



## Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (kolmas koda)

16. märts 2022\*

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi APE TEES taotlus – Varasemad registreerimata riigisisised kujutismärgid, mis kujutavad ahvi – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4) – *Common law* normistik, mis reguleerib tähise hõivamise peale esitatavat hagi (*action for passing off*) – Ühendkuningriigi liidust ja Euratomist väljaastumise leping

Kohtuasjas T-281/21,

**Nowhere Co. Ltd**, asukoht Tokyo (Jaapan), esindaja: advokaat R. Kunze,

hageja,

*versus*

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindaja: D. Hanf,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli

**Junguo Ye**, elukoht Elche (Hispaania),

mille ese on hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 10. veebruari 2021. aasta otsuse (asi R 2474/2017-2) peale, mis käsitleb Nowhere Co. ja J. Ye vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president G. De Baere, kohtunikud V. Kreuschitz (ettekandja) ja G. Steinfatt,

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 21. mail 2021,

arvestades vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 30. juulil 2021,

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades asjaolu, et kolme nädala jooksul alates menetluse kirjaliku osa lõpetamisest teatamisest ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungi määramiseks, ning olles Üldkohtu kodukorra artikli 106 lõike 3 alusel otsustanud teha otsuse ilma menetluse suulise osata,

on teinud järgmise

### otsuse

#### Vaidluse taust

- 1 Junguo Ye esitas 30. juunil 2015 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) (muudetud redaktsioonis) (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)) alusel ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- 3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 3, 9, 14, 18, 25 ja 35.
- 4 Kaubamärgitaotlus avaldati 9. detsembri 2015. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 234/2015.
- 5 Hageja Nowhere Co. Ltd esitas 8. märtsil 2016 määruse nr 207/2009 artikli 41 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 46) alusel taotletava kaubamärgi registreerimisele kõigi eespool punktis 3 nimetatud kaupade ja teenuste osas vastulause.

- 6 Vastulause tugines muu hulgas kolmele varasemale registreerimata kaubamärgile, mida kasutatakse kaubanduses muu hulgas Ühendkuningriigis:



- 7 Vastulause toetuseks esitatud varasemate registreerimata kaubamärkide osas tugineti määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) sätestatud põhjendusele.
- 8 Vastulausete osakond lükkas 20. septembril 2017 vastulause tagasi.
- 9 Hageja esitas 17. novembril 2017 EUIPO-le vastulausete osakonna otsuse peale määruse 2017/1001 artiklite 66–71 alusel kaebuse.
- 10 Teine apellatsioonikoda jättis 8. oktoobri 2018. aasta otsusega (edaspidi „apellatsioonikoja esimene otsus“) kaebuse rahuldamata.

- 11 Hageja esitas 7. jaanuaril 2019 Üldkohtu kantseleisse saabunud dokumendiga hagi apellatsioonikoja esimese otsuse tühistamiseks.
- 12 Apellatsioonikoja ettekandja andis 29. aprilli 2019. aasta teates apellatsioonikoja menetluse pooltele teada, et apellatsioonikoda kavatses oma esimese otsuse tühistada.
- 13 Teine apellatsioonikoda tühistas 17. juuli 2019. aasta otsusega (asi R 2474/2017-2 (REV)) oma esimese otsuse vastavalt määruse 2017/1001 artiklile 103 ja komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/625, millega täiendatakse määrust 2017/1001 ja tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1), artiklile 70 EUIPO tehtud ilmse vea tõttu.
- 14 Üldkohus tõdes 18. detsembri 2019. aasta kohtumääruses *Nowhere vs. EUIPO – Ye (APE TEES)* (T-12/19, ei avaldata, EU:T:2019:907), et puudub vajadus teha otsus apellatsioonikoja esimese otsuse peale esitatud hagi kohta, mille hageja esitas 7. jaanuaril 2019 Üldkohtu kantseleisse saabunud dokumendiga.
- 15 Teise apellatsioonikoja 10. veebruari 2021. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) jäeti kaebus rahuldamata. Eelkõige leidis ta varasematel registreerimata kaubamärkidel põhineva vastulause osas, et pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist ja pärast üleminekuperioodi lõppemist 31. detsembril 2020 ei saa hageja määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 alusel Ühendkuningriigi õigusaktide kohaselt enam tugineda *common law* normistikule, mis reguleerib tähise hõivamise peale esitatavat hagi (*action for passing off*) (vaidlustatud otsuse punktid 24–27).

