



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti razširjeni senat)

z dne 29. junija 2022 *

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije La Irlandesa 1943 – Absolutni razlogi za ničnost – Razglasitev ničnosti s strani velikega senata za pritožbe pri EUIPO – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem – Datum, upošteven za preizkus obstoja absolutnega razloga za ničnost – Znamka, ki zavaja javnost – Člen 7(1)(g) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(g) Uredbe (EU) 2017/1001) – Slaba vera – Člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe 2017/1001)“

V zadevi T-306/20,

Hijos de Moisés Rodríguez González, SA s sedežem v Las Palmas de Gran Canaria (Španija), ki jo zastopa J. García Domínguez, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Urdu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo A. Folliard-Monguiral, D. Hanf in E. Markakis, agenti,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bila

Irska

in

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Ornu Co-operative Ltd s sedežem v Dublinu (Irska), ki jo zastopata E. Armijo Chávarri in A. Sanz Cerralbo, odvetnika,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti razširjeni senat),

v sestavi A. Marcoulli, predsednica, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (poročevalec), C. Iliopoulos in R. Norkus, sodniki,

* Jezik postopka: angleščina.

sodna tajnica: A. Juhász-Tóth, administratorica,

na podlagi pisnega dela postopka,

na podlagi obravnave z dne 3. februarja 2022,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Tožeča stranka, družba Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlaga razveljavitev odločbe velikega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. marca 2020 (zadeva R 1499/2016-G) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).

Dejansko stanje

- 2 Tožeča stranka je 6. avgusta 2013 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 3 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



- 4 Prijavljena znamka je bila 3. januarja 2014 registrirana za naslednje proizvode iz razreda 29 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen: „Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, čežane; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba“.
- 5 Irska in intervenientka, družba Ornua Co-operative (katere ime je bilo prej Irish Dairy Board Co-operative Ltd), sta 7. januarja 2015 vložili zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke za vse proizvode, navedene v točki 4 zgoraj.
- 6 V zahtevi za ugotovitev ničnosti se je zatrjevalo, da je znamka zavajajoča na podlagi določb člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 (postala člen 59(1)(a) in člen 7(1)(g) Uredbe 2017/1001) in da je bila zahteva za njeno registracijo vložena v slabi veri v smislu člena 52(1)(b) iste uredbe (postal člen 59(1)(b) Uredbe 2017/1001).

- 7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 15. junija 2016 zahtevo za ugotovitev ničnosti v celoti zavrnil. Menil je, da se člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 ne uporablja, ker je treba zavajajočo naravo izpodbijane znamke dokazati na dan vložite zahteve za njeno registracijo. V obravnavanem primeru naj bi vsakršna morebitna zavajanja izhajala iz uporabe te znamke po koncu poslovnega sporazuma, sklenjenega med tožečo stranko in intervenientko, ki je veljal od leta 1967 do leta 2011. Tak položaj pa naj bi se posebej nanašal na razlog za razveljavitev iz člena 51(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(c) Uredbe 2017/1001). Oddelek za izbris je zavrnil tudi trditev, navedeno na podlagi člena 52(1)(b) te uredbe, ker je menil, da iz dejstva, da je bila izpodbijana znamka prijavljena po prenehanju poslovnega razmerja z intervenientko, ni mogoče izpeljati nobene ugotovitve glede slabe vere.
- 8 Irska in intervenientka sta 12. avgusta 2016 pri EUIPO zoper odločbo oddelka za izbris vložili pritožbo.
- 9 Predsedstvo odborov za pritožbe je z odločbo z dne 6. decembra 2017 zadevo predodelilo velikemu odboru za pritožbe.
- 10 Veliki odbor za pritožbe pri EUIPO je z izpodbijano odločbo ugotovil, da se je izpodbijana znamka na datum vložitve zahteve za registracijo uporabljala zavajajoče. Ugotovil je tudi, da se je njena registracija zahtevala v slabi veri. Zato je razveljavil odločbo oddelka za izbris in ugotovil ničnost izpodbijane znamke.

Predlogi strank

- 11 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - EUIPO in intervenientkam naloži plačilo stroškov.
- 12 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 13 Irska ni vložila odgovora na tožbo in torej v tej zadevi ni podala nobene ugotovitve.

Pravo

- 14 Glede na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, in sicer 6. avgust 2013, ki je odločilen za opredelitev materialnega prava, ki se uporablja, se za dejansko stanje v obravnavani zadevi uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo z dne 29. septembra 2021, *Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, T-592/20, neobjavljena, EU:T:2021:633, točka 19 in navedena sodna praksa). Poleg tega, ker se v skladu z ustaljeno sodno prakso za postopkovna pravila na splošno šteje, da se uporabljajo na dan začetka svoje veljavnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 8. septembra 2021, *Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)*, T-84/20, neobjavljena, EU:T:2021:555, točka 17 in navedena sodna praksa), za ta spor veljajo postopkovne določbe Uredbe 2017/1001.

- 15 Zato je treba v obravnavanem primeru, kar zadeva materialnopravna pravila, sklicevanja na člen 59(1)(a) in (b) ter člen 7(1)(g) Uredbe 2017/1001, ki so jih navedli veliki odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi in stranke v postopku, razumeti tako, da se nanašajo na člen 52(1)(a) in (b) ter člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, katerih vsebina je enaka.

Dokumenti, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem

- 16 EUIPO in intervenientka se sklicujeta na nedopustnost prilog od A.6 do A.8 k tožbi. Trdita, da te priloge vsebujejo dokumente, ki niso bili nikoli predloženi v okviru upravnega postopka pred EUIPO in ki jih je torej treba v skladu z ustaljeno sodno prakso razglasiti za nedopustne.
- 17 Ugotoviti je treba, kot trdita EUIPO in intervenientka, da so bile priloge od A.6 do A.8 k tožbi prvič predložene pred Splošnim sodiščem. Prilogi A.6 in A.7 vsebujeta dokumente v zvezi z izdatki za oglaševanje ter nekaterimi računi in podatki o letni prodaji pod izpodbijano znamko. Njihov namen je dokazati obseg tržnega deleža in prepoznavnost te znamke na Kanarskih otokih (Španija) ter razlikovalni učinek, ki ga je ta znamka pridobila. Priloga A.8 je sestavljena iz zaprisežene izjave enega od zastopnikov tožeče stranke z dne 15. maja 2020, to je po izpodbijani odločbi, ki je bila izdana 2. marca 2020.
- 18 Teh dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, ni mogoče upoštevati. Namen tožbe pred Splošnim sodiščem pa je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe EUIPO v smislu člena 72 Uredbe 2017/1001, tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovna presoja dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so prvič predloženi pred njim. Navedene dokumente je zato treba zavrnil, ne da bi bilo treba preizkusiti njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbi z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR IN FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, točka 19 in navedena sodna praksa, in z dne 18. marca 2016, Karl-May-Verlag/UUNT – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, točka 17).

