



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

16. ožujka 2022. \*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije  
APE TEES – Raniji nacionalni neregistrirani figurativni žigovi koji prikazuju majmuna –  
Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao  
članak 8. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg  
označivanja (*action for passing off*) – Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske  
unije i Euratoma”

U predmetu T-281/21,

**Nowhere Co. Ltd**, sa sjedištem u Tokiju (Japan), koji zastupa R. Kunze, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

**Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)**, koji zastupa D. Hanf, u svojstvu  
agenta,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a je

**Junguo Ye**, sa stalnom adresom u Elcheu (Španjolska),

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 10. veljače 2021.  
(predmet R 2474/2017-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva  
Nowhere Co. i J. Yea,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: G. De Baere, predsjednik, V. Kreuschitz (izvjestitelj) i G. Steinfatt, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 21. svibnja 2021.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 30. srpnja 2021.,

\* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

## Presudu

### Okolnosti spora

- 1 Junguo Ye podnio je 30. lipnja 2015. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
- 2 Registracija žiga tražila se za sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi i usluge za koje je registracija zatražena pripadaju razredima 3., 9., 14., 18., 25. i 35. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.
- 4 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 234/2015 od 9. prosinca 2015.
- 5 Dana 8. ožujka 2016. tužitelj, društvo Nowhere Co. Ltd, podnio je, u skladu s člankom 41. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 46. Uredbe br. 2017/1001), prigovor na registraciju prijavljenog žiga za sve proizvode i usluge navedene u točki 3. ove presude.

- 6 Prigovor se temeljio, među ostalim, na sljedećim trima ranije neregistriranim figurativnim žigovima koji se koriste u trgovačkom prometu, među ostalim, u Ujedinjenoj Kraljevini:



- 7 Razlog istaknut u prilog prigovoru u pogledu ranijih neregistriranih žigova bio je onaj iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001).
- 8 Odjel za prigovore odbio je prigovor 20. rujna 2017.
- 9 Tužitelj je 17. studenoga 2017. na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001 podnio EUIPO-u žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 10 Odlukom od 8. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: prva odluka žalbenog vijeća) drugo žalbeno vijeće odbilo je žalbu.

- 11 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 7. siječnja 2019. tužitelj je pokrenuo postupak za poništenje prve odluke žalbenog vijeća.
- 12 Dopisom od 29. travnja 2019. izvjestitelj žalbenog vijeća obavijestio je stranke u postupku pred tim vijećem da ono namjerava opozvati svoju prvu odluku.
- 13 Odlukom od 17. srpnja 2019. (predmet R 2474/2017 – 2 (REV)) drugo žalbeno vijeće opozvalo je svoju prvu odluku, u skladu s člankom 103. Uredbe 2017/1001 i člankom 70. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe 2017/1001 i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.) zbog očite pogreške koja se može pripisati EUIPO-u.
- 14 Rješenjem od 18. prosinca 2019., Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, neobjavljeno, EU:T:2019:907) Opći sud utvrdio je da nije potrebno odlučiti o tužbi protiv prve odluke žalbenog vijeća koju je tužitelj podnio aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 7. siječnja 2019.
- 15 Odlukom od 10. veljače 2021. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) drugo žalbeno vijeće odbilo je žalbu. Konkretno, što se tiče prigovora koji se temelji na ranijim neregistriranim žigovima, ono je smatralo da se, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i nakon isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020., tužitelj više ne može pozivati na pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*) u skladu s pravom Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 (točke 24. do 27. pobijane odluke).

### Zahtjevi stranaka

- 16 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
  - poništi pobijanu odluku;
  - odbije registraciju žiga za koji je podnesena prijava;
  - podredno, vrati predmet EUIPO-u na ponovno odlučivanje;
  - naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka.
- 17 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
  - odbije tužbu;
  - naloži tužitelju snošenje njegovih troškova.

### Pravo

- 18 Imajući u vidu datum podnošenja prijave za registraciju o kojoj je riječ, odnosno 30. lipnja 2015. (vidjeti točku 1. ove presude), koji je odlučujući za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, na činjenice ovog spora primjenjuju se materijalnoppravne odredbe Uredbe br. 207/2009 u verziji prije izmjena uvedenih Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe br. 207/2009 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 o provedbi

Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.) (vidjeti u tom smislu presude od 8. svibnja 2014., *Bimbo/OHIM*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, t. 12. i od 18. lipnja 2020., *Primart/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, t. 2. i navedenu sudsku praksu).

