



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 16. marca 2022*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije APE TEES – Prejšnje neregistrirane nacionalne figurativne znamke, ki upodabljajo opico – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma“

V zadevi T-281/21,

Nowhere Co. Ltd s sedežem v Tokiu (Japonska), ki jo zastopa R. Kunze, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Hanf, agent,

tožena stranka,

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

Junguo Ye, stanujoč v Elcheju (Španija),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 10. februarja 2021 (zadeva R 2474/2017-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Nowhere Co. in J. Yejem,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi G. De Baere, predsednik, V. Kreuschitz (poročevalec), sodnik, in G. Steinfatt, sodnica,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. maja 2021,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. julija 2021,

na podlagi tega, da stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in na podlagi sklepa Splošnega sodišča v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločeno brez ustnega dela postopka,

* Jezik postopka: angleščina.

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Junguo Ye je 30. junija 2015 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložil 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)).
- 2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 3, 9, 14, 18, 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 234/2015 z dne 9. decembra 2015.
- 5 Tožeča stranka, družba Nowhere Co. Ltd, je 8. marca 2016 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse v točki 3 zgoraj navedene proizvode in storitve.
- 6 Ugovor je temeljil zlasti na naslednjih treh prejšnjih neregistriranih figurativnih znamkah, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu, zlasti v Združenem kraljestvu:



- 7 V utemeljitev ugovora glede prejšnjih neregistriranih znamk je bil naveden razlog iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001).
- 8 Oddelek za ugovore je 20. septembra 2017 ugovor zavrnil.
- 9 Tožeča stranka je 17. novembra 2017 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001.
- 10 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 8. oktobra 2018 (v nadaljevanju: prva odločba odbora za pritožbe) pritožbo zavrnil.
- 11 Tožeča stranka je 7. januarja 2019 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev prve odločbe odbora za pritožbe.

- 12 Poročevalec odbora za pritožbe je z obvestilom z dne 29. aprila 2019 obvestil stranki v postopku pred odborom za pritožbe, da slednji namerava svojo prvo odločbo razveljaviti.
- 13 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 17. julija 2019 (zadeva R 2474/2017–2 (REV)) svojo prvo odločbo razveljavil v skladu s členom 103 Uredbe 2017/1001 in členom 70 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe 2017/1001 ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1) zaradi očitne napake, ki jo je mogoče pripisati EUIPO.
- 14 Splošno sodišče je s sklepom z dne 18. decembra 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, neobjavljen, EU:T:2019:907), ugotovilo, da se postopek v zvezi s tožbo zoper prvo odločbo odbora za pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila 7. januarja 2019 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, ustavi.
- 15 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 10. februarja 2021 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Zlasti glede ugovora na podlagi prejšnjih neregistriranih znamk je menil, da tožeča stranka po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in po izteku prehodnega obdobja 31. decembra 2020 ne more več zahtevati uporabe pravil common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) na podlagi prava Združenega kraljestva, v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009 (točke od 24 do 27 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 16 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano odločbo razveljavi;
 - zavrne registracijo prijavljene znamke;
 - podredno, zadevo vrne v ponovno presojo EUIPO;
 - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 17 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov, ki so mu nastali.

Pravo

- 18 Ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo, in sicer 30. junija 2015 (glej točko 1 zgoraj), ki je odločilen za opredelitev materialnega prava, ki se uporablja, dejstva obravnavanega primera urejajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009 v različici, ki je veljala pred spremembami, uvedenimi z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne

znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21) (glej v tem smislu sodbi z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, točka 12, in z dne 18. junija 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, točka 2 in navedena sodna praksa).

