



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia)

16 martie 2022 \*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative APE TEES – Mărci naționale figurative anterioare neînregistrate care reprezintă o maimuță – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off) – Acordul de retragere al Regatului Unit din Uniune și din Euratom”

În cauza T-281/21,

**Nowhere Co. Ltd**, cu sediul în Tokyo (Japonia), reprezentată de R. Kunze, avocat,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de D. Hanf, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura în fața camerei de recurs a EUIPO fiind

**Junguo Ye**, cu domiciliul în Elche (Spania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 10 februarie 2021 (cauza R 2474/2017-2) referitoare la o procedură de opoziție între Nowhere Co. și domnul Ye,

TRIBUNALUL (Camera a treia),

compus din domnul G. De Baere, președinte, domnul V. Kreuschitz (raportor) și doamna G. Steinfatt, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 21 mai 2021,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 30 iulie 2021,

\* Limba de procedură: engleza.

având în vedere că niciuna dintre părțile principale nu a formulat, în termen de trei săptămâni de la comunicarea terminării fazei scrise a procedurii, o cerere de organizare a unei ședințe și întrucât a decis, în temeiul articolului 106 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

pronunță prezenta

## Hotărâre

### Istoricul cauzei

- 1 La 30 iunie 2015, domnul Junguo Ye a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



- 3 Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 3, 9, 14, 18, 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare.
- 4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 234/2015 din 9 decembrie 2015.
- 5 La 8 martie 2016, reclamanta, Nowhere Co. Ltd, a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru ansamblul produselor și serviciilor menționate la punctul 3 de mai sus, în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 46 din Regulamentul 2017/1001).

- 6 Opoziția se întemeia în special pe următoarele trei mărci figurative anterioare neînregistrate, utilizate în comerț, în special în Regatul Unit:



- 7 Motivul invocat în susținerea opoziției în ceea ce privește mărcile anterioare neînregistrate era cel prevăzut la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001].
- 8 La 20 septembrie 2017, divizia de opoziție a admis opoziția.
- 9 La 17 noiembrie 2017, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO, în temeiul articolelor 66-71 din Regulamentul 2017/1001, împotriva deciziei diviziei de opoziție.
- 10 Prin Decizia din 8 octombrie 2018 (denumită în continuare „prima decizie a camerei de recurs”), Camera a doua de recurs a respins calea de atac.

- 11 Prin înscrisul depus la grefa Tribunalului la 7 ianuarie 2019, reclamanta a introdus o acțiune având ca obiect anularea primei decizii a camerei de recurs.
- 12 Prin comunicarea din 29 aprilie 2019, raportorul camerei de recurs a informat părțile la procedura în fața acesteia că intenționa să revoce prima sa decizie.
- 13 Prin Decizia din 17 iulie 2019 [cauza R 2474/2017-2 (REV)], Camera a doua de recurs a revocat prima sa decizie, în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul 2017/1001 și cu articolul 70 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului 2017/1001 și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ca urmare a unei erori vădite imputabile EUIPO.
- 14 Prin Ordonanța din 18 decembrie 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, nepublicată, EU:T:2019:907), Tribunalul a constatat că nu mai era necesar să se pronunțe asupra acțiunii împotriva primei decizii a camerei de recurs, introdusă de reclamantă prin înscrisul depus la grefa Tribunalului la 7 ianuarie 2019.
- 15 Prin Decizia din 10 februarie 2021 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a respins calea de atac. În special, în ceea ce privește opoziția întemeiată pe mărcile anterioare neînregistrate, aceasta a considerat că, după retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și după expirarea perioadei tranzitorii la 31 decembrie 2020, reclamanta nu mai putea revendica regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off) din dreptul Regatului Unit în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 (punctele 24-27 din decizia atacată).

### **Concluziile părților**

- 16 Reclamanta solicită Tribunalului:
  - anularea deciziei atacate;
  - respingerea înregistrării mărcii solicitate;
  - în subsidiar, trimiterea cauzei în fața EUIPO spre reexaminare;
  - obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.
- 17 EUIPO solicită Tribunalului:
  - respingerea acțiunii;
  - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de acesta.

### **În drept**

- 18 Ținând seama de data introducerii cererii de înregistrare în cauză, și anume 30 iunie 2015 (a se vedea punctul 1 de mai sus), care este determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil, situația de fapt din speță este reglementată de dispozițiile materiale ale Regulamentului

nr. 207/2009 în versiunea lor anterioară modificărilor aduse prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO 2015, L 341, p. 21) (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctul 12, și Hotărârea din 18 iunie 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punctul 2 și jurisprudența citată).

