



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

zo 16. marca 2022 *

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannéj známky Európskej únie APE TEES – Staršie nezapísané národné obrazové ochranné známky zobrazujúce opicu – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Režim žaloby podľa common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu“

Vo veci T-281/21,

Nowhere Co. Ltd, so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: R. Kunze, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Junguo Ye, bydliskom v Elchei (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 10. februára 2021 (vec R 2474/2017-2), týkajúcej sa námietkového konania medzi spoločnosťou Nowhere Co. a pánom Ye,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory G. De Baere, sudcovia V. Kreuschitz (spravodajca) a G. Steinfatt,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 21. mája 2021,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. júla 2021,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na to, že účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 30. júna 2015 podal Junguo Ye prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmeneného [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo toto obrazové označenie:



- 3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 3, 9, 14, 18, 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
- 4 Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 234/2015 z 9. decembra 2015.
- 5 Dňa 8. marca 2016 podala žalobkyňa, spoločnosť Nowhere Co. Ltd, na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 46 nariadenia 2017/1001) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary a služby uvedené v bode 3 vyššie.

- 6 Námietka sa zakladala okrem iného na týchto troch starších nezapísaných obrazových ochranných známkach, ktoré sa používali v obchodnom styku najmä v Spojenom kráľovstve:



- 7 Dôvodom uvedeným na podporu námietky v súvislosti so staršími nezapísanými ochrannými známkami bol dôvod podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001).
- 8 Námietkové oddelenie túto námietku 20. septembra 2017 zamietlo.
- 9 Dňa 17. novembra 2017 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na EUIPO odvolanie na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.
- 10 Rozhodnutím z 8. októbra 2018 (ďalej len „prvé rozhodnutie odvolacieho senátu“) druhý odvolací senát toto odvolanie zamietol.

- 11 Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 7. januára 2019 žalobkyňa podala žalobu o neplatnosť prvého rozhodnutia odvolacieho senátu.
- 12 Oznámením z 29. apríla 2019 spravodajca odvolacieho senátu oznámil účastníkom konania pred odvolacím senátom, že odvolací senát zamýšľa zrušiť svoje prvé rozhodnutie.
- 13 Rozhodnutím zo 17. júla 2019 [vec R 2474/2017-2 (REV)] druhý odvolací senát zrušil svoje prvé rozhodnutie podľa článku 103 nariadenia 2017/1001 a článku 70 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/1001 a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1), z dôvodu zrejmej chyby pripísateľnej EUIPO.
- 14 Uznesením z 18. decembra 2019, *Nowhere/EUIPO –Ye (APE TEES)* (T-12/19, neuvyverejnené, EU:T:2019:907), Všeobecný súd rozhodol, že konanie o žalobe proti prvému rozhodnutiu odvolacieho senátu, ktorú žalobkyňa doručila do kancelárie Všeobecného súdu 7. januára 2019, sa zastavuje.
- 15 Rozhodnutím z 10. februára 2021 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát odvolanie zamietol. Konkrétne, pokiaľ ide o námietku založenú na nezapísaných starších ochranných známkach, odvolací senát konštatoval, že po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a po uplynutí prechodného obdobia k 31. decembru 2020 sa žalobkyňa už nemohla dovoľávať režimu žaloby common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) podľa práva Spojeného kráľovstva v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (body 24 až 27 napadnutého nariadenia).

Návrhy účastníkov konania

- 16 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zamietol prihlášku ochrannej známky,
 - subsidiárne vrátil vec EUIPO na opätovné posúdenie,
 - zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.
- 17 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 18 Vzhľadom na dátum podania predmetnej prihlášky, a to 30. jún 2015 (pozri bod 1 vyššie), ktorý je rozhodujúci pre určenie uplatniteľného hmotného práva, sa na skutkové okolnosti prejednávanej veci vzťahujú hmotnoprávne ustanovenia nariadenia č. 207/2009 v jeho znení pred zmenami vykonanými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 12, a z 18. júna 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, bod 2 a citovanú judikatúru).

