BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. spalio 6 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Muresko“ – Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai „Muresko“ – Prašymas pripažinti ankstesnių nacionalinių prekių ženklų pirmenybę įregistravus Europos Sąjungos prekių ženklą – Reglamento (ES) 2017/1001 39 ir 40 straipsniai – Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracija, pasibaigusi prašymo pripažinti pirmenybę pateikimo dieną“

Byloje T-32/21

Daw SE, įsteigta Viršutiniame Ramštate (Vokietija), atstovaujama *avocat* A. Haberl,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą E. Markakis,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2020 m. lapkričio 25 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1686/2020-4), susijusio su prašymu pripažinti ankstesnių tapačių nacionalinių prekių ženklų pirmenybę žodiniam Europos Sąjungos prekių ženklui „Muresko“ Nr. 15465719,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė V. Tomljenović, teisėjai F. Schalin ir P. Škvařilová-Pelzl (pranešėja),

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2021 m. sausio 22 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2021 m. kovo 30 d.,

atsižvelgęs į tai, kad bylos šalys per tris savaites po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, ir pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 106 straipsnio 3 dalį nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą [1]

[Praleista]

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

– panaikinti ginčijamą sprendimą,

– nurodyti EUIPO įregistruoti ginčijamą pirmenybės teisę nagrinėjamam Europos Sąjungos prekių ženklui,

– priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

10 EUIPO Bendrojo Teismo prašo:

– atmesti ieškinį,

– priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

11 Ieškovė neginčija, kad tuo metu, kai pateikė EUIPO ginčijamą prašymą, Lenkijos ir Vokietijos prekių ženklų registracija buvo pasibaigusi, kaip ekspertė nurodė 2020 m. vasario 10 d. pranešime.

12 Grįsdama šį ieškinį ji iš esmės remiasi vieninteliu pagrindu, grindžiamu Apeliacinės tarybos ginčijamo sprendimo 12 punkte padaryta teisės klaida dėl pernelyg siauro Reglamento 2017/1001 40 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 39 straipsniu, aiškinimo, pagal kurį tapatus ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi būti įregistruotas ir galioti prašymo pripažinti prioritetą pateikimo dieną. Dėl tokio klaidingo aiškinimo Apeliacinė taryba klaidingai atmetė jos apeliaciją, užuot panaikinusi ekspertės sprendimą atmesti ginčijamą reikalavimą pripažinti pirmenybės teisę ir įregistravusi minėtą pirmenybės teisę nagrinėjamam Europos Sąjungos prekių ženklui.

13 Ieškovė iš esmės teigia, kad tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo, kurio registracijos galiojimo terminas baigėsi, savininkas turi teisę reikalauti pripažinti jo pirmenybę bet kuriam vėliau prašomam įregistruoti arba įregistruotam Europos Sąjungos prekių ženklui, jeigu tuo momentu, kai jis pateikė prašymą pripažinti pirmenybę, buvo pripažinta to paties nacionalinio prekių ženklo pirmenybės teisė kitam Europos Sąjungos prekių ženklui.

[Praleista]

18 EUIPO ginčija ieškovės argumentus ir prašo atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

[1] Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano esant tikslinga paskelbti.

19 Vienintelis ieškovės nurodytas pagrindas susijęs su Reglamento 2017/1001 40 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 39 straipsniu, į kurį jame daroma nuoroda, aiškinimu, siekiant nustatyti, ar Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio buvo patenkintas prašymas pripažinti tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę, savininkas gali remtis ankstesnio nacionalinio prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo fikcija, kiek tai susiję su kitu Europos Sąjungos prekių ženklu, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę.

