelse i Det Forenede Kongerige og på dets område i en overgangsperiode, der begyndte på datoen for aftalens ikrafttræden og sluttede den 31. december 2020 (herefter »overgangsperioden«).

- 25 Bestemmelserne i udtrædelsesaftalen vedrørende intellektuel ejendomsret, der er indeholdt i afsnit IV i aftalens tredje del (artikel 54-61), fastsætter desuden intet om udfaldet af en indsigelse, der er rejst inden ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen på grundlag af en ældre rettinghed, der er beskyttet i Det Forenede Kongerige mod registreringen af et EU-varemærke, der ligeledes er ansøgt om inden denne aftales ikrafttræden.
- 26 I den foreliggende sag er det ubestridt, at ansøgningen om registrering af varemærket (jf. præmis 1 ovenfor), indsigelsen mod registreringen af varemærket (jf. præmis 5 ovenfor), indsigelsesafdelingens forkastelse af denne indsigelse (jf. præmis 8 ovenfor), appelkammerets første afgørelse (jf. præmis 10 ovenfor), appelkammerets afgørelse om at tilbagekalde denne afgørelse (jf. præmis 13 ovenfor) såvel som kendelsen, hvorved det blev fastslået, at det var uforholdsmæssigt at træffe afgørelse i sagsøgerens søgsmål anlagt til prøvelse af appelkammerets første afgørelse (jf. præmis 14 ovenfor), alle er indgivet inden udtrædelsesaftalens ikrafttræden og derfor, under alle omstændigheder, før udløbet af overgangsperioden.
- 27 En undersøgelse af EUIPO's administrative sagsakter viser, at disse ikke indeholder noget dokument fra den periode på næsten 18 måneder, der forløb mellem meddelelsen til parterne i sagen for appelkammeret af afgørelsen af 22. august 2019 om tilbagekaldelse og vedtagelsen af den anfægtede afgørelse den 10. februar 2021. Det fremgår således, at det eneste forhold, der er relevant for den foreliggende sag efter ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen, og som faktisk ligger efter udløbet af overgangsperioden, er den anfægtede afgørelse.
- 28 I denne henseende bemærkes, at i lighed med Domstolens praksis, hvoraf det i det væsentlige fremgår, at det er datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det varemærke, som der er blevet gjort indsigelse imod, der er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der finder anvendelse (jf. præmis 18 ovenfor), følger det nu af fast retspraksis, at eksistensen af en relativ registreringshindring skal vurderes på tidspunktet for indgivelsen af den ansøgning om registrering af et EU-varemærke, som indsigelsen er rejst imod (dom af 30.1.2020, Grupo Textil Brownie mod EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, præmis 19, af 23.9.2020, Bauer Radio mod EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, præmis 34, af 1.9.2021, Sony Interactive Entertainment Europe mod EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, ikke trykt i Sml., under appel, EU:T:2021:530, præmis 118, og af 1.12.2021, Inditex mod EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, ikke trykt i Sml., EU:T:2021:842, præmis 58).
- 29 Den omstændighed, at det ældre varemærke kan miste sin status som varemærke, der er registreret i en medlemsstat, på et tidspunkt efter indgivelsen af ansøgningen om registrering af EU-varemærket, navnlig som følge af den pågældende medlemsstats eventuelle udtræden af EU, er i princippet irrelevant for indsigelsens udfald (dom af 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, præmis 19, af 23.9.2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, præmis 35, og af 1.12.2021, ZARA, T-467/20, ikke trykt i Sml., EU:T:2021:842, præmis 59).
- 30 Den omstændighed, at en indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er støttet på ældre ikke-registrerede varemærker, der anvendes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, og på lovgivningen om utilbørlig udnyttelse i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning, er følgelig uden relevans for så vidt angår en indsigelse rejst mod en ansøgning om

registrering af et EU-varemærke, der er indgivet inden udtrædelsesaftalens ikrafttræden og overgangsperiodens udløb (jf. i denne retning dom af 1.9.2021, GT RACING, T-463/20, ikke trykt i Sml., under appel, EU:T:2021:530, præmis 119 og 120).

