



Rättsfallssamlingen

Mål T-281/21

Nowhere Co. Ltd
mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 16 mars 2022

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket APE TEES – Äldre nationella icke registrerade figurmärken som återger en apa – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) – Regler för talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law – Avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom”

1. *EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Den relevanta tidpunkten för bedömningen av om ett relativt registreringshinder föreligger – Dagen då registreringsansökan ingavs – Den berörda medlemsstatens utträde ur unionen – Saknar betydelse*
(Artikel 50 FEU, rådets förordning nr 207/2009, artikel 8, Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, artiklarna 126 och 127)

(se punkterna 28–30)

2. *EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Invändning som grundas på ett varumärke som är skyddat i Förenade kungariket – Förenade kungarikets utträde ur unionen – Av betydelse – Överklagandenämndens beslut antogs efter övergångsperioden – Berättigat intresse kvarstod under perioden mellan dagen för ingivandet av ansökan om registrering av EU-varumärket och utgången av övergångsperioden*
(Artikel 50 FEU, rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4, 42.2 och 42.3, Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001, artiklarna 51 och 52, kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 19.1 och 20.1, avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, artiklarna 126 och 127)

(se punkterna 34, 36–39, 41–43, 45 och 46)

3. *EU-varumärke – Förfarande för överklagande – Överklagande vid unionsdomstolen – Tribunalens möjlighet att ändra det överklagade beslutet – Gränser*

Resumé

Junguo Ye ingav en ansökan hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om registrering som EU-varumärke av figurmärket APE TEES för olika varor och tjänster. Nowhere Co. Ltd framställde en invändning mot registreringen av detta varumärke på grundval av tre äldre icke registrerade figurmärken som används i näringsverksamhet i Förenade kungariket, vilka enligt tillämplig rätt i den staten gör det möjligt för bolaget att förhindra användningen av det sökta varumärket.

Genom beslut av den 10 februari 2021 avslog EUIPO:s överklagandenämnd invändningen med motiveringen att Nowhere Co., efter det att Förenade kungariket lämnat Europeiska unionen och efter utgången av den övergångsperiod som anges i utträdesavtalet¹, inte längre kunde åberopa regler för talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law med stöd av Förenade kungarikets rättsordning. Överklagandenämnden ansåg att den relevanta tidpunkten för bedömningen av om det föreligger äldre rättigheter var den tidpunkt då det överklagade beslutet antogs, vilken i förevarande fall inträffade efter övergångsperiodens utgång. Vidare kan det från och med övergångsperiodens utgång inte uppkomma någon motsättning mellan det sökta varumärket och de äldre icke registrerade varumärkena, i den mån dessa används i näringsverksamhet i Förenade kungariket.

Tribunalen ogiltigförklarar EUIPO:s överklagandenämnds beslut. Tribunalen anser att Nowhere Co., trots Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och övergångsperiodens utgång, har ett berättigat intresse av att vinna framgång med sin invändning med avseende på perioden mellan dagen för ansökan om registrering av EU-varumärket och utgången av övergångsperioden.

Tribunalens bedömning

Tribunalen erinrar inledningsvis om att förekomsten av ett relativt registreringshinder ska bedömas vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av ett EU-varumärke mot vilket invändningen har framställts. Att en invändning med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009² grundar sig på äldre icke registrerade varumärken som använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket och på den i Förenade kungarikets rättsordning föreskrivna rätt som rör renommésnyltning saknar betydelse för en invändning mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke som getts in före ikraftträdandet av utträdesavtalet och utgången av övergångsperioden.

¹ Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7).

² I rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse, föreskrivs i artikel 8.4 att efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns unionslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken, a) rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av EU-varumärket eller, b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

När det gäller EUIPO:s argument att den tidpunkt som är relevant för bedömningen av om det föreligger äldre rättigheter i förevarande fall är den tidpunkt då det överklagade beslutet antogs, påpekar tribunalen för det första att blott användningen av presens indikativ i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte gör det möjligt att dra någon slutsats beträffande dess tolkning. Denna bestämmelse inleds med orden "[e]fter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke". Det kan således inte uteslutas att de presensformer som senare används i denna bestämmelse snarare hänför sig till den tidpunkt då invändningen framställdes och inte till den tidpunkt då det överklagade beslutet antogs.

För det andra framhåller tribunalen att EUIPO fastställde fristen före utgången av vilken bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattning av skyddet för den äldre rättigheten skulle inges till en tidpunkt före ikraftträdandet av utträdesavtalet och före övergångsperiodens utgång. Dessutom hänför sig artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, i vilken det föreskrivs en skyldighet för den invändande parten att visa att det äldre varumärket verkligen har använts, till de fem år som föregår dagen för offentliggörandet av ansökan om registrering av EU-varumärke, och inte till den tidsperiod som avslutas vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt slutliga beslut med avseende på invändningen.

För det tredje anser tribunalen att även om det skulle medges att en motsättning mellan de aktuella varumärkena inte längre kan uppstå efter övergångsperiodens utgång, skulle en sådan motsättning, för det fall det sökta varumärket registrerades, ändå ha kunnat föreligga under perioden mellan dagen för ingivandet av ansökan om registrering av EU-varumärket och utgången av övergångsperioden. Tribunalen medger således att Nowhere Co. har ett berättigat intresse av att nå framgång med sin invändning med avseende på denna period. Däremot hade Junguo Ye kunnat lämna in en ny ansökan om registrering av det sökta varumärket redan vid utgången av övergångsperioden. En sådan ansökan skulle under alla omständigheter inte längre ha stått i strid med de äldre icke registrerade varumärkena i den mån de hade använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket.

Tribunalen finner följaktligen att inget av EUIPO:s argument kan utgöra stöd för dess ståndpunkt att tidpunkten för antagandet av det överklagade beslutet, som i förevarande fall var den enda omständighet som hade inträffat efter övergångsperiodens utgång, var den relevanta tidpunkten vid avgörandet av förevarande tvist.