[Praleista]

22 Pagal suformuotą jurisprudenciją pažymėtina, kad, aiškinant Sąjungos teisės nuostatas, reikia atsižvelgti ne tik į jų formuluotę, bet ir į kontekstą bei teisės akto, kurio dalis jos yra, tikslus (žr. 2018 m. liepos 11 d. Sprendimo *COBRA*, C-192/17, EU:C:2018:554, 29 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2020 m. sausio 28 d. Sprendimo *Komisija / Italija (Direktyva dėl kovos su pavėluotu mokėjimu)*, C-122/18, EU:C:2020:41, 39 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

23 Be to, iš jurisprudencijos matyti, kad nukrypti leidžiančios nuostatos turi būti aiškinamos siaurai (šiuo klausimu ir pagal analogiją žr. 2020 m. sausio 22 d. Sprendimo *Pensionsversicherungsanstalt (Veiklos nutraukimas sukakus pensiniam amžiui)*, C-32/19, EU:C:2020:25, 38 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Atsižvelgiant į prašymo pripažinti tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę pagal Reglamento 2017/1001 39 ir 40 straipsnius, kuriais nukrypstama nuo principo, pagal kurį tokio prekių ženklo savininkas, nepratęsus registracijos galiojimo termino, turėtų prarasti savo teises, padarinius, sąlygas, kurios turi egzistuoti, kad toks prašymas galėtų būti patenkintas, reikia aiškinti siaurai (šiuo klausimu dėl nagrinėjamų prekių ženklų tapatumo sąlygos žr. 2012 m. sausio 19 d. Sprendimo *Shang / VRDT (justing)*, T-103/11, EU:T:2012:19, 17 punktą).

24 Nagrinėjamu atveju reikia pažymėti, pirma, kad pagal Reglamento 2017/1001 40 straipsnio 1 dalį tapatus ankstesnis nacionalinis prekių ženklas, kurio pirmenybę nurodo Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, atsižvelgiant į skirtingas kalbines versijas, yra valstybėje narėje „įregistruotas“ prekių ženklas arba prekių ženklas, „kuris yra įregistruotas“.

25 Esamojo laiko vartojimas šioje formuluotėje aiškiai rodo, kad tapatus ankstesnis nacionalinis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti Europos Sąjungos prekių ženklui, turi būti įregistruotas prašymo pripažinti pirmenybę pateikimo momentu.

26 Taigi ieškovė iš esmės nepagrįstai teigia, kad Reglamento 2017/1001 40 straipsnyje, siejamame su to paties reglamento 39 straipsniu, tik reikalaujama, kad ankstesnis nacionalinis prekių ženklas būtų įregistruotas tam tikru momentu praeityje, siekiant išvengti, kad, grindžiant prašymą pripažinti pirmenybę, nebūtų galima remtis paprastu naudojamu žymeniu.

27 Antra, tokį pažodinį Reglamento 2017/1001 40 straipsnio aiškinimą patvirtina šio straipsnio kontekstas. Iš tiesų pagal 40 straipsnio 4 dalį šis straipsnis turi būti taikomas kartu su to paties reglamento 39 straipsnio 3 dalimi. Iš pastarosios nuostatos, kaip ji išaiškinta jurisprudencijoje, matyti, kad vienintelis prašymo pripažinti tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę poveikis yra tas, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, kurio prašymas pripažinti ankstesnio prekių ženklo pirmenybę buvo patenkintas, jei atsisakytų ankstesnio prekių ženklo arba leistų pasibaigti jo galiojimo laikui, galėtų toliau naudotis tokiomis teisėmis, kokias

būtų turėjęs, jeigu būtų išlikusi ankstesnio prekių ženklo registracija (2012 m. sausio 19 d. Sprendimo *justing*, T-103/11, EU:T:2012:19, 17 punktas ir 2013 m. vasario 20 d. Sprendimo *Langguth Erben / VRDT (MEDINET)*, T-378/11, EU:T:2013:83, 28 punktas).

28 Taigi prašymo pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę įregistravus Europos Sąjungos prekių ženklą sistema, kaip matyti iš Reglamento 2017/1001 40 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 39 straipsnio 3 dalimi, grindžiama principu, kad ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininkas neatsisakys šio prekių ženklo arba neleis jo galiojimui pasibaigti anksčiau, nei bus patenkintas prašymas pripažinti pirmenybę Europos Sąjungos prekių ženklui, o tai *a fortiori* reiškia, kad, pateikiant prašymą pripažinti pirmenybę, ankstesnio tapataus nacionalinio prekių ženklo registracija neturi būti pasibaigusi.