- 19 Zato je treba v obravnavanem primeru, kar zadeva materialnopravna pravila, sklicevanja odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi ter strank na Uredbo 2017/1001 razumeti tako, da se nanašajo na enake določbe Uredbe št. 207/2009.
- 20 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.
- 21 Poleg tega iz točk 2 in 7 tožbe izhaja, da tožeča stranka izpodbija izpodbijano odločbo le v delu, v katerem je odbor za pritožbe z njo potrdil zavrnitev ugovora – in posledično zavrnil pritožbo – ker je temeljil na prejšnjih neregistriranih znamkah, in to le v delu, v katerem so se te znamke uporabljale v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu.
- 22 Odbor za pritožbe je namreč v točki 24 izpodbijane odločbe v bistvu ugotovil, da po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in po izteku prehodnega obdobja 31. decembra 2020 pravice, ki bi lahko obstajale v Združenem kraljestvu, ne pomenijo več podlage za postopek z ugovorom, ki temelji zlasti na členu 8(4) Uredbe št. 207/2009. Odbor za pritožbe je v točki 26 izpodbijane odločbe ugotovil, da tožeča stranka na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 torej ne more več zahtevati uporabe pravil common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje na podlagi prava Združenega kraljestva. Iz točke 27 izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe glede pravic, ki bi lahko obstajale v Združenem kraljestvu, med njimi zlasti tistih, ki temeljijo na prejšnjih neregistriranih znamkah in na členu 8(4) Uredbe št. 207/2009, potrdil zavrnitev ugovora samo iz tega razloga.
- 23 Medtem ko tožeča stranka v bistvu trdi, da je datum, ki je upošteven za ugotovitev obstoja prejšnje pravice, na katero se sklicuje v ugovoru zoper registracijo znamke Evropske unije, datum vložitve zahteve za registracijo, EUIPO meni, da mora taka prejšnja pravica obstajati ne le na ta datum, ampak tudi na datum, ko EUIPO izda končno odločbo o ugovoru, torej v obravnavanem primeru na datum sprejetja izpodbijane odločbe.
- 24 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 2020, L 29, str. 7, v nadaljevanju: sporazum o izstopu), sklenjen na podlagi člena 50(2) PEU, je začel veljati 1. februarja 2020 (glej Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 2020, L 29, str. 189)), tako da se je pravo Unije v skladu s členom 50(3) PEU od tega dne prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo (glej tudi četrto uvodno izjavo sporazuma o izstopu). Vendar je iz člena 126 v povezavi s členom 127(1), prvi stavek, sporazuma o izstopu razvidno, da se je pravo Unije, če ni bilo določeno drugače, v prehodnem obdobju, ki se je začelo z datumom začetka veljavnosti navedenega sporazuma in se je končalo 31. decembra 2020 (v nadaljevanju: prehodno obdobje), še naprej uporabljalo za Združeno kraljestvo in v njem.
- 25 Poleg tega določbe sporazuma o izstopu, ki se nanašajo na intelektualno lastnino, iz naslova IV njegovega tretjega dela (členi od 54 do 61) ne povedo ničesar glede načina obravnave ugovora, vloženega pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu na podlagi prejšnje pravice, ki je bila varovana v Združenem kraljestvu, zoper registracijo znamke Evropske unije, ki se je prav tako zahtevala pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

