



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 16 marca 2022 r.\*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu –  
Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego APE TEES –  
Wcześniejsze niezarejestrowane graficzne krajowe znaki towarowe przedstawiające małpę –  
Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009  
[obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Istniejące w systemie common law  
powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) – Umowa  
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i z Euratomu

W sprawie T-281/21

**Nowhere Co. Ltd**, z siedzibą w Tokio (Japonia), którą reprezentował adwokat R. Kunze,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, który reprezentował  
D. Hanf, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO był

**Junguo Ye**, zamieszkały w Elche (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 lutego 2021 r.  
(sprawa R 2474/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Nowhere Co.  
a Junguo Ye,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: G. De Baere, prezes, V. Kreuschitz (sprawozdawca) i G. Steinfatt, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 maja 2021 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 lipca 2021 r.,

\* Język postępowania: angielski.

uwzględnivszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanovivszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następvjący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 30 czerwca 2015 r. Junguo Ye dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następvjące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 3, 9, 14, 18, 25 i 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 234/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
- 5 W dniu 8 marca 2016 r. skarżąca, Nowhere Co. Ltd, wniosła, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wymienionych w pkt 3 powyżej.

- 6 Sprzeciw opierał się w szczególności na następujących trzech wcześniejszych niezarejestrowanych graficznych znakach towarowych, używanych między innymi w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie:



- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu, w odniesieniu do wcześniejszych niezarejestrowanych znaków towarowych, powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001).
- 8 W dniu 20 września 2017 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.
- 9 W dniu 17 listopada 2017 r. skarżąca, działając na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 10 Decyzją z dnia 8 października 2018 r. (zwaną dalej „pierwszą decyzją Izby Odwoławczej”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie.
- 11 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 7 stycznia 2019 r. skarżąca złożyła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji Izby Odwoławczej.
- 12 Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. sprawozdawca Izby Odwoławczej poinformował strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, że zamierza ona uchylić swoją pierwszą decyzję.
- 13 Decyzją z dnia 17 lipca 2019 r. [sprawa R 2474/2017-2 (REV)] Druga Izba Odwoławcza uchylili swoją pierwszą decyzję, zgodnie z art. 103 rozporządzenia 2017/1001 i art. 70 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1) ze względu na oczywisty błąd, który można przypisać EUIPO.
- 14 Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r., Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, niepublikowanym, EU:T:2019:907), Sąd stwierdził, że należy umorzyć postępowanie w przedmiocie skargi na pierwszą decyzję Izby Odwoławczej wniesionej przez skarżącą pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 7 stycznia 2019 r.
- 15 Decyzją z dnia 10 lutego 2021 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W szczególności, jeśli chodzi o sprzeciw oparty na wcześniejszych niezarejestrowanych znakach towarowych, uznała ona, że po wycofaniu się Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i po upływie okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r., skarżąca nie mogła już powoływać się na istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (pkt 24–27 zaskarżonej decyzji).

### **Żądania stron**

- 16 Skarżąca wnosi do Sądu o:
  - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego;
  - ewentualnie, przekazanie sprawy do EUIPO do ponownego rozpatrzenia;
  - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 17 EUIPO wnosi do Sądu o:
  - oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej poniesionymi przez EUIPO kosztami postępowania.

