GENERALINĖS ADVOKATĖS
TAMARA ĆAPETA IŠVADA,
pateikta 2025 m. balandžio 10 d.[1]

Byla C-337/22 P

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
prieš

Nowhere Co. Ltd

„Apeliacinis skundas – ES prekių ženklas – Protesto procedūra – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 8 straipsnio 4 dalis – Ankstesnės teisės – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Paraiška įregistruoti vaizdinį prekių ženklą APE TEES – Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos – Ankstesnės teisės išnykimas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui – Protesto panaikinimas vien dėl sprendimo priėmimo datos“

I. Įvadas

1. Ši byla susijusi su apeliaciniu skundu dėl 2022 m. kovo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Nowhere / EUIPO – Ye (APE TEES)* (T-281/21, EU:T:2022:139; toliau – skundžiamas sprendimas). Juo šis teismas panaikino Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) sprendimą atmesti kaip nepagrįstą protestą, grindžiamą ankstesnėmis Jungtinės Karalystės teisėmis, „vien dėl šio motyvo“[2], nes pasibaigus pereinamajam laikotarpiui po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos tokiomis teisėmis nebegalima grįsti protesto dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos, net jeigu minėta procedūra buvo pradėta laikotarpiu, kai Jungtinė Karalystė vis dar buvo Europos Sąjungos valstybė narė.

2. EUIPO pateikė apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo. Nurodydama vienintelį apeliacinio skundo pagrindą, ši tarnyba teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009[3] (toliau – 2009 m. ESPŽR) 8 straipsnio 4 dalį. Nesutinku su tuo.

[1] Originalo kalba: anglų.

[2] Šiuo klausimu žr. 2021 m. vasario 10 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2474/2017-2) (toliau – ginčijamas sprendimas) 27 punktą.

[3] 2009 m. vasario 26 d. Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

II. Bylos aplinkybės

A. Protesto procedūra EUIPO

3. Pagrindinio ieškinio aplinkybės išdėstytos skundžiamo sprendimo 1–15 punktuose. Šios analizės tikslais reikėtų priminti kai kurias toliau nurodytas aplinkybes.

4. 2015 m. birželio 30 d. Junguo Ye (toliau – J. Ye) pateikė paraišką įregistruoti šį vaizdinį žymenį kaip prekių ženklą (toliau – ginčijamas prekių ženklas):



5. 2016 m. kovo 8 d. *Nowhere Co. Ltd* (toliau – *Nowhere*), ieškovė pirmojoje instancijoje, pateikė protestą dėl šio prekių ženklo registracijos pagal 2009 m. ESPŽR 41 straipsnį, remdamasi šiais trimis ankstesniais neregistruotais vaizdiniais prekių ženklais, naudojamais prekyboje, be kita ko, Jungtinėje Karalystėje:







6. EUIPO protestų skyrius ir Antroji apeliacinė taryba atmetė ieškovės protestą atitinkamai 2017 m. lapkričio mėn. ir 2018 m. spalio mėn.

7. Bendrajame Teisme pareiškus ieškinį dėl 2018 m. spalio mėn. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo, 2019 m. liepos 17 d. ji panaikino savo sprendimą. Dėl šios priežasties Bendrasis Teismas nusprendė, kad nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio [4].

8. 2020 m. gruodžio 31 d. vidurnaktį baigėsi Susitarimo dėl išstojimo [5] 126 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis.

9. 2021 m. vasario 10 d. sprendimu Antroji apeliacinė taryba atmetė *Nowhere* apeliaciją. Atitinkamoje ginčijamo sprendimo dalyje paaiškinta:

„24. Po Jungtinės Karalystės išstojimo iš [Europos Sąjungos] ir baigus galioti Susitarimui dėl išstojimo po 2020 m. gruodžio 31 d. teisės, kurios gali būti Jungtinėje Karalystėje, nebėra teisinis pagrindas pagal [2009 m. ESPŽR] 8 straipsnio 2 dalį procedūroms, grindžiamoms santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, pavyzdžiui, pagal [2009 m. ESPŽR] 8 straipsnio 1 dalies b punktą, 8 straipsnio 4 dalį <…> ir 8 straipsnio 5 dalį.

[4] Žr. 2019 m. gruodžio 18 d. Nutartį *Nowhere / EUIPO – Junguo Ye (APE TEES)* (T-12/19, nepaskelbta Rink., EU:T:2019:907, rezoliucinė dalis).

[5] Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL C 384 I, 2019, p. 1) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo).

