

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 9 december 2010*

I mål T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, Tsing Yi, Hongkong (Kina), företrätt av D. McFarland, barrister,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Novais Gonçalves, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Hoo Hing Holdings Ltd, Romford, Essex (Förenade kungariket), företrätt av M. Edenborough, barrister,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 maj 2008 (ärende R 889/2007-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Hoo Hing Holdings Ltd och Tresplain Investments Ltd,

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

vid överläggningen sammansatt av ordföranden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Papasavvas och A. Dittrich (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 juli 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 december 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 december 2008,

med beaktande av intervenientens yrkande om att förevarande mål ska förenas med mål T-300/08 vad gäller det muntliga förfarandet och domen, framställt genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 augusti 2008,

med beaktande av sökandens och harmoniseringsbyråns yttrande över intervenientens yrkande om att målen ska förenas, vilka inkom till förstainstansrättens kansli den 10 november respektive den 14 oktober 2008,

med beaktande av intervenientens yrkande om att det skriftliga förfarandet ska återupptas jämte dennes åberopande av nya grunder, vilka inkom till förstainstansrättens kansli den 6 augusti 2009,

med beaktande av sökandens yttrande över detta yrkande, vilket yttrande inkom till förstainstansrättens kansli den 22 september 2009,

med beaktande av tribunalens beslut att ange en frist för att åberopa nya grunder,

med beaktande av intervenientens inlägga med nya grunder, som inkom till tribunalens kansli den 17 december 2009,

med beaktande av sökandens och harmoniseringsbyråns yttrande över intervenientens nya grunder, vilka yttranden inkom till tribunalens kansli den 13 respektive den 18 januari 2010,

med beaktande av att parterna inte inom en inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inkommit med någon begäran om att förhandling ska äga rum, och med beaktande av att tribunalen på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler beslutat att avgöra målet utan muntligt förfarande,

följande

Dom

Bakgrund

- ¹ Tresplain Investments Ltd, som är sökande i detta mål, ingav den 29 april 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 Den vara som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "ris."
- 4 Den 4 februari 1999 registrerades sökandens varumärke som gemenskapsvarumärke under registreringsnummer 241810 (nedan kallat det omtvistade gemenskapsvarumärket).

5. Intervenienten, Hoo Hing Holdings Ltd, inkom den 5 augusti 2005 med en ansökan om att det omtvistade gemenskapsvarumärket skulle förklaras ogiltigt. Intervenienten åberopade för det första artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 5 i förordning nr 207/2009), i dess tillämpliga lydelse före den 10 mars 2004, då den nya lydelsen av denna artikel trädde i kraft, såsom den ändrats genom rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning nr 40/94 (EUT L 70, s. 1). För det andra åberopade intervenienten artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009). För det tredje åberopade intervenienten artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 8.4 i förordningen (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009). I detta avseende gjorde intervenienten gällande att reglerna om snyltning (*passing off*) gav intervenienten rätt att i Förenade kungariket förbjuda användning av det omtvistade gemenskapsvarumärket på grundval av det nedan återgivna icke-registrerade figurmärket som intervenienten använder i Förenade kungariket sedan år 1988 för ris (nedan kallat det äldre varumärket):

金象牌
GOLDEN ELEPHANT



- 6 Den 16 april 2007 avlog harmoniseringsbyråns annulleringsenhet intervenientens ansökan om ogiltighetsförklaring. Vad gäller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 c i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 8.4 i förordningen, fann annulleringsenheten att den tidpunkt som är relevant för bedömningen av om intervenienten hade förvärvat en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 var den dag då ansökan om det omtvistade gemenskapsvarumärket gavs in, det vill säga den 29 april 1996, och inte den dag då nämnda varumärke användes för första gången i Förenade kungariket. Annulleringsenheten fann att intervenienten hade styrkt att den vid detta datum använt det äldre varumärket i sin näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning. Annulleringsenheten fann emellertid att intervenienten – mot bakgrund av att det ris som sålts under det äldre varumärket utgjorde en försumbar del av marknaden – inte hade styrkt att omsättningskretsen kände någon goodwill (det vill säga attraktionskraft på kundkretsen, se punkt 101 nedan) för de varor som var försedda med det äldre varumärket. Intervenienten hade således inte styrkt att systemet med rättsliga åtgärder vid snyltning gjorde det möjligt för intervenienten att förbjuda användningen av det omtvistade gemenskapsvarumärket.

- 7 Intervenienten överklagade annulleringsenhetens beslut den 8 juni 2007.

- 8 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån upphävde genom beslut av den 7 maj 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) annulleringsenhetens beslut. Vidare förklarade överklagandenämnden att registreringen av det omtvistade gemenskapsvarumärket var ogiltig samt förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet.

- 9 Överklagandenämnden fann att rekvisiten i artikel 52.1 c i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 8.4 i förordningen, var uppfyllda, och förklarade mot denna bakgrund att registreringen av det omtvistade gemenskapsvarumärket var ogiltig.