29 Toks Reglamento 2017/1001 40 straipsnio aiškinimas dera su EUIPO atliekamu praktiniu šio straipsnio taikymu, nurodytu EUIPO nagrinėjimo gairių B dalies 2 skyriaus 13.2 punkte, pagal kurį „[EUIPO] turi įsitikinti, kad, pirma, pateikiant paraišką įregistruoti [Europos Sąjungos prekių ženklą] ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, ir, antra, kad ankstesnė registracija nebuvo pasibaigusi, pateikiant prašymą pripažinti pirmenybę“, ir pagal kurį, „jeigu ankstesnė registracija yra pasibaigusi paduodant prašymą pripažinti pirmenybę, pirmenybės negalima prašyti, net jei atitinkamoje prekių ženklus reglamentuojančioje nacionalinėje teisėje numatytas 6 mėnesių lengvatinis terminas registracijai pratęsti“.

30 Trečia, toks Reglamento 2017/1001 40 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 39 straipsnio 3 dalimi, aiškinimas atitinka prašymų pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę įregistravus Europos Sąjungos prekių ženklą sistemos tikslą – leisti tapačių nacionalinių ir Europos Sąjungos prekių ženklų savininkams racionalizuoti savo prekių ženklų portfelius, išsaugant ankstesnes teises. Iš tiesų, patenkinus prašymą pripažinti Europos Sąjungos prekių ženklui tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę, savininkas gali leisti pirmojo prekių ženklo registracijai pasibaigti ir palikti galioti antrąjį prekių ženklą, toliau naudodamasis tokiomis teisėmis, kokias būtų turėjęs, jeigu būtų išlikusi ankstesnio prekių ženklo registracija (žr. šio sprendimo 27 punktą).

31 Remiantis šiuo tikslu ir, kaip matyti iš Reglamento 2017/1001 39 straipsnio 3 ir 4 dalių, kurios turi būti aiškinamos siaurai (žr. šio sprendimo 23 punktą), ši ankstesnio tapataus nacionalinio prekių ženklo suteikiamų teisių išsaugojimo prezumpcija nėra taikoma bendrai, kaip teigia ieškovė, o tik tiek, kiek tai susiję su tapačiu Europos Sąjungos prekės ženklu ir tapačiomis prekėmis bei paslaugomis, dėl kurių buvo patenkintas prašymas pripažinti pirmenybę, ir kai nepratęsiama ankstesnio tapataus prekių ženklo registracija.

32 Taigi aiškiai numatyta, kad minėta prezumpcija netaikoma tuo atveju, kai atitinkamo nacionalinio prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia arba panaikinama iki Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos padavimo arba jo prioriteto datos.

33 Be to, iš jurisprudencijos matyti, kad ši prezumpcija neleidžia ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui toliau egzistuoti ir kad galimas nagrinėjamo žymens naudojimas, išbraukus ankstesnį nacionalinį prekių ženklą iš registro, tokiu atveju turi būti laikomas Europos Sąjungos prekių ženklo, o ne iš registro išbraukto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo naudojimu (2018 m. balandžio 19 d. Sprendimo *Peek & Cloppenburg*, C-148/17, EU:C:2018:271, 30 punktas). Tai patvirtina, kad patenkintas prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę

nereiškia, kad bus užtikrintas atitinkamo ankstesnio nacionalinio prekių ženklo išlikimas ar tik išlaikytos tam tikros su šiuo prekių ženklu susijusios teisės, nepriklausomai nuo Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio buvo patenkintas prašymas pripažinti pirmenybę.

34 Tokio siauro tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo suteikiamų teisių išsaugojimo prezumpcijos aiškinimo nepaneigia Reglamento 2017/1001 40 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 12 konstatuojamąja dalimi, suvokimas, atspindintis šiuo reglamentu siekiamą tikslą – išsaugoti ankstesnių prekių ženklų savininkų įgytas teises.