- 26 V obravnavani zadevi namreč ni sporno, da je do vložitve zahteve za registracijo prijavljene znamke (glej točko 1 zgoraj), vložitve ugovora zoper registracijo prijavljene znamke (glej točko 5 zgoraj), zavrnitve tega ugovora s strani oddelka za ugovore (glej točko 8 zgoraj), prve odločbe odbora za pritožbe (glej točko 10 zgoraj), odločbe o razveljavitvi navedene odločbe odbora za pritožbe (glej točko 13 zgoraj) in sklepa o ustavitvi postopka s pritožbo, ki jo je tožeča stranka vložila zoper prvo odločbo odbora za pritožbe (glej točko 14 zgoraj), prišlo pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu in torej vsekakor pred koncem prehodnega obdobja.
- 27 Iz preučitve upravnega spisa EUIPO je razvidno, da ta ne vsebuje nobenega dokumenta iz obdobja skoraj 18 mesecev, ki je preteklo med datumom vročitve odločbe o razveljavitvi strankam v postopku pred odborom za pritožbe, in sicer 22. avgusta 2019, ter datumom sprejetja izpodbijane odločbe, 10. februarja 2021. Očitno je torej, da je edini upoštevni element za to zadevo, ki je nastal po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu in dejansko po koncu prehodnega obdobja, izpodbijana odločba.
- 28 V zvezi s tem, skladno s sodno prakso Sodišča, iz katere v bistvu izhaja, da je za opredelitev materialnega prava, ki se uporabi, odločilen datum vložitve zahteve za registracijo znamke, zoper katero je vložen ugovor (glej točko 18 zgoraj), iz dosedanje ustaljene sodne prakse izhaja, da je obstoj relativnega razloga za zavrnitev treba presojati ob vložitvi zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zoper katero je vložen ugovor (sodbe z dne 30. januarja 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, točka 19; z dne 23. septembra 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, točka 34; z dne 1. septembra 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, neobjavljena, v pritožbenem postopku, EU:T:2021:530, točka 118, in z dne 1. decembra 2021, Inditex/EUIPO – Ffau Italia (ZARA), T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, točka 58).
- 29 Okoliščina, da bi prejšnja znamka lahko izgubila status znamke, registrirane v državi članici, na datum, ki je poznejši od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zlasti po morebitnem izstopu zadevne države članice iz Unije, načeloma ni upoštevna za izid ugovora (sodbe z dne 30. januarja 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, točka 19; z dne 23. septembra 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, točka 35, in z dne 1. decembra 2021, ZARA, T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, točka 59).
- 30 Zato okoliščina, da ugovor na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 temelji na prejšnjih neregistriranih znamkah, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu, in na pravilu v zvezi z zavajajočim označevanjem, ki ga določa pravo Združenega kraljestva, ni upoštevna za ugovor zoper zahtevo za registracijo znamke Evropske unije, ki je bila vložena pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu in iztekom prehodnega obdobja (glej v tem smislu sodbo z dne 1. septembra 2021, GT RACING, T-463/20, neobjavljena, v pritožbenem postopku, EU:T:2021:530, točki 119 in 120).
- 31 Ker je bila zahteva za registracijo prijavljene znamke vložena pred iztekom prehodnega obdobja ali celo pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu (glej točki 1 in 26 zgoraj), je treba ugotoviti, da so prejšnje neregistrirane znamke, kolikor so se uporabljale v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu, načeloma lahko utemeljevale ugovor v obravnavanem primeru. Kot pravilno trdi tožeča stranka, bi jih odbor za pritožbe torej moral upoštevati pri svoji presoji, kar pa je zavrnil zgolj zato, ker se je prehodno obdobje ob sprejetju izpodbijane odločbe izteklo (glej točko 22 zgoraj).

- 32 V obravnavani zadevi trditve, ki jih navaja EUIPO, ne morejo omajati te ugotovitve.
- 33 Prvič, EUIPO trdi, da je v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009 uporabljen sedanjik za določitev tako zahteve glede prejšnje pravice (člen 8(4)(a) navedene uredbe) kot tudi zahteve, da ta znak imetniku „podeljuje“ pravico do „prepovedi“ uporabe poznejše znamke (člen 8(4)(b) iste uredbe). V nasprotju s tem, kar trdi EUIPO, zgolj na podlagi uporabe sedanjika povednega naklona v neki določbi ni mogoče sklepati o njeni razlagi.
- 34 V zvezi z besedilom člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 je treba poudariti, da se ta določba začne z besedami „[o]b ugovarjanju imetnika neregistrirane [...] znamke“. Tako ni mogoče izključiti, da se sedanjik, ki je bil nato uporabljen v tej določbi, nanaša bolj na trenutek vložitve ugovora, in ne na trenutek sprejetja izpodbijane odločbe.
- 35 Drugič, glede vztrajanja EUIPO pri tem, da pravilo 19(2)(d) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) zahteva, da stranka, ki ugovarja, predloži dokaz o pridobitvi, nadaljnjem obstoju in obsegu varstva prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 ter da v skladu s pravilom 20(1) Uredbe št. 2868/95 neupoštevanje te zahteve povzroči zavrnitev ugovora kot neutemeljenega, je treba ugotoviti, da se v skladu s členom 80 in členom 82(2)(b) Uredbe št. 2018/625 te postopkovne določbe Uredbe št. 2868/95 v obravnavanem primeru dejansko uporabljajo.
- 36 Vendar je iz besedila pravila 20(1) Uredbe št. 2868/95 razvidno, da je treba ta dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje pravice predložiti do izteka roka iz pravila 19(1) navedene uredbe. Iz upravnega spisa EUIPO pa je razvidno, da je bil v obravnavani zadevi ta rok določen na 2. avgust 2016, in le enkrat podaljšan do 2. oktobra 2016, torej bistveno pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu in iztekom prehodnega obdobja.
- 37 Ugotoviti je torej treba, da določbe Uredbe št. 2868/95, na katere se sklicuje EUIPO, vsaj v obravnavanem primeru nasprotujejo njegovi trditvi, da je upoštevni datum za obstoj prejšnjih pravic v obravnavani zadevi datum sprejetja izpodbijane odločbe.
- 38 Tretjič, kolikor se EUIPO sklicuje na dejstvo, da je treba v skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 ugovor, ki temelji na prejšnji znamki, zavrniti, če stranka, ki ugovarja, te znamke ni resno in dejansko uporabljala, je treba najprej poudariti, da preizkus ugovora ne vključuje sistematično preizkusa resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Iz člena 42(2) Uredbe št. 207/2009, na katerega napotuje člen 42(3) te iste uredbe, namreč nedvoumno izhaja, da mora stranka, ki ugovarja, zgolj na zahtevo prijavitelja dokazati, da je prejšnjo znamko, na katero se je sklicevala v ugovoru zoper zahtevano registracijo, resno in dejansko uporabljala. EUIPO tega vidika ne more preučiti na lastno pobudo.
- 39 Vsekakor je treba ugotoviti, da se člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 v različici, ki se uporablja v obravnavanem primeru (glej točko 18 zgoraj), sklicuje na obdobje petih let pred objavo prijave znamke Evropske unije, in ne na obdobje, ki se konča na datum, ko EUIPO izda končno odločbo o ugovoru. Ta določba torej prav tako ne podpira trditve EUIPO, da je pomemben ta zadnji navedeni datum.