25. Tai reiškia, kad pagal [2009 m. ESPŽR] 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 8 straipsnio 5 dalį negalima remtis TR Nr. 996157, kurioje nurodoma Jungtinė Karalystė, ir TR Nr. 871962, kurioje nurodoma Jungtinė Karalystė.

26. Protestą pateikusi šalis [2009 m. ESPŽR] 8 straipsnio 4 dalies atžvilgiu negali remtis taisyklėmis dėl prisidengimo svetimu vardu (anglų k. *passing off*) pagal Anglijos teisę.

27. Kiek tai susiję su šiomis ankstesnėmis teisėmis, kuriomis remiamasi, protestas turi būti atmestas vien dėl šio motyvo.“

B. Procesas Bendrajame Teisme

10. 2021 m. gegužės 21 d. *Nowhere* pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme pagal SESV 263 straipsnį.

11. Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą sprendimą. Jis patenkino ieškinio dėl panaikinimo vienintelio pagrindo pirmąjį reikalavimą, grindžiamą 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu, ir atmetė antrąjį reikalavimą pakeisti ginčijamą sprendimą [6].

C. Procesas Teisingumo Teisme

12. 2022 m. lapkričio 16 d. nutartimi Teisingumo Teismas priėmė apeliacinį skundą. Jis nusprendė, jog EUIPO prašymas priimti apeliacinį skundą teisiškai pakankamai įrodo, kad apeliaciniame skunde keliami Sąjungos teisės vienovei, darnai ir raidai svarbūs klausimai [7].

13. 2023 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko sprendimu Vokietijos Federacinei Respublikai buvo leista įstoti į bylą palaikyti EUIPO reikalavimų.

14. 2023 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi *International Trademark Association* (Tarptautinė prekių ženklų asociacija; toliau – INTA) buvo leista įstoti į bylą palaikyti EUIPO reikalavimų [8].

15. 2022 m. gegužės 23 d. apeliaciniu skundu EUIPO prašė Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą, atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį ir priteisti iš *Nowhere* bylinėjimosi išlaidas.

16. 2023 m. sausio 21 d. pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą *Nowhere* prašė Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

17. 2024 m. liepos 2 d. taikydamas pasirengimo nagrinėti bylą priemonę Teisingumo Teismas paprašė šalių pareikšti nuomonę dėl 2024 m. birželio 20 d. Sprendimo *EUIPO / Indo European Foods* (C-801/21 P, EU:C:2024:528) (toliau – Sprendimas *EUIPO / Indo European Foods*) sukeliamų pasekmių. Savo atsakymuose *Nowhere* ir EUIPO iš esmės laikosi nuomonės, kad tas sprendimas nesusijęs su šiame apeliaciniame skunde nagrinėjamu esminiu klausimu ir susijęs tik su suinteresuotumo pareikšti ieškinį klausimu.

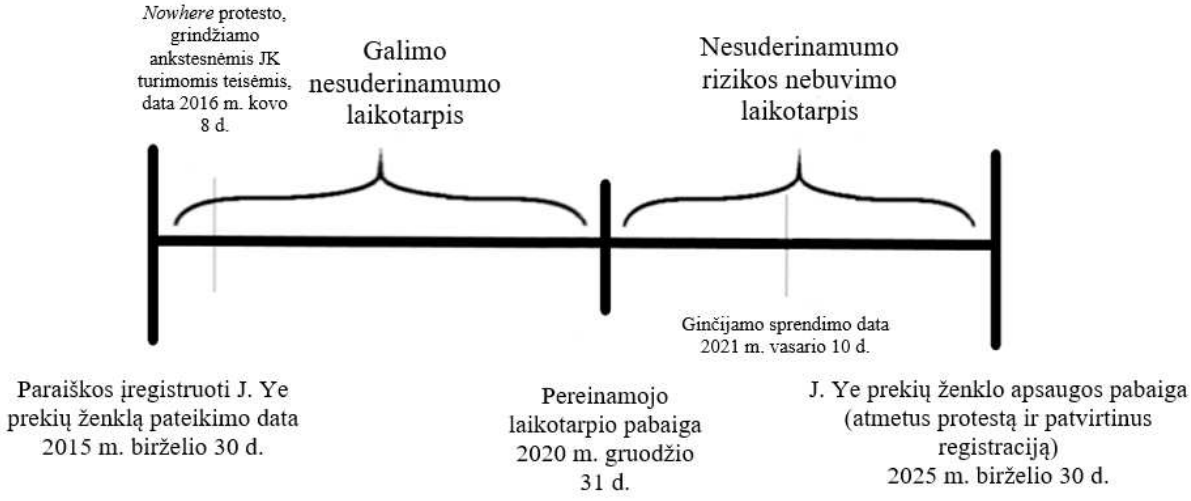
[6] Skundžiamo sprendimo 47–49 punktai.

