



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deseti razširjeni senat)

z dne 2. junija 2021 \*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja igralca pola – Prejšnji nacionalni model – Relativni razlog za ničnost – Člen 52(2)(d) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 60(2)(d) Uredbe (EU) 2017/1001)“

V zadevi T-169/19,

**Style & Taste, SL** s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa L. Plaza Fernández-Villa, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopata S. Palmero Cabezas in H. O'Neill, agenta,

tožena stranka,

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

**The Polo/Lauren Company LP** s sedežem v New Yorku, New York (Združene države), ki jo zastopa M. Garayalde Niño, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. januarja 2019 (zadeva R 1272/2018-5) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Style & Taste in The Polo/Lauren Company,

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti razširjeni senat),

v sestavi S. Papasavvas, predsednik, A. Kornezov, E. Buttigieg, sodnika, K. Kowalik-Bańczyk (poročevalka), sodnica, in G. Hesse, sodnik,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 19. marca 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 20. junija 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 10. junija 2019,

\* Jezik postopka: španščina.

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 v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo to odločilo brez ustnega dela postopka,

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba The Polo/Lauren Company LP, je 29. septembra 2004 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo 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 in tudi sama 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 je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



- 3 Registracija je bila zahtevana za proizvode, ki spadajo v razrede 9, 18, 20, 21, 24 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 4 Znamka je bila 3. novembra 2005 registrirana pod številko 4049201.
- 5 Tožeča stranka, družba Style & Taste, SL, je 23. februarja 2016 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi pravice industrijske lastnine iz člena 52(2)(d) Uredbe št. 40/94 (postal člen 60(2)(d) Uredbe 2017/1001).

- 6 Zahteva za ugotovitev ničnosti je temeljila na španskem modelu, ki je bil 4. marca 1997 registriran pod številko D0024087 in je prikazan spodaj:



- 7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 10. maja 2018 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil.
- 8 Tožeča stranka je 5. julija 2018 na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe 2017/1001 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 9 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 7. januarja 2019 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil z obrazložitvijo, da je registracija prejšnjega modela potekla 22. maja 2017.

## **Predlogi strank**

- 10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj izpodbijano odločbo spremeni tako, da izpodbijano znamko razglasi za nično.
- 11 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravo**

- 12 Uvodoma je treba opozoriti, da se ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo, in sicer 29. septembra 2004, ki je odločilen za opredelitev upoštevnega materialnega prava, za dejansko stanje v obravnavani zadevi uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 40/94 (glej v tem smislu sklep z dne 5. oktobra 2004, Alcon/UUNT, C-192/03 P, EU:C:2004:587, točki 39 in 40, in sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 49). Poleg tega se v skladu z ustaljeno sodno prakso na splošno šteje, da se postopkovna pravila uporabljajo na dan začetka svoje veljavnosti (glej sodbo z dne 11. decembra 2012, Komisija/Španija, C-610/10, EU:C:2012:781, točka 45 in navedena sodna praksa), zato se za spor uporabljajo postopkovne določbe uredb št. 207/2009 in 2017/1001.

## **Dopustnost**

- 13 EUIPO primarno trdi, da edini tožbeni predlog tožeče stranke ni dopusten. Ker naj se odbor za pritožbe ne bi opredelil glede vseh pogojev za uporabo člena 52(2)(d) Uredbe št. 40/94, naj namreč Splošno sodišče ne bi moglo razglasiti ničnosti izpodbijane znamke. EUIPO dodaja, da mu Splošno sodišče prav tako ne more odrediti, naj ugotovi ničnost izpodbijane znamke.
- 14 EUIPO podredno trdi, da glede na to, da je registracija prejšnjega modela potekla, tožeča stranka nikakor nima pravnega interesa.
- 15 V zvezi s tem je treba na prvem mestu opozoriti, da tožeča stranka ne predlaga, naj Splošno sodišče EUIPO izda odredbo, pač pa, da naj spremeni izpodbijano odločbo.
- 16 Na eni strani, čeprav EUIPO pravilno trdi, da je treba dopustnost predloga za spremembo presoja glede na pristojnosti, ki jih ima odbor za pritožbe (glej sodbo z dne 18. oktobra 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, točka 12 in navedena sodna praksa), pa zadostuje navesti, da je bil v obravnavani zadevi odbor za pritožbe v skladu s členom 71(1) in členom 163(1) Uredbe 2017/1001 pristojen za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke.
- 17 Na drugi strani je treba opozoriti – kot je to storil EUIPO – da reformatorično pooblastilo, ki je priznано Splošnemu sodišču, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo, še manj pa, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se ta odbor še ni opredelil. Izvajanje reformatoričnega pooblastila mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo odbora za pritožbe na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko 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). Vendar je vprašanje, ali so v obravnavani zadevi izpolnjeni pogoji za izvajanje reformatoričnega pooblastila Splošnega sodišča,

vsebinsko vprašanje, ki ne vpliva na dopustnost tožbe (glej v tem smislu sodbo z dne 12. marca 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, neobjavljena, EU:T:2020:93, točka 22).