### **Poolte nõuded**

- 16 Hageja palub Üldkohtul:
  - tühistada vaidlustatud otsus;
  - lükata taotletava kaubamärgi registreerimistaotlus tagasi;
  - teise võimalusena saata asi EUIPO-le uuesti läbivaatamiseks tagasi;
  - mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.
- 17 EUIPO palub Üldkohtul:
  - jätta hagi rahuldamata;
  - mõista kohtukulud välja hagejalt.

### **Õiguslik käsitus**

- 18 Arvestades asjaomase registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, milleks on 30. juuni 2015 (vt eespool punkt 1), mis on kohaldamisele kuuluva materiaalõiguse kindlakstegemisel määrav, kehtivad käesoleva juhtumi asjaoludele määruse nr 207/2009 materiaalõigusnormid redaktsioonis, mis kehtis enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta

- määrusega (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21), sisse viidud muudatusi (vt selle kohta 8. mai 2014. aasta kohtuotsus *Bimbo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12, ning 18. juuni 2020. aasta kohtuotsus *Primart vs. EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punkt 2 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 19 Seetõttu tuleb käesoleval juhul materiaalõigusnormide osas mõista apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuses tehtud ja poolte poolt määrusele 2017/1001 osutavaid viiteid nii, et nendega peetakse silmas määruse nr 207/2009 identse sisuga sätteid.
- 20 Hageja põhjendab oma hagi üheainsa väitega, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 4.
- 21 Lisaks nähtub hagiavalduse punktides 2 ja 7, et hageja seab vaidlustatud otsuse kahtluse alla üksnes osas, milles apellatsioonikoda jättis vastulause tagasilükkamise muutmata – ja jättis seetõttu kaebuse rahuldamata – niivõrd, kuivõrd see põhineb varasematel registreerimata kaubamärkidel, ja seda üksnes osas, milles neid kaubamärke kasutatakse kaubanduses Ühendkuningriigis.
- 22 Nimelt, sisuliselt leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24, et pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ja pärast üleminekuperioodi lõppemist 31. detsembril 2020 ei ole õigused, mis võivad Ühendkuningriigis olemas olla, enam aluseks vastulausemenetlusele, mis põhineb muu hulgas määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikel 4. Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 26, et seega ei saa hageja määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 alusel Ühendkuningriigi õigusaktide kohaselt enam tugineda *common law* normistikule, mis reguleerib tähise hõivamise peale esitatavat hagi. Vaidlustatud otsuse punktist 27 nähtub, et mis puudutab õigusi, mis võivad Ühendkuningriigis olemas olla, ning eelkõige varasematel registreerimata kaubamärkidel ja määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikel 4 põhinevaid õigusi, siis jättis apellatsioonikoda vastulause tagasilükkamise üksnes sel põhjusel muutmata.
- 23 Kuigi hageja väidab sisuliselt, et ELi kaubamärgi registreerimise peale esitatud vastulauses osutatud varasema õiguse olemasolu kindlakstegemisel on asjakohane kuupäev registreerimistaotluse esitamise kuupäev, leiab EUIPO, et selline varasem õigus peab olemas olema nii sel kuupäeval kui ka kuupäeval, mil EUIPO teeb vastulause kohta lõpliku otsuse, see tähendab käesoleval juhul vaidlustatud otsuse vastuvõtmise kuupäeval.
- 24 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT 2020, L 29, lk 7, edaspidi „väljaastumisleping“), mis on sõlmitud ELL artikli 50 lõike 2 alusel, jõustus 1. veebruaril 2020 (vt teatis Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu jõustumise kohta (ELT 2020, L 29, lk 189)), mistõttu vastavalt ELL artikli 50 lõikele 3 lõppes liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates sellest päevast (vt ka väljaastumislepingu põhjendus 4). Väljaastumislepingu artiklist 126 koostoimes artikli 127 lõike 1 esimese lausega nähtub siiski, et kui ei ole sätestatud teisiti, jätkati liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodil, mis algas lepingu jõustumise kuupäeval ja lõppes 31. detsembril 2020 (edaspidi „üleminekuperiood“).