[7] 2022 m. lapkričio 16 d. Nutartis *EUIPO / Nowhere* (C-337/22 P, EU:C:2022:908).

[8] 2023 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis *EUIPO / Nowhere* (C-337/22 P, EU:C:2023:409).

III. Analizė

A. Skundžiamo sprendimo supratimas



18. Skundžiamas sprendimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į šios bylos chronologiją.

19. Primintina, kad J. Ye paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą buvo pateikta 2015 m. birželio 30 d. Netrukus *Nowhere* pareiškė protestą pagal 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalį, nes egzistavo ankstesnė teisė, dėl kurios atsirastų nesuderinamumas su prekių ženklu, kurį prašoma įregistruoti. Jame *Nowhere* tvirtino, kad jai priklauso prekyboje naudojamas neregistruotas prekių ženklas, kuris Jungtinėje Karalystėje turi didesnę negu vietinę reikšmę.

20. Pareiškus protestą dėl registracijos prekių ženklo registracija atidedama, kol EUIPO priims sprendimą dėl šio protesto.

21. Vis dėlto, kai EUIPO galutinai panaikina protestą[9], prekių ženklas įregistruojamas atgaline data nuo paraiškos pateikimo dienos[10].

22. Kai 2021 m. vasario 10 d. ginčijamu sprendimu EUIPO galutinai panaikino *Nowhere* protestą, nuo paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo dienos praėjo beveik septyneri metai[11].

23. Taigi šioje byloje nagrinėjamas prekių ženklas buvo įregistruotas atgaline data nuo 2015 m. birželio 30 d., t. y. nuo pirmosios dienos, kai buvo pateikta paraiška jį įregistruoti[12].

[9] Žr. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) (toliau – 2017 m. ESPŽR) 51 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad prekių ženklas įregistruojamas panaikinus protestą. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į ginčijamo sprendimo priėmimo datą, šios bylos procedūriniai aspektai reglamentuojami 2017 m. ESPŽR; žr., be kita ko, 2016 m. lapkričio 8 d. Sprendimą *BSH / EUIPO* (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 2 punktas).

[10] Pagal 2017 m. ESPŽR 52 straipsnį „ES prekių ženklai registruojami dešimčiai metų nuo paraiškos padavimo dienos. <…> registracijos galiojimas toliau gali būti pratęstas kitiems dešimties metų laikotarpiams“.

[11] Šiuo klausimu negaliu nepažymėti, kad skundžiamo sprendimo 27 punkte Bendrasis Teismas konkrečiai pabrėžė, jog EUIPO administracinės bylos medžiagoje „nėra dokumentų, kurie būtų priimti per beveik 18 mėnesių laikotarpį, t. y. nuo pranešimo apie sprendimą panaikinti procedūros Apeliacinėje taryboje šalims 2019 m. rugpjūčio 22 d. iki ginčijamo sprendimo priėmimo 2021 m. vasario 10 d.“.

[12] Šiuo klausimu žr. skundžiamo sprendimo 41 ir 42 punktus.

24. Priimdama 2021 m. vasario 10 d. sprendimą EUIPO laikėsi nuomonės, kad laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. negalėjo atsirasti jokio nesuderinamumo, nes nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. nuo 2020 m. gruodžio 31 d. 00.00 val.) visos ankstesnės Jungtinėje Karalystėje galiojančios teisės nustojo būti Sąjungos ginamomis teisėmis, kuriomis būtų galima grįsti protestą per ES prekių ženklo procedūrą.

25. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas atmetė tokią logiką. Iš esmės Bendrasis Teismas pateikė toliau nurodytus motyvus.

26. Pirmiausia jis paaiškino, kad tai, ar yra santykinis atsisakymo registruoti pagrindas, „reikia vertinti Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraiškos, dėl kurios pateiktas protestas, pateikimo momentu“ [13].

27. Antra, Bendrasis Teismas konstatavo, kad tai, jog šie ankstesni Jungtinėje Karalystėje naudojami prekių ženklai galėjo prarasti valstybėje narėje įregistruotų prekių ženklų statusą po paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo, iš esmės nebuvo svarbu. Svarbu buvo tai, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiška buvo pateikta *prieš* pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, todėl protestas galėjo būti grindžiamas ankstesnėmis Jungtinėje Karalystėje galiojančiomis teisėmis [14]. Dėl šios priežasties atlikdama vertinimą Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į šias ankstesnes teises, o ne atsisakyti tai daryti, „remdamasi vieninteliu motyvu, kad pereinamasis laikotarpis ginčijamo sprendimo priėmimo momentu buvo pasibaigęs“ [15].