- 19 V dôsledku toho v prejednávanej veci, pokiaľ ide o hmotnoprávnu úpravu treba odkazy na nariadenie 2017/1001, ktoré uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí a ktoré uviedli účastníci konania, chápať ako odkazy na ustanovenia nariadenia č. 207/2009 s rovnakým obsahom.
- 20 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
- 21 Z bodov 2 a 7 žaloby ďalej vyplýva, že žalobkyňa spochybňuje napadnuté rozhodnutie len v rozsahu, v akom v ňom odvolací senát potvrdil zamietnutie námietky – a následne zamietol odvolanie –, pokiaľ sa zakladá na starších nezapísaných ochranných známkach, a to len v rozsahu, v akom sa používali v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve.
- 22 Odvolací senát totiž v bode 24 napadnutého rozhodnutia v podstate usúdil, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a po uplynutí prechodného obdobia k 31. decembru 2020 práva, ktoré by mohli existovať v Spojenom kráľovstve, už nepredstavovali základ na účely námietkového konania opierajúceho sa najmä o článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. V bode 26 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že žalobkyňa sa preto nemôže dovolávať režimu žaloby common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia podľa práva Spojeného kráľovstva v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. Z bodu 27 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pokiaľ ide o práva, ktoré môžu existovať v Spojenom kráľovstve, a z nich najmä práva založené na starších nezapísaných ochranných známkach a na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, odvolací senát potvrdil zamietnutie námietky len z tohto dôvodu.
- 23 Hoci žalobkyňa v podstate tvrdí, že relevantným dátumom na určenie existencie staršieho práva uplatneného v námietke proti zápisu ochrannej známky Európskej únie je dátum podania prihlášky ochrannej známky, EUIPO sa domnieva, že takéto skoršie právo musí existovať nielen k tomuto dátumu, ale aj k dátumu, keď EUIPO prijme konečné rozhodnutie o námietke, t. j. v prejednávanej veci k dátumu prijatia napadnutého rozhodnutia.
- 24 Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 2020, s. 7; ďalej len „dohoda o vystúpení“), uzavretá podľa článku 50 ods. 2 ZEÚ, nadobudla platnosť 1. februára 2020 [pozri oznámenie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ, L 29, 2020, s. 189)], čím v súlade s článkom 50 ods. 3 ZEÚ sa od tohto dňa prestalo na Spojené kráľovstvo uplatňovať právo Únie (pozri tiež štvrté odôvodnenie dohody o vystúpení). Zo znenia článku 126 v spojení s článkom 127 ods. 1 prvou vetou dohody o vystúpení však vyplýva, že pokiaľ nie je stanovené inak, právo Únie sa naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo a na jeho území počas prechodného obdobia, ktoré začína dátumom nadobudnutia platnosti uvedenej dohody a končí 31. decembra 2020 (ďalej len „prechodné obdobie“).

- 25 Okrem toho ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa duševného vlastníctva obsiahnuté v tretej časti hlave IV (články 54 až 61) sa nevyjadrujú k otázke námietky podanej pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení, na základe skoršieho práva chráneného v Spojenom kráľovstve, proti zápisu ochrannej známky Európskej únie, o ktorý sa požiadalo takisto pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
- 26 V prejednávanej veci je totiž nesporné, že podanie prihlášky ochrannej známky (pozri bod 1 vyššie), podanie námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky (pozri bod 5 vyššie), zamietnutie tejto námietky námietskovým oddelením (pozri bod 8 vyššie), prijatie prvého rozhodnutia odvolacieho senátu (pozri bod 10 vyššie), rozhodnutia o zrušení uvedeného rozhodnutia odvolacieho senátu (pozri bod 13 vyššie), ako aj uznesenia o zastavení konania o žalobe podanej žalobkyňou proti prvému rozhodnutiu odvolacieho senátu, sa uskutočnili pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení, a teda v každom prípade pred uplynutím prechodného obdobia.
- 27 Z preskúmania administratívneho spisu EUIPO vyplýva, že spis neobsahuje žiaden dokument z obdobia takmer 18 mesiacov, ktoré uplynulo medzi oznámením rozhodnutia o zrušení účastníkom konania pred odvolacím senátom 22. augusta 2019 a prijatím napadnutého rozhodnutia 10. februára 2021. Zdá sa teda, že jediným relevantným elementom v prejednávanej veci po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení, resp. po uplynutí prechodného obdobia, je napadnuté rozhodnutie.
- 28 V tejto súvislosti podobne ako z judikatúry Súdneho dvora v zásade vyplýva, že na účely určenia uplatniteľného hmotného práva je rozhodujúci dátum podania prihlášky ochrannej známky, proti ktorej je podaná námietka (pozri bod 18 vyššie), z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že existencia relatívneho dôvodu zamietnutia sa musí posudzovať v čase podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie, proti ktorej sa podáva námietka [rozsudky z 30. januára 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, bod 19; z 23. septembra 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, bod 34; z 1. septembra 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, neuvverejnený, vec v odvolacom konaní, EU:T:2021:530, bod 118, a z 1. decembra 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, neuvverejnený, EU:T:2021:842, bod 58].
- 29 Skutočnosť, že staršia ochranná známka by mohla stratiť štatút ochrannej známky zapísanej v členskom štáte v okamihu po podaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie, najmä po prípadnom vystúpení dotknutého členského štátu z Únie, je v zásade irelevantná pre rozhodnutie o námietke (rozsudky z 30. januára 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, bod 19; z 23. septembra 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, bod 35, a z 1. decembra 2021, ZARA, T-467/20, neuvverejnený, EU:T:2021:842, bod 59).
- 30 V dôsledku toho skutočnosť, že námietka podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sa zakladá na starších nezapísaných ochranných známkach používaných v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve a na práve týkajúcom sa neoprávneného používania označenia podľa práva Spojeného kráľovstva, nie je relevantná v prípade námietky proti prihláške ochrannej známky Európskej únie podanej pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení a pred uplynutím prechodného obdobia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 1. septembra 2021, GT RACING, T-463/20, neuvverejnený, vec v odvolacom konaní, EU:T:2021:530, body 119 a 120).