Utemeljenost

Uvodne ugotovitve o tožbenih razlogih tožeče stranke in strukturi izpodbijane odločbe

- 19 Tožeča stranka navaja dva tožbena razloga, ki se nanašata, prvi na kršitev določb člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 v zvezi z znamkami, ki zavajajo javnost, in drugi na kršitev člena 52(1)(b) iste uredbe, pri čemer se ta določba nanaša na prijave znamk, ki so bile vložene v slabi veri.
- 20 Razlogovanje v izpodbijani odločbi temelji na dveh stebrih, ki ustrezata prvemu in drugemu tožbenemu razlogu.
- 21 Ker izrek odločbe temelji na več stebrih, od katerih bi vsak sam zadostoval za utemeljitev tega izreka, je treba ta akt načeloma razglasiti za ničten le, če je vsak od teh stebrov nezakonit. V tem primeru napaka ali druga nezakonitost, ki bi se nanašala le na enega od stebrov razlogovanja, ne bi zadostovala za utemeljitev razveljavitve izpodbijane odločbe, saj ta napaka ne bi mogla odločilno vplivati na izrek, ki ga je sprejela institucija, ki je sprejela to odločbo (sodba z dne 20. januarja 2021, Jareš Procházková in Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, neobjavljena, EU:T:2021:17, točka 19 in navedena sodna praksa; glej

v tem smislu tudi sodbo z dne 29. januarja 2020, *Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)*, T-239/19, neobjavljena, EU:T:2020:12, točka 49 in navedena sodna praksa).

- 22 Zato je izpodbijano odločbo mogoče razveljaviti le, če sta oba stebra razlogovanja velikega odbora za pritožbe nezakonita.
- 23 Poleg tega je treba ugotoviti, da je veliki odbor za pritožbe, preden je ugotovil, ali je bila izpodbijana znamka zavajajoča in ali je bila prijavljena v slabi veri, preučil njene svojstvene značilnosti, ki so bile podlaga za razlogovanje, navedeno v izpodbijani odločbi. Zato je treba najprej preveriti, ali je bila ta preučitev opravljena pravilno, preden je bilo odločeno o obeh tožbenih razlogih tožeče stranke.

Svojstvene značilnosti izpodbijane znamke in proizvodi, na katere se ta znamka nanaša

- 24 Veliki odbor za pritožbe je ugotovil, da je izpodbijana znamka figurativni znak, sestavljen iz besed „la“ in „irlandesa“, z belimi črkami na zeleni nalepki z rumenim okvirjem ter pod temi besedami vsebuje risbo, ki je prav tako rumena, in napis „1943“ v majhni pisavi.
- 25 Dalje, veliki odbor za pritožbe je iz dejstva, da so bile besede, ki jih vsebuje znamka, španske, sklepal, da je upoštevna javnost povprečni špansko govoreči potrošnik, ki so mu namenjeni zadevni proizvodi, in sicer živila iz razreda 29. Po mnenju tega odbora je besedni element izpodbijane znamke prevladujoči element in za tega potrošnika jasno pomeni, da je nekdo (ženska) ali nekaj irskega porekla.
- 26 Veliki odbor za pritožbe je dodal, da je splošno znano, da se zelena barva uporablja za predstavljanje Irske, na primer ob mednarodnih praznikih, kakršen je dan svetega Patrika. Navedel je, da je Irska znana pod imenom „smaragdni otok“, pri čemer se sklicuje na zeleno barvo njene pokrajine. Ugotovil je, da ta barva potrjuje zaznavanje javnosti, v skladu s katero naj bi imeli proizvodi, označeni z izpodbijano znamko, irsko poreklo, in to še toliko bolj, ker so bila ta živila, ki se lahko proizvajajo na Irskem in med katerimi so nekateri, kot so meso, ribe in maslo, znani po svoji kakovosti, če imajo irsko poreklo.
- 27 Noben element ne more ovreči analize velikega odbora za pritožbe glede značilnosti, ki so neločljivo povezane s sporno znamko in ki se nanašajo na njen pomen za upoštevno javnost.
- 28 Besedni element namreč zaradi svoje relativne velikosti in osrednjega položaja prevladuje v izpodbijani znamki, zlasti v primerjavi z napisom „1943“, ki je v majhni pisavi. Prav tako prevlada v primerjavi z rumeno sliko, ki je takoj pod njim. V zvezi s tem je treba opozoriti, da kadar je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, kot je to v obravnavanem primeru, imajo prvi načeloma večji razlikovalni učinek kot drugi, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevni proizvod tako, da navede ime kot pa opiše figurativni element znamke (glej sodbi z dne 7. maja 2015, *Cosmowell/UUNT – Haw Par (GELENGGOLD)*, T-599/13, EU:T:2015:262, točka 48 in navedena sodna praksa, ter z dne 5. maja 2021, *Grangé in Van Strydonck/EUIPO – Nema (duša)*, T-442/20, neobjavljena, EU:T:2021:237, točka 38).
- 29 Tožeča stranka je v tožbi pred Splošnim sodiščem priznala, da se je s strankama, ki zahtevata ugotovitev ničnosti, strinjala vsaj v naslednjih pomenih besednega elementa „la irlandesa“ izpodbijane znamke: „oseba z irskim poreklom, iz Irske“ ali „Irka“, pri čemer je tem besedam

dodan določni člen ženskega spola „la“. Opozarja, da slovar španskega jezika španske kraljeve akademije in slovar angleškega jezika Collins vključujeta oba pomena, ki sta po njenem mnenju upoštevna v tej zadevi.