28. Trečia, Bendrasis Teismas nusprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Europos Sąjungos prekių ženklo registracija galioja nuo paraiškos pateikimo dienos, o ne tik nuo protesto galutinio atmetimo dienos, „konfliktas galėjo egzistuoti laikotarpiu nuo Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos pateikimo iki pereinamojo laikotarpio pabaigos“ [16]. Nagrinėjamu atveju tai būtų laikotarpis nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpis, kurį pirma pateiktoje schemoje vadinu „galimo nesuderinamumo laikotarpiu“.

29. Atsižvelgdamas į tokią sutaptį, Bendrasis Teismas paaiškino, kad „sunku suprasti, kodėl turėjo būti atsisakyta suteikti apsaugą ieškovės ankstesniems neregistruotiems prekių ženklams, naudojamiems prekyboje Jungtinėje Karalystėje taip pat šiuo laikotarpiu, ypač kiek tai susiję su galimu prašomo įregistruoti prekių ženklo, kuris, jos nuomone, prieštarauja ankstesniems neregistruotiems prekių ženklams, naudojimu. Vadinasi, reikia pripažinti, kad ieškovė turi teisėtą interesą, kad protestas dėl šio laikotarpio būtų patenkintas“ [17].

30. Nesuprantu, kokią klaidą Bendrasis Teismas padarė pateikdamas tokius motyvus.

31. Net jei EUIPO to klausimo neišsprendė, gali būti, kad tuo metu, kai buvo paduota paraiška įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, *Nowhere* turėjo ankstesnes Jungtinėje Karalystėje galiojusias teises.

[13] Žr. skundžiamo sprendimo 28 punktą.

[14] Šiuo klausimu žr. skundžiamo sprendimo 29 ir 31 punktus.

[15] Žr. skundžiamo sprendimo 31 punktą.

[16] Žr. skundžiamo sprendimo 42 punktą.

[17] Žr. skundžiamo sprendimo 42 punktą.

32. Kadangi tokios teisės laikomos nuosavybės objektais, todėl yra neiškreiptos konkurencijos sistemos dalis [18], apsaugos pagal Europos Sąjungos prekių ženklų sistemą įgijimas suteikia jų savininkui tam tikras išimtines teises [19].

33. Viena iš šių teisių yra monopolizuoti šį žymenį tam tikroms prekėms ir paslaugoms [20].

34. Numatant santykinius atsisakymo registruoti pagrindus, pagal 2009 m. ESPŽR 8 straipsnį Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui suteikiama teisė per protesto procedūrą apsaugoti šį prekių ženklą nuo norimų įregistruoti prekių ženklų [21].

35. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į galimą ankstesnės teisės buvimą, tuo pat metu galėjo egzistuoti ir esama teisė (priklausiusi *Nowhere*), ir norimas įregistruoti prekių ženklas (kurį prašė įregistruoti J. Ye), jeigu jis būtų įregistruotas 2015 m. birželio 30 d., ir jie galėjo būti nesuderinami.

36. Kaip konstatavo Bendrasis Teismas, ir EUIPO to neginčija, ši koegzistavimo ir nesuderinamumo galimybė buvo iki pat pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. 2020 m. gruodžio 31 d. [22].

37. Taip yra todėl, kad, kaip paaiškina pati EUIPO, tik nuo tos datos *Nowhere* Jungtinėje Karalystėje turėtos ankstesnės teisės nustojo galioti Sąjungoje [23].

[18] Žr., pavyzdžiui, 1990 m. spalio 17 d. Sprendimą *HAG GF* (C-10/89, EU:C:1990:359, 13 punktas) (jame paaiškinta, kad „teisės į prekių ženklą yra <…> esminis neiškraipytos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elementas. Pagal tokią sistemą įmonė turi turėti galimybę išlaikyti klientus dėl savo prekių ar paslaugų kokybės, o tai įmanoma tik jeigu yra skiriamieji ženklai, pagal kuriuos klientai gali atpažinti šias prekes ar paslaugas. Tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti šį vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad visos juo pažymėtos prekės buvo pagamintos kontroliuojant vienai įmonei, kuri atsakinga už jų kokybę“).

[19] Žr. 2009 m. ESPŽR 9 ir 11 konstatuojamąsias dalis.