## Co do prawa

- 18 Z uwagi na datę dokonania rozpatrywanego zgłoszenia do rejestracji, czyli 30 czerwca 2015 r. (zob. pkt 1 powyżej), która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia mającego zastosowanie prawa materialnego, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy podlegają przepisom materialnoprawnym rozporządzenia nr 207/2009 w ich brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 maja 2014 r., *Bimbo/OHIM*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 12; z dnia 18 czerwca 2020 r., *Primart/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, pkt 2 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 19 W konsekwencji, w niniejszej sprawie, w odniesieniu do przepisów materialnoprawnych, odniesienia do rozporządzenia 2017/1001 poczynione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oraz przez strony, należy rozumieć jako dotyczące mających identyczną treść przepisów rozporządzenia nr 207/2009.
- 20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
- 21 Ponadto z pkt 2 i 7 skargi wynika, że skarżąca podważa zaskarżoną decyzję jedynie w zakresie, w jakim w tej decyzji Izba Odwoławcza utrzymała w mocy oddalenie sprzeciwu – a następnie oddaliła odwołanie – w zakresie, w jakim oparła się ona na wcześniejszych niezarejestrowanych znakach towarowych, i to tylko w zakresie, w jakim były one używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie.
- 22 W pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem w istocie, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i po upływie okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. prawa, które mogą istnieć w Zjednoczonym Królestwie, nie stanowiły już podstawy dla celów postępowania w sprawie sprzeciwu, opartego w szczególności na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. W pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie może zatem powoływać się na istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Z pkt 27 zaskarżonej decyzji wynika, że jeśli chodzi o prawa, które mogą istnieć w Zjednoczonym Królestwie, a wśród nich w szczególności prawa oparte na wcześniejszych niezarejestrowanych znakach towarowych oraz na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza utrzymała w mocy oddalenie sprzeciwu z tego tylko powodu.
- 23 O ile skarżąca podnosi w istocie, że datą właściwą dla ustalenia istnienia wcześniejszego prawa, na które powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, jest data dokonania zgłoszenia do rejestracji, o tyle EUIPO uważa, że takie wcześniejsze prawo musi istnieć nie tylko w tej dacie, ale również w dniu, w którym EUIPO wydaje ostateczną decyzję w przedmiocie sprzeciwu, czyli w niniejszym przypadku w dniu wydania zaskarżonej decyzji.
- 24 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 7, zwana dalej „umową o wystąpieniu”), zawarta na podstawie art. 50 ust. 2 TUE, weszła w życie w dniu 1 lutego

2020 r. [zob. zawiadomienie o wejściu w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 189)], tak że zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE prawo Unii przestało być od tego dnia stosowane w Zjednoczonym Królestwie (zob. także motyw czwarty umowy o wystąpieniu). Jednakże z art. 126 w związku z art. 127 ust. 1 zdanie pierwsze umowy o wystąpieniu wynika, że o ile nie postanowiono inaczej, prawo Unii było nadal stosowane w Zjednoczonym Królestwie i na jego terytorium w okresie przejściowym rozpoczynającym się w dniu wejścia w życie tej umowy i kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. (zwanym dalej „okresem przejściowym”).

- 25 Ponadto przepisy umowy o wystąpieniu dotyczące własności intelektualnej zawarte w tytule IV w części trzeciej umowy o wystąpieniu (art. 54–61) milczą w kwestii sprzeciwu wniesionego przed wejściem w życie umowy o wystąpieniu na podstawie wcześniejszego prawa chronionego w Zjednoczonym Królestwie wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, o którą wystąpiono również przed wejściem w życie tej umowy.
- 26 W niniejszej sprawie bezsporne bowiem jest to, że dokonanie zgłoszenia do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego (zob. pkt 1 powyżej), wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego (zob. pkt 5 powyżej), oddalenie tego sprzeciwu przez Wydział Sprzeciwów (zob. pkt 8 powyżej), pierwsza decyzja Izby Odwoławczej (zob. pkt 10 powyżej), decyzja o uchyleniu wspomnianej decyzji Izby Odwoławczej (zob. pkt 13 powyżej) oraz postanowienie stwierdzające, że należy umorzyć postępowanie w przedmiocie skargi wniesionej przez skarżącą na pierwszą decyzję Izby Odwoławczej (zob. pkt 14 powyżej) miały miejsce przed wejściem w życie umowy o wystąpieniu, a więc, w każdym razie przed końcem okresu przejściowego.
- 27 Analiza akt administracyjnych EUIPO wskazuje, że nie zawierają one żadnego dokumentu pochodzącego z okresu prawie 18 miesięcy, który upłynął między doręczeniem decyzji o uchyleniu stronom postępowania przed Izbą Odwoławczą w dniu 22 sierpnia 2019 r., a wydaniem zaskarżonej decyzji w dniu 10 lutego 2021 r. Okazuje się zatem, że jedynym dokumentem istotnym dla niniejszej sprawy po wejściu w życie umowy o wystąpieniu i w istocie po zakończeniu okresu przejściowego, jest zaskarżona decyzja.
- 28 W tym względzie, podobnie jak w przypadku orzecznictwa Trybunału, z którego wynika zasadniczo, że to data zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, wobec której wniesiono sprzeciw, jest rozstrzygająca dla celów określenia właściwego prawa materialnego (zob. pkt 18 powyżej), z utrwalonego już orzecznictwa wynika również, że istnienie względnej podstawy odmowy rejestracji należy badać w chwili dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji, wobec której wniesiono sprzeciw [wyroki: z dnia 30 stycznia 2020 r., Grupa Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, pkt 19; z dnia 23 września 2020 r., Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, pkt 34; z dnia 1 września 2021 r., Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, niepublikowany, odwołanie w toku, EU:T:2021:530, pkt 118; z dnia 1 grudnia 2021 r., Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, niepublikowany, EU:T:2021:842, pkt 58].
- 29 Okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy mógłby utracić status znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim w dacie po dokonaniu zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji, w szczególności w następstwie ewentualnego wystąpienia danego państwa członkowskiego z Unii Europejskiej, jest co do zasady nieistotna dla wyniku