- 31 Keďže prihláška ochrannnej známky bola podaná pred uplynutím prechodného obdobia a dokonca pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení (pozri body 1 a 26 vyššie), treba konštatovať, že staršie nezapísané ochranné známky boli v rozsahu, v akom sa používali v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve, v zásade spôsobilé predstavovať základ pre podanie námietky v prejednávanej veci. Ako žalobkyňa správne tvrdí, odvolací senát mal túto skutočnosť zohľadniť pri svojom posúdení, čo ale odmietol urobiť len z dôvodu, že v čase prijatia napadnutého rozhodnutia už prechodné obdobie uplynulo (pozri bod 22 vyššie).
- 32 Tvrdenia, ktoré v prejednávanej veci uvádza EUIPO, nemôžu spochybniť tento záver.
- 33 Po prvé EUIPO uvádza, že článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 používa prítomný časť na stanovenie nielen požiadavky skoršieho práva [článok 8 ods. 4 písm. a) uvedeného nariadenia], ale aj požiadavky, podľa ktorej toto označenie „prepožičiava“ jeho majiteľovi právo „zakázať“ používanie neskoršej ochrannnej známky [článok 8 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia].
- 34 Na rozdiel od toho, čo tvrdí EUIPO, samotné použitie oznamovacieho spôsobu prítomného času v ustanovení neumožňuje vyvodiť nijaký záver, pokiaľ ide o jeho výklad. Pokiaľ ide o znenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, je potrebné zdôrazniť, že toto ustanovenie začína slovami „na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannnej známky“. Preto nemožno vylúčiť, že prítomný čas použitý ďalej v tomto ustanovení odkazuje skôr na okamih podania námietky, a nie na okamih prijatia napadnutého rozhodnutia.
- 35 Po druhé, pokiaľ EUIPO poukazuje na to, že pravidlo 19 ods. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), vyžaduje, aby namietajúca strana predložila dôkaz o nadobudnutí, trvalosti a rozsahu ochrany skoršieho práva v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a že podľa pravidla 20 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 vedie nedodržanie tejto požiadavky k zamietnutiu námietky ako neopodstatnenej, je potrebné uviesť, že podľa článku 80 a článku 82 ods. 2 písm. b) nariadenia 2018/625 sú tieto procesné ustanovenia nariadenia č. 2868/95 v prejednávanej veci skutočne uplatniteľné.
- 36 Zo znenia pravidla 20 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 však vyplýva, že takýto dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršieho práva musí byť predložený pred uplynutím lehoty uvedenej v pravidle 19 ods. 1 uvedeného nariadenia. Z administratívneho spisu EUIPO však vyplýva, že v prejednávanej veci bola táto lehota stanovená na 2. augusta 2016 a predĺžená len raz, a to do 2. októbra 2016, teda do dátumu situovaného dávno pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení a uplynutím prechodného obdobia.
- 37 Je preto potrebné konštatovať, že prinajmenšom v prejednávanej veci sú ustanovenia nariadenia č. 2868/95, na ktoré sa odvoláva EUIPO, v rozpore s jeho tvrdením, že relevantným dátumom pre existenciu skorších práv v prejednávanej veci je dátum prijatia napadnutého rozhodnutia.
- 38 Po tretie, pokiaľ EUIPO poukazuje na to, že v súlade s článkom 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 sa námietka založená na staršej ochrannnej známke musí zamietnuť, ak namietateľ túto ochrannú známku skutočne nepoužíval, treba v prvom rade zdôrazniť, že preskúmanie námietky systematicky neznamená preskúmanie skutočného používania staršej ochrannnej známky. Z článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, na ktorý odkazuje článok 42 ods. 3 tohto nariadenia, totiž jednoznačne vyplýva, že iba na návrh prihlasovateľa je namietateľ povinný preukázať, že skutočne používal staršiu ochrannú známku, na ktorú sa odvoláva v námietke proti zápisu ochrannnej známky. EUIPO nemôže tento aspekt skúmať z vlastnej iniciatívy.