- 30 Ugotoviti je torej treba, da ima prevladujoči besedni element izpodbijane znamke tak pomen v španščini, kar podpira ugotovitev velikega odbora za pritožbe, da ta element za povprečnega špansko govorečega potrošnika jasno izkazuje irsko poreklo.
- 31 Glede zelene barve v izpodbijani znamki je treba opozoriti, da so splošno znana dejstva opredeljena kot dejstva, ki jih lahko pozna vsak ali ki so razvidna iz vsem dostopnih virov (glej sodbi z dne 13. decembra 2018, *Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)*, T-830/16, EU:T:2018:941, točka 32 in navedena sodna praksa, in z dne 10. junija 2020, *Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Prikaz motiva šahovnice)*, T-105/19, neobjavljena, EU:T:2020:258, točka 30 in navedena sodna praksa).
- 32 Veliki odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da je splošno znano, da se zelena barva uporablja za predstavljanje Irske. Prepričljivo je pojasnil, da je ta barva igrala to vlogo ob praznovanju irskega praznika dneva svetega Patrika in da je Irska znana pod imenom „smaragdni otok“, pri čemer se sklicuje na zeleno barvo njene pokrajine.
- 33 To vlogo predstavljanja Irske, ki jo ima zelena barva – čeprav ni nujno, da naj bi jo poznala vsaka oseba – pa je mogoče vseeno prepoznati iz splošno dostopnih virov.
- 34 V zvezi s tem se tožeča stranka v tožbi sklicuje na trditev, ki jo je navedla pred oddelkom za izbris, da je zelena barva le en vidik „igre [izpodbijanega] znaka, ki nakazuje na svežino (zeleni travniki) in sonce (rumena)“. Vendar te trditve ni mogoče sprejeti, ker tudi ob predpostavki, da ima zelena barva tako vlogo, ne nasprotuje splošno znanemu dejstvu, ki ga je ugotovil veliki odbor za pritožbe, v skladu s katerim ta barva predstavlja Irsko. Poleg tega tožeča stranka pred Splošnim sodiščem ni predložila nobenega dokaza, s katerim bi izpodbijala pravilnost tega splošno znanega dejstva.
- 35 Poleg tega je treba, ne da bi se bilo treba izreči o vprašanju splošne kakovosti proizvodov, ki izvirajo iz Irske, poudariti, da tožeča stranka prav tako ni izpodbijala tega, da ta država proizvaja meso, ribe in mlečne izdelke, saj so te tri vrste proizvodov zajete z izpodbijano znamko.
- 36 Zato je veliki odbor za pritožbe ob upoštevanju prevladujočega besednega elementa „la irlandesa“ in njegovega pomena za upoštevno javnost, potrjenega z zeleno barvo, pravilno ugotovil, da če je izpodbijana znamka označevala proizvode, na katere se nanaša, brez drugih označb, bi špansko govoreči potrošniki na prvi pogled in brez pomisleka neposredno povezali pomen tega besednega elementa in kakovost teh proizvodov, to je njihov geografski izvor, in da bi torej ti potrošniki, ko bi videli znamko, ki označuje te proizvode, verjeli, da ti izvirajo iz Irske.

Prvi tožbeni razlog: kršitev določb člena 52(1)(a) in člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009

- 37 Prvi tožbeni razlog ima tri dele. Najprej, v okviru prvega dela tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe očita, da je v postopku za ugotovitev ničnosti uporabil pogoje, ki veljajo za razloge za razveljavitev. Dalje, z drugim delom trdi, da je bil v izpodbijani odločbi napačno uporabljen člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009. Nazadnje, glede tretjega dela prvega tožbenega razloga meni, da bi moral veliki odbor za pritožbe upoštevati pridobljeni razlikovalni učinek izpodbijane znamke.

38 Najprej je treba preučiti tretji del prvega tožbenega razloga, nato pa skupaj obravnavati njegov prvi in drugi del.

– *Tretji del prvega tožbenega razloga: veliki odbor za pritožbe bi moral upoštevati pridobljeni razlikovalni učinek izpodbijane znamke*

39 Tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe očita, da ni upošteval nekaterih elementov, ki kažejo na to, da je izpodbijana znamka sčasoma pridobila razlikovalni učinek. V zvezi s tem se sklicuje na trajanje uporabe znamke brez prekinitve od leta 1967, na dejstvo, da naj bi bila edina, ki je to znamko uporabljala v Španiji, in na velik tržni delež na trgu masla, ki naj bi ga že dolgo imela na Kanarskih otokih na podlagi iste znamke.

40 EUIPO in intervenientka trditve tožeče stranke zavračata.

41 Ugotoviti je treba, kot pravilno poudarja EUIPO, da se določbe Uredbe št. 207/2009, ki obravnavajo razlikovalni učinek, ki ga je znamka pridobila z uporabo, kot izjema od nekaterih absolutnih razlogov za zavrnitev ali ničnosti, ne uporabljajo za znamke, ki se štejejo za zavajajoče. Niti člen 7(3) niti člen 52(2) Uredbe št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe 2017/1001) se namreč ne sklicujeta na člen 7(1)(g) iste uredbe. Ti določbi se nanašata le na razloge iz člena 7(1), od (b) do (d), te uredbe (postal člen 7(1), od (b) do (d) Uredbe 2017/1001).

42 Zato je treba tretji del prvega tožbenega razloga zavriniti kot brezpredmeten.

– *Prvi del prvega tožbenega razloga: veliki odbor za pritožbe v postopku za ugotovitev ničnosti ne bi smel uporabiti pogojev, ki veljajo za razloge za razveljavitev; in drugi del prvega tožbenega razloga: napačna uporaba člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009*

43 Tožeča stranka v okviru prvega dela prvega tožbenega razloga navaja, da zakonodaja Evropske unije na področju znamk razlikuje med razlogi za ničnost in razlogi za razveljavitev. V obravnavani zadevi pa naj bi veliki odbor za pritožbe v postopku za ugotovitev ničnosti napačno uporabil pravila v zvezi z razveljavitvijo, kar naj bi ustvarilo položaj pravne negotovosti.

44 Tožeča stranka poudarja, da postopek za ugotovitev ničnosti zahteva analizo datuma vložitve zahteve za registracijo znamke, ki se nanaša zlasti na njeno naravo, elemente, ki jo sestavljajo, in proizvode, ki jih označuje, medtem ko postopek za razveljavitev zahteva preučitev uporabe znamke s strani njenega imetnika po njeni registraciji. Veliki odbor za pritožbe naj bi storil napako pri utemeljitvi ničnosti izpodbijane znamke glede na uporabo po njeni registraciji, namesto da bi upošteval datum vložitve zahteve za njeno registracijo.

45 Po mnenju tožeče stranke je oddelek za izbris pravilno ugotovil, da sta stranki, ki zahtevata ugotovitev ničnosti, skušali dokazati zavajajočo naravo izpodbijane znamke na podlagi dejanj, ki so nastala po vložitvi zahteve za njeno registracijo pri EUIPO, da bi bila lahko ta dejanja upoštevna v postopku za razveljavitev, ne pa v postopku za ugotovitev ničnosti, in da na upoštevni datum vložitve zahteve za registracijo med izpodbijano znamko in proizvodi, ki jih ta znamka označuje, ni bilo očitnega protislovja, kar izključuje vsakršno zavajajočo naravo.