- 10 Överklagandenämnden gjorde därvid följande bedömning. För att kunna föra en talan om snyltning enligt common law-systemet, såsom detta utvecklats i engelsk rättspraxis, ska den som ansöker om ogiltighetsförklaring för det första styrka att han kommit i åtnjutande av goodwill eller anseende på den marknad där det icke-registrerade varumärket används, och att hans varor känns igen tack vare en särskiljande beståndsdel. För det andra ska han styrka att det är fråga om vilseledande presentation (uppsåtlig eller ej) från gemenskapsvarumärkesinnehavarens sida som vilseleder eller kan vilseleda allmänheten till att tro att de varor som gemenskapsvarumärkesinnehavaren utbjuder till försäljning är de varor som säljs av den som ansöker om ogiltighetsförklaring. För det tredje ska han visa att han har lidit eller riskerar att lida skada på grund av den förväxling som följer av gemenskapsvarumärkesinnehavarens vilseledande presentation.
- 11 Överklagandenämnden ställde sig bakom annulleringsenhetens bedömning att det är den dag som ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke ges in som är den dag som ska ligga till grund för bedömningen av om rättigheterna till det äldre kännetecknet har förvärvats.
- 12 Överklagandenämnden betonade att den bevisning som intervenienten ingett visar på en faktisk och betydande kommersiell verksamhet, som omfattar import till Förenade kungariket samt försäljning till kinesiska och thailändska matställen av speciella rissorter som säljs under det äldre varumärket. Kännetecknet hade således använts i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.
- 13 Överklagandenämnden fann att det av intervenientens bevisning hade styrkts att det äldre varumärket hade använts i Förenade kungariket (i London och i de närliggande grevskapen Kent och Bedfordshire). Intervenienten hade vidare under sanningsförsäkran intygat att ris sålts även till kunder i andra stora städer i Förenade kungariket, bland annat Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow och Bristol. Intervenienten hade därmed styrkt att det äldre varumärket hade använts i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

- 14 Intervenienten hade enligt överklagandenämnden visat att de ifrågavarande rättigheterna hade förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 8.4 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 a i förordning nr 207/2009).
- 15 När det sedan gäller rekvisitet i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009), nämligen att det icke-registrerade kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke, gjorde överklagandenämnden följande bedömning.
- 16 Intervenienten hade visat att företaget har goodwill i tillräcklig utsträckning, vilken uppkommit genom försäljning av speciella rissorter, och att denna goodwill förelåg vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumärket. Annulleringsenheten hade enligt överklagandenämnden uppställt högre beviskrav för goodwill än vad som uppställs i engelsk rätt angående rättsliga åtgärder vid snyltning.
- 17 Överklagandenämnden fann vidare att det omtvistade gemenskapsvarumärket utgjorde en vilseledande presentation av det äldre varumärket. Nämnden angav härvid att de aktuella varorna var identiska. Detta var även fallet beträffande ordelementen i de aktuella varumärkena. Varumärkena var enligt överklagandenämnden identiska i fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, samtidigt som de uppvisade betydande likheter i visuellt hänseende. Det är därmed oundvikligen så att allmänheten inte kan särskilja de aktuella kännetecknen och att de konsumenter som kommit i kontakt med det äldre varumärket identifierar det ris som säljs av sökanden under det omtvistade gemenskapsvarumärket med det ris som intervenienten säljer.

- 18 Eftersom intervenienten hade styrkt att det äldre varumärket åtnjöt goodwill i För-
enade kungariket, och att det i hög grad liknade det omtvistade gemenskapsvarumär-
ket samt avsåg identiska varor bedömde överklagandenämnden dessutom att interve-
nienten rimligen löpte risk att åsamkas skada.
- 19 Överklagandenämnden avvisade vidare, i ett ”inledande påpekande”, ansökan om
ogiltighetsförklaring i den del den grundades på artikel 51.1 a i förordning nr 40/94,
jämförd med artikel 5 i förordningen. I punkt 19 i det angripna beslutet preciserade
överklagandenämnden att eftersom ansökan om ogiltighetsförklaring hade inkommit
den 5 augusti 2005, var det den version av förordning nr 40/94 som innehöll änd-
ringarna av de absoluta ogiltighetsgrunderna genom förordning nr 422/2004 som var
tillämplig. Överklagandenämnden fann vidare att den nya, tillämpliga artikel 51.1 a i
förordning nr 40/94 endast hänvisade till artikel 7 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7
i förordning nr 207/2009) gällande absoluta registreringshinder, och inte längre till
artikel 5 i förordningen gällande innehavare av gemenskapsvarumärken.
- 20 Överklagandenämnden underlät slutligen att pröva intervenientens argument som
grundades på artikel 51.1 b i förordning nr 40/94.
- 21 Den 1 augusti 2008 väckte intervenienten talan vid förstainstansrätten mot det an-
gripna beslutet. Intervenienten yrkade att det angripna beslutet skulle ogiltigförkla-
ras i den del överklagandenämnden hade avvisat överklagandet avseende ogiltighets-
grunden i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. Intervenienten yrkade vidare att det
angripna beslutet skulle ändras på så sätt att de rättsliga grunder som avsåg ogil-
tighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94 skulle tas upp till sak-
prövning och att talan skulle bifallas i denna del. Slutligen framställde intervenienten
yrkande om att det angripna beslutet skulle ändras på så sätt att registreringen av det

omtvistade gemenskapsvarumärket skulle förklaras ogiltig på grundval av en av eller båda dessa tillkommande grunder.

- 22 Förstainstansrätten avvisade talan (förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2009 i mål T-300/08, Hoo Hing mot harmoniseringsbyrån – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), ej publicerat i rättsfallssamlingen). Förstainstansrätten fann i huvudsak att Hoo Hing inte hade talerätt enligt artikel 63.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.4 i förordning nr 207/2009), eftersom överklagandenämnden i sitt beslut hade bifallit Hoo Hings yrkanden (beslutet i det ovannämnda målet Golden Elephant Brand, punkt 37).

