BENDROJO TEISMO (dešimtoji išplėstinė kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. birželio 2 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis polo žaidėją – Ankstesnis nacionalinis dizainas – Santykinis negaliojimo pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punktas)“

Byloje T-169/19

Style & Taste, SL, įsteigta Madride (Ispanija), atstovaujama advokato L. Plaza Fernández-Villa,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą S. Palmero Cabezas ir H. O’Neill,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

The Polo/Lauren Company LP, įsteigta Niujorke (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatės M. Garayalde Niño,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2019 m. sausio 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1272/2018-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Style & Taste* ir *The Polo/Lauren Company*,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji išplėstinė kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Papasavvas, teisėjai A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (pranešėja) ir G. Hesse,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. kovo 19 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. birželio 20 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. birželio 10 d.,

* Proceso kalba: ispanų.

atsižvelgęs į tai, kad pagrindinės 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

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2004 m. rugsėjo 29 d. įstojusi į bylą šalis *The Polo/Lauren Company LP*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (šis reglamentas buvo pakeistas iš dalies pakeistu 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), kuris buvo pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)), pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurį prašyta įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:

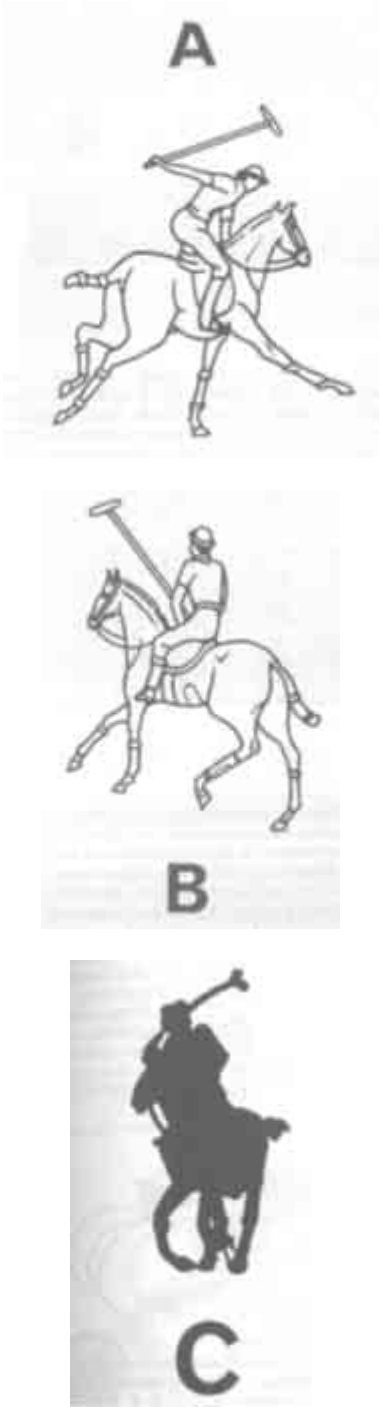


3 Prekės, kurioms prašyta registracijos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9, 18, 20, 21, 24 ir 25 klasių.

4 Prekių ženklas įregistruotas 2005 m. lapkričio 3 d. numeriu 4049201.

5 2016 m. vasario 23 d. ieškovė *Style & Taste, SL*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punkte (dabar –Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punktas) numatyta pramoninės nuosavybės teise, pateikė prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.

6 Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia buvo grindžiamas ispanišku dizainu, įregistruotu 1997 m. kovo 4 d. numeriu D0024087, ir atrodančiu taip:



7 2018 m. gegužės 10 d. sprendimu Anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

8 2018 m. liepos 5 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 2017/1001 66–71 straipsnius pateikė apeliaciją EUIPO dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

9 2019 m. sausio 7 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO penktoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, motyvuodama tuo, kad ankstesnio dizaino registracijos galiojimas baigėsi 2017 m. gegužės 22 d.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Bendrojo Teismo iš esmės prašo pakeisti ginčijamą sprendimą ir pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.