[20] Žr. 2009 m. ESPŽR 9 straipsnio 1 dalį; taip pat šiuo klausimu žr., be kita ko, 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimą *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, 49 punktas) (dėl iš to kylančios teisės „monopolizavimo“ sąvokos) ir 2018 m. liepos 25 d. Sprendimą *Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* (C-129/17, EU:C:2018:594, 33 punktas) (jame paaiškinta, kad Europos Sąjungos prekių ženklo registracija „įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikia išimtin[ę] teis[ę] kuria naudodamasis jis <…> gali uždrausti visiems tretiesiems asmenims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, arba bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant galimybę susieti žymenį su prekių ženklu“).

[21] Šiuo klausimu žr. 2009 m. ESPŽR 8 konstatuojamąją dalį. Pagal analogiją taip pat žr. 2015 m. spalio 22 d. Sprendimą *BGW* (C-20/14, EU:C:2015:714, 26 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija) (jame dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 4 straipsnio 1 dalies b punkto, kuriame atspindėti 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai, paaiškinta, kad šia nuostata „siekiama apsaugoti ankstesnių prekių ženklų, nesuderinamų su prašomu įregistruoti žymeniu, savininkų individualius interesus ir taip užtikrinama prekių ženklo kilmės funkcija galimybės supainioti atveju“).

[22] Šiuo klausimu ir, priešingai, nei, atrodo, teigia EUIPO, Bendrasis Teismas nenukrypo nuo savo jurisprudencijos, susijusios su būtinybe, kad vienu metu egzistuotų du saugomi žymenys, kad būtų pasiektas pagrindinis 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies tikslas. Šiuo klausimu žr. 2006 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą *MIP Metro / VRDT – Tesco Stores (METRO)* (T-191/04, EU:T:2006:254, 32 punktas) (jame paaiškinama, kad dėl [dabartinio 2009 m. ESPŽR 8 ir 41 straipsnių] taikymo *ratione temporis* šie du prekių ženklai tam tikrą laikotarpį turi egzistuoti kartu. Ankstesnio prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai negali kenkti kitas prekių ženklas, kuris įregistruotas tik pasibaigus ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimui. Jeigu nėra laikotarpio, per kurį abu prekių ženklai kartu egzistavo, negali kilti jokio ginčo).

[23] Taip yra dėl teritoriškumo principo, pagal kurį iš prekių ženklo kylančių teisių poveikis apribojamas teritorija, kurioje jos yra saugomos. Žr. 2009 m. ESPŽR 4 konstatuojamąją dalį ir 2011 m. kovo 29 d. Sprendimą *Anheuser-Busch / Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 114 punktas) (jame teritoriškumo principas apibūdintas kaip „pagrindinis intelektinės nuosavybės teisės principas“). Šiuo klausimu taip pat žr. generalinės advokatės V. Trstenjak išvadą byloje *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:46, 50 punktas) ir generalinio advokato N. Jääskinen išvadą byloje *Génesis* (C-190/10, EU:C:2011:202, 29 punktas).

38. Tai, kad tuo metu, kai EUIPO ginčijamu sprendimu atmetė protestą, *Nowhere* Jungtinėje Karalystėje turėtos ankstesnės teisės nebegalėjo atlikti savo esminės funkcijos [24], t. y. atskirti šios bendrovės prekių nuo kitos kilmės prekių, neturi reikšmės laikotarpiui iki 2020 m. gruodžio 31 d. [25].

39. Nepaisant to, kad tos ankstesnės Jungtinėje Karalystėje galiojusios teisės išnyko laikotarpiu iki 2020 m. gruodžio 31 d., vis dėlto, jeigu jos būtų įregistruotos, *būtų buvęs įmanomas ilgas nesuderinamumo laikotarpis*, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje vienu metu galėjo toliau egzistuoti du saugomi žymenys.

40. Šis nesuderinamumo galimybės klausimas tikrai nėra teorinis. Kaip jau paaiškinau ir kaip teisingai pažymėjo Bendrasis Teismas [26], Europos Sąjungos prekių ženklas įregistruojamas *nuo paraiškos jį įregistruoti pateikimo dienos*.

41. Vis dėlto tuo metu *Nowhere* prekių ženklas galbūt vis dar egzistavo, todėl galėjo būti nesuderinamas su ginčijamu prekių ženklu.

42. Taigi, nors pagal 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalį reikalaujama, kad nesuderinamumo galimybės vertinimas būtų atliekamas tą dieną, kai EUIPO nustato, ar įvykdytos visos protesto sąlygos [27], o nagrinėjamu atveju tai buvo 2021 m. vasario 10 d., tai nereiškia, kad EUIPO gali nekreipti dėmesio, kad iki šios datos, tačiau nuo paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo momento iki dienos, kai EUIPO galutinai atmeta protestą dėl registracijos, galėjo būti nesuderinamumas, kuris būtų sutrukdęs įregistruoti minėtą prekių ženklą, *jei tuo metu EUIPO būtų priėmusi savo sprendimą* [28].