- 40 Četrtrič, glede različnih sklicevanj na določbe in sodno prakso v zvezi z zahtevami za ugotovitev ničnosti, je Splošno sodišče že lahko poudarilo, da te niso nujno upoštevne v okviru spora v zvezi s postopkom z ugovorom (glej v tem smislu sodbo z dne 6. oktobra 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, v pritožbenem postopku, EU:T:2021:651, točka 22).
- 41 Petič, kolikor EUIPO v bistvu meni, da od konca prehodnega obdobja ne more priti do nobenega nasprotja med prijavljeno znamko in prejšnjimi neregistriranimi znamkami, če se te uporabljajo v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu, ne upošteva dejstva, da je v skladu s členom 51 Uredbe 2017/1001 prijavljena znamka registrirana, kadar je v primeru ugovora postopek ustavljen, zlasti z zavrnitvijo ugovora. Iz člena 52 Uredbe 2017/1001 izrecno izhaja, da registracija velja od datuma vložitve prijave, in ne samo od dokončne zavrnitve morebitnega ugovora.
- 42 Iz tega sledi, da tudi ob predpostavki, da po koncu prehodnega obdobja ne bi več moglo priti do nasprotja med zadevnima znamkama, ostaja dejstvo, da bi v primeru registracije prijavljene znamke tako nasprotje vseeno lahko obstajalo v obdobju med datumom vložitve prijave znamke Evropske unije in iztekom prehodnega obdobja, in sicer v obravnavanem primeru od 30. junija 2015 (glej točko 1 zgoraj) do 31. decembra 2020 (glej točko 24 zgoraj), torej pet let in pol. Težko pa je razumeti, zakaj bi bilo treba tožeči stranki zavrniti varstvo njenih prejšnjih neregistriranih znamk, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu, tudi v tem obdobju, zlasti kar zadeva potencialno uporabo prijavljene znamke, za katero meni, da je v nasprotju s prvonavedenimi. Zato je treba tudi priznati, da ima tožeča stranka v zvezi s tem obdobjem pravni interes za uspeh svojega ugovora.
- 43 Vendar bi druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe lahko vložila novo zahtevo za registracijo prijavljene znamke po izteku prehodnega obdobja, ki v nobenem primeru ne bi bila več v nasprotju s prejšnjimi neregistriranimi znamkami, če bi se uporabljale v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu.
- 44 Šestič, zavrniti je treba tudi trditev EUIPO, da bi lahko prijavitelj na podlagi člena 139 Uredbe 2017/1001 svojo prijavo znamke Evropske unije spremenil v prijave nacionalnih znamk v vseh državah članicah Unije, zlasti če bi bila ta prva prijava zavrnjena na podlagi zadevnega ugovora, pri čemer bi ohranil datum vložitve. EUIPO meni, da bi prijavitelj tako lahko pridobil varstvo iste znamke na istem ozemlju na zapleten in drag način, medtem ko naj ovira za registracijo v Uniji ne bi več obstajala.
- 45 Po eni strani taki preudarki načeloma veljajo za vsak postopek z ugovorom (glej v tem smislu sodbo z dne 6. oktobra 2021, Abresham Super Basmati Sela Grade One World'Best Rice, T-342/20, v pritožbenem postopku, EU:T:2021:651, točka 26). Po drugi strani, glede na to, da EUIPO sam pravilno poudarja, da se v skladu s členom 139(3) Uredbe 2017/1001 prijava nacionalne znamke, ki je posledica konverzije prijave znamke Evropske unije, v zadevni državi članici šteje za vloženo od datuma vložitve te zadnje prijave, bi bilo treba ponovno ugotoviti, da bi torej v obdobju med datumom vložitve prijave znamke Evropske unije in iztekom prehodnega obdobja lahko obstajalo nasprotje (glej točko 42 zgoraj).
- 46 Zato z nobeno od trditev, ki jih je navedel EUIPO, ni mogoče podpreti njegovega stališča, da je bil datum sprejetja izpodbijane odločbe, ki je v obravnavani zadevi edini element v postopku, ki je nastal po izteku prehodnega obdobja, upoštevni datum za rešitev tega spora. Zato je treba ugoditi edinemu tožbenemu razlogu in razveljaviti izpodbijano odločbo v skladu s prvim predlogom tožeče stranke.