postępowania w przedmiocie sprzeciwu (wyroki: z dnia 30 stycznia 2020 r., BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, pkt 19; z dnia 23 września 2020 r., MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, pkt 35; z dnia 1 grudnia 2021 r., ZARA, T-467/20, niepublikowany, EU:T:2021:842, pkt 59).

- 30 W konsekwencji okoliczność, że sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 opiera się na wcześniejszych niezarejestrowanych znakach towarowych używanych w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie oraz na przewidzianym w prawie Zjednoczonego Królestwa prawie dotyczącym bezprawnego używania nazwy, jest bez znaczenia dla sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego dokonanego przed wejściem w życie umowy o wystąpieniu i wygaśnięciem okresu przejściowego (zob. podobnie wyrok z dnia 1 września 2021 r., GT RACING, T-463/20, niepublikowany, odwołanie w toku, EU:T:2021:530, pkt 119, 120).
- 31 Ponieważ zgłoszenie do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego zostało dokonane przed upływem okresu przejściowego, a wręcz przed wejściem w życie umowy o wystąpieniu (zob. pkt 1, 26 powyżej), należy stwierdzić, że wcześniejsze niezarejestrowane znaki towarowe, w zakresie, w jakim były używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie, mogły co do zasady stanowić podstawę sprzeciwu w niniejszej sprawie. Jak słusznie podnosi skarżąca, Izba Odwoławcza powinna była zatem wziąć je pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czego jednak nie uczyniła z tego tylko powodu, że okres przejściowy upłynął w chwili wydania zaskarżonej decyzji (zob. pkt 22 powyżej).
- 32 W niniejszym wypadku argumenty podniesione przez EUIPO nie mogą podważyć tego wniosku.
- 33 Po pierwsze, EUIPO podnosi, że art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 posługuje się czasem terażniejszym w celu wykazania nie tylko wymogu wcześniejszego prawa [art. 8 ust. 4 lit. a) wspomnianego rozporządzenia], lecz również wymogu, zgodnie z którym oznaczenie to „daje” właścicielowi prawo do „zakazania” używania późniejszego znaku towarowego [art. 8 ust. 4 lit. b) tego rozporządzenia].
- 34 Wbrew temu, co twierdzi EUIPO, samo użycie trybu oznajmującego czasu terażniejszego w przepisie nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków co do jego wykładni. Co się tyczy brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że przepis ten rozpoczyna się od słów „[w] przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego”. Nie można zatem wykluczyć, że czas terażniejszy użyty później w tym przepisie odnosi się raczej do momentu wniesienia sprzeciwu, a nie do momentu wydania zaskarżonej decyzji.
- 35 Po drugie, w zakresie, w jakim EUIPO kładzie nacisk na fakt, że zasada 19 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) wymaga, by wnoszący sprzeciw przedstawił dowód uzyskania, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, oraz że zgodnie z zasadą 20 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 niespełnienie tego wymogu powoduje odrzucenie sprzeciwu jako bezzasadnego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 80 i art. 82 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2018/625, te przepisy proceduralne rozporządzenia nr 2868/95 rzeczywiście znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie.
- 36 Jednakże z brzmienia zasady 20 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 wynika, że ten dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego prawa należy przedstawić przed upływem terminu, o którym mowa w zasadzie 19 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Tymczasem z akt

administracyjnych EUIPO wynika, że w niniejszej sprawie termin ten został wyznaczony na dzień 2 sierpnia 2016 r. i przedłużony jednorazowo do dnia 2 października 2016 r., a zatem w dacie znacznie wcześniejszej niż data wejścia w życie umowy o wystąpieniu i data upływu okresu przejściowego.