- 19 Slijedom toga, u ovom slučaju, što se tiče materijalnih pravila, pozivanja žalbenog vijeća u pobijanoj odluci i stranaka na Uredbu 2017/1001 valja razumjeti kao da se odnose na odredbe Uredbe br. 207/2009 koje imaju isti sadržaj.
- 20 U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.
- 21 Osim toga, iz točaka 2. i 7. tužbe proizlazi da tužitelj osporava pobijanu odluku samo u dijelu u kojem je njome žalbeno vijeće potvrdilo odbijanje prigovora – i, slijedom toga, odbilo žalbu – u dijelu u kojem se temeljila na ranijim neregistriranim žigovima, i to samo u mjeri u kojoj su se oni upotrebljavali u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini.
- 22 Naime, u točki 24. pobijane odluke žalbeno vijeće u biti je smatralo da, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i nakon isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020., prava koja mogu postojati u Ujedinjenoj Kraljevini više nisu temelj za postupak povodom prigovora, osobito na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. U točki 26. pobijane odluke žalbeno vijeće smatralo je da se tužitelj stoga ne može pozivati na pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg označavanja u skladu s pravom Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. Iz točke 27. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće, što se tiče prava koja mogu postojati u Ujedinjenoj Kraljevini i među njima osobito onih koja se temelje na ranijim neregistriranim žigovima i na članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009, samo zbog tog razloga potvrdilo odbijanje prigovora.
- 23 Iako tužitelj u biti tvrdi da je datum relevantan za utvrđivanje postojanja ranijeg prava na koje se poziva u prigovoru na registraciju žiga Europske unije datum podnošenja prijave za registraciju žiga, EUIPO smatra da takvo ranije pravo mora postojati ne samo na taj datum nego i na datum na koji EUIPO donosi svoju konačnu odluku o prigovoru, odnosno u ovom slučaju na datum donošenja pobijane odluke.
- 24 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., u daljnjem tekstu: Sporazum o povlačenju), sklopljen na temelju članka 50. stavka 2. UEU-a, stupio je na snagu 1. veljače 2020. (vidjeti *Obavijest o stupanju na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju* (SL 2020., L 29, str. 189.)), tako da se, u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a, pravo Unije prestalo primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od tog dana (vidjeti također četvrtu uvodnu izjavu Sporazuma o povlačenju). Međutim, iz zajedničkog tumačenja članka 126. i članka 127. stavka 1. prve rečenice Sporazuma o povlačenju proizlazi da se, ako nije drukčije propisano, pravo Unije i dalje primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i njezino državno područje tijekom prijelaznog razdoblja koje počinje na dan stupanja na snagu navedenog sporazuma i koje završava 31. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: prijelazno razdoblje).

