



Zbiór Orzeczeń

Sprawa T-281/21

**Nowhere Co. Ltd
przeciwko**

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

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

1. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego –
Względne podstawy odmowy rejestracji – Data właściwa do zbadania względnej podstawy
odmowy rejestracji – Data dokonania zgłoszenia do rejestracji – Wystąpienie odnośnego
państwa członkowskiego z Unii – Brak wpływu
(art. 50 TUE; rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8; Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej, art. 126, 127)*

(zob. pkt 28–30)

2. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego –
Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku
towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Sprzeciw oparty na
znaku towarowym chronionym w Zjednoczonym Królestwie – Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z Unii – Wpływ – Decyzja izby odwoławczej wydana po okresie przejściowym –
Zachowanie interesu prawnego w okresie między datą dokonania zgłoszenia do rejestracji
a upływem okresu przejściowego
(art. 50 TUE; rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 42 ust. 2, 3; rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001, art. 51, 52; rozporządzenie Komisji
nr 2868/95, art. 1 zasada 19 ust. 1, zasada 20 ust. 1; Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej, art. 126, 127)*

(zob. pkt 34, 36–39, 41–43, 45, 46)

3. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji – Granice (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 72 ust. 3)*

(zob. pkt 47)

Streszczenie

Junguo Ye dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego APE TEES dla różnych towarów i usług. Nowhere Co. Ltd wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego na podstawie trzech wcześniejszych niezarejestrowanych graficznych znaków towarowych, używanych w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie, które na mocy prawa obowiązującego w tym kraju pozwalają jej na zabronienie używania zgłoszonego znaku towarowego.

Decyzją z dnia 10 lutego 2021 r. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła sprzeciw ze względu na to, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i po upływie okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu¹, Nowhere Co. 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. Uznała ona, po pierwsze, że datą właściwą dla istnienia praw wcześniejszych jest data wydania zaskarżonej decyzji, co w niniejszym przypadku nastąpiło po upływie okresu przejściowego. Po drugie, począwszy 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.

Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO. Uznał on, że pomimo wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończenia okresu przejściowego Nowhere Co. ma uzasadniony interes w uwzględnieniu sprzeciwu w odniesieniu do okresu między datą dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego a upływem okresu przejściowego.

Ocena Sądu

Na wstępie Sąd przypomniał, że istnienie względnej podstawy odmowy rejestracji należy oceniać w chwili dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, przeciwko któremu wniesiono sprzeciw. W tym względzie okoliczność, że sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009² 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.

¹ Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 7).

² Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, stanowi w art. 8 ust. 4, że w przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim, na podstawie ustawodawstwa Unii lub prawa państwa członkowskiego regulującego taki znak: a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego; b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego.

Co się tyczy tezy EUIPO, zgodnie z którą datą właściwą dla istnienia praw wcześniejszych w niniejszej sprawie jest data wydania zaskarżonej decyzji, Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, że samo użycie trybu oznajmującego czasu terażniejszego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków co do jego wykładni. Ponieważ przepis ten rozpoczyna się od słów „[w] przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego”, nie można wykluczyć, że czas terażniejszy użyty później w tym przepisie odnosi się raczej do momentu wniesienia sprzeciwu, a nie do momentu wydania zaskarżonej decyzji.

W drugiej kolejności Sąd podkreślił, że termin, przed upływem którego należało przedstawić dowód uzyskania, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego prawa, został wyznaczony przez EUIPO na datę przed wejściem w życie umowy o wystąpieniu i datę upływu okresu przejściowego. Ponadto art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który nakłada na wnoszącego sprzeciw obowiązek wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, odnosi się do pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia unijnego znaku towarowego, a nie do okresu kończącego się w dniu wydania przez EUIPO ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu.

W trzeciej kolejności Sąd stwierdził, 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. W ten sposób przyznał on, że Nowhere Co. ma uzasadniony interes w uwzględnieniu jej sprzeciwu w odniesieniu do tego okresu. Ye mógł natomiast 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.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że 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.