- 37 Należy zatem stwierdzić, że przynajmniej w niniejszym przypadku przepisy rozporządzenia nr 2868/95, na które powołuje się EUIPO, stoją na przeszkodzie jego tezie, zgodnie z którą datą właściwą dla istnienia praw wcześniejszych w niniejszej sprawie jest data wydania zaskarżonej decyzji.
- 38 Po trzecie, w zakresie, w jakim EUIPO odsyła do faktu, że zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw oparty na wcześniejszym znaku towarowym musi zostać oddalony, jeżeli wnoszący sprzeciw rzeczywiście nie używał tego znaku, należy przede wszystkim podkreślić, że rozpatrzenie sprzeciwu nie wymaga systematycznego badania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Z art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, do którego odsyła art. 42 ust. 3 tego rozporządzenia, wynika bowiem w sposób jednoznaczny, że wnoszący sprzeciw jest zobowiązany wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, na który powołał się w sprzeciwie wobec zgłaszanej rejestracji, wyłącznie na wniosek zgłaszającego. EUIPO nie może badać tego aspektu z własnej inicjatywy.
- 39 W każdym razie należy stwierdzić, że art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie (zob. pkt 18 powyżej), odnosi się do pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia unijnego znaku towarowego, a nie do okresu kończącego się w dniu, w którym EUIPO wydaje ostateczną decyzję w sprawie sprzeciwu. Przepis ten nie stanowi zatem również poparcia dla tezy EUIPO, zgodnie z którą istotna jest ta ostatnia data.
- 40 Po czwarte, jeśli chodzi o różne odesłania do przepisów i orzecznictwa dotyczącego wniosków o unieważnienie prawa do znaku, Sąd miał już okazję podkreślić, że niekoniecznie są one istotne w ramach sporu dotyczącego postępowania w sprawie sprzeciwu [zob. podobnie wyrok z dnia 6 października 2021 r., Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, odwołanie w toku, EU:T:2021:651, pkt 22].
- 41 Po piąte, w zakresie, w jakim EUIPO uważa w istocie, że od końca okresu przejściowego nie może wystąpić żaden konflikt między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi niezarejestrowanymi znakami towarowymi, o ile są one używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie, nie uwzględnia on faktu, że zgodnie z art. 51 rozporządzenia 2017/1001 zgłoszony znak towarowy zamieszcza się w rejestrze, gdy wniesiony sprzeciw został ostatecznie rozstrzygnięty, w szczególności poprzez odrzucenie sprzeciwu. Z art. 52 rozporządzenia 2017/1001 wyraźnie wynika, że rejestracja obowiązuje od daty dokonania zgłoszenia, a nie dopiero od dnia ostatecznego odrzucenia ewentualnego sprzeciwu.
- 42 Wynika z tego, że nawet przy założeniu, iż po zakończeniu okresu przejściowego, konflikt między rozpatrywanymi znakami towarowymi nie mógłby już wystąpić, nie zmienia to faktu, że w przypadku rejestracji zgłoszonego znaku towarowego taki konflikt mógłby jednak istnieć w okresie między datą dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego a upływem okresu przejściowego, czyli w niniejszym przypadku, w okresie od dnia 30 czerwca 2015 r. (zob. pkt 1 powyżej) do dnia 31 grudnia 2020 r. (zob. pkt 24 powyżej), czyli przez okres pięciu i pół roku. Tymczasem trudno jest zrozumieć, dlaczego skarżącej miałyby nie zostać przyznana ochrona jej wcześniejszych niezarejestrowanych znaków towarowych używanych w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie również w tym okresie, w szczególności, w odniesieniu do



potencjalnego używania zgłoszonego znaku towarowego, który według niej pozostaje w konflikcie z tymi pierwszymi. W konsekwencji należy również uznać, że uwzględnienie sprzeciwu skarżącej leży w jej uzasadnionym interesie, w odniesieniu do tego okresu.