46 Tožeča stranka navaja, da bi bilo treba pošteno uporabo izpodbijane znamke domnevati, razen če se dokaže nasprotno, in bi morala ustrezati datumu vložitve zahteve za registracijo znamke, in ne le poznejši uporabi njenega imetnika.

- 47 EUIPO v odgovor na prvi del prvega tožbenega razloga, ki ga navaja tožeča stranka, trdi, da je veliki odbor za pritožbe v skladu s pravom, ki se uporablja, zahtevo za ugotovitev ničnosti preizkusil tako, da se je oprl na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke. EUIPO meni, da je ta znamka že po naravi zavajajoča, zlasti glede na njene barve, figurativne elemente in ugled Irske za kmetijske proizvode, ki jih izpodbijana znamka zajema. Ker seznam teh proizvodov ni izrecno omejen na proizvode irskega porekla, naj bi izpodbijana znamka upošteveno javnost zavajala glede njihovega geografskega izvora. Dokazi, predloženi po prijavi znamke, kakršen je katalog iz leta 2014, naj bi le potrjevali oceno, ki jo je veliki odbor za pritožbe opravil s tem, da se je, kot bi moral, oprl na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke.
- 48 V zvezi s prvim delom prvega tožbenega razloga se trditve intervenientke v bistvu ujemajo s trditvami EUIPO.
- 49 Tožeča stranka v okviru drugega dela prvega tožbenega razloga navaja, da povezava izpodbijane znamke z Irsko sama po sebi ne zadostuje za zavajanje potrošnika glede narave proizvodov ali njihovega geografskega izvora, ker naj bi se znak zaznaval kot sugestiven, zlasti zato, ker vsebuje digitalne in figurativne elemente. Znak naj bi se tako zaznaval kot znamka, in ne kot označba geografskega porekla.
- 50 Tožeča stranka poleg tega graja izpodbijano odločbo v delu, v katerem se opira na prejšnje odločbe Oficina Española de Patentes y Marcas (španski urad za patente in znamke), s katerimi so bile zavrnjene podobne prijave znamk z elementom „la irlandesa“, ki jih je vložila tožeča stranka, in na odločbo oddelka za izbris pri EUIPO, s katero je bila ugotovljena ničnost take znamke. Po mnenju tožeče stranke se te odločbe nanašajo na znamke, ki so različne in ki natančno označujejo maslo, v nekaterih primerih tudi mlečne izdelke, medtem ko izpodbijana znamka v tej zadevi označuje proizvode iz razreda 29 v celoti.
- 51 EUIPO v odgovor na drugi del prvega tožbenega razloga meni, da trditev tožeče stranke, ki se nanaša na domnevno zavajajočo naravo izpodbijane znamke, ni prepričljiva. V zvezi s prejšnjimi odločbami, navedenimi v izpodbijani odločbi, EUIPO tožeči stranki odgovarja, da so bile upoštevne za zaznavanje upoštevne javnosti in da se je lahko veliki odbor za pritožbe nanje upravičeno skliceval, da bi potrdil svoje ugotovitve.
- 52 Intervenientka se v bistvu strinja s trditvami EUIPO glede drugega dela prvega tožbenega razloga.
- 53 Opozoriti je treba, da se v skladu s povezanimi določbami člena 52(1)(a) in člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 znamka razglasi za nično, če je bila registrirana, čeprav zavaja javnost, na primer glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve.
- 54 V skladu z ustaljeno sodno prakso je edini upoštevni datum za preizkus zahteve za ugotovitev ničnosti datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke (sklepa z dne 24. septembra 2009, *Bateaux mouches/UUNT*, C-78/09 P, neobjavljen, EU:C:2009:584, točka 18, in z dne 23. aprila 2010, *UUNT/Frosch Touristik*, C-332/09 P, neobjavljen, EU:C:2010:225, točka 41). Vendar sodna praksa priznava upoštevanje elementov po tem datumu, če se ti nanašajo na položaj na datum vložitve zahteve za registracijo znamke (sodba z dne 3. junija 2009, *Frosch Touristik/UUNT – DSR touristik (FLUGBÖRSE)*, T-189/07, EU:T:2009:172, točki 19 in 28).

- 55 Primeri iz člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 predpostavljajo, da je mogoče ugotoviti obstoj dejanskega zavajanja ali dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika (glej sodbo z dne 26. oktobra 2017, *Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)*, T-844/16, EU:T:2017:759, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 56 Presojajo razloga iz člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 je mogoče na eni strani razširiti le glede zadevnih proizvodov in storitev, na drugi strani pa glede tega, kako upoštevna javnost zaznava znamko (glej sodbo z dne 22. marca 2018, *Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)*, T-60/17, neobjavljena, EU:T:2018:164, točka 63 in navedena sodna praksa).
- 57 Poleg tega člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 vključuje dovolj natančno označbo morebitnih značilnosti proizvodov in storitev, ki jih znamka zajema. Šele takrat, ko potrošnik verjame, da imajo proizvodi in storitve nekatere značilnosti, ki jih dejansko nimajo, ga znamka zavaja (glej sodbo z dne 29. novembra 2018, *Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)*, T-683/17, neobjavljena, EU:T:2018:860, točka 53 in navedena sodna praksa).
- 58 Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(2) Uredbe 2017/1001) določa, da se člen 7(1) te uredbe uporablja ne glede na to, da razlogi za zavrnitev obstajajo le v delu Unije.
- 59 V obravnavanem primeru je veliki odbor za pritožbe najprej preučil značilnosti, neločljivo povezane z izpodbijano znamko, da bi ob upoštevanju proizvodov, navedenih v prijavi znamke, ugotovil njen pomen za upoštevno javnost. Menil je, da bi špansko govoreči potrošniki ob pogledu na izpodbijano znamko, ki označuje zadevne proizvode, verjeli, da ti izvirajo iz Irske.
- 60 Veliki odbor za pritožbe je iz te analize izpodbijane znamke sklepal, da je bila „že ob vložitvi zahteve za registracijo“ ta za upoštevno javnost zavajajoča. Da bi „potrdil“ to ugotovitev, je upošteval dokaze, ki sta jih predložili stranki, ki zahtevata ugotovitev ničnosti, zlasti odločbo oddelka za izbris pri EUIPO z dne 25. septembra 2002, s katero je bila ugotovljena ničnost znamke, ki vsebuje element „la irlandesa“, podoben izpodbijani znamki. Dokazi so bili tudi ti elementi, predloženi po datumu vložitve zahteve za registracijo znamke:
- spletni katalog tožeče stranke iz leta 2014;
 - fotografije živil, ki so označene z izpodbijano znamko, izdelane v Španiji leta 2016 in istega leta kupljene v Španiji.
- 61 Po mnenju velikega odbora za pritožbe iz teh dokazov, zlasti iz informacij na embalažah proizvodov in njihovih etiketah v zelo majhni pisavi ali v obliki kod držav oziroma števil, povezanih z njihovo zdravstveno ustreznostjo, izhaja, da so bili ti proizvodi proizvedeni v drugih državah, in ne na Irskem. Tožeča stranka naj bi poleg tega v stališčih pred velikim odborom za pritožbe priznala, da izpodbijana znamka „ni omejena le na proizvode, ki izvirajo iz Irske“.
- 62 Veliki odbor za pritožbe se je skliceval tudi na španske sodne odločbe ter na odločbo španskega urada za patente in znamke, ki so vse obstajale pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, da bi „potrdil“ njeno zavajajočo naravo.
- 63 Opozoriti je treba, da členi od 52 do 54 Uredbe št. 207/2009 (člena 53 in 54 sta postala člena 60 in 61 Uredbe 2017/1001) urejajo razloge za ničnost znamke Evropske unije, medtem ko se ločena določba, člen 51 navedene uredbe, nanaša na razloge za razveljavitev.