- 25 Lisaks ei ole väljaastumislepingu kolmanda osa IV jaotises (artiklid 54–61) sisalduvates intellektuaalomandit käsitlevates sätetes midagi mainitud selle kohta, milline tulemus on vastulausel, mis on esitatud enne väljaastumislepingu jõustumist Ühendkuningriigi õiguse kohaselt kaitstud varasema õiguse alusel ELi kaubamärgi registreerimise taotluse suhtes, mis samuti on esitatud enne selle lepingu jõustumist.
- 26 Nimelt on käesoleval juhul selge, et taotletava kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine (vt eespool punkt 1), taotletava kaubamärgi registreerimise peale vastulause esitamine (vt eespool punkt 5), selle vastulause tagasilükkamine vastulausete osakonna poolt (vt eespool punkt 8), apellatsioonikoja esimene otsus (vt eespool punkt 10), apellatsioonikoja otsus eelnimetatud otsus tühistada (vt eespool punkt 13) ning määrus, milles tuvastati, et puudub vajadus teha otsus kaebuse kohta, mille hageja esitas apellatsioonikoja esimese otsuse peale (vt eespool punkt 14), leidsid kõik aset enne väljaastumislepingu jõustumist ja seega igal juhul enne üleminekuperioodi lõppu.
- 27 EUIPO haldustoimiku analüüsimisel ilmneb, et see ei sisalda ühtegi dokumenti, mis pärineks peaaegu 18 kuu pikkusest ajavahemikust alates tühistamisotsuse teatavakstegemisest apellatsioonikoja menetluse pooltele 22. augustil 2019 kuni vaidlustatud otsuse vastuvõtmiseni 10. veebruaril 2021. Seega ilmneb, et ainus asjakohane ning käesolevas asjas pärast väljaastumislepingu jõustumist ja üleminekuperioodi lõppemisest hilisem asjaolu on vaidlustatud otsus.
- 28 Sellega seoses olgu märgitud, et Euroopa Kohtu praktikast arvestades, mille sisu kohaselt on kohaldamisele kuuluva materiaalõiguse kindlakstegemisel määrav selle kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev, mille peale on vastulause esitatud (vt eespool punkt 18), nähtub nüüdseks väljakujunenud kohtupraktikast, et suhtelise keeldumispõhjuse olemasolu hindamisel tuleb aluseks võtta selle ELi kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise aeg, mille vastu vastulause esitati (30. jaanuari 2020. aasta kohtuotsus Grupo Textil Brownie vs. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19; 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus Bauer Radio vs. EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 34; 1. septembri 2021. aasta kohtuotsus Sony Interactive Entertainment Europe vs. EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, ei avaldata, edasi kaevatud, EU:T:2021:530, punkt 118, ja 1. detsembri 2021. aasta kohtuotsus Inditex vs. EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, ei avaldata, EU:T:2021:842, punkt 58).
- 29 Asjaolu, et varasem kaubamärk võib kaotada liikmesriigis registreeritud kaubamärgi staatuse ELi kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisest hilisemal kuupäeval, eelkõige pärast asjaomase liikmesriigi liidust väljaastumist, ei oma vastulause lahendamise seisukohast põhimõtteliselt tähtsust (30. jaanuari 2020. aasta kohtuotsus BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19; 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 35, ja 1. detsembri 2021. aasta kohtuotsus ZARA, T-467/20, ei avaldata, EU:T:2021:842, punkt 59).
- 30 Peale selle ei ole asjaolul, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 alusel esitatud vastulause põhineb varasematel registreerimata ja Ühendkuningriigis kaubanduses kasutatud kaubamärkidel ning Ühendkuningriigi õiguses ette nähtud õigusel esitada tähise hõivamise peale hagi, tähtsust seoses vastulausega, mis on esitatud ELi kaubamärgi registreerimistaotluse peale enne väljaastumislepingu jõustumist ja üleminekuperioodi lõppemist (vt selle kohta 1. septembri 2021. aasta kohtuotsus GT RACING, T-463/20, ei avaldata, edasi kaevatud, EU:T:2021:530, punktid 119 ja 120).