11 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

– atmesti ieškinį,

– priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

12 Visų pirma reikia priminti, kad atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamos registracijos paraiškos pateikimo datą, t. y. 2004 m. rugsėjo 29 d., kuri turi lemiamą reikšmę nustatant taikomą materialinę teisę, šios bylos faktinėms aplinkybėms taikomos Reglamento Nr. 40/94 materialinės nuostatos (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 5 d. Nutarties *Alcon / VRDT*, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ir 40 punktus ir 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.*, C-371/18, EU:C:2020:45, 49 punktą). Be to, kadangi pagal suformuotą jurisprudenciją procesinės normos paprastai laikomos taikytinomis jų įsigaliojimo dieną (žr. 2012 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *Komisija / Ispanija*, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją), ginčui taikytinos Reglamento Nr. 207/2009 ir Reglamento 2017/1001 procedūrinės nuostatos.

Dėl priimtinumo

13 Pirmiausia EUIPO tvirtina, kad vienintelis ieškovės reikalavimas nepriimtinas. Kadangi Apeliacinė taryba nepateikė nuomonės dėl visų Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punkto taikymo sąlygų, Bendrasis Teismas negali pripažinti ginčijamo prekių ženklo registracijos negaliojančia. EUIPO priduria, kad Bendrasis Teismas taip pat negali jai duoti nurodymo pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.

14 Papildomai EUIPO teigia, kad bet kuriuo atveju ieškovė neturi suinteresuotumo pareikšti ieškinį, nes ankstesnio dizaino registracijos galiojimas baigėsi.

15 Šiuo klausimu, pirma, reikia pažymėti, kad ieškovė Bendrojo Teismo prašo ne įpareigoti EUIPO, o pakeisti ginčijamą sprendimą.

16 Pirma, nors EUIPO teisingai teigia, kad prašymo pakeisti sprendimą priimtinumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į Apeliacinei tarybai suteiktus įgaliojimus (žr. 2016 m. spalio 18 d. Sprendimo *Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft / EUIPO (Brauwelt)*, T-56/15, EU:T:2016:618, 12 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją), pakanka pabrėžti, kad nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba turėjo įgaliojimus pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia pagal Reglamento 2017/1001 71 straipsnio 1 dalį ir 163 straipsnio 1 dalį.

17 Antra, reikia priminti, kaip teigia EUIPO, kad Bendrojo Teismo turimi įgaliojimai keisti ginčijamus sprendimus nesuteikia jam teisės keisti Apeliacinės tarybos vertinimo savuoju ir vertinti klausimų, dėl kurių ši taryba dar nepareiškė nuomonės. Dėl šios priežasties sprendimų pakeitimo įgaliojimais turi būti naudojamasi iš esmės tik tais atvejais, kai patikrinęs Apeliacinės tarybos atliktą vertinimą Bendrasis Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, gali nustatyti, kokį sprendimą turėjo priimti Apeliacinė taryba (2011 m. liepos 5 d. Sprendimo *Edwin / VRDT*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 punktas). Vis dėlto klausimas, ar šiuo atveju tenkinamos Bendrojo Teismo įgaliojimų pakeisti sprendimą įgyvendinimo sąlygos, yra esminis ir neturi reikšmės ieškinio priimtinumui (šiuo klausimu žr. 2020 m. kovo 12 d. Sprendimo *Sumol + Compal Marcas / EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011)*, T-296/19, nepaskelbtas Rink., EU:T:2020:93, 22 punktą).