- 19 Prin urmare, în speță, în ceea ce privește normele de fond, trebuie să se înțeleagă trimiterile făcute în decizia atacată la Regulamentul 2017/1001 de camera de recurs și de părți ca vizând dispozițiile cu conținut identic ale Regulamentului nr. 207/2009.
- 20 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 21 În plus, din cuprinsul punctelor 2 și 7 din cererea introductivă reiese că reclamanta nu repune în discuție decizia atacată decât în măsura în care, prin aceasta, camera de recurs a confirmat respingerea opoziției – și, prin urmare, a respins calea de atac – în măsura în care era întemeiată pe mărcile anterioare neînregistrate, și aceasta numai în măsura în care acestea erau utilizate în comerț în Regatul Unit.
- 22 Astfel, la punctul 24 din decizia atacată, camera de recurs a considerat în esență că, după retragerea Regatului Unit din Uniune și după expirarea perioadei tranzitorii la 31 decembrie 2020, drepturile care pot exista în Regatul Unit nu mai constituie un temei în cadrul unei proceduri de opoziție întemeiate în special pe articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. La punctul 26 din decizia atacată, camera de recurs a considerat că reclamanta nu poate, așadar, să revendice regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri din dreptul Regatului Unit în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. Din cuprinsul punctului 27 din decizia atacată reiese că, în ceea ce privește drepturile care pot exista în Regatul Unit și, dintre acestea, în special cele întemeiate pe mărcile anterioare neînregistrate și pe articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a confirmat respingerea opoziției numai pentru acest motiv.
- 23 În timp ce reclamanta susține în esență că data relevantă pentru stabilirea existenței unui drept anterior invocat în opoziție la înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene este cea a depunerii cererii de înregistrare, EUIPO consideră că un astfel de drept anterior trebuie să existe nu numai la această dată, ci și la data la care EUIPO pronunță decizia finală cu privire la opoziție, și anume, în speță, la data adoptării deciziei atacate.
- 24 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO 2020, L 29, p. 7, denumit în continuare „Acordul de retragere”), încheiat în temeiul articolului 50 alineatul (2) TUE, a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 [a se vedea Avizul privind intrarea în vigoare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO 2020, L 29, p. 189)], astfel încât, conform articolului 50 alineatul (3) TUE, dreptul Uniunii a încetat să fie aplicabil Regatului Unit din această zi (a se vedea de asemenea al patrulea considerent al Acordului de retragere). Cu toate acestea, din coroborarea articolului 126 cu articolul 127 alineatul (1) prima teză din Acordul de

retragere reiese că, în lipsa unor dispoziții contrare, dreptul Uniunii continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul său într-o perioadă de tranziție care începe la data intrării în vigoare a acordului menționat și care se încheie la 31 decembrie 2020 (perioadă denumită în continuare „perioada de tranziție”).

- 25 În plus, prevederile Acordului de retragere privind proprietatea intelectuală cuprinse în titlul IV din partea a treia a acestuia (articolele 54-61) nu conțin nicio mențiune în ceea ce privește soluționarea unei opoziții formulate înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere în temeiul unui drept anterior protejat în Regatul Unit împotriva înregistrării unei mărci a Uniunii Europene solicitate de asemenea înainte de intrarea în vigoare a acestui acord.
- 26 Astfel, în speță, este cert că depunerea cererii de înregistrare a mărcii solicitate (a se vedea punctul 1 de mai sus), formularea opoziției împotriva înregistrării mărcii solicitate (a se vedea punctul 5 de mai sus), respingerea acestei opoziții de către divizia de opoziție (a se vedea punctul 8 de mai sus), prima decizie a camerei de recurs (a se vedea punctul 10 de mai sus), decizia de revocare a camerei de recurs menționate (a se vedea punctul 13 de mai sus), precum și ordonanța prin care se constată că nu mai este necesară pronunțarea asupra acțiunii introduse de reclamantă împotriva primei decizii a camerei de recurs (a se vedea punctul 14 de mai sus) au intervenit, toate, înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere și, așadar, în orice caz, înainte de finalul perioadei de tranziție.
- 27 O examinare a dosarului administrativ al EUIPO arată că acesta nu conține niciun document care să dateze din perioada de aproape 18 luni care s-a scurs între notificarea deciziei de revocare către părțile la procedura în fața camerei de recurs la 22 august 2019 și adoptarea deciziei atacate la 10 februarie 2021. Reiese, așadar, că singurul element relevant pentru prezenta cauză ulterior intrării în vigoare a Acordului de retragere și, astfel, ulterior sfârșitului perioadei de tranziție este decizia atacată.
- 28 În această privință, după modelul jurisprudenței Curții din care reiese în esență că data determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil este data introducerii cererii de înregistrare a mărcii împotriva căreia s-a formulat opoziție (a se vedea punctul 18 de mai sus), dintr-o jurisprudență deja consacrată reiese că existența unui motiv relativ de refuz trebuie apreciată la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene împotriva căreia s-a formulat opoziția [Hotărârea din 30 ianuarie 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punctul 19, Hotărârea din 23 septembrie 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punctul 34, Hotărârea din 1 septembrie 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, nepublicată, atacată cu recurs, EU:T:2021:530, punctul 118, și Hotărârea din 1 decembrie 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, nepublicată, EU:T:2021:842, punctul 58].
- 29 Împrejurarea că marca anterioară ar putea pierde statutul de marcă înregistrată într-un stat membru la o dată ulterioară celei a depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, în special ca urmare a unei eventuale retrageri a statutului membru în cauză din Uniune, este în principiu lipsită de relevanță pentru soluționarea opoziției (Hotărârea din 30 ianuarie 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punctul 19, Hotărârea din 23 septembrie 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punctul 35, și Hotărârea din 1 decembrie 2021, ZARA, T-467/20, nepublicată, EU:T:2021:842, punctul 59).