Parternas yrkanden

- 23 Sökanden har i sin ansökan yrkat att tribunalen ska

- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 24 I sin svarsinlaga har harmoniseringsbyrån yrkat att tribunalen ska

- ogilla talan, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

25 I sin svarsinlaga har intervenienten yrkat att tribunalen ska

- ogilla talan,

- och, eller alternativt, ogiltigförklara det angripna beslutet i den del överklagandenämnden konstaterar att det datum som ska ligga till grund för bedömningen av snylningsfrågan är den dag då ansökan om gemenskapsvarumärke kom in, och inte den dag då gemenskapsvarumärket användes för första gången,

- och, eller alternativt, ändra det angripna beslutet och fastställa att det datum som ska ligga till grund för bedömningen av snylningsfrågan är den dag då gemenskapsvarumärket användes för första gången, och inte den dag då ansökan om gemenskapsvarumärke gavs in,

- förplikta harmoniseringsbyrån eller sökanden, alternativt harmoniseringsbyrån och sökanden solidariskt, att ersätta rättegångskostnaderna.

26 I sin inlaga med nya rättsliga grunder har intervenienten dessutom yrkat att tribunalen ska

- ogiltigförklara det angripna beslutet i den del överklagandenämnden avvisade överklagandet i den del det avsåg ogiltighetsgrunden i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94,

- och, eller alternativt, ändra det angripna beslutet på så sätt att intervenienten vinner bifall med sin grund avseende ogiltighetsgrunden i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94,

- ändra det angripna beslutet på så sätt att intervenienten vinner bifall med sin grund avseende ogiltighetsgrunden i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94,

- såvitt det angripna beslutet ändras på sätt som yrkats, ändra det angripna beslutet på så sätt att registreringen av det omtvistade gemenskapsvarumärket förklaras ogiltig på grundval av en av eller båda dessa tillkommande grunder, och

- förplikta harmoniseringsbyrån eller sökanden, alternativt harmoniseringsbyrån och sökanden solidariskt, att ersätta rättegångskostnaderna.

²⁷ I sitt skriftliga yttrande över de nya grunderna har sökanden yrkat att tribunalen ska

- ogilla talan såvitt avser de nya rättsliga grunderna, och

- förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

28 I sitt skriftliga yttrande över de nya grunderna har harmoniseringsbyrån yrkat att tribunalen ska

- avvisa talan såvitt avser de nya grunderna,
- alternativt ogilla talan såvitt avser de nya grunderna, och
- förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

29 Beträffande intervenientens yrkande att förevarande mål ska förenas med mål T-300/08 vad gäller det muntliga förfarandet och domen, finner tribunalen att detta yrkande har förlorat sitt föremål. Talan i mål T-300/08 har nämligen avvisats (beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand).

1. Sökandens yrkanden

30 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Som första grund har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009) och som andra grund att nämnden åsidosatte artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94

Den första delen av den första grunden: Åsidosättande av artikel 74 i förordning nr 40/94

— Parternas argument

³¹ I den första delen av den första grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta de relevanta omständigheter, bevis och argument som sökanden hade åberopat i tid. Därigenom åsidosatte överklagandenämnden artikel 74 i förordning nr 40/94, bland annat punkt 2 däri (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009).

³² Det var särskilt följande argument som överklagandenämnden underlät att beakta:

— Bestridandet av de påstådda ”bevis” som intervenienten hade gett in.

— Att intervenienten inte hade åberopat några bevis angående vikten och relevansen av det påstådda anseendet eller goodwill som förvärvats till följd av användning.

- Att det inte fanns några konkreta fall där de aktuella varumärkena förväxlats eller varit föremål för risk för förväxling. Överklagandenämnden underlät särskilt att beakta att intervenienten (lika lite som intervenientens kunder) aldrig vidtagit några åtgärder gentemot sökanden, trots att det är vedertaget att båda parternas varor (det vill säga ris) samtidigt sålts på marknaden i Förenade kungariket sedan november 2003 under de aktuella varumärkena.

- 33 Sökanden anser vidare att överklagandenämnden underlät att beakta de bevis angående avsaknad av risk för förväxling som sökanden åberopat i sina skriftliga yttranden.

- 34 Överklagandenämnden underlät således att beakta sökandens yttranden av den 3 februari 2006, av den 31 oktober 2007 och av den 1 april 2008.

- 35 Vidare underlät överklagandenämnden att beräkna marknadsandelarna och beaktade inte heller den bevisning som sökanden hade gett in. Av denna bevisning framgick att i genomsnitt 500 000 ton ris importerats till Förenade kungariket varje år.

- 36 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att talan inte kan bifallas på den första delen av den första grunden. Harmoniseringsbyrån har bland annat gjort gällande att talan ska avvisas såvitt avser denna grund, eftersom sökanden inte på ett tillräckligt klart sätt angett vilka av de argument eller bevis som sökanden åberopat under det administrativa förfarandet som överklagandenämnden underlät att beakta. I vart fall kan talan inte vinna bifall på den första delen av den första

grunden, eftersom överklagandenämnden gjorde en prövning av allt som parterna gjort gällande.

