



Samling af Afgørelser

Sag T-281/21

**Nowhere Co. Ltd
mod**

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret

Rettens dom (Tredje Afdeling) af 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«

1. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – det relevante tidspunkt for undersøgelsen af en relativ registreringshindring – datoen for indgivelse af registreringsansøgningen – den berørte medlemsstats udtræden af Unionen – ingen betydning*
(Art. 50 TEU; Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8; aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, art. 126 og 127)

(jf. præmis 28-30)

2. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – indsigelse på grundlag af det i Det Forenede Kongerige beskyttede varemærke – Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen – indvirkning – appelkammerets afgørelse truffet efter overgangsperioden – søgsmålsinteresse opretholdt i perioden mellem datoen for indgivelse af registreringsansøgningen og udløbet af overgangsperioden*
(Art. 50 TEU; Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, og art. 42, stk. 2 og 3; Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 51 og 52; Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 1, stk. 1, og regel 20, stk. 1; aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, art. 126 og 127)

(jf. præmis 34, 36-39, 41-43, 45 og 46)

3. *EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse – grænser*

Resumé

Junguo Ye ansøgte ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) om registrering af EU-figurmærket APE TEES for forskellige varer og tjenesteydelser. Nowhere Co. Ltd rejste indsigelse mod registreringen af dette varemærke på grundlag af tre ikke-registrerede ældre figurmærker, der anvendes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, og som i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse i dette land, gør det muligt for selskabet at forhindre brugen af det ansøgte varemærke.

Ved afgørelse af 10. februar 2021 forkastede appelkammeret ved EUIPO indsigelsen med den begrundelse, at Nowhere Co. efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og efter udløbet af den i udtrædelsesaftalen¹ fastsatte overgangsperiode ikke længere kunne påberåbe sig ordningen for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning. Appelkammeret fandt for det første, at det relevante tidspunkt for eksistensen af ældre rettigheder er datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse, som i det foreliggende tilfælde fandt sted efter udløbet af overgangsperioden. For det andet kunne der fra overgangsperiodens udløb ikke opstå nogen konflikt mellem det ansøgte varemærke og de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som disse anvendes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige.

Retten annullerede afgørelsen truffet af appelkammeret ved EUIPO. Retten var af den opfattelse, at Nowhere Co., på trods af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og overgangsperiodens udløb, havde en berettiget interesse i at få medhold i sin indsigelse for perioden mellem datoen for indgivelsen af EU-varemærkeansøgningen og overgangsperiodens udløb.

Retten bemærkninger

Indledningsvis bemærkede Retten, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en relativ registreringshindring, skal vurderes på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et EU-varemærke, som indsigelsen er rettet imod. I denne henseende er den omstændighed, at en indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009² 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, uden relevans i tilfælde af en indsigelse rejst mod en ansøgning om registrering af et EU-varemærke, der er indgivet inden udtrædelsesaftalens ikrafttræden og udløbet af overgangsperioden.

¹ – Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT 2020, L 29, s. 7).

² – Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer, bestemmer i artikel 8, stk. 4, at hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn: a) er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EU-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EU-varemærkeansøgningen, b) tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.

Hvad angår EUIPO's argument om, at den relevante dato for eksistensen af de ældre rettigheder i det foreliggende tilfælde var datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse, bemærkede Retten for det første, at den blotte anvendelse af nutid i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 ikke gør det muligt at drage nogen konklusion med hensyn til fortolkningen heraf. Da denne bestemmelse begynder med ordene »[h]vis indehaveren af et ikke-registreret varemærke [...] rejser indsigelse«, kan det ikke udelukkes, at den nutid, der efterfølgende anvendes i denne bestemmelse, snarere henviser til tidspunktet for rejsning af indsigelsen og ikke til tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

For det andet fremhævede Retten, at fristen, inden for hvilken beviset for den ældre rettigheds eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang skulle fremlægges, blev fastsat af EUIPO til en dato, der lå forud for ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen og udløbet af overgangsperioden. Artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som fastsætter en forpligtelse for den indsigende part til at godtgøre den reelle brug af det ældre varemærke, henviser desuden til de fem år, der går forud for offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen, og ikke til den periode, der udløber på tidspunktet for EUIPO's endelige afgørelse om indsigelsen.

For det tredje var Retten af den opfattelse, at selv hvis det blev medgivet, at der efter overgangsperiodens udløb ikke længere kunne opstå en konflikt mellem de omhandlede varemærker, forholdt 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. Retten anerkendte således, at Nowhere Co. havde en berettiget interesse i at få medhold i sin indsigelse for så vidt angik denne periode. Derimod stod det Junguo Ye frit for at indgive en ny ansøgning om registrering af det ansøgte varemærke fra udløbet af overgangsperioden, som ikke længere var i konflikt med de ældre ikke-registrerede varemærker, for så vidt som de var blevet anvendt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige.

Retten konkluderede følgelig, at ingen af de argumenter, som EUIPO havde fremført, kunne understøtte kontorets synspunkt om, at datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse, som var det eneste forhold i den foreliggende sag, der fandt sted efter udløbet af overgangsperioden, var det relevante tidspunkt for løsningen af den foreliggende tvist.