- 64 Poleg tega je treba poudariti, da je zavajajoča narava znamke absolutni razlog za njeno ničnost na podlagi določb člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, poleg tega pa razlog za razveljavitev na podlagi člena 51(1)(c) navedene uredbe.
- 65 Člen 51(1)(c) Uredbe št. 207/2009 pa izrecno določa, da zavajajoča narava registrirane znamke, ki upravičuje razveljavitev pravic imetnika te znamke, izhaja iz njene uporabe, medtem ko določbe člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) navedene uredbe, ki so podlaga za ničnost znamke, ki je bila registrirana kljub svoji zavajajoči naravi, ne vsebujejo sklicevanja na tako uporabo.
- 66 Iz zgoraj navedenega izhaja, da preizkus zahteve za razveljavitev v smislu člena 51(1)(c) Uredbe št. 207/2009 načeloma zahteva upoštevanje dejanske uporabe znamke, torej elementov po vložitvi zahteve za njeno registracijo, medtem ko to ne velja za preizkus zahteve za ugotovitev ničnosti, vložene na podlagi določb člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009. Preizkus take zahteve za ugotovitev ničnosti namreč zahteva, da se dokaže, da je znak, ki je bil prijavljen zaradi registracije kot znamke, sam po sebi zavajal potrošnika ob vložitvi zahteve za registracijo, poznejše upravljanje navedenega znaka pa ni bilo upoštevno (glej v tem smislu sodbo z dne 8. junija 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, točki 55 in 56).
- 67 To načelo je potrjeno s sodno prakso, v skladu s katero je edini upoštevni datum za preizkus zahteve za ugotovitev ničnosti datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke (sklepa z dne 24. septembra 2009, *Bateaux mouches/UUNT*, C-78/09 P, neobjavljen, EU:C:2009:584, točka 18, in z dne 23. aprila 2010, *UUNT/Frosch Touristik*, C-332/09 P, neobjavljen, EU:C:2010:225, točka 41) in v skladu s katero je mogoče elemente, nastale po datumu vložitve zahteve za registracijo znamke, upoštevati le, če se nanašajo na položaj na ta datum (sodba z dne 3. junija 2009, *FLUGBÖRSE*, T-189/07, EU:T:2009:172, točki 19 in 28).
- 68 Z drugimi besedami, na področju ničnosti se postavlja vprašanje, ali se znamka ne bi smela registrirati *ab initio* iz razlogov, ki so obstajali že na datum vložitve zahteve za registracijo znamke, saj upoštevanje poznejših elementov lahko služi le razjasnitvi okoliščin, ki so obstajale na ta datum.
- 69 Ob upoštevanju teh preudarkov je treba ugotoviti, ali je veliki odbor za pritožbe pravilno odločil, da izpodbijano znamko razglasi za nično, ker naj bi ta zavajala javnost o geografskem izvoru zadevnih proizvodov.
- 70 Kot je bilo ugotovljeno v točki 36 zgoraj, je veliki odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da bo upoštevna javnost izpodbijano znamko zaznavala, kot da označuje, da imajo proizvodi, na katere se ta znamka nanaša, irski izvor.
- 71 Nasprotno, kot je tožeča stranka pravilno ugotovila, za namene uporabe člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 bi moral veliki odbor za pritožbe preveriti, ali na datum vložitve zahteve za registracijo ni bilo protislovja med informacijami, ki jih je posredovala izpodbijana znamka, in značilnostmi proizvodov, označenih v navedeni zahtevi (glej v tem smislu sodbi z dne 27. oktobra 2016, *Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO)*, T-29/16, neobjavljena, EU:T:2016:635, točke od 45 do 50, in z dne 13. maja 2020, *SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)*, T-86/19, EU:T:2020:199, točke od 70 do 87). Poudariti pa je treba, da seznam proizvodov, na katere se nanaša izpodbijana znamka, ni vseboval nobene navedbe njihovega geografskega izvora in da je torej lahko zajemal proizvode, ki izvirajo iz Irske. Zato drugače kot v okoliščinah, o katerih je Splošno sodišče odločilo v zgoraj navedenih zadevah

CAFFÈ NERO (T-29/16, neobjavljena, EU:T:2016:635) in BIO-INSECT Shocker (T-86/19, EU:T:2020:199), v obravnavanem primeru na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke med njo in označenimi proizvodi ni bilo protislovja, tako da ni bilo mogoče ugotoviti, da je bila taka znamka na ta datum zavajajoča.