— Tribunalens bedömning

- ³⁷ Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 i tribunalens rättegångsregler ska ansökan bland annat innehålla uppgifter om "föremålet för talan" och en "kortfattad framställning av grunderna för denna". Vidare anges i artikel 48.2 i rättegångsreglerna att "[n]ya grunder ... inte [får] åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet". Av dessa bestämmelser framgår att talan inte kan prövas på en grund som inte är tillräckligt klart formulerad i ansökan genom vilken talan anhängiggjorts (förstainstansrättsens dom av den 14 december 2005 i mål T-209/01, *Honeywell mot kommissionen*, REG 2005, s. II-5527, punkt 54).
- ³⁸ Enligt fast rättspraxis krävs, för att en talan ska kunna tas upp till sakprövning, att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter som talan grundas på åtminstone kortfattat, men på ett konsekvent och begripligt sätt, framgår av innehållet i själva ansökan (se domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet *Honeywell mot kommissionen*, punkt 56 och där angiven rättspraxis). Innehållet i en ansökan kan visserligen stödjas och kompletteras på särskilda punkter genom hänvisning till utdrag ur handlingar som bifogas ansökan, men en sådan generell hänvisning till andra inlagor, även om de bifogas ansökan, kan inte avhjälpa det faktum att väsentliga delar av den rättsliga argumentationen saknas, vilka enligt de ovannämnda bestämmelserna ska återfinnas i själva ansökan. Vidare ankommer det inte på tribunalen att i bilagorna söka efter och fastställa de grunder och argument som rätten till äventyrs skulle kunna anse utgör stöd för talan, eftersom bilagorna enbart ska tjäna som bevismaterial och som ett medel för målets utredning (se domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet *Honeywell mot kommissionen*, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

- 39 Vidare föreskrivs i artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009) att harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande ska pröva sakförhållandena, men att i ärenden om relativa registreringshinder ska prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Enligt artikel 74.2 behöver harmoniseringsbyrån inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingett i rätt tid.
- 40 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte denna handläggningsregel genom att inte beakta vissa argument eller bevis som sökanden åberopat, trots att rekvisiten i artikel 74.2 inte var uppfyllda. Sökanden hade nämligen framställt dessa argument och bevis i rätt tid.
- 41 Tribunalen finner att vissa argument som sökanden åberopat till stöd för den första delen av den första grunden inte har angetts tillräckligt tydligt i ansökan. Sökanden har således inte i själva ansökan klargjort vilka argument som hade framförts under det administrativa förfarandet angående bestridande av intervenientens bevis. Sökanden har inte heller angett vilka argument i inlagorna av den 3 februari 2006, den 31 oktober 2007 och den 1 april 2008 som överklagandenämnden hade underlåtit att beakta.
- 42 En del av de argument som sökanden åberopat till stöd för denna del av den första grunden har emellertid angetts tillräckligt tydligt i själva ansökan. Det framgår således av ansökan att sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade sökandens argument om att intervenienten inte hade åberopat någon bevisning angående vikten och relevansen av det påstådda anseendet eller den goodwill som förvärvats till följd av användning. Av ansökan framgår även att sökanden anser att överklagandenämnden underlät att beakta sökandens argument om att det inte

föreligger någon risk för att de aktuella varumärkena förväxlas med varandra. Sökanden har vidare uttryckligen gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade sökandens argument om att i genomsnitt 500 000 ton ris importeras till Förenade kungariket varje år. Vad beträffar dessa argument bedömer tribunalen att innehållet i argumentationen åtminstone kortfattat framgår av själva ansökan.

- 43 Talan kan således inte avvisas såvitt gäller den första delgrunden i sig, där sökanden gjort gällande att överklagandenämnden bröt mot handläggningsreglerna genom att underlåta att beakta en del av sökandens argument utan att rekvisiten därför var uppfyllda. Tribunalen avvisar talan endast vad gäller några argument som åberopats till stöd för denna delgrund, eftersom dessa argument inte angetts tillräckligt tydligt i själva ansökan (se punkt 41).
- 44 När det gäller prövningen i sak av den första delen av den första grunden, anger tribunalen följande. Tribunalen delar harmoniseringsbyråns bedömning att det varken framgår av det angripna beslutet eller av skriftväxlingen mellan harmoniseringsbyrån och sökanden att harmoniseringsbyrån skulle ha underlåtit att beakta några omständigheter, bevis eller argument som åberopats av sökanden.
- 45 I punkterna 3, 5, 14 och 16 i det angripna beslutet lämnade överklagandenämnden nämligen en sammanfattning av sökandens argumentation, och denna sammanfattning återgav samtliga inlagor som sökanden hade gett in under det administrativa förfarandet.
- 46 Överklagandenämnden är därvid inte skyldig att ta ställning till alla de argument som parterna framför. Det är tillräckligt att överklagandenämnden redogör för de omständigheter och rättsliga överväganden som är av grundläggande betydelse i beslutets

systematik (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 11 januari 2007 i mål C-404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 30). Den omständigheten att överklagandenämnden inte återgett samtliga argument som framförts av en part eller inte tagit ställning till vart och ett av dessa argument, är således inte i sig tillräcklig för att överklagandenämnden ska anses ha underlåtit att beakta argumenten.

- 47 I punkt 14 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden att sökanden hade gjort gällande att intervenientens marknadsandel var för liten för att kunna ligga till grund för goodwill. I punkt 16 angav överklagandenämnden vidare att sökanden hade gjort gällande att intervenienten inte hade åberopat någon bevisning till styrkande av goodwill. Dessutom sammanfattade nämnden i punkterna 3 och 14 sökandens argument angående intervenientens svaga marknadsandel.
- 48 I punkterna 40–43 prövade överklagandenämnden om intervenienten hade styrkt goodwill. Det finns inget som ger vid handen att överklagandenämnden skulle ha underlåtit att beakta alla de argument som sökanden åberopat i detta avseende.
- 49 Vad beträffar sökandens argument att överklagandenämnden inte beaktade sökandens argument och bevis till stöd för att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de aktuella varumärkena, gör tribunalen följande bedömning. Det är riktigt att det i den sammanfattning av sökandens argument som återfinns i det angripna beslutet inte finns något argument om avsaknad av risk för förväxling. Det ska dock betonas att sökanden under det administrativa förfarandet inte framfört något utvecklat argument om avsaknad av risk för förväxling. I sin inlägga av den 31 oktober 2007 angav sökanden endast – efter att ha betonat att intervenienten har en liten marknadsandel – att ”det inte kunde vara fråga om goodwill, vilseledande presentation eller skada”, att ”det inte kunde vara fråga om vilseledande presentation eller skada på grund härav”

och, i sin inlägga av den 1 april 2008, att intervenienten ”inte hade styrkt vare sig vilseledande presentation eller skada”.