- 31 Kuna taotletava kaubamärgi registreerimistaotlus esitati enne üleminekuperioodi lõppemist ja isegi enne väljaastumislepingu jõustumist (vt eespool punktid 1 ja 26), siis tuleb märkida, et varasemad registreerimata kaubamärgid võisid niivõrd, kuivõrd neid oli Ühendkuningriigi kaubandustegevuses kasutatud, põhimõtteliselt olla käesoleval juhul vastulause aluseks. Nagu hageja õigesti märgib, oleks apellatsioonikoda pidanud seda oma hinnangus arvesse võtma, kuid ta keeldus seda tegemast üksnes põhjusel, et üleminekuperiood oli vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal lõppenud (vt eespool punkt 22).
- 32 Käesoleval juhul ei sea EUIPO esitatud argumendid seda järeldust kahtluse alla.
- 33 Esiteks väidab EUIPO, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 on kasutatud oleviku ajavormi nii varasema õiguse olemasolu nõude kehtestamisel (nimetatud määruse artikli 8 lõike 4 punkt a) kui ka selle nõude kehtestamisel, et tähis „annab“ selle omanikule õiguse „keelata“ hilisema kaubamärgi kasutamine (sama määruse artikli 8 lõike 4 punkt b).
- 34 Vastupidi EUIPO väidetele ei võimalda üksnes kindla kõneviisi oleviku kasutamine teatavas sättes teha mis tahes järeldust selle tõlgendamise kohta. Mis puutub määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 sõnastusse, siis tuleb märkida, et see säte algab sõnadega „[r]egistreerimata kaubamärgi [...] omaniku vastuseisu korral“. Seega ei saa välistada, et olevik, mida seejärel selles sättes kasutatakse, viitab pigem vastulause esitamise hetkele, mitte vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajale.
- 35 Teiseks, kuivõrd EUIPO rõhutab asjaolu, et komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 19 lõike 2 punktis d on nõutud, et vastulause esitaja peab esitama tõendid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 tähenduses varasema õiguse omandamise, kehtivuse ja ulatuse kohta, ning et määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 1 kohaselt toob selle nõude järgimata jätmine kaasa asjaolu, et vastulause lükatakse põhjendamatuna tagasi, siis olgu märgitud, et delegeeritud määruse 2018/625 artikli 80 ja artikli 82 lõike 2 punkti b kohaselt kuuluvad need määruses nr 2868/95 sätestatud menetlusnormid tõepoolest käesoleval juhul kohaldamisele.
- 36 Määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 1 sõnastusest tuleneb siiski, et tõend varasema õiguse olemasolu, kehtivuse ja kaitse ulatuse kohta tuleb esitada enne nimetatud määruse eeskirja 19 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist. EUIPO haldustoimikust nähtub aga, et käesoleval juhul määrati selleks tähtjaks 2. august 2016, seda pikendati ainult ühel korral kuni 2. oktoobrini 2016 ning seega kuupäevani oluliselt enne väljaastumislepingu jõustumist ja üleminekuperioodi lõppu.
- 37 Seega tuleb tõdeda, et vähemalt käesoleval juhul on EUIPO viidatud määruse nr 2868/95 sätetega vastuolus tema väide, mille kohaselt on käesoleval juhul varasemate õiguste olemasoluks asjakohane kuupäev vaidlustatud otsuse vastuvõtmise kuupäev.
- 38 Kolmandaks, kuivõrd EUIPO viitab asjaolule, et vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigetele 2 ja 3 tuleb varasemal kaubamärgil põhinev vastulause tagasi lükata, kui vastulause esitaja ei ole seda kaubamärki tegelikult kasutanud, siis tuleb kõigepealt märkida, et vastulause kontrollimine ei eelda süstemaatiliselt varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kontrollimist. Nimelt tuleneb üheselt määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikest 2, millele sama määruse artikli 42 lõikes 3 on viidatud, et vastulause esitaja peab üksnes taotleja nõudmisel tõendama, et ta on registreerimistaotlusele esitatud vastulauses viidatud varasemat kaubamärki tegelikult kasutanud. EUIPO ei saa seda aspekti omal algatusel analüüsida.