43. Dėl pirma nurodytų priežasčių Bendrasis Teismas padarė teisingą išvadą, kad EUIPO negalėjo tiesiog galutinai atmesti protesto, kurio sąlygos galėjo būti tenkinamos ilgiau nei penkerius metus, remdamasi *vien* tuo, kad tuo metu, kai ji priėmė galutinį sprendimą dėl šio protesto, nagrinėjamos teisės buvo išnykusios.

44. Dėl tokio požiūrio saugomas žymuo netektų apsaugos tuo laikotarpiu, kai galėjo atlikti savo pagrindinę funkciją – atskirti savininko prekes ar paslaugas nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų, net jei minėtas žymuo vėliau prarado šią funkciją.

[24] Teisingumo Teismas jau yra konstatavęs, kad „nėra viešojo intereso prekių ženklui, kuris neatlieka savo esminės funkcijos, t. y. užtikrinti, kad vartotojas ar galutinis naudotojas galėtų nustatyti atitinkamos prekės ar paslaugos kilmę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų, suteikti visą apsaugą, [dabar numatytą pagal 2009 m. ESPŽR]“ (žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą *Henkel / VRDT* (C-456/01 P ir C-457/01 P, EU:C:2004:258, 48 punktas). Taip pat tuo pačiu klausimu žr. 2019 m. birželio 12 d. Sprendimą *Hansson* (C-705/17, EU:C:2019:481, 31 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

[25] Nenorėdamas užbėgti už akių Teisingumo Teismo pozicijai byloje *Shopify / EUIPO* (C-751/22 P), manau, kad ta pati logika taikytina ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai pagal 2009 m. ESPŽR 53 straipsnio 1 dalies c punktą.

[26] Skundžiamo sprendimo 41 punktas.

[27] Žr. 2011 m. kovo 29 d. Sprendimą *Anheuser-Busch / Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 94 punktas) (jame paaiškinta, jog „tam, kad protestą pareiškęs asmuo, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi, galėtų užkirsti kelią Bendrijos prekių ženklo registracijai, būtina ir pakanka, [kad] tą dieną, kai [EUIPO] tikrina visų protestui pareikšti keliamų sąlygų įvykdymą, būtų galima remtis esama ankstesne teise, kuri nebuvo pripažinta negaliojančia galutiniu teismo sprendimu“).

[28] Priešingu atveju kiltų pavojus, kad EUIPO bus suteikta „carte blanche“ neatsižvelgti į visus pokyčius, įvykusius po to, kai buvo paduotas protestas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos, nepaisant reikalavimų, kylančių iš 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 19 taisyklės 1 ir 2 dalių ir 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/625, kuriuo papildomas Reglamentas 2017/1001 ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (OL L 104, 2018, p. 1), 7 straipsnio 2 dalies d punkto.

45. Atvirkščiai, kraštutiniu atveju toks argumentavimas reikštų, kad du žymenys galėtų būti nesuderinami *per visą* laikotarpį nuo paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą iki galutinio EUIPO sprendimo, bet protestas vis tiek nebūtų patenkintas, jeigu *likus dienai iki tokio sprendimo* priėmimo ankstesnis žymuo išnyktų. Man sunku suderinti tokią logiką su monopolizavimo teisėmis, suteikiamomis pagal 2009 m. ESPŽR.

46. Tai nereiškia, kad EUIPO negalėjo automatiškai galutinai atmesti tokio protesto dėl laikotarpio *po* pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau.

47. Kaip mėginau pažymėti šio skyriaus pradžioje pateiktoje schemoje, tuo laikotarpiu dėl teritoriškumo principo *negalėjo kilti jokio nesuderinamumo*, net jei EUIPO būtų nustačiusi, kad ginčijamas prekių ženklas ir *Nowhere* priklausantis prekių ženklas anksčiau yra buvę nesuderinami.

48. Taigi, neišnagrinėjusi laikotarpio iki 2020 m. gruodžio 31 d., EUIPO galėjo priimti sprendimą tik dėl protesto statuso laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. Kitaip tariant, nuo tada J. Ye prekių ženklas galėjo būti registruojamas, ir nebuvo būtina, kad EUIPO atsižvelgtų į iki šios datos buvusį laikotarpį.