- 18 Na drugem mestu je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso pravni interes tožeče stranke pogojen s tem, da ima lahko razveljavitev akta ali njegova sprememba sama po sebi pravne posledice in da lahko rezultat pravnega sredstva stranki, ki ga je vložila, prinese korist (glej v tem smislu sodbo z dne 17. septembra 2015, Mory in drugi/Komisija, C-33/14 P, EU:C:2015:609, točka 55 in navedena sodna praksa). Ugotoviti pa je treba, da se v skladu s členom 54(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 62(2) Uredbe 2017/1001) za znamko, ki je bila razglašena za nično, šteje, da že od začetka ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Iz tega sledi, da bi ničnost izpodbijane znamke, do katere lahko pride šele po razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločbe, lahko imela pravne posledice, ki bi tožeči stranki lahko prinesle korist za obdobje pred potekom registracije prejšnjega modela. Zato in v nasprotju s tem, kar v bistvu trdi EUIPO, niti okoliščina, da je registracija prejšnjega modela potekla, niti okoliščina, da tožeča stranka na podlagi tega modela ne more prepovedati uporabe drugih znamk, ki so bile registrirane po poteku registracije navedenega modela, tožeči stranki ne odvzema interesa za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.
- 19 Zato je treba ugotoviti, da je tožba tožeče stranke dopustna.

### ***Utemeljenost***

- 20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe kljub nejasni argumentaciji navaja en sam tožbeni razlog, ki se v bistvu nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, z obrazložitvijo, da je registracija prejšnjega modela na datum sprejetja izpodbijane odločbe že potekla. V zvezi s tem trdi, da ji špansko pravo ni omogočalo podaljšanja registracije tega modela, vendar da ta zaradi poteka ni izginil, ter da za namene postopka za ugotovitev ničnosti zadostuje, da je dokazala, da je bil navedeni model starejši od izpodbijane znamke in da je bila v skladu s špansko zakonodajo ugotovljena verjetnost zmede.
- 21 EUIPO in intervenientka trditve tožeče stranke prerekata.
- 22 V členu 52 Uredbe št. 40/94 so naštetí relativni razlogi za ničnost znamke Evropske unije. Natančneje, člen 52(2)(d) Uredbe št. 40/94 določa, da se „[z]namka [Evropske unije] [...] razglasi za nično [...] na podlagi zahteve[, vložene pri EUIPO,] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se uporaba takšne znamke lahko prepove na podlagi druge prejšnje pravice in še zlasti [...] pravice industrijske lastnine, v skladu z zakonodajo [Unije] ali nacionalnim pravom, ki ureja varstvo“.
- 23 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba določbe Uredbe št. 40/94 razlagati ob upoštevanju prednostnega načela, v skladu s katerim ima prejšnja pravica prednost pred pozneje registriranimi znamkami (glej v tem smislu sodbo 21. februarja 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, točka 39). Zato uveljavljanje pravic, podeljenih z blagovno znamko Evropske unije, ne posega v pravice imetnikov, ki so bile pridobljene pred vložitvijo prijave ali datumom prednostne pravice te znamke.
- 24 V teh okoliščinah je treba navesti, da je namen člena 52(2)(d) Uredbe št. 40/94 varstvo posamičnih interesov imetnikov prejšnjih pravic industrijske lastnine, ki so v nasprotju s poznejšimi znamkami Evropske unije. Tako morajo navedeni imetniki prejšnjih pravic, da bi na podlagi te določbe zahtevali ugotovitev ničnosti takih znamk, nujno dokazati, da obstaja nasprotje s temi znamkami od datuma vložitve ali datuma prednostne pravice teh znamk.