- 50 I punkterna 44–47 prövade överklagandenämnden om det var fråga om vilseledande presentation. Mot bakgrund av att sökanden under det administrativa förfarandet endast bestred att det var fråga om vilseledande presentation och inte närmare utvecklade sitt resonemang i denna del, innebär den omständigheten i sig att överklagandenämnden prövade frågan om vilseledande presentation att överklagandenämnden beaktade sökandens argument.
- 51 Vad sedan gäller argumentet att överklagandenämnden bland annat inte beaktade att intervenienten (lika lite som intervenientens kunder) aldrig vidtagit några åtgärder gentemot sökanden, trots att sökanden och intervenienten sålt sina varor samtidigt på marknaden sedan november 2003, gör tribunalen följande bedömning. Under det administrativa förfarandet åberopade sökanden inte dessa omständigheter till stöd för sina argument. Överklagandenämnden kan därför inte anses ha underlåtit att beakta argument som sökanden framfört under det administrativa förfarandet.
- 52 Beträffande argumentet att i genomsnitt 500 000 ton ris importeras varje år till Förenade kungariket, finner tribunalen att överklagandenämnden uttryckligen nämnt detta argument i punkt 3 i det angripna beslutet. I punkt 26 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden emellertid att även små företag kan ha goodwill. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att det inte var nödvändigt att fastställa den exakta storleken på intervenientens marknadsandel. Att överklagandenämnden inte beräknade intervenientens marknadsandel på grundval av sökandens bevis angående den totala marknadsvolymen, innebär således inte att överklagandenämnden – i strid med artikel 74 i förordning nr 40/94 – underlät att beakta en del av sökandens argument och bevis. Att överklagandenämnden inte fastställde den exakta storleken på

intervenientens marknadsandel förklaras av att marknadsandelen inte var av avgörande betydelse för det angripna beslutet.

- 53 Överklagandenämnden underlät således inte att beakta sökandens argument under det administrativa förfarandet. Sökandens argument vinner därmed inte stöd i de faktiska omständigheterna, varför talan inte kan bifallas på den första delen av den första grunden.

Den andra delen av den första grunden: Åsidosättande av artikel 73 och artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94

— Parternas argument

- 54 Inom ramen för den andra delen av den första grunden har sökanden anfört följande. I det angripna beslutet grundade sig överklagandenämnden på påstådda ”omständigheter”, på presumtioner och på rättsliga antaganden som varken åberopats eller styrkts av parterna. Överklagandenämnden åsidosatte därmed artikel 73 och artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 *in fine* i förordning nr 207/2009).
- 55 För det första definierade, alternativt tillämpade, överklagandenämnden på ett felaktigt sätt engelsk rätt angående rättsliga åtgärder vid snyltning.

- 56 För det andra "hittade överklagandenämnden på slutsatser" samt grundade sig på spekulationer och hypoteser vid sin bedömning av om de aktuella varumärkena kunde förväxlas med varandra.
- 57 För det tredje gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning då den kom fram till att skada åsamkats, trots att någon bevisning eller något påstående därom inte hade framförts.
- 58 Intervenienten har inte styrkt att den kommit i åtnjutande av goodwill. Intervenientens marknadsandel för ris i Förenade kungariket var för liten för att intervenienten skulle kunna komma i åtnjutande av goodwill.
- 59 Överklagandenämnden gjorde dessutom fel när den inte beaktade de anatomiska, estetiska och artistiska skillnaderna i de aktuella varumärkenas presentation av ett elefanthuvud.
- 60 Överklagandenämnden underlät att beakta att de flesta av de bevis som intervenienten åberopade inte visade att det äldre varumärket vid den aktuella tidpunkten användes för ris. Kassarullarna hänvisar exempelvis bara till ris "G/E" eller "GE" och inte till det äldre varumärket.
- 61 Sökanden anser vidare att överklagandenämndens resonemang i punkt 40 i det angripna beslutet är ologiskt. Överklagandenämnden angav nämligen att "annulleringsenheten hade uppställt högre beviskrav för goodwill än vad som krävs enligt engelsk rätt om snyltning", samtidigt som överklagandenämnden inte ställde sig bakom annulleringsenhetens slutsats att det inte visats att det var fråga om snyltning.

- 62 Sökanden anser dessutom att överklagandenämnden inte hade något stöd i de faktiska omständigheterna för att i punkt 43 i det angripna beslutet komma fram till slutsatsen att ”det var föga sannolikt att försäljningstillväxten efter det att ansökan getts in hade varit så hög utan goodwill som genererats av företaget vid den tidpunkten”. Överklagandenämnden brast för övrigt i stringens när den använde uttrycket ”goodwill som genererats av företaget”.
- 63 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att talan inte kan vinna bifall på den andra delen av den första grunden.