- 39 Igal juhul tuleb tõdeda, et määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 on käesoleva juhtumi asjaoludele kohaldatavas redaktsioonis (vt eespool punkt 18) viidatud viiele aastale enne ELi kaubamärgi taotluse esitamiskuupäeva, mitte ajavahemikule, mis lõpeb kuupäeval, mil EUIPO teeb vastulause kohta lõpliku otsuse. Seega ei toeta see säte ka EUIPO väidet, et aluseks tuleb võtta see viimane kuupäev.
- 40 Neljandaks, mis puutub mitmesse viitese sätetele ja kohtupraktikale kehtetuks tunnistamise taotluste kohta, siis on Üldkohus juba märkinud, et need ei pruugi olla asjakohased vaidluse raames, mis puudutab vastulausemenetlust (vt selle kohta 6. oktoobri 2021. aasta kohtuotsus *Indo European Foods vs. EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice)*, T-342/20, edasi kaevatud, EU:T:2021:651, punkt 22).
- 41 Viiendaks, kuna EUIPO leiab sisuliselt, et alates üleminekuperioodi lõppemisest ei teki taotletava kaubamärgi ja varasemate registreerimata kaubamärkide vahel vastuolu, kui neid kasutatakse Ühendkuningriigis kaubanduses, siis eirab ta asjaolu, et vastavalt määruse 2017/1001 artiklile 51 on taotletav kaubamärk registreeritud, kui vastulause korral menetlus lõpeb, muu hulgas vastulause tagasilükkamise teel. Määruse 2017/1001 artiklist 52 nähtub sõnaselgelt, et registreerimine kehtib alates taotluse esitamise kuupäevast, mitte ainult võimaliku vastulause lõpliku tagasilükkamise kuupäevast.
- 42 Sellest tuleneb, et isegi kui mõnda, et pärast üleminekuperioodi lõppemist ei saa asjaomaste kaubamärkide vahel vastuolu enam tekkida, oleks taotletava kaubamärgi registreerimise korral selline vastuolu siiski saanud esineda ajavahemikul alates ELi kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisest kuni üleminekuperioodi lõppemiseni, st käesoleval juhul ajavahemikul alates 30. juunist 2015 (vt eespool punkt 1) kuni 31. detsembrini 2020 (vt eespool punkt 24) ehk viie ja poole aasta pikkusel ajavahemikul. On aga raske mõista, miks ei saa anda kaitset hageja varasematele registreerimata kaubamärkidele, mida Ühendkuningriigis kasutati kaubanduses ka sel ajavahemikul, eelkõige taotletava kaubamärgi võimaliku kasutamise vastu, mis hageja arvates on esimesena nimetatud kaubamärkidega vastuolus. Seetõttu tuleb samuti tunnustada, et hagejal on selle ajavahemiku osas oma vastulause rahuldamise vastu õigustatud huvi.
- 43 Seevastu oleks apellatsioonikoja menetluse teisel poolel lubatud esitada uus taotletava kaubamärgi registreerimise taotlus alates üleminekuperioodi lõppemisest, mis ei oleks mingil juhul vastuolus varasemate registreerimata kaubamärkidega, niivõrd kui neid on Ühendkuningriigis kasutatud kaubandustegevuses.
- 44 Kuuendaks tuleb tagasi lükata ka EUIPO argument, et taotlejal on määruse 2017/1001 artikli 139 alusel võimalik muuta oma ELi kaubamärgi taotlus riigisisesteks kaubamärgitaotlusteks kõikides liidu liikmesriikides, eelkõige juhul, kui esimene taotlus lükatakse tagasi asjaomase vastulause alusel, säilitades samas taotluse esitamise kuupäeva. EUIPO sõnul võiks taotleja nii saavutada sama kaubamärgi kaitse samal territooriumil tülikal ja kulukal viisil, samas kui liidus registreerimise takistust enam ei eksisteeri.
- 45 Ühelt poolt on need kaalutlused asjakohased põhimõtteliselt kogu vastulausete menetluse kohta (vt selle kohta 6. oktoobri 2021. aasta kohtuotsus *Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice*, T-342/20, edasi kaevatud, EU:T:2021:651, punkt 26). Teiselt poolt, võttes arvesse, et EUIPO ise märgib õigesti, et määruse 2017/1001 artikli 139 lõike 3 kohaselt on ELi kaubamärgi taotluse muutmisest tuleneval riigisisese kaubamärgi taotlusel asjaomases