- 25 Osim toga, odredbe Sporazuma o povlačenju koje se odnose na intelektualno vlasništvo, sadržane u trećem dijelu glave IV. (članci 54. do 61.), ne govore ništa u pogledu prigovora podnesenog prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju na temelju ranijeg prava zaštićenog u Ujedinjenoj Kraljevini protiv registracije žiga Europske unije koja je također zatražena prije stupanja na snagu tog sporazuma.
- 26 Naime, u ovom slučaju nesporno je da su se podnošenje prijave za registraciju prijavljenog žiga (vidjeti točku 1. ove presude), podnošenje prigovora protiv registracije prijavljenog žiga (vidjeti točku 5. ove presude), odbijanje Odjela za prigovore tog prigovora (vidjeti točku 8. ove presude), prva odluka žalbenog vijeća (vidjeti točku 10. ove presude), odluka kojom se opoziva navedena odluka žalbenog vijeća (vidjeti točku 13. ove presude) i rješenje kojim se utvrđuje da više nije potrebno odlučiti o tužbi koju je podnio tužitelj protiv prve odluke žalbenog vijeća (vidjeti točku 14. ove presude) dogodili prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju i stoga u svakom slučaju prije isteka prijelaznog razdoblja.
- 27 Ispitivanje EUIPO-ova upravnog spisa otkriva da on ne sadržava nijedan dokument iz razdoblja od gotovo 18 mjeseci koje je proteklo između obavijesti o odluci o opozivu strankama postupka pred žalbenim vijećem 22. kolovoza 2019. i donošenja pobijane odluke 10. veljače 2021. Stoga je jasno da je jedini relevantan element u ovom predmetu nakon stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju i koji je, naime, donesen nakon isteka prijelaznog razdoblja pobijana odluka.
- 28 U tom pogledu, u skladu sa sudskom praksom Suda, iz koje u biti proizlazi da je za određivanje mjerodavnog materijalnog prava odlučujući datum podnošenja prijave za registraciju žiga protiv kojeg je podnesen prigovor (vidjeti točku 18. ove presude), iz dosadašnje ustaljene sudske prakse proizlazi da postojanje relativnog razloga za odbijanje treba ocijeniti u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije protiv kojeg je podnesen prigovor (presude od 30. siječnja 2020., Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, t. 19.; od 23. rujna 2020., Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, t. 34.; od 1. rujna 2021., Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, neobjavljena, u žalbenom postupku, EU:T:2021:530, t. 118. i od 1. prosinca 2021., Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, t. 58.).
- 29 Okolnost da bi raniji žig mogao izgubiti status žiga registriranog u državi članici na datum kasniji od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije, osobito nakon eventualnog povlačenja dotične države članice iz Unije, u načelu nije relevantna za ishod prigovora (presude od 30. siječnja 2020., BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, t. 19.; od 23. rujna 2020., MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, t. 35. i od 1. prosinca 2021., ZARA, T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, t. 59.).
- 30 Slijedom toga, okolnost da se prigovor na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 temelji na ranijim neregistriranim žigovima koji su se upotrebljavali u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini i na pravu koje se odnosi na zavaravajuće označivanje predviđeno pravom Ujedinjene Kraljevine nije relevantna za prigovor podnesen protiv prijave za registraciju žiga Europske unije podnesen prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju i isteka prijelaznog razdoblja (vidjeti u tom smislu presudu od 1. rujna 2021., GT RACING, T-463/20, neobjavljena, u žalbenom postupku, EU:T:2021:530, t. 119. i 120.).

- 31 Budući da je prijava za registraciju prijavljenog žiga podnesena prije isteka prijelaznog razdoblja, odnosno prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju (vidjeti točke 1. i 26. ove presude), valja utvrditi da su raniji neregistrirani žigovi, s obzirom na to da su bili korišteni u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini, načelno mogli biti osnova za prigovor u ovom slučaju. Kao što to tužitelj pravilno ističe, žalbeno vijeće to je stoga trebalo uzeti u obzir prilikom svoje ocjene, što je ipak odbilo učiniti samo zato što je prijelazno razdoblje isteklo u trenutku donošenja pobijane odluke (vidjeti točku 22. ove presude).
- 32 U ovom slučaju EUIPO-ovi argumenti ne mogu dovesti u pitanje taj zaključak.
- 33 Kao prvo, EUIPO ističe da je u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009 korišten prezent za utvrđivanje ne samo postojanja ranijeg prava (članak 8. stavak 4. točka (a) navedene uredbe) nego i onog prema kojem taj znak svojem nositelju „daje” pravo „zabraniti” uporabu kasnijeg žiga (članak 8. stavak 4. točka (b) iste uredbe). Suprotno EUIPO-ovim tvrdnjama, na temelju same upotrebe indikativa prezenta u odredbi ne može se izvesti nikakav zaključak u pogledu njezina tumačenja.
- 34 Što se tiče teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, valja istaknuti da ta odredba počinje riječima „[N]a temelju prigovora nositelja neregistriranog žiga”. Stoga se ne može isključiti da se prezent koji se kasnije upotrebljava u toj odredbi više odnosi na trenutak podnošenja prigovora, a ne na trenutak donošenja pobijane odluke.
- 35 Kao drugo – u dijelu u kojem EUIPO ustraje na činjenici da pravilo 19. stavak 2. točka (d) Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) zahtijeva da podnositelj prigovora podnese dokaz o stjecanju, trajnom postojanju i opsegu zaštite ranijeg prava u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 i da, u skladu s pravilom 20. stavkom 1. Uredbe br. 2868/95, nepoštovanje tog zahtjeva dovodi do odbijanja prigovora kao neosnovanog – valja primijetiti da se, u skladu s člankom 80. i člankom 82. stavkom 2. točkom (b) Uredbe 2018/625, te postupovne odredbe iz Uredbe br. 2868/95 stvarno primjenjuju u ovom slučaju.
- 36 Međutim, iz teksta pravila 20. stavka 1. Uredbe br. 2868/95 proizlazi da taj dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite ranijeg prava treba podnijeti prije isteka roka iz pravila 19. stavka 1. navedene uredbe. Međutim, iz EUIPO-ova upravnog spisa proizlazi da je u ovom slučaju taj rok određen za 2. kolovoza 2016. i da je produljen samo jednom do 2. listopada 2016., dakle na datum koji je znatno prethodio stupanju na snagu Sporazuma o povlačenju i isteku prijelaznog razdoblja.
- 37 Stoga valja utvrditi da se, barem u ovom slučaju, odredbe Uredbe br. 2868/95 na koje se poziva EUIPO protive njegovoj tezi prema kojoj je relevantan datum za postojanje ranijih prava u ovom slučaju datum donošenja pobijane odluke.
- 38 Kao treće, budući da EUIPO upućuje na činjenicu da, u skladu s člankom 42. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, prigovor koji se temelji na ranijem žigu treba odbaciti ako podnositelj prigovora nije stvarno rabio taj žig, najprije valja istaknuti da ispitivanje prigovora ne podrazumijeva sustavno ispitivanje stvarne uporabe ranijeg žiga. Naime, iz članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, na koji upućuje njezin članak 42. stavak 3., nedvojbeno proizlazi da je podnositelj prigovora samo na zahtjev podnositelja prijave dužan dokazati da je stvarno rabio raniji žig na koji se poziva u prigovoru na zatraženu registraciju. EUIPO ne može ispitati taj aspekt na vlastitu inicijativu.