— Tribunalens bedömning

- 64 Tribunalen kommer först att pröva om överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94, och därefter om nämnden åsidosatte artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009).
- 65 Enligt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyråns prövning, i ärenden om relativa registreringshinder, vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 är även tillämplig på förfaranden om ogiltighetsförklaring rörande en relativ ogiltighetsgrund enligt artikel 52 i samma förordning (förstainstansrättens dom av den 25 maj 2005 i mål T-288/03, TeleTech Holdings mot harmoniseringsbyrån – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), REG 2005, s. II-1767, punkt 65). I ärenden om relativa ogiltighetsgrunder ankommer det således på den part som med stöd av ett äldre nationellt varumärke ger in en ansökan om ogiltighetsförklaring att visa att detta existerar och, i förekommande fall, visa skyddets omfattning (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 20 april 2005 i mål T-318/03, Atomic Austria mot

harmoniseringsbyrån – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), REG 2005, s. II-1319, punkt 33).

- 66 Det åligger däremot harmoniseringsbyrån att i samband med ett ogiltighetsförfarande undersöka om villkoren för att tillämpa en åberopad ogiltighetsgrund är uppfyllda. Harmoniseringsbyrån är i detta sammanhang skyldig att bedöma om de åberopade faktiska omständigheterna föreligger och bedöma bevisvärdet av den bevisning som parterna förebringat (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 65 nämnda målet ATOMIC BLITZ, punkt 34).
- 67 Det kan vara nödvändigt för harmoniseringsbyrån att beakta bland annat den nationella rätten i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat som ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på. Harmoniseringsbyrån ska i detta fall och på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa en ogiltighetsgrund är uppfyllda och särskilt om de åberopade faktiska omständigheterna och bevisvärdet av den förebringade bevisningen föreligger. Begränsningen av de omständigheter som kan ligga till grund för harmoniseringsbyråns bedömning utesluter nämligen inte att harmoniseringsbyrån utöver de sakförhållanden som parterna i ogiltighetsförfarandet uttryckligen har åberopat också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 65 nämnda målet ATOMIC BLITZ, punkt 35).
- 68 Tribunalen kommer att pröva sökandens argument utifrån dessa överväganden.
- 69 Vad först gäller argumentet att överklagandenämnden på ett felaktigt sätt definierade, alternativt tillämpade, engelsk rätt gällande rättsliga åtgärder vid snyltning, gör tribunalen följande bedömning. Att tolka eller tillämpa den nationella rätten i en medlemsstat på ett felaktigt sätt kan utgöra en felaktig rättstillämpning, men inte ett

åsidosättande av artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94. Eftersom harmoniseringsbyrån är skyldig att på eget initiativ pröva om villkoren för tillämpning av en åberopad ogiltighetsgrund är uppfyllda och, i förekommande fall, inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten, kan en eventuellt felaktig tolkning eller tillämpning av den nationella rätten inte innebära att harmoniseringsbyrån ska anses ha överskridit processramen.

- 70 Vad sedan gäller sökandens argument att överklagandenämnden ”hittade på slutsatser” samt grundade sig på spekulationer och hypoteser vid sin bedömning av om de aktuella varumärkena kunde förväxlas med varandra, gör tribunalen följande bedömning. Överklagandenämnden gjorde, som den skulle, en prövning i punkterna 44–47 i det angripna beslutet av om ett av villkoren för snyltning var uppfyllt, närmare bestämt om det äldre varumärket hade presenterats på ett vilseledande sätt. I punkt 44 redogjorde överklagandenämnden för nationell rätt, och i punkterna 45–47 tillämpade nämnden densamma.
- 71 Mot bakgrund av att det ankom på överklagandenämnden att pröva om det av intervenienten åberopade äldre kännetecknet gav innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke i den mening som avses i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94, var överklagandenämnden skyldig att pröva om det äldre varumärket presenterats på ett vilseledande sätt som föranledde allmänheten att tro att de varor som sökanden utbjöd till försäljning i själva verket var intervenientens varor. Överklagandenämnden kan således inte anses ha överskridit processramen när den i punkt 47 i det angripna beslutet konstaterade att det är ”oundvikligt att allmänheten inte kan särskilja riset och deras varumärken” eller att ”det är obestridligen så att det är fråga om vilseledande presentation”. Genom detta argument gör sökanden egentligen inte gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94, utan

att överklagandenämnden tillämpade nationell rätt, jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 40/94, på ett felaktigt sätt.

- 72 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning då den kom fram till att skada åsamkats, trots att någon bevisning eller något påstående därom inte hade framförts. Vad beträffar detta argument finner tribunalen att överklagandenämnden var skyldig att pröva om villkoren för en talan om snyltning enligt rättsordningen i Förenade kungariket var uppfyllda. Överklagandenämnden åsidosatte således inte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 när den i punkt 49 i det angripna beslutet fann att det skäligen kunde anses att intervenienten riskerade att åsamkas skada i form av direkt eller indirekt utebliven försäljning.
- 73 Genom sitt argument att intervenienten inte styrkt att företaget kommit i åtnjutande av goodwill och att intervenienten hade för liten marknadsandel, har sökanden i själva verket gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning när den bedömde om företaget hade goodwill, och inte att överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 genom att beakta omständigheter eller bevis som inte hade åberopats av parterna.
- 74 När det sedan gäller sökandens argument att överklagandenämnden gjorde fel när den inte beaktade de anatomiska, estetiska och artistiska skillnaderna i de aktuella varumärkenas återgivning av ett elefanthuvud, gör tribunalen följande bedömning. Detta argument hänför sig i själva verket till att överklagandenämnden gjorde fel vid sin bedömning av om det äldre varumärket hade presenterats på ett vilseledande sätt, inte till att överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94.