- 31 Da ansøgningen om registrering af det ansøgte varemærke er indgivet inden udløbet af overgangsperioden eller endog inden ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen (jf. præmis 1 og 26 ovenfor), skal det fastslås, at de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som de var blevet anvendt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, i princippet kunne danne grundlag for indsigelsen i den foreliggende sag. Som sagsøgeren med rette har anført, burde appelkammeret således have taget hensyn hertil i forbindelse med dets vurdering, hvilket appelkammeret imidlertid afslog at gøre alene med den begrundelse, at overgangsperioden var udløbet på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse (jf. præmis 22 ovenfor).
- 32 I det foreliggende tilfælde kan de argumenter, som EUIPO har fremført, ikke rejse tvivl om denne konklusion.
- 33 For det første har EUIPO gjort gældende, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 anvender nutid til at fastlægge ikke blot kravet om en ældre rettighed [forordningens artikel 8, stk. 4, litra a)], men ligeledes kravet om, at tegnet »giver« indehaveren ret til at »forbyde« brugen af et yngre varemærke [samme forordnings artikel 8, stk. 4, litra b)].
- 34 I modsætning til, hvad EUIPO har gjort gældende, gør den blotte anvendelse af nutid i en bestemmelse det ikke muligt at drage nogen konklusion med hensyn til fortolkningen heraf. Hvad angår ordlyden af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 bemærkes, at denne bestemmelse indledes med ordene »[h]vis indehaveren af et ikke-registreret varemærke [...] rejser indsigelse«. Det kan således ikke udelukkes, at den nutidsform, der efterfølgende anvendes i denne bestemmelse, snarere henviser til tidspunktet for rejsning af indsigelsen end til tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.
- 35 For så vidt som EUIPO for det andet har insisteret på den omstændighed, at regel 19, stk. 2, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) kræver, at den indsigende part fremlægger bevis for erhvervelsen af den ældre rettighed, dens fortsatte eksistens og omfanget af beskyttelsen af denne, som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og at den manglende overholdelse af dette krav i medfør af regel 20, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 medfører, at indsigelsen afvises som grundløs, skal det bemærkes, at i henhold til artikel 80 og artikel 82, stk. 2, litra b), i forordning 2018/625 finder formforskrifterne i forordning nr. 2868/95 faktisk anvendelse i denne sag.
- 36 Det fremgår af ordlyden af regel 20, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, at beviset for den ældre rettigheds eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang skal fremlægges inden udløbet af den frist, der er fastsat i nævnte forordnings regel 19, stk. 1. Det fremgår af EUIPO's administrative sagsakter, at denne frist i det foreliggende tilfælde blev fastsat til den 2. august 2016 og forlænget en enkelt gang til den 2. oktober 2016, og dermed til en dato, der ligger længe før ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen og udløbet af overgangsperioden.
- 37 Det skal således fastslås, at de bestemmelser i forordning nr. 2868/95, som EUIPO har påberåbt sig, i det mindste i det foreliggende tilfælde strider mod EUIPO's opfattelse, hvorefter den relevante dato for eksistensen af ældre rettigheder i det foreliggende tilfælde er datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

- 38 For det tredje skal det, for så vidt som EUIPO har henvist til den omstændighed, at en indsigelse, der er støttet på et ældre varemærke, i henhold til artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 skal forkastes, når den indsigende part ikke har gjort reel brug af dette varemærke, indledningsvis fremhæves, at undersøgelsen af en indsigelse ikke systematisk indebærer en undersøgelse af den reelle brug af det ældre varemærke. Det fremgår nemlig entydigt af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som samme forordnings artikel 42, stk. 3, henviser til, at det alene er på begæring af ansøgeren, at det påhviler den indsigende part at godtgøre, at den pågældende har gjort reel brug af det ældre varemærke, der er påberåbt til indsigelse mod den ansøgte registrering. EUIPO kan ikke undersøge dette aspekt på eget initiativ.
- 39 Det skal under alle omstændigheder fastslås, at artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der finder anvendelse i den foreliggende sag (jf. præmis 18 ovenfor), henviser til de fem år, der går forud for offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen, og ikke til den periode, der udløber på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer endelig afgørelse om indsigelsen. Denne bestemmelse understøtter således heller ikke EUIPO's synspunkt om, at det er sidstnævnte dato, der har betydning.
- 40 For det fjerde har Retten, med hensyn til de forskellige henvisninger til bestemmelser og retspraksis vedrørende ugyldighedsbegæring, allerede kunnet fremhæve, at disse ikke nødvendigvis var relevante i forbindelse med en tvist vedrørende en indsigelsessag (jf. i denne retning dom af 6.10.2021, Indo European Foods mod EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice), T-342/20, under appel, EU:T:2021:651, præmis 22).
- 41 For så vidt som EUIPO for det femte i det væsentlige er af den opfattelse, at der fra udløbet af overgangsperioden ikke kan opstå nogen konflikt mellem det ansøgte varemærke og de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som disse anvendes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, ser kontoret bort fra den omstændighed, at det ansøgte varemærke i henhold til artikel 51 i forordning 2017/1001 er registreret, når sagen i tilfælde af en indsigelse er endeligt færdigbehandlet, bl.a. fordi indsigelsen forkastes. Det fremgår udtrykkeligt af artikel 52 i forordning 2017/1001, at registreringen gælder fra datoen for indgivelsen af ansøgningen og ikke først fra det endelige afslag på en eventuel indsigelse.
- 42 Det følger heraf, at selv hvis det medgives, at en konflikt mellem de omhandlede varemærker efter overgangsperiodens udløb ikke længere kan opstå, forholder det sig ikke desto mindre således, at en sådan konflikt i tilfælde af registrering af det ansøgte varemærke ikke desto mindre kunne have foreligget i perioden mellem datoen for indgivelsen af EU-varemærkeansøgningen og udløbet af overgangsperioden, dvs. i det foreliggende tilfælde perioden fra den 30. juni 2015 (jf. punkt 1 ovenfor) til den 31. december 2020 (jf. præmis 24 ovenfor), dvs. en periode på fem et halvt år. Det er imidlertid vanskeligt at forstå, hvorfor sagsøgeren ligeledes i denne periode skulle nægtes beskyttelse af sine ældre ikke-registrerede varemærker, der anvendes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, bl.a. for så vidt angår den potentielle brug af det ansøgte varemærke, som sagsøgeren anser for at være i konflikt med de ældre varemærker. Det må derfor ligeledes anerkendes, at sagsøgeren har en berettiget interesse i at få medhold i sin indsigelse for så vidt angår denne periode.
- 43 Derimod stod det den anden part i sagen for appelkammeret frit for at indgive en ny ansøgning om registrering af det ansøgte varemærke fra udløbet af overgangsperioden, som under alle omstændigheder ikke længere var i konflikt med de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som de var blevet anvendt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige.