- 30 Prin urmare, împrejurarea că o opoziție în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 este întemeiată pe mărci anterioare neînregistrate utilizate în comerț în Regatul Unit și pe dreptul privind utilizarea abuzivă a unei denumiri prevăzut de legislația Regatului Unit este lipsită de relevanță în ceea ce privește o opoziție formulată împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene depuse înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere și de expirarea perioadei de tranziție (se vedea în acest sens Hotărârea din 1 septembrie 2021, GT RACING, T-463/20, nepublicată, atacată cu recurs, EU:T:2021:530, punctele 119 și 120).
- 31 Întrucât cererea de înregistrare a mărcii solicitate a fost depusă înainte de expirarea perioadei de tranziție, chiar înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere (a se vedea punctele 1 și 26 de mai sus), trebuie constatat că mărcile anterioare neînregistrate erau într-adevăr, în principiu, în măsura în care fuseseră utilizate în comerț în Regatul-Unit, de natură să justifice opoziția formulată în speță. Astfel cum susține în mod întemeiat reclamanta, camera de recurs ar fi trebuit, așadar, să țină seama de aceasta în cadrul aprecierii sale, ceea ce a refuzat totuși să facă pentru simplul motiv că perioada de tranziție expirase la momentul adoptării deciziei atacate (a se vedea punctul 22 de mai jos).
- 32 În speță, argumentele invocate de EUIPO nu pot repune în discuție această concluzie.
- 33 În primul rând, EUIPO arată că articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 utilizează prezentul pentru a stabili nu numai cerința unui drept anterior [articolul 8 alineatul (4) litera (a) din regulamentul menționat], ci și pe cea potrivit căreia acest semn „conferă” titularului său dreptul „de a interzice” utilizarea unei mărci mai recente [articolul 8 alineatul (4) litera (b) din același regulament].
- 34 Contrar celor pretinse de EUIPO, simpla utilizare a prezentului indicativului într-o dispoziție nu permite să se deducă nicio concluzie cu privire la interpretarea sa. În ceea ce privește modul de redactare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, este necesar să se arate că această dispoziție începe cu cuvintele „[l]a opoziția titularului unei mărci neînregistrate”. Astfel, nu se poate exclude ca prezentul utilizat ulterior în această dispoziție să se refere mai degrabă la momentul formulării opoziției, iar nu la cel al adoptării deciziei atacate.
- 35 În al doilea rând, în măsura în care EUIPO insistă asupra faptului că norma 19 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1) impune ca persoana care a formulat opoziția să prezinte dovada achiziției, a existenței continue și a domeniului de protecție a dreptului anterior, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, și că, potrivit normei 20 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95, nerespectarea acestei cerințe determină respingerea opoziției ca nefondată, trebuie arătat că, potrivit articolului 80 și articolului 82 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2018/625, aceste dispoziții procedurale ale Regulamentului nr. 2868/95 sunt efectiv aplicabile în speță.
- 36 Cu toate acestea, din modul de redactare a normei 20 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95 reiese că această dovadă a existenței, a valabilității și a domeniului de protecție ale dreptului anterior trebuie prezentată înainte de expirarea termenului prevăzut la norma 19 alineatul (1) din regulamentul menționat. Or, din dosarul administrativ al EUIPO reiese că, în speță, acest termen a

fost stabilit pentru 2 august 2016 și a fost prelungit o singură dată până la 2 octombrie 2016 și, prin urmare, până la o dată cu mult anterioară intrării în vigoare a Acordului de retragere și expirării perioadei de tranziție.