- 75 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta att de flesta av de bevis som intervenienten åberopat inte visade att det äldre varumärket vid den aktuella tidpunkten användes för ris. Tribunalen finner i denna del att sökanden därigenom i själva verket har gjort gällande att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bevisvärdering av intervenientens bevis. Ett sådant argument är snarare att anse som ett påstående om att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning, inte att nämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94.
- 76 Vad därefter beträffar sökandens argument att överklagandenämndens resonemang är ologiskt (se punkt 61 ovan), finner tribunalen att även detta snarare är att anse som ett påstående om felaktig rättstillämpning, och inte som ett påstående om åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94.
- 77 Tribunalen gör vidare följande bedömning av sökandens argument att överklagandenämnden inte hade något stöd i de faktiska omständigheterna för att i punkt 43 i det angripna beslutet komma fram till slutsatsen att ”det var föga sannolikt att försäljningstillväxten efter det att ansökan getts in hade varit så hög utan goodwill som genererats av företaget vid den tidpunkten”. Det ankom på överklagandenämnden att avgöra om intervenienten hade kommit i åtnjutande av goodwill på sätt som är erforderligt enligt rättsordningen i Förenade kungariket inom ramen för en talan om snyltning. För det fall det skulle anses att överklagandenämnden kom fram till att intervenienten åtnjöt goodwill utan att i tillräcklig utsträckning grunda detta på faktiska omständigheter, skulle detta utgöra en felaktig bedömning. Sökanden har inte gjort gällande att överklagandenämnden grundade sin bedömning på omständigheter som inte åberopats av parterna, utan att överklagandenämnden drog felaktiga slutsatser av de vid nämnden åberopade omständigheterna.
- 78 Vad slutligen gäller sökandens argument att överklagandenämnden brast i stringens när den använde uttrycket ”goodwill som genererats av företaget”, finner tribunalen att detta argument i själva verket är ett påstående om att överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning.

- 79 Sökandens argument utgör således i själva verket inte något påstående om åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94, utan påståenden om att överklagandenämnden tillämpade nationell rätt på ett felaktigt sätt eller att den gjorde en felaktig bedömning. Tribunalen kommer därför att pröva dessa argument inom ramen för prövningen av den andra grunden.
- 80 När det sedan gäller påståendet att överklagandenämnden åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94, erinrar tribunalen om att enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.
- 81 Bedömningen av de faktiska omständigheterna utgör en del av beslutet. Rätten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (se förstainstansrättens dom av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 62 och där angiven rättspraxis). Överklagandenämnden var således inte skyldig att höra sökanden angående bedömningen av de faktiska och rättsliga omständigheter som nämnden hade för avsikt att lägga till grund för sitt beslut. Överklagandenämnden åsidosatte således inte artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 82 Sökanden kan således inte vinna framgång med den andra delen av den första grunden. Talan kan därmed inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 83 Sökanden har anfört att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning då den i punkt 26 i det angripna beslutet slog fast att goodwill bedöms vara svag endast då företaget inte drivs vid ett fast driftställe. Vidare anser sökanden att överklagandenämnden hade fel då den fann att den bevisstyrka som erfordras enligt engelsk rätt endast är densamma för särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning. Sökanden anser nämligen att den bevisstyrka som erfordras enligt engelsk rätt är densamma för alla tvistemål.
- 84 Överklagandenämnden bortsåg från eller feltolkade den omständigheten att intervenienten borde ha styrkt att varje villkor för en talan om snyltning var uppfyllt. I punkterna 47–49 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden endast att det förelåg risk för förväxling och skada, trots att detta inte styrkts med någon bevisning.
- 85 Dessutom gjorde överklagandenämnden en felbedömning eller visade prov på oförstående när det gäller arten på varan. Det omtvistade gemenskapsvarumärket är registrerat för ris, utan att det specificeras vilken sorts ris det är fråga om. I det angripna beslutet hänvisade överklagandenämnden flera gånger till att intervenienten levererar speciella rissorter. Sedan konstaterade nämnden emellertid att intervenienten var rättighetsinnehavare avseende ris och att de varor som skyddas av de aktuella varumärkena var identiska. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den, utifrån vissa omständigheter i ärendet, kom fram till att intervenienten

bedrev en nischad verksamhet avseende speciella rissorter, medan den i andra delar i det angripna beslutet ansåg att den berörda varan och den relevanta marknaden avsåg ris i allmänhet.

- 86 De aktuella varumärkena skiljer sig åt i tillräcklig utsträckning i visuellt och begreppsmässigt hänseende när det gäller elefantteckningen, och överklagandenämnden borde ha tagit detta i beaktande.
- 87 Dessutom har de aktuella varumärkena funnits samtidigt under flera år på marknaden utan att några tvister uppkommit och utan att något fall av förväxling har kommit till parternas kännedom.
- 88 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att talan inte kan bifallas såvitt avser den andra grunden.