49. Vis dėlto atsižvelgiant į 2017 m. ESPŽR 51 ir 52 straipsnius neatrodo, kad būtų įmanoma „pakeisti“ prekių ženklo įregistravimo momentą, jeigu EUIPO atmetė protestą.

50. Taigi iš tų nuostatų atrodo, kad EUIPO iš tikrųjų turi patenkinti protestą ir atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą, jeigu konstatuoja, kad dviejų saugomų žymenų koegzistavimo laikotarpiu atsirado nesuderinamumas. Nagrinėjamu atveju tai reikštų, kad EUIPO būtų turėjusi atsisakyti įregistruoti J. Ye prekių ženklą, jeigu būtų nustačiusi, kad laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. šis prekių ženklas buvo nesuderinamas su ankstesne *Nowhere* teise.

51. Kaip Bendrasis Teismas paaiškino skundžiamo sprendimo 43 punkte, tokiu atveju „kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis galėjo pateikti naują prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos paraišką pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, dėl kurios bet kuriuo atveju nebebūtų nesuderinamumo su ankstesniais neregistruotais prekių ženklais, jeigu jie būtų naudojami prekyboje Jungtinėje Karalystėje“.

52. Tai reiškia, kad EUIPO galėjo atmesti *Nowhere* protestą ir įregistruoti J. Ye prekių ženklą nuo 2015 m. birželio 30 d., kai jis pateikė paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, tik jeigu būtų nustačiusi, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo nesuderinamumo galimybės.

B. Apeliacinis skundas

53. EUIPO apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas vieninteliu pagrindu, susijusiu su 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu.

54. Konkrečiau kalbant, EUIPO tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 25–31 ir 33–46 punktuose Bendrasis Teismas tą nuostatą aiškino kaip įpareigojančią EUIPO atsižvelgti tik į santykinio atmetimo pagrindo buvimą paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo dieną. Taip Bendrasis Teismas neva supainiojo taikytinai materialinei teisei ir santykiniam atmetimo pagrindui vertinti svarbias datas. Be to, reikalaudamas, kad nagrinėdama protestą

EUIPO atsižvelgtų į galimą koegzistavimo laikotarpį, Bendrasis Teismas tariamai nepaisė Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir pereinamojo laikotarpio pabaigos pasekmių ir taip pažeidė teritoriškumo principą.

55. Iš esmės *Nowhere* prieštarauja tokiems argumentams.

56. Manau, kad EUIPO iš esmės klaidingai aiškina skundžiamą sprendimą.

57. Pirma, nė viename iš EUIPO nurodytų punktų Bendrasis Teismas neaiškina 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies taip, kad pagal ją reikalaujama tik atsižvelgimo į paraiškos padavimo datą. Tuose punktuose taip pat neįžvelgiu „naujos bendros teisinio pobūdžio taisyklės“, kaip teigia EUIPO, pagal kurią faktinės aplinkybės, susiklosčiusios po paraiškos padavimo datos, turėtų būti laikomos nereikšmingomis protesto baigčiai.

58. Iš tiesų skundžiamo sprendimo 28 ir 29 punktuose Bendrasis Teismas tik paaiškino, kad tiek taikytina materialinė teisė, reglamentuojanti santykinį atmetimo pagrindą, tiek tai, kad egzistuoja nesuderinamas prekių ženklas, turi būti vertinama nuo paraiškos pateikimo datos. Vis dėlto tokiu teiginiu Bendrasis Teismas nustatė tik tai, kokia teisė taikytina konkrečioms nagrinėjamoms faktinėms aplinkybėms [29], ir kaip nustatyti nesuderinamų prekių ženklų prioritetą [30].

59. Taigi skundžiamo sprendimo 30 ir 31 punktuose Bendrasis Teismas taip pat nesuklydo, kai padarė reikalingas išvadas iš tų parametrų ir nusprendė, jog iš esmės nesvarbu, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jei ankstesnės JK teisės, kuriomis grindžiamas protestas, iš tikrųjų buvo naudojamos prekyboje Jungtinėje Karalystėje iki to momento.

60. Be to, priešingai, nei teigia EUIPO, skundžiamo sprendimo 32–42 ir 46 punktuose nenustatyta tokio 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies aiškinimo, pagal kurį ši tarnyba privalėtų atsižvelgti tik į protesto dėl paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo datą. Tuose punktuose Bendrasis Teismas tik atmetė EUIPO argumentus, kad 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies tekstas, kontekstas ir tikslas iš tikrųjų *leistų EUIPO paveikti protesto, kuris priešingu atveju galiotų, likimą ir priimti galutinį sprendimą dėl šio protesto tuo momentu, kai ankstesnė teisė, kuria remiamasi, nebegali užkirsti kelio norimo įregistruoti prekių ženklo registracijai*. Kaip paaiškinau šios išvados III.A dalyje, atsižvelgiant į pasekmes, kurių būtų sukėlęs EUIPO pateiktas aiškinimas, Bendrojo Teismo pateiktas šio reglamento 8 straipsnio 4 dalies išaiškinimas buvo visiškai pagrįstas.