- 39 V každom prípade treba konštatovať, že článok 42 nariadenia č. 207/2009 v znení uplatniteľnom v prejednávanej veci (pozri bod 18 vyššie) spomína obdobie piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Európskej a nie obdobie končiace sa dňom, kedy EUIPO prijal konečné rozhodnutie o námietke. Ani toto ustanovenie preto nepodporuje názor EUIPO, že relevantný je tento druhý dátum.
- 40 Po štvrté, pokiaľ ide o rôzne odkazy na ustanovenia a na judikatúru týkajúce sa návrhov na vyhlásenie neplatnosti, Všeobecný súd už konštatoval, že tieto nie sú nevyhnutne relevantné v rámci sporu týkajúceho sa námietkového konania [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, vec v odvolacom konaní, EU:T:2021:651, bod 22].
- 41 Po piate, pokiaľ EUIPO v podstate uvádza, že od skončenia prechodného obdobia nemôže nastať konflikt medzi prihlásenou ochrannou známkou a staršími nezapísanými ochrannými známkami, ak sa tieto staršie ochranné známky používajú v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve, nezohľadňuje tým skutočnosť, že v súlade s článkom 51 nariadenia 2017/1001 je prihlásená ochranná známka zapísaná, keď sa námietkové konanie skončí, najmä zamietnutím námietky. Z článku 52 nariadenia 2017/1001 výslovne vyplýva, že zápis je platný od dňa podania prihlášky, a nie až od konečného zamietnutia prípadnej námietky.
- 42 Z toho vyplýva, že aj keby sa pripustilo, že po uplynutí prechodného obdobia už nemôže nastať konflikt medzi dotknutými ochrannými známkami, nič to nemení na tom, že v prípade prihlášky ochrannej známky by takýto konflikt mohol existovať v období medzi dňom podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie a uplynutím prechodného obdobia, a to v období od 30. júna 2015 (pozri bod 1 vyššie) do 31. decembra 2020 (pozri bod 24 vyššie), teda počas obdobia päť a pol roka. Je pritom ťažké pochopiť, prečo by mala byť žalobkyni odopretá ochrana jej starších nezapísaných ochranných znáмок používaných v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve aj počas tohto obdobia, najmä pokiaľ ide o možné používanie prihlasovanej ochrannej známky, o ktorej sa domnieva, že je v konflikte s prvými uvedenými ochrannými známkami. V dôsledku toho je takisto potrebné uznať, že žalobkyňa má legitímny záujem na úspechu svojej námietky v súvislosti s týmto obdobím.
- 43 Naproti tomu druhý účastník konania pred odvolacím senátom by mal možnosť podať novú prihlášku prihlasovanej ochrannej známky hneď po uplynutí prechodného obdobia, ktorá by v každom prípade už nebola v konflikte so staršími nezapísanými ochrannými známkami, pokiaľ sa používali v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve.
- 44 Po šieste je potrebné odmietnuť aj tvrdenie EUIPO, podľa ktorého by na základe článku 139 nariadenia 2017/1001 mohol prihlasovateľ vykonať premenu svojej prihlášky ochrannej známky Európskej únie na prihlášky národných ochranných znáмок vo všetkých členských štátoch Únie, najmä ak by táto prvá prihláška bola zamietnutá na základe predmetnej námietky pri zachovaní dátumu podania. Podľa EUIPO by prihlasovateľ mohol týmto spôsobom získať ochranu pre tú istú ochrannú známku na tom istom území náročnou a nákladnou cestou, zatiaľ čo v Európskej únii by už prekážka zápisu neexistovala.
- 45 Na jednej strane sa takéto úvahy v zásade vzťahujú na každé námietkové konanie (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 2021, Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice, T-342/20, vec v odvolacom konaní, EU:T:2021:651, bod 26). Na druhej strane vzhľadom na to, že samotný EUIPO správne zdôrazňuje, že podľa článku 139 ods. 3 nariadenia 2017/1001 prihláška národnej ochrannej známky vyplývajúca z premeny prihlášky ochrannej známky