- 39 U svakom slučaju, valja utvrditi da se članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, u verziji koja se primjenjuje u ovom slučaju (vidjeti točku 18. ove presude), poziva na petogodišnje razdoblje koje je prethodilo objavi prijave žiga Europske unije, a ne na razdoblje koje završava na datum kada EUIPO donese svoju konačnu odluku o prigovoru. Ta odredba stoga ne podupire EUIPO-ovu tezu prema kojoj je relevantan potonji datum.
- 40 Kao četvrto, što se tiče različitih upućivanja na odredbe i sudsku praksu u pogledu zahtjevâ za proglašenje ništavosti, Opći sud već je mogao istaknuti da oni nisu nužno relevantni u okviru spora koji se odnosi na postupak povodom prigovora (vidjeti u tom smislu presudu od 6. listopada 2021., Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice), T-342/20, u žalbenom postupku, EU:T:2021:651, t. 22.).
- 41 Kao peto, budući da EUIPO u biti smatra da od kraja prijelaznog razdoblja ne može doći do sukoba između žiga za koji je podnesena prijava i ranijih neregistriranih žigova, pod uvjetom da se oni upotrebljavaju u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini, on ne poštuje činjenicu da je, u skladu s člankom 51. Uredbe 2017/1001, žig za koji je podnesena prijava registriran kada je, u slučaju prigovora, postupak okončan, osobito odbacivanjem prigovora. Iz članka 52. Uredbe 2017/1001 izričito proizlazi da registracija vrijedi od datuma podnošenja prijave, a ne samo od konačnog odbacivanja eventualnog prigovora.
- 42 Iz toga slijedi da, čak i pod pretpostavkom da nakon kraja prijelaznog razdoblja više ne može doći do sukoba između predmetnih žigova, ostaje činjenica da bi, u slučaju registracije žiga za koji je podnesena prijava, takav sukob ipak mogao postojati u razdoblju između datuma podnošenja prijave žiga Europske unije i isteka prijelaznog razdoblja, odnosno u ovom slučaju u razdoblju od 30. lipnja 2015. (vidjeti točku 1. ove presude) do 31. prosinca 2020. (vidjeti točku 24. ove presude), drugim riječima, u razdoblju od pet i pol godina. Međutim, teško je razumjeti zašto bi tužitelju trebalo uskratiti zaštitu njegovih ranijih neregistriranih žigova koji se upotrebljavaju u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom tog razdoblja, osobito u pogledu moguće uporabe žiga za koji je podnesena prijava za registraciju za koju se smatra da je u suprotnosti s prvonavedenima. Slijedom toga, valja također priznati da tužitelj ima legitiman interes za uspjeh svojeg prigovora kad je riječ o tom razdoblju.
- 43 Nasuprot tomu, druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem mogla je podnijeti novu prijavu za registraciju žiga za koji je podnesena prijava nakon isteka prijelaznog razdoblja, koja ni u kojem slučaju ne bi bila u suprotnosti s ranijim neregistriranim žigovima ako bi se upotrebljavali u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini.
- 44 Kao šesto, također treba odbiti EUIPO-ov argument koji se temelji na tome da, na temelju članka 139. Uredbe 2017/1001, podnositelj prijave može svoju prijavu žiga Europske unije pretvoriti u nacionalne prijave žigova u svim državama članicama Unije, osobito ako je ta prva prijava odbijena na temelju predmetnog prigovora, istodobno čuvajući datum podnošenja. Prema EUIPO-ovu mišljenju, podnositelj prijave tako može ostvariti zaštitu istog žiga na istom državnom području na složen i skup način, dok prepreka registraciji više ne postoji u Uniji.
- 45 S jedne strane, takva razmatranja načelno vrijede za svaki postupak povodom prigovora (vidjeti u tom smislu presudu od 6. listopada 2021., Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice, T-342/20, u žalbenom postupku, EU:T:2021:651, t. 26.). S druge strane, budući da sam EUIPO pravilno ističe da, na temelju članka 139. stavka 3. Uredbe 2017/1001, prijava nacionalnog žiga proizišla iz pretvaranja prijave žiga Europske unije u dotičnoj državi članici ima datum