[29] Žr., be kita ko, 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimą *Bimbo / VRDT* (C-591/12 P, EU:C:2014:305, 12 punktas) ir 2020 m. birželio 18 d. Sprendimą *Primart / EUIPO* (C-702/18 P, EU:C:2020:489, 2 punktas), kuriuos Bendrasis Teismas nurodė skundžiamo sprendimo 18 punkte (konstatavęs, kad registracijos paraiškos pateikimo data turi lemiamą reikšmę nustatant taikytiną materialinę teisę ir taikytinas proceso normas).

[30] Šiuo klausimu žr. 2011 m. kovo 29 d. Sprendimą *Anheuser-Busch / Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 166 ir 167 punktai), 2012 m. kovo 22 d. Sprendimą *Génesis* (C-190/10, EU:C:2012:157, 50 punktas) ir 2013 m. vasario 21 d. Sprendimą *Fédération Cynologique Internationale* (C-561/11, EU:C:2013:91, 40 punktas) (visuose juose konstatuota, kad prioriteto data yra paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą padavimo data arba prioriteto data, kurią prašoma taikyti atitinkamam prekių ženklui).

61. Antra, dėl teritoriškumo principo galimo pažeidimo reikėtų pažymėti, kad skundžiamo sprendimo 25–27 punktuose Bendrasis Teismas tik paaiškino, kad Susitarime dėl išstojimo nėra jokios nuostatos, kuri reglamentuotų protesto, pateikto iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bet dėl kurio sprendimas priimtas po šios datos, likimą [31]. Vien ši pastaba neprieštarauja teritoriškumo principui.

62. Be to, pripažinęs, kad protestas galėjo būti teisėtai grindžiamas ankstesnėmis Jungtinės Karalystės teisėmis laikotarpiu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, Bendrasis Teismas neaiškino 2009 m. ESPŽR 8 straipsnio 4 dalies taip, kad ji gali apimti teises iš už Sąjungos ribų esančios teritorijos, pažeidžiant teritoriškumo principą, nes tai tikrai būtų buvę klaidinga.

63. Priešingai, skundžiamo sprendimo 31 ir 42 punktuose Bendrasis Teismas tik nurodė, kad, atsižvelgiant į protesto procedūros tikslą, EUIPO negalėjo – nuo pat pradžių ir nesant vertinimo iš esmės – vien dėl ginčijamo sprendimo priėmimo datos atmesti *Nowhere* teiginį, kad jos ankstesnės teisės išties buvo nesuderinamos su J. Ye prekių ženklu, todėl jo nebuvo galima įregistruoti laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

64. Taigi siūlau Teisingumo Teismui atmesti vienintelį EUIPO apeliacinio skundo pagrindą kaip nepagrįstą.

IV. Dėl bylinėjimosi išlaidų

65. Pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliaciniam procesui pagal jo 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi siūlau atmesti EUIPO apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, manau, kad EUIPO turėtų padengti savo ir *Nowhere* bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

66. Pagal Procedūros reglamento 140 straipsnio 1 ir 3 dalis, taikomas apeliacinėse bylose pagal to paties reglamento 184 straipsnio 1 dalį, Vokietijos vyriausybė ir INTA turėtų padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

V. Išvada

67. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui:

1) atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą;

2) palikti galioti 2022 m. kovo 16 d. Sprendimą *Nowhere / EUIPO – (APE TEES* (T-281/21, EU:T:2022:139);

3) nurodyti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai padengti savo ir *Nowhere Co. Ltd* bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose; ir

[31] Išsamumo sumetimais galima pažymėti, kad Susitarimo dėl išstojimo 54 straipsnio 1 dalyje, kurioje, remiantis jo 185 straipsniu, reglamentuojamas Europos Sąjungos prekių ženklų vaidmuo pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nustatyta, kad nuo to momento Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas automatiškai tampa panašios įregistruotos teisės, kurią galima įgyvendinti Jungtinėje Karalystėje, turėtoju. Vis dėlto panašių nuostatų dėl ankstesnių Jungtinės Karalystės teisių Sąjungoje nėra.

4) nurodyti Vokietijos vyriausybei ir Tarptautinei prekių ženklų asociacijai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.