Európskej únie sa v dotknutom členskom štáte prizná ku dňu podania tejto prihlášky, treba opäť konštatovať, že konflikt by mohol existovať v období medzi dňom podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie a uplynutím prechodného obdobia (pozri bod 42 vyššie).

- 46 V dôsledku toho žiadny z argumentov, ktoré uvádza EUIPO, nemôže podporiť jeho stanovisko, že dátum prijatia napadnutého rozhodnutia, ktoré bolo jediným elementom v prejednávanej veci, ktorý nastal po uplynutí prechodného obdobia, je relevantným dátumom pre rozhodovanie tohto sporu. Jedinému žalobnému dôvodu je preto potrebné vyhovieť a napadnuté rozhodnutie zrušiť v súlade s prvým žalobným návrhom žalobkyne.
- 47 Svojím druhým žalobným návrhom žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zamietol prihlášku ochrannej známky, čo treba chápať ako návrh, aby Všeobecný súd prijal rozhodnutie, ktoré podľa názoru žalobkyne mal prijať EUIPO, a teda ako návrh na zmenu rozhodnutia podľa článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001. V tomto smere platí, že hoci právomoc na zmenu priznaná Všeobecnému súdu neznamena, že mu je priznaná právomoc nahradiť posúdenie odvolacieho senátu vlastným posúdením, a tým menej vykonať posúdenie, ku ktorému sa uvedený senát ešte nevyjadril, musí sa výkon tejto právomoci obmedzovať na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72).
- 48 V prejednávanej veci sa odvolací senát obmedzil na odmietnutie relevantnosti starších nezapísaných ochranných známk v rozsahu, v akom boli používané v obchodnom styku v Spojenom kráľovstve (pozri body 22 a 31 vyššie). Nevykonal žiadne posúdenie opodstatnenosti dôvodu námietky stanoveného v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 opierajúce sa o ochranné známky, takže Všeobecnému súdu neprináleží vykonať rovnaké posúdenie v rámci preskúmania návrhu na zmenu uvedeného rozhodnutia. Druhý žalobný návrh žalobkyne musí byť preto zamietnutý.
- 49 Okrem toho v rámci žaloby podanej na súd Európskej únie proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO je tento úrad povinný v súlade s článkom 72 ods. 6 nariadenia 2017/1001 prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdu Únie. Je preto povinnosťou EUIPO vyvodiť dôsledky z výrokovej časti a odôvodnenia rozsudkov súdu Európskej únie [pozri rozsudok z 31. januára 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, neuvverejnený, EU:T:2019:45, bod 81 a citovanú judikatúru]. Pokiaľ teda žalobkyňa svojím tretím žalobným návrhom subsidiárne žiada, aby Všeobecný súd vrátil vec EUIPO na opätovné preskúmanie, treba konštatovať, že takýto žalobný návrh je pozbavený vlastného cieľa, keďže je len dôsledkom prvého žalobného návrhu žiadajúceho zrušenie napadnutého rozhodnutia.

O trovách

- 50 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO nemal vo veci úspech v podstatnej časti svojich návrhov, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol takto:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 10. februára 2021 (vec R 2474/2017-2) sa zrušuje.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**
- 3. EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. marca 2022.

Podpisy