- 47 Tožeča stranka z drugim tožbenim predlogom Splošnemu sodišču predlaga, naj zavrne registracijo prijavljene znamke, kar je treba razumeti kot predlog, naj Splošno sodišče sprejme odločbo, ki bi jo po mnenju tožeče stranke moral sprejeti EUIPO, in posledično kot predlog za spremembo na podlagi člena 72(3) Uredbe 2017/1001. V zvezi s tem, čeprav reformatorično pooblastilo, ki ga ima Splošno sodišče, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno presojo, še manj pa, da opravi presojo, do katere se navedeni odbor za pritožbe še ni opredelil, ga mora to sodišče uporabiti v položajih, v katerih lahko po tem, ko je opravilo nadzor presoje odbora za pritožbe, na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72).
- 48 V obravnavani zadevi pa je odbor za pritožbe zgolj zanikal upoštevnost prejšnjih neregistriranih znamk, kolikor so se uporabljale v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu (glej točki 22 in 31 zgoraj). Odbor za pritožbe ni opravil nobene presoje utemeljenosti razloga za ugovor iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ki temelji na teh znamkah, tako da ni naloga Splošnega sodišča, da opravi to presojo v okviru preizkusa predloga za spremembo navedene odločbe. Drugi predlog tožeče stranke je torej treba zavrniti.
- 49 Poleg tega, v okviru tožbe pred sodiščem Unije zoper odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO, mora EUIPO v skladu s členom 72(6) Uredbe 2017/1001 sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe sodišča Unije. Zato mora EUIPO ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodb sodišča Unije (glej sodbo z dne 31. januarja 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, neobjavljena, EU:T:2019:45, točka 81 in navedena sodna praksa). Zato je treba v delu, v katerem tožeča stranka s tretjim in podrednim predlogom Splošnemu sodišču predlaga, naj zadevo vrne EUIPO v ponovno presojo, ugotoviti, da tak predlog nima lastnega predmeta, saj je le posledica prvega predloga, ki se nanaša na razveljavitev izpodbijane odločbe.

Stroški

- 50 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker EUIPO z bistvenim delom predlogov ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 10. februarja 2021 (zadeva R 2474/2017-2) se razveljavi.**
- 2. V preostalem se tožba zavrne.**
- 3. EUIPO se naloži plačilo stroškov.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 16. marca 2022.

Podpisi