- 72 Ker na datum vložitve zahteve za registracijo med izpodbijano znamko in proizvodi, na katere se ta znamka nanaša, ni bilo protislovja, je veliki odbor za pritožbe tožeči stranki napačno očital, da seznama teh proizvodov ni omejila na proizvode, ki izvirajo iz Irske. Vključitev take omejitve v ta seznam namreč ni bila zahtevana s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, katerega namen je preprečiti registracijo znamk, ki bi zavajale javnost.
- 73 Poleg tega, ker izpodbijane znamke na datum vložitve zahteve za registracijo leta 2013 ni mogoče šteti za zavajajočo, s poznejšimi dokazi iz let 2014 in 2016, ki jih je upošteval veliki odbor za pritožbe, take zavajajoče narave ni bilo mogoče potrditi. Glede na spis zadeve ni bilo dokazano, da so se ti poznejši dokazi nanašali na položaj na datum vložitve zahteve za registracijo znamke, zato sodne prakse, navedene v sodbi z dne 3. junija 2009, FLUGBÖRSE (T-189/07, EU:T:2009:172), na podlagi katere bi bilo mogoče upoštevati take dokaze, v obravnavani zadevi ni bilo mogoče uporabiti.
- 74 Poleg tega je veliki odbor za pritožbe navedel, da „je bilo dokazano – in [tožeča stranka] tega ni zanikala – da se je znamka uporabljala že pred datumom vložitve zahteve za njeno registracijo“. Vendar ne pojasni, kako je bila ta uporaba izpodbijane znamke pred vložitvijo zahteve za registracijo „dokazana“ in kako naj bi taka prejšnja uporaba dokazovala, da je ta znamka zavajajoča.
- 75 V zvezi z odločbo oddelka za izbris pri EUIPO z dne 25. septembra 2002 ter s španskimi sodnimi odločbami in odločbo španskega urada za patente in znamke, navedenimi v izpodbijani odločbi in sprejetimi pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, je treba opozoriti, da niti praksa odločanja EUIPO niti odločbe nacionalnih organov ne morejo zavezovati Splošnega sodišča (glej v tem smislu sodbi z dne 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/UUNT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, točka 54 in navedena sodna praksa, in z dne 28. oktobra 2020, Electrolux Home Products/EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE), T-583/19, neobjavljena, EU:T:2020:511, točka 31 in navedena sodna praksa). Na podlagi teh odločb ni mogoče preseči okvira analize, ki ga določa zakonodaja Unije in ki se zahteva za preizkus zahteve za ugotovitev ničnosti, kakršna je ta v obravnavani zadevi, saj ta okvir ni enak tistemu, ki se uporablja za preizkus zahteve za razveljavitev.
- 76 Iz zgoraj navedenega izhaja, da prvi tožbeni razlog v svojem tretjem delu ni utemeljen, utemeljen pa je v svojem prvem in drugem delu, ki sta bila preučena skupaj, saj je veliki odbor za pritožbe napačno uporabil določbe člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.
- 77 Ta napaka vpliva na zakonitost prvega stebra izpodbijane odločbe. Vendar lahko povzroči razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe le, če je tudi njen drugi steber nezakonit.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009

- 78 Tožeča stranka trdi, da veliki odbor za pritožbe ni dokazal, da je bila ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke v slabi veri. Opozarja, da je več kot 40 let uporabljala podobne znamke, ki vsebujejo element „la irlandesa“, ki so še vedno veljavne, in da o njeni slabi veri ni mogoče sklepati iz konca njenega poslovnega razmerja z intervenientko leta 2011. Veliki odbor

za pritožbe naj bi se neupravičeno osredotočil na primere sporov ali registracij, ki so bili zavrženi v zvezi s podobnimi znamkami, ki vsebujejo element „la irlandesa“, in naj bi določene značilnosti izpodbijane znamke, zlasti njene figurativne elemente, barve in dejstvo, da se je sklicevala na geografski izvor, napačno štel za pokazatelje slabe vere tožeče stranke.

- 79 EUIPO in intervenientka trditve tožeče stranke prerekata.
- 80 Navesti je treba, da se v skladu s členom 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 znamka razglasi za nično, če prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ni ravnal v dobri veri.
- 81 Iz iste določbe izhaja, da je upoštevni čas za presojo obstoja slabe vere prijavitelja čas, ko zadevna oseba vloži zahtevo za registracijo (sodba z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, točka 35). Vendar pa je uporaba izpodbijane znamke lahko element, ki ga je treba upoštevati, da se opredeli namen zahteve za registracijo, vključno z uporabo po datumu te zahteve (glej v tem smislu sodbe z dne 1. februarja 2012, Carrols/UUNT – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, točka 76; z dne 8. maja 2014, Simca Europe/UUNT – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, točka 48, in z dne 23. maja 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Ancco (ANN TAYLOR in AT ANN TAYLOR), T-3/18 in T-4/18, EU:T:2019:357, točka 126).
- 82 Pojem slabe vere iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni niti opredeljen niti omejen niti opisan na kakršen koli način v zakonodaji (glej sodbi z dne 11. julija 2013, SA.PAR./UUNT– Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, točka 19 in navedena sodna praksa, in z dne 8. marca 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, neobjavljena, EU:T:2017:149, točka 41 in navedena sodna praksa). V skladu s sodno prakso ta pojem ne more biti omejen na omejeno kategorijo posebnih dejstev. Cilj te določbe, ki je v splošnem interesu in ki je preprečiti registracije znamk, ki pomenijo zlorabo ali so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah, bi bil namreč ogrožen, če bi bilo mogoče slabo vero dokazati zgolj z okoliščinami, ki so taksativno naštetje (glej sodbo z dne 21. aprila 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 83 Vsako zatrjevanje slabe vere je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevni dejanskih okoliščin posameznega primera (sodba z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, točka 47).
- 84 Tako se v skladu z ustaljeno sodno prakso pri celoviti analizi, opravljeni na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, lahko upošteva tudi izvor izpodbijanega znaka in njegova uporaba od njegovega nastanka, poslovna logika, katere del je vložitev zahteve za registracijo znaka kot znamke Evropske unije, in časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za navedeno vložitev (glej sodbo z dne 21. aprila 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, točka 38 in navedena sodna praksa).
- 85 Poleg tega je treba upoštevati namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo, ki je subjektivni element, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavanega primera (sodbi z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt dokumentaüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, točki 41 in 42, in z dne 8. marca 2017, Formata, T-23/16, neobjavljena, EU:T:2017:149, točka 44). V zvezi s tem je treba preučiti namen prijavitelja znamke, kot ga je mogoče izpeljati iz objektivnih okoliščin in konkretnih dejanj, njegove vloge ali položaja, poznavanja, ki ga je imel glede uporabe prejšnjega znaka, pogodbenih, predpogodbenih ali pogodbenih vezi, ki jih je imel z vlagateljem

zahteve za ugotovitev ničnosti, obstoja vzajemnih dolžnosti ali obveznosti in, splošneje, vseh objektivnih položajev konflikta interesov, v katerih je prijavitelj znamke posloval (sodba z dne 11. julija 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, točka 28).