18 Be to, reikia priminti, kad pagal suformuotą jurisprudenciją suinteresuotumas reiškia, kad pats ginčijamo akto panaikinimas ar pakeitimas gali turėti teisinių pasekmių ir kad taip dėl ieškinio baigties gali atsirasti nauda jį pareiškusiai šaliai (šiuo klausimu žr. 2015 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo *Mory ir kt. / Komisija*, C-33/14 P, EU:C:2015:609, 55 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Reikia konstatuoti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 54 straipsnio 2 dalį (dabar – Reglamento 2017/1001 62 straipsnio 2 dalis) laikoma, kad prekių ženklas, kurio registracija buvo pripažinta negaliojančia, nuo pat pradžios neturėjo šiame reglamente numatytų pasekmių. Iš to matyti, kad ginčijamo prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia (tai gali įvykti tik panaikinus arba pakeitus ginčijamą sprendimą) gali sukelti tokio pobūdžio teisinių pasekmių, kad ieškovė turėtų naudos, kiek tai susiję su laikotarpiu iki ankstesnio dizaino registracijos galiojimo pabaigos. Taigi, priešingai, nei iš esmės teigia EUIPO, nei aplinkybė, kad ankstesnio dizaino registracijos galiojimo terminas baigėsi, nei aplinkybė, kad ieškovė, remdamasi šiuo dizainu, negali uždrausti naudoti kitų prekių ženklų, įregistruotų pasibaigus šio dizaino registracijos galiojimui, neatima iš ieškovės suinteresuotumo dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo arba pakeitimo.

19 Taigi reikia pripažinti, kad ieškovės ieškinys yra priimtinas.

Dėl esmės

20 Grįsdama ieškinį (nepaisant neaiškių argumentų) ieškovė nurodo vienintelį pagrindą: Apeliacinė taryba klaidingai atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, motyvuodama tuo, kad ankstesnio dizaino registracijos galiojimas baigėsi ginčijamo sprendimo priėmimo dieną. Šiuo klausimu ji teigia, kad pagal Ispanijos teisę ji negalėjo pratęsti šio dizaino registracijos galiojimo, tačiau šis dizainas nebuvo dingęs dėl jo registracijos galiojimo pabaigos, ir kad per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą jai pakako įrodyti, jog minėtas dizainas yra ankstesnis už ginčijamą prekių ženklą, ir kad nustatyta galimybė supainioti pagal Ispanijos teisę.

21 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

22 Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnyje išvardyti Europos Sąjungos prekių ženklo santykiniai negaliojimo pagrindai. Konkrečiai Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punkte nustatyta, kad „[Europos Sąjungos] prekių ženklas <…> gali būti paskelbiamas negaliojančiu padavus prašymą [EUIPO] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu tokio prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas vadovaujantis [Europos Sąjungos teise ir] nacionaliniais įstatymais, reglamentuojančiais bet kokių ankstesnių teisių naudojimą, ypač prie tokių teisių priskiriamos: <…> pramoninės nuosavybės teisė“.

23 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į prioriteto principą, pagal kurį ankstesnė teisė turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotus prekių ženklus (šiuo klausimu žr. 2013 m. vasario 21 d. Sprendimo *Fédération Cynologique Internationale*, C-561/11, EU:C:2013:91, 39 punktą). Taigi Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamos teisės įgyvendinamos nepažeidžiant savininkų teisių, įgytų iki šio prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

24 Tokiomis aplinkybėmis reikia pažymėti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punktą siekiama apsaugoti ankstesnių pramoninės nuosavybės teisių, dėl kurių kilo ginčas su vėlesniais Europos Sąjungos prekių ženklais, savininkų individualius interesus. Taigi siekdami, kad tokie prekių ženklai būtų pripažinti negaliojančiais pagal šią nuostatą, šie ankstesnių teisių savininkai privalo būtinai įrodyti, kad kilo ginčas su šiais prekių ženklais nuo jų paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

25 Iš to matyti, jog tam, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punktą būtų galima prašyti pripažinti Europos Sąjungos prekių ženklo registraciją negaliojančia, šioje nuostatoje numatytos ankstesnės pramoninės nuosavybės teisės savininkas būtinai turi įrodyti, kad ši teisė jam leidžia uždrausti naudoti tokį prekių ženklą šio prekių ženklo paraiškos padavimo arba prioriteto dieną.