35 Pirma, nors Sąjungos akto preambulė gali sukonkretinti jos turinį, ja neturėtų būti remiamasi, nukrypstant nuo atitinkamo akto nuostatų (2006 m. sausio 10 d. Sprendimo *IATA ir ELFAA*, C-344/04, EU:C:2006:10, 76 punktas). Taigi Reglamento 2017/1001 12 konstatuojamosios dalies turinys neleidžia nukrypti nuo sąlygos, nustatytos Reglamento 2017/1001 40 straipsnyje, siejamame su to paties reglamento 39 straipsnio 3 dalimi, tam, kad būtų patenkintas prašymas pripažinti tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę. Antra, bet kuriuo atveju ši konstatuojamoji dalis, kurioje daroma nuoroda į „prioriteto principą, pagal kurį įregistruotas ankstesnis prekių ženklas turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotus prekių ženklus“, grindžiama idėja, kad ankstesnio prekių ženklo savininko įgytos teisės gali būti viršesnės už teises, kurias suteikia vėliau įregistruoti prekių ženklai, tik jeigu minėtas prekių ženklas yra įregistruotas. Taigi šios konstatuojamosios dalies turinys atitinka Reglamento 2017/1001 40 straipsnio aiškinimą, pagal kurį tapatus ankstesnis nacionalinis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti, turi būti įregistruotas prašymo pripažinti prioritetą pateikimo momentu.

36 Tokio griežto prezumpcijos taikymo srities aiškinimo taip pat nepaneigia 2018 m. balandžio 19 d. Sprendimo *Peek & Cloppenburg* (C-148/17, EU:C:2018:271) 30 punktas, kuriuo remiasi ieškovė. Iš tiesų jame Teisingumo Teismas ne konstatavo, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, kurio naudai patenkintas prašymas pripažinti tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę, galėtų remtis minėto prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo kito Europos Sąjungos prekių ženklo atžvilgiu fikcija, o veikiau patvirtino, kad ši fikcija taikoma tik ribotai (žr. šio sprendimo 33 punktą).

37 Toks aiškinimas taip pat nepaneigiamas Reglamento 2017/1001 139 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią „paraišką ES prekių ženklui arba ES prekių ženklą pavertus paraiška nacionaliniam prekių ženklui, ši paraiška toje valstybėje narėje turi tos paraiškos ar to prekių ženklo padavimo arba prioriteto datą ir atitinkamais atvejais – [minėto reglamento] 39 arba 40 straipsnyje nurodytą pirmenybę tos valstybės prekių ženklo atžvilgiu“. Iš tiesų tapataus ankstesnio nacionalinio prekių ženklo suteikiamų teisių išsaugojimas tokiu atveju taip pat naudingas tik nacionalinio prekių ženklo paraiškai, kuri paduodama pakeičiant Europos Sąjungos prekių ženklą, dėl kurio buvo patenkintas prašymas pripažinti prioritetą.

38 Taigi ieškovė nepagrįstai teigia, kad Reglamento 2017/1001 40 straipsnis, siejamas su to paties reglamento 39 straipsnio 3 dalimi, gali leisti taikyti prezumpciją dėl su tapačiu ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu susijusių teisių išlikimo (kai tokio ankstesnio prekių ženklo galiojimas baigiasi) kitam Europos Sąjungos prekių ženklui nei tas, kurio naudai buvo patenkintas prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę, pavyzdžiui, grindžiant prašymą pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę kitam Europos Sąjungos prekių ženklui.

39 Taigi vien tai, kad ieškovė Europos Sąjungos prekių ženklo, įregistruoto Nr. 340810, naudai galėjo pagrįstai remtis Lenkijos ir Vokietijos prekių ženklų suteikiamų teisių išsaugojimo prezumpcija, net pasibaigus jų registracijai, nereiškia, kad ji taip pat gali remtis ta pačia prezumpcija, grįsdama ginčijamą reikalavimą dėl nagrinėjamo Europos Sąjungos prekių ženklo. Iš tiesų ankstesnės teisės, kuriomis ji remiasi šiuo klausimu, iš principo naudingos tik Europos Sąjungos prekių ženklui Nr. 340810, dėl kurio patenkintas prašymas pripažinti Lenkijos ir Vokietijos prekių ženklų pirmenybę.

40 Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos, kai ginčijamo sprendimo 12 punkte Reglamento 2017/1001 40 straipsnį, siejamą su to paties reglamento 39 straipsniu, aiškino taip, kad tapatus ankstesnis nacionalinis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti vėliau įregistruotam Europos Sąjungos prekių ženklui, turi būti įregistruotas ir galioti prašymo pripažinti prioritetą pateikimo dieną.

[Praleista]

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *Daw SE* bylinėjimosi išlaidas.

Tomljenović Schalin Škvařilová-Pelzl

Paskelbta 2021 m. spalio 6 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.