- 86 Vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti, ki se namerava opreti na ta razlog, mora dokazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je bil imetnik znamke Evropske unije ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke v slabi veri (glej sodbo z dne 26. februarja 2015, Pangyrus/UUNT – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, neobjavljena, EU:T:2015:115, točka 63 in navedena sodna praksa).
- 87 Dobra vera se domneva, dokler se ne dokaže nasprotno (glej sodbo z dne 8. marca 2017, Formata, T-23/16, neobjavljena, EU:T:2017:149, točka 45 in navedena sodna praksa).
- 88 V obravnavani zadevi veliki odbor za pritožbe našteva več elementov, na podlagi katerih je po njegovem mnenju mogoče ugotoviti, da tožeča stranka ni ravnala v dobri veri, ko je zahtevala registracijo izpodbijane znamke.
- 89 Prvič, veliki odbor za pritožbe ponavlja svojo ugotovitev, da izpodbijana znamka s tem, da vzpostavlja jasno geografsko povezavo z Irsko, zavaja špansko govorečega potrošnika, čeprav zadevni proizvodi ne izvirajo iz te države.
- 90 Drugič, veliki odbor za pritožbe opozarja, da so EUIPO ter španski sodni in upravni organi zaradi te zavajajoče narave znamke z elementom „la irlandesa“, ki so podobne zadevni znamki iz obravnavane zadeve in ki pokrivajo bolj specifične sezname proizvodov, razglasili za nične ali jih zavrnilo in da je bila tožeča stranka – ker so bile te odločbe, ki so za tožečo stranko neugodne, izdane leta 2000, 2001 in 2002, precej pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke leta 2013 – na ta datum nujno s tem seznanjena. To seznanjenost naj bi potrjevalo dejstvo, da je tožeča stranka pozneje pridobila španske registracije podobnih znamk, tako da je v opis proizvodov izrecno vključila geografsko omejitev v zvezi z Irsko, česar pa v zvezi z izpodbijano znamko ni storila.
- 91 Tretjič, veliki odbor za pritožbe ugotavlja, da je bila tožeča stranka dolga leta izključna zastopnica intervenientke in od nje kupovala irsko maslo v velikih količinah, ga pakirala in prodajala na Kanarskih otokih. Meni, da je bil cilj španske znamke La Irlandesa, ki jo je leta 1967 prijavila tožeča stranka, spodbujanje prodaje masla irskega porekla, da je ta znamka nastala zaradi pogodbenega razmerja med tožečo stranko in intervenientko ter da je bila navedena znamka povezana z irskim poreklom proizvodov, ki jih je tožeča stranka lahko prodajala v okviru tega razmerja. Po mnenju velikega odbora za pritožbe je tožeča stranka po koncu tega poslovnega razmerja leta 2011 še naprej prodajala proizvode pod znamkami, ki vsebujejo besedi „la“ in „irlandesa“, čeprav niso bili več irskega porekla. Tožeča stranka naj ne bi dokazala legitimne poslovne logike, ki bi pojasnila vložitev zahteve za registracijo izpodbijane znamke, niti ekonomske logike njene uporabe po prenehanju poslovnega razmerja z intervenientko leta 2011. Tožeča stranka naj bi torej skušala pridobiti le neupravičeno korist od končanega poslovnega razmerja, da bi še naprej izkoriščala podobo irskih proizvodov.
- 92 Četrto, veliki odbor za pritožbe je menil, da je imela tožeča stranka ob upoštevanju zavajajoče uporabe izpodbijane znamke, prejšnjih odločb EUIPO in španskih organov ter prejšnjega poslovnega razmerja z intervenientko, ki je bilo odslej končano, ob vložitvi zahteve za registracijo

izpodbijane znamke namen nadaljevati z zavajanjem javnosti glede geografskega izvora zadevnih proizvodov in izkoriščati dobro podobo irskih proizvodov. Tožeča stranka naj bi torej imela nepošten namen, ker je namenoma prijavila izpodbijano znamko, da bi ustvarila povezavo z Irsko.

- 93 Ob upoštevanju vseh teh elementov je veliki odbor za pritožbe ugotovil, da tožeča stranka ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke ni ravnala v dobri veri. Zato je ugotovil, da je ta znamka tudi iz tega razloga nična.
- 94 Najprej je treba spomniti, da iz sodne prakse, navedene v točki 81 zgoraj, izhaja, da se je veliki odbor za pritožbe pri odločanju o vprašanju, ali je tožeča stranka ravnala v slabi veri, ko je zahtevala registracijo izpodbijane znamke, lahko veljavno oprl na dokaze, nastale po datumu vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, ker so ti dokazi indici, ki se nanašajo na položaj na upošteveni datum, in celo na uporabo izpodbijane znamke po navedeni vložitvi.
- 95 Na prvem mestu, v obravnavanem primeru glede zavajajoče uporabe izpodbijane znamke med strankama ni sporno, da je tožeča stranka desetletja prodajala maslo irskega porekla pod to znamko v okviru svojega pogodbenega razmerja z intervenientko, da je po prenehanju tega razmerja še naprej prodajala živila pod navedeno znamko in da znaten del teh proizvodov, vključno z mlečnimi in delikatesnimi izdelki, ni imel irskega porekla. Tožeča stranka nikakor ni trdila, da vsi proizvodi, ki jih je prodajala pod izpodbijano znamko, izvirajo iz Irske.
- 96 Povedano drugače, tožeča stranka je proizvode pod izpodbijano znamko prodajala, čeprav njihov znaten del ni bil irskega porekla in torej ni ustrezal temu, kako ga je zaznavala upoštevena javnost.
- 97 Čeprav ta okoliščina ni upoštevena za preučitev prvega tožbenega razloga, ki se nanaša na povezane določbe člena 52(1)(a) in člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, pa ni neupoštevena za preučitev drugega tožbenega razloga, ki se nanaša na slabo vero tožeče stranke.
- 98 Ko je namreč tožeča stranka uporabo izpodbijane znamke razširila na proizvode, ki niso maslo irskega porekla, so bili špansko govoreči potrošniki, ki sestavljajo upošteveno javnost, lahko zavedeni glede geografskega izvora teh proizvodov, saj so bili desetletja vajeni, da je izpodbijana znamka označevala maslo, ki izvira iz Irske. Tako ravnanje je pokazatelj slabe vere, ker kaže, da je tožeča stranka ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke neupravičeno želela prednost, ki izhaja iz povezanosti z Irsko, prenesti na proizvode, ki nimajo tega geografskega izvora, zlasti po koncu poslovnega razmerja z intervenientko, ki ji je dobavljala irsko maslo.
- 99 V zvezi s tem informacije, ki so morebiti navedene na embalažah in etiketah proizvodov, ki jih prodaja tožeča stranka, same po sebi ne morejo odpraviti nevarnosti zavajanja potrošnika. Ker so namreč navedene v zelo majhni pisavi ali v obliki kod držav oziroma števil, povezanih z zdravstveno ustreznostjo, ni gotovo, da te informacije upoštevena javnost sistematično zaznava.
- 100 Na drugem mestu, v zvezi z zadevami, v katerih so EUIPO ter španski sodni in upravni organi leta 2000, 2001 in 2002 znamke z elementom „la irlandesa“, ki so podobne zadevni znamki iz obravnavane zadeve, razglasili za nične ali jih zavrnil, je res, da te ne morejo zavezovati Splošnega sodišča in da nikakor ne omogočajo ugotovitve, ali je izpodbijana znamka zavajajoča v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, ampak potrjujejo, da bi lahko upoštevena javnost izpodbijano znamko zaznavala tako, kot da pomeni, da so proizvodi, ki jih označuje, irskega porekla. Iz njih je razvidno tudi, da je bila uporaba izpodbijane znamke za proizvode, ki nimajo