26 Be to, pirma, reikia pažymėti, kad Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio formuluotėje vartojamas tiesioginis laikas suponuoja, kad EUIPO turi patikrinti, ar Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagal šią nuostatą sąlygos yra įvykdytos tą dieną, kai ji priima sprendimą dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia. Taigi šio reglamento 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, kai šioje nuostatoje nurodyta ankstesnė teisė „yra“ ir „tenkinamos“ sąlygos, kaip, beje, teisingai nurodo EUIPO savo gairėse, susijusiose su Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies c punktu. Be to, Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tokio prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu jo naudojimas „gali būti uždraustas“. Reikia taip pat konstatuoti, kad 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglament[ui] (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 37 taisyklės b punkto iii papunktyje numatyta, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalį pateiktame prašyme pripažinti registraciją negaliojančia šį prašymą pateikęs asmuo turi įrodyti, kad „yra“ vienos iš šioje nuostatoje nurodytų teisių „savininkas“ arba „turi teisę“ remtis tokia teise.

27 Antra, iš kitų Reglamento Nr. 40/94 nuostatų, susijusių su santykiniais negaliojimo pagrindais, struktūros matyti, kad prašymas pripažinti registraciją negaliojančia turi būti atmestas, jeigu aiškiai nustatyta, kad ginčas su ankstesniu Europos Sąjungos prekių ženklu baigėsi per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą.

28 Pavyzdžiui, iš Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 dalies matyti, kad, Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui reikalaujant, prašymas pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia turi būti atmestas, jeigu ankstesnis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriuo grindžiamas toks prašymas, nebuvo naudojamas iš tikrųjų penkerius metus iki šio prašymo datos, ir dėl šios priežasties tokio ankstesnio prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, remiantis Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies a punktu. Taigi Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 dalis leidžia Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui išvengti, kad jo prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia, jeigu prašymą registraciją pripažinti negaliojančia pateikęs asmuo negali įrodyti, kad ginčas su ankstesniu Europos Sąjungos prekių ženklu tęstųsi pasibaigus registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai.

29 Iš to matyti, kad dėl aplinkybės, jog Europos Sąjungos prekių ženklui, kuriuo grindžiamas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, nebetaikoma Sąjungos apsauga tuo metu, kai EUIPO priima sprendimą dėl šio prašymo, toks prašymas turi būti atmestas.

30 Tokiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad taikant Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies d punktą šioje nuostatoje numatytos ankstesnės pramoninės nuosavybės teisės savininkas turi įrodyti, kad gali uždrausti naudoti ginčijamą Europos Sąjungos prekių ženklą ne tik šio prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto dieną, kaip nurodyta šio sprendimo 24 punkte, bet ir tą dieną, kai EUIPO priima sprendimą dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia.

31 Nagrinėjamu atveju neginčijama, kad ankstesnio dizaino registracija baigė galioti 2017 m., t. y. prieš 2019 m. sausio 7 d. priimant ginčijamą sprendimą. Be to, ieškovė tvirtina, kad pagal Ispanijos teisę ji negalėjo atnaujinti šio dizaino registracijos, tačiau šis dizainas nebuvo dingęs dėl jo registracijos galiojimo pabaigos. Vis dėlto ji netvirtina ir *a fortiori* neįrodo, kad pagal Ispanijos teisę galima uždrausti naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą remiantis tokiu dizainu, pasibaigus jo registracijos galiojimui. Priešingai, ji pripažįsta, kad ankstesnis dizainas dėl jo registracijos galiojimo pabaigos tapo prieinamas visuomenei, todėl jį gali naudoti „visi ispanai“.

32 Taigi reikia konstatuoti, kad ginčijamo sprendimo priėmimo dieną ginčijamo prekių ženklo naudojimas nebegalėjo būti uždraustas remiantis ankstesniu dizainu. Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai atmetė ieškovės prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

33 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad vienintelį ieškovės pagrindą reikia atmesti, taigi reikia atmesti visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

34 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė bylą pralaimėjo, reikia iš jos priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal EUIPO ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji išplėstinė kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *Style & Taste, SL* bylinėjimosi išlaidas.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Paskelbtas 2021 m. birželio 2 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.