



## Zbornik sudske prakse

**Predmet T-342/20**

**Indo European Foods Ltd  
protiv**

**Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo**

**Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 6. listopada 2021.**

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice – Raniji neregistrirani verbalni žig BASMATI – Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Euratoma – Prijelazno razdoblje – Pravni interes – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) – Pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*) – Opasnost od zavaravajućeg prikaza – Vjerojatnost slabljenja razlikovnog karaktera ranijeg uglednog žiga”

1. *Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Prigovor nositelja žiga zaštićenog u Ujedinjenoj Kraljevini – Povlačenje Ujedinjene Kraljevine – Utjecaj – Odluka žalbenog vijeća donesena tijekom prijelaznog razdoblja – Zadržavanje predmeta tužbe – Zadržavanje pravnog interesa (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001; Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, čl. 127.)*

(t. 16.-21., 26., 27.)

2. *Tužba za poništenje – Fizičke ili pravne osobe – Pravni interes – Nužnost stvarnog i postojećeg interesa (čl. 263. st. 4. UFEU-a)*

(t. 25.)

3. *Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja neregistriranog žiga ili drugog znaka koji se rabi u trgovačkom prometu – Pretpostavke – Tumačenje s obzirom na pravo Unije – Ocjena s obzirom na kriterije određene nacionalnim pravom kojim je uređen predmetni znak (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 95. st. 1.; Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 4.)*

(t. 32.-35., 50., 63., 66.)

4. *Nacionalno pravo – Upućivanje na nacionalna prava – Pravo Ujedinjene Kraljevine – Pravila tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (action for passing off)*

(t. 37.-40., 51., 55., 57., 70.)

5. *Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja neregistriranog žiga ili drugog znaka koji se rabi u trgovačkom prometu – Figurativni žig Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice i neregistrirani verbalni žig BASMATI (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 4.)*

(t. 52., 53., 58.-62., 64., 69., 71.)

### **Kratak prikaz**

H. A. Chakari zatražio je od Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) registraciju figurativnog žiga Europske unije Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice za rižino brašno i druge prehrambene proizvode na bazi riže. Društvo Indo European Foods Ltd podnijelo je prigovor protiv registracije tog žiga na temelju neregistriranog verbalnog žiga u Ujedinjenoj Kraljevini BASMATI, koji se koristi u odnosu na rižu, koji mu, na temelju mjerodavnog prava u Ujedinjenoj Kraljevini, omogućuje da spriječi upotrebu prijavljenog žiga.

Odlukom od 2. travnja 2020. žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je prigovor s obrazloženjem da društvo Indo European Foods nije dokazalo da mu naziv „basmati” omogućuje zabranu uporabe žiga za koji je podnesena prijava u Ujedinjenoj Kraljevini.

Opći sud poništio je odluku žalbenog vijeća EUIPO-a i odlučio o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na predmete koji su u tijeku u vezi sa žigovima Europske unije.

#### *Ocjena Općeg suda*

Kao prvo, Opći sud smatra da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije nije dovelo do gubitka predmeta spora.

Najprije podsjeća na to da je Sporazum o povlačenju<sup>1</sup>, kojim se utvrđuju načini povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, stupio na snagu 1. veljače 2020. i predviđa prijelazno razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2020., tijekom kojeg se pravo Unije nastavlja primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini.

Nadalje, Opći sud ističe da je odluka žalbenog vijeća donesena 2. travnja 2020., odnosno tijekom prijelaznog razdoblja. Do kraja tog razdoblja raniji žig i dalje je uživao istu zaštitu koju bi uživao da nije došlo do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

<sup>1</sup> Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 2020., L 29, str. 7.)

Naposljetku, budući da je svrha tužbe podnesene Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća EUIPO-a, Opći sud treba uzeti u obzir datum pobijane odluke kako bi ocijenio navedenu zakonitost. Međutim, smatrati da predmet spora nestaje nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi da Opći sud uzme u obzir razloge koji su nastali nakon donošenja odluke žalbenog vijeća, a koji ne utječu na njezinu osnovanost.

Kao drugo, Opći sud smatra da društvo Indo European Foods zadržava pravni interes. U tom pogledu Opći sud podsjeća na to da pravni interes mora postojati do objave sudske odluke, što pretpostavlja da tužba može donijeti korist stranci koja ju je podnijela. S jedne strane, odbija EUIPO-ov argument prema kojem nepostojanje pravnog interesa proizlazi iz činjenice da bi, u slučaju prihvaćanja prigovora, podnositelj prijave mogao svoj žig pretvoriti u prijave nacionalnih žigova u svim državama članicama Unije. Naime, ta razmatranja načelno vrijede za svaki postupak povodom prigovora. S druge strane, Opći sud smatra da, u slučaju poništenja odluke žalbenog vijeća i vraćanja predmeta na ponovno odlučivanje, žalbeno vijeće ne bi bilo obvezno odbiti žalbu zbog ranijeg žiga koji je zaštićen pravom države članice. Naime, nakon poništenja odluke žalbenog vijeća, ono mora ponovno odlučiti o istoj žalbi, i to s obzirom na situaciju koja je postojala u trenutku njezina podnošenja, s obzirom na to da je žalba ponovno postala predmet žalbenog postupka u istom stadiju u kojem se nalazila prije pobijane odluke.

Osim toga, Opći sud poništava odluku žalbenog vijeća zbog toga što nije poštovalo zakonske uvjete proširenog oblika tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*), koji je predviđen pravom primjenjivim u Ujedinjenoj Kraljevini, jer je njome isključen rizik zavaravajućeg prikaza i štete za *goodwill* koji uživa naziv „basmati”.