podnošenja te potonje prijave, valja ponovno utvrditi da bi mogao postojati sukob tijekom razdoblja između datuma podnošenja prijave žiga Europske unije i isteka prijelaznog razdoblja (vidjeti točku 42. ove presude).

- 46 Stoga nijedan od EUIPO-ovih argumenata ne može potkrijepiti njegovo stajalište prema kojem je datum donošenja pobijane odluke, koji je jedini element u ovom slučaju nastao nakon isteka prijelaznog razdoblja, bio relevantan datum za rješavanje ovog spora. Stoga valja prihvatiti jedini tužbeni razlog i poništiti pobijanu odluku u skladu s prvim dijelom tužiteljeva tužbenog zahtjeva.
- 47 Drugim dijelom svojeg tužbenog zahtjeva tužitelj zahtijeva da Opći sud odbije registraciju žiga za koji je podnesena prijava, što treba shvatiti kao zahtjev da Opći sud donese odluku koju je, prema tužiteljevu mišljenju, EUIPO trebao donijeti i, slijedom toga, kao zahtjev za izmjenom na temelju članka 72. stavka 3. Uredbe 2017/1001. U tom pogledu, iako ovlast izmjene koja mu je priznata ne daje Općem sudu ovlast da vlastitom ocjenom zamijeni ocjenu žalbenog vijeća ni da provede ocjenu o kojoj se žalbeno vijeće još nije izjasnilo, ta ovlast treba se izvršiti u situacijama u kojima Opći sud, nakon nadzora izvršene ocjene žalbenog vijeća, na temelju već utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata može donijeti odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., *Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.*).
- 48 Međutim, u ovom slučaju žalbeno vijeće ograničilo se na poricanje relevantnosti ranijih neregistriranih žigova u mjeri u kojoj su se upotrebljavali u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini (vidjeti točke 22. i 31. ove presude). Ono nije provelo nikakvu ocjenu osnovanosti razloga za prigovor predviđenog člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009, koji se temelji na tim žigovima, tako da nije na Općem sudu da provede tu istu ocjenu u okviru ispitivanja zahtjeva za izmjenu navedene odluke. Drugi dio tužiteljeva tužbenog zahtjeva stoga treba odbiti.
- 49 Osim toga, u okviru tužbe podnesene sudu Unije protiv odluke žalbenog vijeća EUIPO-a potonji je, u skladu s člankom 72. stavkom 6. Uredbe 2017/1001, obvezan poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje presude suda Unije. Stoga je na EUIPO-u da odluči o posljedicama izreke i obrazloženja presuda suda Unije (vidjeti presudu od 31. siječnja 2019., *Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, neobjavljenu, EU:T:2019:45, t. 81.* i navedenu sudsku praksu). Stoga, u dijelu u kojem tužitelj trećim dijelom tužbenog zahtjeva i podredno zahtijeva da Opći sud vrati predmet EUIPO-u radi preispitivanja, valja utvrditi da takav dio tužbenog zahtjeva nema vlastiti predmet jer je samo posljedica prvog dijela tužbenog zahtjeva, koji se odnosi na poništenje pobijane odluke.

### **Troškovi**

- 50 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da EUIPO u bitnome nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova, u skladu s tužiteljevim zahtjevom.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 10. veljače 2021. (predmet R 2474/2017-2).**
- 2. U preostalom dijelu tužba se odbija.**
- 3. EUIPO-u se nalaže snošenje troškova.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 16. ožujka 2022.

Potpisi