



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva T-281/21

Nowhere Co. Ltd

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

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“

1. *Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Upoštevni datum za preizkus relativnega razloga za zavrnitev – Datum vložitve zahteve za registracijo – Izstop zadevne države članice iz Unije – Nevplivanje (člen 50 PEU; Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8; Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, člena 126 in 127)*

(Glej točke od 28 do 30.)

2. *Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Ugovor na podlagi znamke, zaščitene v Združenem kraljestvu – Izstop Združenega kraljestva iz Unije – Vpliv – Odločba odbora za pritožbe, sprejeta po prehodnem obdobju – Ohranitev pravnega interesa za obdobje med datumom vložitve zahteve za registracijo in iztekom prehodnega obdobja (člen 50 PEU; Uredba Sveta št. 207/2009, člena 8(4) ter 42(2) in (3); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2017/1001, člena 51 in 52; Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravili 19(1) in 20(1); Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, člena 126 in 127)*

(Glej točke 34, od 36 do 39, od 41 do 43, 45 in 46.)

3. *Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pooblastilo Splošnega sodišča za spremembo izpodbijane odločbe – Meje (Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 72(3))*

Povzetek

Junguo Ye je pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložil zahtevo za registracijo figurativne znamke Evropske unije APE TEES za različne proizvode in storitve. Družba Nowhere Co. Ltd je vložila ugovor zoper registracijo te znamke na podlagi treh prejšnjih neregistriranih figurativnih znamk, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu in ki naj bi ji na podlagi prava, ki se uporablja v tej državi, omogočile preprečiti uporabo prijavljene znamke.

Odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 10. februarja 2021 zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in po izteku prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu¹, družba Nowhere Co. na podlagi prava Združenega kraljestva ne more več zahtevati uporabe pravil common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off). Po eni strani je menil, da je datum, ki je upošteven za obstoj prejšnjih pravic, datum sprejetja izpodbijanega sklepa, ki je v obravnavanem primeru nastopil po izteku prehodnega obdobja. Po drugi strani od konca prehodnega obdobja ne pride do nobenega navzkrižja med prijavljeno znamko in neregistriranimi prejšnjimi znamkami, če se te uporabljajo v gospodarskem prometu Združenega kraljestva.

Splošno sodišče je odločbo odbora za pritožbe razveljavilo. Meni, da ima družba Nowhere Co. kljub izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in koncu prehodnega obdobja pravni interes za uspeh svojega ugovora za obdobje med datumom vložitve prijave znamke Evropske unije in iztekom prehodnega obdobja.

Presoja Splošnega sodišča

Splošno sodišče uvodoma opozarja, da je treba obstoj relativnega razloga za zavrnitev presojati ob vložitvi zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zoper katero je vložen ugovor. V zvezi s tem okoliščina, da ugovor na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 temelji na neregistriranih prejšnjih znamkah, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu Združenega kraljestva, in na pravilih v zvezi z zavajajočim označevanjem, ki jo določa pravo Združenega kraljestva, ni upoštevena v primeru ugovora zoper zahtevo za registracijo znamke Evropske unije, ki je bila vložena pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu in iztekom prehodnega obdobja.

V zvezi s trditvijo EUIPO, da je datum, upošteven za obstoj prejšnjih pravic v obravnavani zadevi, datum sprejetja izpodbijane odločbe, Splošno sodišče na prvem mestu poudarja, da zgolj na podlagi uporabe sedanjika v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče sklepati o njeni razlagi. Ker se ta določba začne z besedami „[b]rez ugovora imetnika neregistrirane znamke“, ni mogoče izključiti, da se sedanjik, ki je bil pozneje uporabljen v tej določbi, nanaša bolj na trenutek vložitve ugovora, in ne na trenutek sprejetja izpodbijane odločbe.

¹ 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).

Drugič, Splošno sodišče poudarja, da je EUIPO rok, pred iztekom katerega je bilo treba predložiti dokazilo o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje pravice, določil pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu in iztekom prehodnega obdobja. Poleg tega se člen 42(2) Uredbe št. 207/2009, ki določa obveznost vložnika ugovora, da dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, nanaša na pet let pred objavo prijave znamke Evropske unije, in ne na obdobje, ki se konča na dan končne odločbe EUIPO o ugovoru.

Tretjič, Splošno sodišče meni, da tudi ob predpostavki, da po koncu prehodnega obdobja ne bi več moglo priti do navzkrižja med zadevnima znamkama, ostaja dejstvo, da bi v primeru registracije prijavljene znamke tako navzkrižje vseeno lahko obstajalo v obdobju med datumom vložitve prijave znamke Evropske unije in iztekom prehodnega obdobja. Tako priznava, da ima družba Nowhere Co. v zvezi s tem obdobjem pravni interes za uspeh ugovora. Nasprotno pa bi J. Ye lahko vložil 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 te uporabljale v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu.

Zato Splošno sodišče ugotavlja, da 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.