- 25 Iz tega sledi, da mora imetnik prejšnje pravice industrijske lastnine iz te določbe, da bi zahteval ugotovitev ničnosti znamke Evropske unije na podlagi člena 52(2)(d) Uredbe št. 40/94, nujno dokazati, da mu ta pravica omogoča, da prepove uporabo te znamke na datum vložitve prijave ali prednostne pravice.
- 26 Poleg tega je treba na eni strani navesti, da uporaba sedanjika v členu 52 Uredbe št. 40/94 kaže na to, da mora EUIPO preveriti, ali so pogoji za ugotovitev ničnosti znamke Evropske unije na podlagi te določbe izpolnjeni na dan, ko odloči o zahtevi za ugotovitev ničnosti. Člen 52(1) te uredbe tako določa, da se znamka Evropske unije lahko razglasi za nično, če „obstaja“ prejšnja pravica iz te določbe in so „izpolnjeni“ pogoji, kot sicer EUIPO pravilno navaja v svojih smernicah v zvezi s členom 60(1)(c) Uredbe 2017/1001. Prav tako člen 52(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se taka znamka lahko razglasi za nično, če se njena uporaba „lahko prepove“. Poleg tega je treba ugotoviti tudi, da pravilo 37(b)(iii) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) določa, da mora vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti, vložene v skladu s členom 52(2) Uredbe št. 40/94, dokazati, da je „imetnik“ ene od pravic iz te določbe ali da je „upravičen“ zahtevati tako pravico.
- 27 Na drugi strani je iz sistematike drugih določb Uredbe št. 40/94, ki se nanašajo na relativne razloge za ničnost, razvidno, da je treba zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrniti, če se nedvomno ugotovi, da je nasprotje s prejšnjo znamko Evropske unije prenehalo po koncu postopka za ugotovitev ničnosti.
- 28 V zvezi s tem je na primer iz člena 56(2) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je treba na zahtevo imetnika znamke Evropske unije zahtevo za ugotovitev ničnosti te znamke zavrniti, če se prejšnja znamka Evropske unije, navedena v utemeljitev te zahteve, ni resno in dejansko uporabljala v petih letih pred datumom navedene zahteve in jo je zato mogoče razveljaviti na podlagi člena 50(1)(a) Uredbe št. 40/94. Tako člen 56(2) Uredbe št. 40/94 imetniku znamke Evropske unije omogoča, da se izogne, da bi se njegova znaka razglasila za nično, če vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti ne more dokazati, da bo nasprotje s prejšnjo znamko Evropske unije ob koncu postopka za ugotovitev ničnosti še naprej obstajalo.
- 29 Iz tega sledi, da mora okoliščina, da znamka Evropske unije, navedena v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, na dan, ko EUIPO odloči o tej zahtevi, ne uživa več varstva Unije, privedi do zavrnitve te zahteve.
- 30 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da mora v okviru uporabe člena 52(2)(d) Uredbe št. 40/94 imetnik prejšnje pravice industrijske lastnine iz te določbe dokazati, da lahko prepove uporabo sporne znamke Evropske unije ne le na dan vložitve prijave ali prednostne pravice te znamke, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 24, ampak tudi na dan, ko se EUIPO izreče o zahtevi za ugotovitev ničnosti.
- 31 V obravnavani zadevi po eni strani ni sporno, da je registracija prejšnjega modela potekla leta 2017, torej pred sprejetjem izpodbijane odločbe 7. januarja 2019. Po drugi strani tožeča stranka trdi, da ji špansko pravo ni omogočalo podaljšanja registracije tega modela, ampak da ta zaradi poteka ni izginil. Vendar pa ne zatrjuje – niti, *a fortiori*, ne dokazuje – da bi bilo v skladu s španskim pravom mogoče prepovedati uporabo znamke Evropske unije na podlagi takega modela po poteku njegove registracije. Nasprotno, priznava, da je prejšnji model, ker je potekel, postal javna dobrina in ga zato lahko uporabljajo „vsi Španci“.
- 32 Zato je treba ugotoviti, da uporabe izpodbijane znamke na datum sprejetja izpodbijane odločbe ni bilo več mogoče prepovedati na podlagi prejšnjega modela. Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe pravilno zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila tožeča stranka.
- 33 Iz navedenega izhaja, da je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti in zato tudi tožbo v celoti.

## **Stroški**

- <sup>34</sup> V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. V obravnavanem primeru tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo njunih stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti razširjeni senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Družbi Style & Taste, SL se naloži plačilo stroškov.**

Papasavvas

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 2. junija 2021.

Podpisi