irskega porekla, predmet polemik glede njene morebitne zavajajoče narave, s čimer je bila tožeča stranka na datum vložitve zahteve za registracijo te znamke nujno seznanjena in s čimer je torej mogoče potrditi obstoj njene slabe vere na ta datum.

- 101 Na tretjem in zadnjem mestu, veliki odbor za pritožbe se je lahko pravilno oprl na dokaze, ki so mu bili predloženi in ki omogočajo zlasti ugotovitev časovnega zaporedja dogodkov, značilnega za vložitev zahteve za registracijo izpodbijane znamke, da bi ugotovil, da je tožeča stranka sprejela poslovno strategijo povezovanja z znamkami, ki vsebujejo element „la irlandesa“, ki je bil povezan s prejšnjim poslovnim razmerjem tožeče stranke z intervenientko (glej v tem smislu sodbi z dne 8. maja 2014, *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, točka 63, in z dne 23. maja 2019, *ANN TAYLOR* in *AT ANN TAYLOR*, T-3/18 in T-4/18, EU:T:2019:357, točka 164), da bi lahko ta še naprej uživala prednost tega končanega razmerja in znamk, ki so bile povezane z njim (glej v tem smislu sodbo z dne 14. maja 2019, *Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)*, T-795/17, neobjavljena, EU:T:2019:329, točke od 49 do 51 in 55).
- 102 Iz zgoraj navedenih ugotovitev je mogoče sklepati, da je bila registracija izpodbijane znamke v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. Veliki odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da tožeča stranka ni ravnala v dobri veri, ko je zahtevala registracijo izpodbijane znamke.
- 103 Nobena od trditvev tožeče stranke ne more izpodbiti te ugotovitve.
- 104 V zvezi s trditvami tožeče stranke, da je v 40 letih uporabljala podobne znamke, registrirane na evropski ali nacionalni ravni, vključno z elementom „la irlandesa“, ki naj bi bile še vedno veljavne, in v skladu s katerimi naj se veliki odbor za pritožbe ne bi smel osredotočiti le na spore ali zavrnjene zahteve za registracijo, je treba ponovno opozoriti, da Splošno sodišče v okviru svojega nadzora zakonitosti ni vezano niti na prakso odločanja EUIPO (glej v tem smislu sodbo z dne 28. oktobra 2020, *FRIGIDAIRE*, T-583/19, neobjavljena, EU:T:2020:511, točka 31 in navedena sodna praksa) niti na odločitev države članice o priznanju lastnosti znaka, ki se lahko registrira kot nacionalna znamka (glej v tem smislu sodbo z dne 17. novembra 2021, *Jakober/EUIPO (Oblika skodelice)*, T-658/20, neobjavljena, EU:T:2021:795, točka 41). Te trditve je treba torej zavrniti.
- 105 Trditvev tožeče stranke, da njene slabe vere ni mogoče izpeljati iz prenehanja njenega poslovnega razmerja z intervenientko leta 2011, je treba zavrniti, ker so bile znamke, ki vsebujejo element „la irlandesa“, kakršna je izpodbijana znamka, povezane s tem razmerjem in je bil konec tega razmerja upoštevna okoliščina za presojo namena tožeče stranke ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 30. aprila 2019, *Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)*, T-136/18, neobjavljena, EU:T:2019:265, točka 45). Tožeča stranka je namreč po prenehanju tega razmerja še naprej uporabljala izpodbijano znamko za proizvode, ki ne izvirajo iz Irske, medtem ko je bilo irsko poreklo proizvodov temeljni vidik navedenega razmerja in prvotne uporabe te znamke.
- 106 Nazadnje, glede očitka velikemu odboru za pritožbe, da je za pokazatelje slabe vere upošteval nekatere značilnosti izpodbijane znamke, zlasti njene figurativne elemente, barvo in dejstvo, da se je sklicevala na geografsko poreklo, je treba na eni strani opozoriti, da je veliki odbor za pritožbe, kot je bilo navedeno v točkah od 24 do 36 zgoraj, pravilno ugotovil, da so špansko govoreči potrošniki ob pogledu na izpodbijano znamko, s katero so označeni zadevni proizvodi, ob upoštevanju samih značilnosti te znamke verjeli, da ti proizvodi izvirajo iz Irske. Na drugi strani je moral veliki odbor za pritožbe v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 83 zgoraj, pri celoviti

presoji obravnavane zadeve upoštevati vse upoštevne dejanske okoliščine in je torej lahko med vsemi temi okoliščinami upravičeno upošteval, kako upoštevna javnost zaznava izpodbijano znamko v zvezi z zadevnimi proizvodi.

- 107 Glede na zgoraj navedeno je treba drugi tožbeni razlog zavrni.
- 108 Glede na vse zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da dejstvo, da je prvi tožbeni razlog utemeljen, ne vpliva na zakonitost izpodbijane odločbe, saj drugi tožbeni razlog zoper njen drugi steber ni utemeljen in ta drugi steber sam po sebi upravičuje izrek te odločbe (glej sodbi z dne 29. januarja 2020, ENCANTO, T-239/19, neobjavljena, EU:T:2020:12, točka 49 in navedena sodna praksa, ter z dne 20. januarja 2021, MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, neobjavljena, EU:T:2021:17, točka 19 in navedena sodna praksa).
- 109 Zato je treba tožbo zavrni.

Stroški

- 110 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 111 Ker tožeča stranka s predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti razširjeni senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Hijos de Moisés Rodríguez González, SA se naloži plačilo stroškov.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 29. junija 2022.

Podpisi