- 43 Natomiast druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą mogła dokonać nowego zgłoszenia do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego z chwilą upływu okresu przejściowego, który w każdym razie nie byłby już w sprzeczności z wcześniejszymi niezarejestrowanymi znakami towarowymi, o ile były one używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie.
- 44 Po szóste, należy również oddalić argument EUIPO oparty na tym, że na podstawie art. 139 rozporządzenia 2017/1001 zgłaszający będzie w stanie przekształcić swoje zgłoszenie unijnego znaku towarowego na zgłoszenia krajowych znaków towarowych we wszystkich państwach członkowskich Unii, w szczególności w sytuacji odrzucenia pierwszego zgłoszenia na podstawie rozpatrywanego sprzeciwu, przy jednoczesnym zachowaniu daty dokonania zgłoszenia. Zdaniem EUIPO zgłaszający mógłby zatem uzyskać ochronę tego samego znaku towarowego na tym samym terytorium w sposób uciążliwy i kosztowny, podczas gdy przeszkoda w rejestracji nie istniałaby już w Unii.
- 45 Z jednej strony, takie względy mają zastosowanie w zasadzie do wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu (zob. podobnie wyrok z dnia 6 października 2021 r., *Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice*, T-342/20, odwołanie w toku, EU:T:2021:651, pkt 26). Z drugiej strony, zważywszy, że samo EUIPO słusznie podkreśla, iż na podstawie art. 139 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 zgłoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji zgłoszenia unijnego znaku towarowego korzysta, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego z daty dokonania tego ostatniego zgłoszenia, należy ponownie stwierdzić, że konflikt mógł zatem istnieć w okresie między datą dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego a upływem okresu przejściowego (zob. pkt 42 powyżej).
- 46 W konsekwencji żaden z argumentów wysuniętych przez EUIPO nie może stanowić poparcia dla jego stanowiska, zgodnie z którym data wydania zaskarżonej decyzji, będąca jedyną okolicznością w niniejszej sprawie, która nastąpiła po upływie okresu przejściowego, jest właściwą datą dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Należy zatem uwzględnić jedyny zarzut i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, zgodnie z żądaniem pierwszym skarżącej.
- 47 W drugim żądaniu skarżąca wnosi do Sądu o odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, co należy rozumieć jako żądanie zmierzające do tego, by Sąd wydał decyzję, która zdaniem skarżącej powinna zostać wydana przez EUIPO, czyli jako żądanie zmiany decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. W tym względzie, jeśli przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska, wykonanie tej kompetencji powinno ograniczyć się do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego jest w stanie określić, jaką decyzję powinna wydać izba odwoławcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., *Edwin/OHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).
- 48 Tymczasem w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza ograniczyła się do zanegowania znaczenia wcześniejszych niezarejestrowanych znaków towarowych w zakresie, w jakim były one używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie (zob. pkt 22, 31 powyżej). Nie dokonała ona żadnej oceny zasadności podstawy sprzeciwu przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia

nr 207/2009, opartej na tych znakach towarowych, wobec czego do Sądu nie należy dokonanie tej oceny w ramach rozpatrywania żądania zmiany wspomnianej decyzji. W konsekwencji należy zatem oddalić żądanie drugie skarżącej.

- 49 Ponadto w ramach skargi wniesionej do sądu Unii na decyzję izby odwoławczej EUIPO, izba odwoławcza EUIPO jest zobowiązana, zgodnie z art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. EUIPO jest zatem zobowiązane do wyciągnięcia konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyroków sądu Unii. [zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, niepublikowany, EU:T:2019:45, pkt 81 i przytoczone tam orzecznictwo]. W konsekwencji w zakresie, w jakim skarżąca wnosi w żądaniu trzecim i tytułem ewentualnym o przekazanie sprawy do EUIPO do ponownego rozpatrzenia, należy stwierdzić, że takie żądanie jest pozbawione własnego celu, ponieważ jest ono jedynie konsekwencją żądania pierwszego, zmierzającego do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

### **W przedmiocie kosztów**

- 50 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania zgodnie z żądaniem skarżącej.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 lutego 2021 r. (sprawa R 2474/2017-2).**
- 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**
- 3) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2022 r.

Podpisy