- 44 For det sjette skal EUIPO's argument om, at ansøgeren i henhold til artikel 139 i forordning 2017/1001, samtidig med at ansøgningsdatoen bevares, ville være i stand til at omdanne sin EU-varemærkeansøgning til nationale varemærkeansøgninger i alle Unionens medlemsstater, bl.a. hvis denne første ansøgning blev afslået på grundlag af den omhandlede indsigelse, ligeledes forkastes. Ifølge EUIPO kan ansøgeren således opnå beskyttelse af det samme varemærke på det samme område på en omstændelig og omkostningsfuld måde, mens hindringen for registrering ikke længere findes i Unionen.
- 45 For det første gælder disse betragtninger i princippet for enhver indsigelsesprocedure (jf. i denne retning dom af 6.10.2021, *Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice*, T-342/20, under appel, EU:T:2021:651, præmis 26). Eftersom EUIPO selv med rette har fremhævet, at den ansøgning om et nationalt varemærke, der følger af overgangen af en EU-varemærkeansøgning, i henhold til artikel 139, stk. 3, i forordning 2017/1001 er omfattet af datoen for indgivelsen af denne sidstnævnte ansøgning i den berørte medlemsstat, må det for det andet på ny konstateres, at der således kunne være opstået en konflikt i perioden mellem datoen for indgivelsen af EU-varemærkeansøgningen og udløbet af overgangsperioden (jf. præmis 42 ovenfor).
- 46 Ingen af de argumenter, som EUIPO har fremført, kan derfor understøtte kontorets synspunkt om, at datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse, som er den eneste omstændighed i den foreliggende sag, der fandt sted efter udløbet af overgangsperioden, var det relevante tidspunkt for løsningen af den foreliggende tvist. Det eneste anbringende skal derfor tages til følge, og den anfægtede afgørelse skal annulleres i overensstemmelse med sagsøgerens første påstand.
- 47 Med sin anden påstand har sagsøgeren anmodet om, at Retten afslår registrering af det ansøgte varemærke, hvilket skal forstås som en påstand om, at Retten træffer den afgørelse, som EUIPO ifølge sagsøgeren burde have truffet, og følgelig som en påstand om omgørelse i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001. Selv om den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten, ikke bevirker, at den tillægges en beføjelse til at sætte sin egen bedømmelse i stedet for appelkammerets og så meget desto mindre at foretage en bedømmelse, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til, skal den i denne forbindelse udøves i situationer, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på grundlag af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (dom af 5.7.2011, *Edwin mod KHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72).
- 48 I det foreliggende tilfælde begrænsede appelkammeret sig imidlertid til at benægte relevansen af de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som de var blevet anvendt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige (jf. præmis 22 og 31 ovenfor). Appelkammeret foretog ikke nogen bedømmelse af, om den indsigelsesgrund, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og som var støttet på disse varemærker, var velbegrundet, hvorfor det ikke tilkommer Retten at foretage denne vurdering i forbindelse med undersøgelsen af en påstand om omgørelse af den nævnte afgørelse. Sagsøgerens anden påstand må derfor forkastes.
- 49 Inden for rammerne af et søgsmål, der er anlagt ved Unionens retsinstanser til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer ved EUIPO, er EUIPO i henhold til artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 desuden forpligtet til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Unionens retsinstansers afgørelse. Det påhviler således EUIPO at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i afgørelser fra Unionens retsinstanser (jf. dom af 31.1.2019, *Pear Technologies mod EUIPO – Apple (PEAR)*, T-215/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:45, præmis 81 og den deri nævnte retspraksis). For så vidt som sagsøgeren med sin

tredje og subsidiære påstand har nedlagt påstand om, at Retten hjemviser sagen til EUIPO med henblik på fornyet behandling, skal det fastslås, at en sådan påstand ikke har nogen egen genstand, idet den blot er en konsekvens af den første påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

### Sagsomkostninger

- 50 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling):

- 1) **Afgørelsen truffet den 10. februar 2021 af Andet Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2474/2017-2) annulleres.**
- 2) **I øvrigt frifindes EUIPO.**
- 3) **EUIPO betaler sagsomkostningerne.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. marts 2022.

Underskrifter