liikmesriigis ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, tuleb uuesti nentida, et nii oleks ajavahemikul ELi kaubamärgi taotluse esitamisest kuni üleminekuperioodi lõppemiseni võinud tekkida vastuolu (vt eespool punkt 42).

- 46 Seetõttu ei saa ükski EUIPO esitatud argument toetada tema seisukohta, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmise kuupäev – mis oli ainus asjaolu, mis käesoleval juhul leidis aset pärast üleminekuperioodi lõppu – oli käesoleva vaidluse lahendamiseks asjakohane kuupäev. Seega tuleb ainsa väitega nõustuda ja vastavalt hageja esimesele nõudele vaidlustatud otsus tühistada.
- 47 Oma teises nõudes palub hageja Üldkohtul lükata taotletava kaubamärgi registreerimistaotlus tagasi, mida tuleb mõista nõudena, et Üldkohus teeks otsuse, mille EUIPO oleks hageja arvates pidanud tegema, ja seega muutmisenõudena määruse 2017/1001 artikli 72 lõike 3 alusel. Kuigi Üldkohtu pädevus vaidlustatud otsust muuta ei anna talle pädevust asendada apellatsioonikoja põhjendus enda omaga ega hinnata küsimust, mille kohta apellatsioonikoda ei ole veel seisukohta võtnud, tuleb seda pädevust teostada olukordades, kus Üldkohtul on pärast apellatsioonikoja antud hinnangu läbivaatamist võimalik faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel – nagu need on tuvastatud – määrata kindlaks, millise otsuse oleks apellatsioonikoda pidanud tegema (5. juuli 2011. aasta kohtuotsus *Edwin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
- 48 Käesoleval juhul piirdus apellatsioonikoda aga sellega, et eitas registreerimata varasemate kaubamärkide asjakohasust niivõrd, kuivõrd neid on kasutatud kaubandustegevuses Ühendkuningriigis (vt eespool punktid 22 ja 31). Apellatsioonikoda ei hinnanud, kas põhjendatud oli määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 ette nähtud vastulause alus, mis põhines neil kaubamärkidel, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne selle otsuse muutmise raames seda hinnangut anda. Seega tuleb hageja teine nõue tagasi lükata.
- 49 Lisaks olgu märgitud, et liidu kohtule EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi raames on vastavalt määruse 2017/1001 artikli 72 lõikele 6 EUIPO ülesanne võtta vajalikud meetmed liidu kohtu otsuse täitmiseks. Seega peab EUIPO tegema järeldused liidu kohtu otsuse resolutsioonist ja põhjendustest (vt 31. jaanuari 2019. aasta kohtuotsus *Pear Technologies vs. EUIPO – Apple (PEAR)*, T-215/17, ei avaldata, EU:T:2019:45, punkt 81 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega tuleb osas, milles hageja palub oma kolmandas nõudes ja teise võimalusena Üldkohtul saata asi EUIPO-le uuesti läbivaatamiseks tagasi, asuda seisukohale, et sellisel nõudel ei ole iseseisvat objekti, kuna see on üksnes vaidlustatud otsuse tühistamise esimese nõude tagajärg.

## Kohtukulud

- 50 Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna EUIPO on nõuete peamises osas kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud hageja nõude kohaselt välja mõista EUIPO-lt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kolmas koda)

otsustab:

- 1. Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teise apellatsioonikoja 10. veebruari 2021. aasta otsus (asi R 2474/2017-2).**
- 2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.**
- 3. Mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. märtsil 2022 Luxembourgis.

Allkirjad