- 37 Prin urmare, trebuie să se constate că, cel puțin în speță, dispozițiile Regulamentului nr. 2868/95 invocate de EUIPO se opun tezei sale potrivit căreia data relevantă pentru existența drepturilor anterioare în speță ar fi cea a adoptării deciziei atacate.
- 38 În al treilea rând, în măsura în care EUIPO face trimitere la faptul că, în conformitate cu articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, o opoziție întemeiată pe o marcă anterioară trebuie respinsă atunci când persoana care a formulat opoziția nu a dat o utilizare serioasă acestei mărci, trebuie subliniat mai întâi că examinarea unei opoziții nu implică în mod sistematic o examinare a utilizării serioase a mărcii anterioare. Astfel, din articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, la care face trimitere articolul 42 alineatul (3) din același regulament, reiese în mod univoc că părții care a formulat opoziția îi revine, numai la cererea solicitantului, sarcina de a demonstra că a dat o utilizare serioasă mărcii anterioare invocate în susținerea opoziției la înregistrarea solicitată. EUIPO nu poate examina acest aspect din proprie inițiativă.
- 39 În orice caz, trebuie constatat că articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în versiunea aplicabilă în speță (a se vedea punctul 18 de mai sus), se referă la cei cinci ani care precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, iar nu la perioada care se încheie la data la care EUIPO pronunță decizia finală cu privire la opoziție. Nici această dispoziție nu susține, așadar, teza EUIPO potrivit căreia data care ar conta ar fi aceasta din urmă.
- 40 În al patrulea rând, în ceea ce privește diversele trimiteri la dispoziții și la jurisprudența privind cererile de declarare a nulității, Tribunalul a putut sublinia deja că acestea nu sunt neapărat relevante în cadrul unui litigiu privind o procedură de opoziție [a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 octombrie 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, atacată cu recurs, EU:T:2021:651, punctul 22].
- 41 În al cincilea rând, în măsura în care EUIPO consideră în esență că, de la sfârșitul perioadei de tranziție, nu poate apărea niciun conflict între marca solicitată și mărcile anterioare neînregistrate, în măsura în care acestea sunt utilizate în comerț în Regatul Unit, acesta nu ține seama de faptul că, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul 2017/1001, marca solicitată este înregistrată atunci când toate opozițiile formulate au fost eliminate printre altele prin respingerea lor. Reiese în mod explicit din articolul 52 din Regulamentul 2017/1001 că înregistrarea este valabilă începând de la data depunerii cererii, iar nu doar de la respingerea definitivă a unei eventuale opoziții.
- 42 În consecință, chiar dacă s-ar admite că, după sfârșitul perioadei de tranziție, nu ar mai putea surveni un conflict între mărcile în cauză, nu ar mai fi mai puțin adevărat că, în cazul înregistrării mărcii solicitate, un astfel de conflict ar fi putut exista totuși în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene și expirarea perioadei de tranziție, și anume, în speță, perioada cuprinsă între data de 30 iunie 2015 (a se vedea punctul 1 de mai sus) și data de 31 decembrie 2020 (a se vedea punctul 24 de mai sus), adică o perioadă de cinci ani și jumătate. Or, este dificil de înțeles motivul pentru care reclamantei ar trebui să i se refuze protecția mărcilor sale anterioare neînregistrate utilizate în comerț în Regatul Unit și în această

perioadă, în special în ceea ce privește utilizarea potențială a mărcii solicitate, pe care o consideră în conflict cu primele. Prin urmare, trebuie de asemenea să se recunoască faptul că reclamanta are un interes legitim în admiterea opoziției sale cu privire la această perioadă.

