



Jurisprudentie

Zaak T-281/21

**Nowhere Co. Ltd
tegen**

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 maart 2022

„Uniemerkt – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk APE TEES – Niet-ingeschreven oudere nationale beeldmerken die een aap weergeven – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EU) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off) – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom”

1. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Relevante datum voor het onderzoek van een relatieve weigeringsgrond – Datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag – Terugtrekking van de betrokken lidstaat uit de Unie – Geen invloed*
(Art. 50 VEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8; Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, art. 126 en 127)

(zie punten 28-30)

2. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Oppositie die is gebaseerd op een in het Verenigd Koninkrijk beschermd merk – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Invloed – Beslissing van de kamer van beroep na de overgangperiode – Voortbestaan van het procesbelang voor de periode tussen de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag en het verstrijken van de overgangperiode*
(Art. 50 VEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, en 42, leden 2 en 3; verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 51 en 52; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 1, en 20, lid 1; Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, art. 126 en 127)

(zie punten 34, 36-39, 41-43, 45, 46)

3. *Uniemerik – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht om de bestreden beslissing te wijzigen – Grenzen*
(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72, lid 3)

(zie punt 47)

Samenvatting

Junguo Ye heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) verzocht om inschrijving van het Uniebeeldmerk APE TEES voor verschillende waren en diensten. Nowhere Co. Ltd heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk. Zij betoogt dat zij krachtens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kan opkomen tegen het gebruik van het aangevraagde merk op grond van drie niet-ingeschreven oudere beeldmerken die in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt.

Bij beslissing van 10 februari 2021 heeft de kamer van beroep van het EUIPO de oppositie afgewezen, omdat Nowhere Co. na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en na het verstrijken van de in het terugtrekkingsakkoord¹ vastgestelde overgangperiode geen aanspraak meer kon maken op de regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off) krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk. De kamer van beroep was ten eerste van mening dat de relevante datum voor de vaststelling van het bestaan van de oudere rechten de datum was waarop zij haar beslissing heeft genomen, wat in dit geval na het verstrijken van de overgangperiode was. Ten tweede kan vanaf het einde van de overgangperiode geen enkel conflict tussen het aangevraagde merk en de niet-ingeschreven oudere merken ontstaan voor zover die oudere merken in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt.

Het Gerecht vernietigt de beslissing van de kamer van beroep. Het is van mening dat Nowhere Co. voor de periode tussen de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en het verstrijken van de overgangperiode een rechtmatig belang heeft bij het slagen van haar oppositie, ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het einde van de overgangperiode.

Beoordeling door het Gerecht

Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat de vraag of er sprake is van een relatieve weigeringsgrond, moet worden beoordeeld op het tijdstip van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie werd ingesteld. In dit verband is de omstandigheid dat een oppositie krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009² is gebaseerd op niet-ingeschreven oudere merken die in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en op de in het recht van het Verenigd Koninkrijk neergelegde regeling inzake

¹ Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7).

² Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerik (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt dat na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke Unierecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat: a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de Uniemerkaanvraag ingeroepen recht van voorrang; b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

misbruik van een benaming, irrelevant voor een oppositie tegen een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt die is ingediend vóór de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord en het verstrijken van de overgangperiode.

Wat de stelling van het EUIPO betreft dat de relevante datum voor de vaststelling van het bestaan van de oudere rechten in dit geval de datum is waarop de kamer van beroep haar beslissing heeft genomen, merkt het Gerecht in de eerste plaats op dat uit het gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 op zich geen enkele conclusie kan worden getrokken met betrekking tot de uitlegging ervan. Aangezien deze bepaling begint met de woorden „[n]a oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk”, kan niet worden uitgesloten dat de daarna in die bepaling gebruikte tegenwoordige tijd betrekking heeft op het tijdstip waarop de oppositie is ingesteld en niet op het tijdstip waarop de kamer van beroep haar beslissing heeft vastgesteld.

In de tweede plaats benadrukt het Gerecht dat de termijn, vóór het verstrijken waarvan het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere recht moest worden overgelegd, door het EUIPO was vastgesteld op een datum vóór de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord en het verstrijken van de overgangperiode. Bovendien verwijst artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat voorziet in een verplichting voor de opposant om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen, naar de vijf jaar vóór de publicatie van de Uniemerkaanvraag en niet naar de periode die eindigt op de datum waarop het EUIPO zijn eindbeslissing over de oppositie neemt.

In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat zelfs indien wordt aangenomen dat na het einde van de overgangperiode geen conflict tussen de betrokken merken meer kan ontstaan, dit niet wegneemt dat bij inschrijving van het aangevraagde merk een dergelijk conflict toch had kunnen bestaan in de periode tussen de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en het verstrijken van de overgangperiode. Aldus heeft Nowhere Co. een rechtmatig belang bij het slagen van haar oppositie wat deze periode betreft. Ye had daarentegen vanaf het verstrijken van de overgangperiode een nieuwe aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk kunnen indienen, die niet meer in conflict zou zijn gekomen met de niet-ingeschreven oudere merken voor zover deze in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk waren gebruikt.

Bijgevolg oordeelt het Gerecht dat geen van de door het EUIPO aangevoerde argumenten steun kan bieden aan zijn standpunt dat de datum van vaststelling van de beslissing van de kamer van beroep – in deze zaak het enige element dat na het verstrijken van de overgangperiode plaatsvond – de relevante datum was voor de beslechting van dit geding.