- 43 În schimb, cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs ar fi avut posibilitatea să introducă o nouă cerere de înregistrare a mărcii solicitate de la expirarea perioadei de tranziție, care, în orice caz, nu s-ar mai fi confruntat cu un conflict cu mărcile anterioare neînregistrate, în măsura în care acestea ar fi fost utilizate în comerț în Regatul Unit.
- 44 În al șaselea rând, trebuie respins și argumentul EUIPO întemeiat pe faptul că, în temeiul articolului 139 din Regulamentul 2017/1001, solicitantul ar fi în măsură să transforme cererea sa de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene în cereri de înregistrare a unor mărci naționale în toate statele membre ale Uniunii, în special dacă această primă cerere ar fi respinsă pe baza opoziției în cauză, menținând totodată data de depunere. Potrivit EUIPO, solicitantul ar putea obține astfel protecția aceleiași mărci pe același teritoriu într-un mod fastidios și costisitor, în timp ce obstacolul la înregistrare nu ar mai exista în Uniune.
- 45 Pe de o parte, asemenea considerente sunt valabile, în principiu, pentru orice procedură de opoziție (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 octombrie 2021, *Abresham Super Basmati Sela* Grade One World's Best Rice, T-342/20, atacată cu recurs, EU:T:2021:651, punctul 26). Pe de altă parte, dat fiind că EUIPO însuși subliniază în mod întemeiat că, în temeiul articolului 139 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001, cererea de înregistrare a unei mărci naționale rezultate din transformarea unei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene beneficiază, în statul membru în cauză, de data de depunere a acestei din urmă cereri, ar trebui să se constate din nou că ar fi putut exista, așadar, un conflict în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene și expirarea perioadei de tranziție (a se vedea punctul 42 de mai sus).
- 46 Prin urmare, niciunul dintre argumentele invocate de EUIPO nu poate susține poziția sa potrivit căreia data adoptării deciziei atacate, singurul element din speță care a intervenit după expirarea perioadei de tranziție, era data relevantă pentru soluționarea prezentului litigiu. Prin urmare, se impune admiterea motivului unic și anularea deciziei atacate, conform primului capăt de cerere formulat de reclamantă.
- 47 Prin intermediul celui de al doilea capăt de cerere, reclamanta solicită Tribunalului respingerea înregistrării mărcii solicitate, ceea ce trebuie înțeles ca o cerere prin care se solicită Tribunalului să adopte decizia pe care, potrivit reclamantei, EUIPO ar fi trebuit să o adopte și, prin urmare, ca o cerere de modificare în temeiul articolului 72 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001. În această privință, deși competența de modificare recunoscută Tribunalului nu are ca efect să îi confere posibilitatea de a substitui propria apreciere celei a camerei de recurs și, cu atât mai puțin, de a proceda la o apreciere cu privire la care camera menționată nu s-a pronunțat încă, aceasta trebuie exercitată în situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum acestea sunt stabilite, decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea din 5 iulie 2011, *Edwin/OAPI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72).
- 48 Or, în speță, camera de recurs s-a limitat să nege relevanța mărcilor anterioare neînregistrate în măsura în care au fost utilizate în comerț în Regatul Unit (a se vedea punctele 22 și 31 de mai sus). Aceasta nu a efectuat nicio apreciere a temeiniciei motivului de opoziție prevăzut la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, întemeiat pe aceste mărci, astfel încât nu

este de competența Tribunalului să efectueze aceeași apreciere în cadrul examinării unei cereri de modificare a deciziei menționate. Al doilea capăt de cerere formulat de reclamantă trebuie, așadar, respins.

- 49 În plus, în cadrul unei acțiuni introduse în fața instanței Uniunii împotriva deciziei unei camere de recurs a EUIPO, acesta din urmă este obligat, conform articolului 72 alineatul (6) din Regulamentul 2017/1001, să ia măsurile necesare pentru executarea hotărârii instanței Uniunii. Prin urmare, revine EUIPO obligația de a acționa în conformitate cu dispozitivul și cu motivele hotărârilor instanței Uniunii [a se vedea Hotărârea din 31 ianuarie 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, nepublicată, EU:T:2019:45, punctul 81 și jurisprudența citată]. Prin urmare, în măsura în care reclamanta solicită, prin intermediul celui de al treilea capăt de cerere și cu titlu subsidiar, ca Tribunalul să trimită cauza în fața EUIPO spre reexaminare, trebuie să se constate că un astfel de capăt de cerere nu are un obiect propriu, întrucât nu este decât o consecință a primului capăt de cerere, prin care se solicită anularea deciziei atacate.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 50 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât EUIPO a căzut în pretenții cu privire la partea esențială a concluziilor sale, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a treia)

declară și hotărăște:

- 1) Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 10 februarie 2021 (cauza R 2474/2017-2).**
- 2) Respinge în rest acțiunea.**
- 3) Obligă EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 16 martie 2022.

Semnături