Tribunalens bedömning

— Inledande synpunkter

- 89 Enligt artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 ska ett gemenskapsvarumärke, efter ansökan till harmoniseringsbyrån, förklaras ogiltigt om det finns en sådan äldre rättighet

som avses i artikel 8.4 i förordningen och kraven i punkt 4 är uppfyllda. Efter invändning från innehavaren av ett icke-registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser, enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94, inte registreras om och i den mån, enligt tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken, rätten till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

90 Av dessa båda bestämmelser följer att innehavaren av ett icke-registrerat varumärke som används i mer än bara lokal omfattning, kan utverka att ett yngre gemenskapsvarumärke ogiltigförklaras, om och i den mån, enligt tillämplig nationell lagstiftning, å ena sidan rätten till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, eller å andra sidan kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

91 Vid tillämpningen av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ankommer det på överklagandenämnden att beakta såväl den nationella lagstiftning som är tillämplig med stöd av den hänvisning som återfinns i denna bestämmelse som rättsliga avgöranden i den berörda medlemsstaten. Den som ansöker om ogiltighetsförklaring av ett varumärke ska mot bakgrund härav visa att kännetecknet i fråga omfattas av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och att kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (förstainstansrättens dom av den 11 juni 2009 i de förenade målen T-114/07 och T-115/07, Last Minute Network mot harmoniseringsbyrå – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), REG 2009, s. II-1919, punkt 47, se även analogt förstainstansrättens dom av den 12 juni 2007 i de förenade målen T-53/04–T-56/04, T-58/04 och T-59/04, Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrå – Anheuser-Busch (BUDWEISER), ej publicerad i rättsfalls-samlingen, punkt 74).

⁹² Den nationella rättsordning som i förevarande mål är tillämplig på det nationella icke-registrerade varumärket är Trade Marks Act, 1994 (Förenade kungarikets lag om varumärken), i vilken det i section 5(4) föreskrivs följande:

”Ett varumärke kan inte registreras om, eller i den mån som, dess användning i Förenade kungariket kan förbjudas

a) med stöd av en rättsregel (bland annat med stöd av bestämmelserna om snyltning (*law of passing off*)) som skyddar ett icke-registrerat varumärke eller andra kännetecken som används i näringsverksamhet ...”

⁹³ Enligt denna bestämmelse, såsom den tolkats av nationella domstolar (*Reckitt & Colman Products Ltd mot Borden Inc. & Ors* (1990) R.P.C. 341, 406 HL), krävs, för att det omtvistade gemenskapsvarumärket i förevarande fall ska kunna ogiltigförklaras i syfte att skydda intervenientens nationella icke-registrerade varumärke, att intervenienten i enlighet med systemet avseende rättsliga åtgärder vid snyltning i Förenade kungarikets rättsordning visar att tre villkor är uppfyllda, nämligen avseende goodwill, presentation på ett vilseledande sätt samt skada på goodwill.

⁹⁴ Överklagandenämnden redogjorde för dessa tre villkor i punkt 23 i det angripna beslutet (se punkt 10 ovan). Sökanden har dessutom vitsordat att överklagandenämnden på ett korrekt sätt identifierade den teoretiska bakgrunden när det gäller rättsliga åtgärder vid snyltning.

⁹⁵ Sökanden anser emellertid att överklagandenämnden inte tillämpade teorin på ett riktigt sätt i förevarande fall när det gäller vart och ett av dessa rekvisit. Tribunalen kommer därför att pröva om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den kom fram till att vart och ett av dessa tre rekvisit var uppfyllt i förevarande fall.

— Goodwill

- 96 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den kom fram till att intervenienten åtnjöt goodwill, trots att intervenienten endast i liten utsträckning var närvarande på marknaden för ris i Förenade kungariket.
- 97 Tribunalen kommer först att fastställa den relevanta tidpunkten vid vilken intervenienten ska bevisa att den åtnjöt goodwill. Överklagandenämnden fann att det datum som är relevant var dagen för ansökan om det omtvistade gemenskapsvarumärket, det vill säga den 29 april 1996. Intervenienten har gjort gällande att enligt rättsordningen i Förenade kungariket är den relevanta tidpunkten när det omtvistade gemenskapsvarumärket användes för första gången på marknaden, vilket i förevarande mål var under år 2003.
- 98 Tribunalen delar därvid intervenientens bedömning att det framgår av nationell rättspraxis att när det gäller systemet avseende rättsliga åtgärder vid snyltning så ska det visas att bolaget åtnjöt goodwill vid tidpunkten då svaranden i målet började sälja sina varor eller tjänster (Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
- 99 Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 är emellertid inte den tidpunkten av betydelse. I stället ska tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket beaktas, eftersom det krävs att den som ansöker om ogiltighetsförklaring av detta varumärke förvärvat rättigheter med avseende på sitt nationella icke-registrerade varumärke före tidpunkten för nämnda ansökan (domen i det ovan i punkt 91 nämnda målet LAST MINUTE TOUR, punkt 51), vilket i förevarande fall var den 29 april 1996. I likhet med vad överklagandenämnden angav i punkt 27 i det angripna beslutet, är artikel 8.4 i förordning nr 40/94 klart och tydligt avfattad i detta avseende.

- 100 Överklagandenämnden gjorde således rätt när den prövade om intervenienten hade styrkt att intervenienten åtnjöt goodwill per den 29 april 1996.
- 101 I punkt 24 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden med rätta att goodwill beskrivits som "attraktionskraften gentemot kunderna" (IRC v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.).
- 102 Överklagandenämnden fann vidare att goodwill i princip styrks medelst bevis om kommersiell verksamhet, reklamåtgärder, kundkonton med mera. Bevis för betydande kommersiell verksamhet som leder till att bolaget får gott anseende och en välutvecklad kundkrets är i allmänhet tillräckligt för att styrka att bolaget åtnjuter goodwill (punkt 25 i det angripna beslutet).
- 103 När det gäller den bevisning som intervenienten har åberopat gör tribunalen följande bedömning.
- 104 Intervenienten har bland annat åberopat en under sanningsförsäkran undertecknad skrivelse från direktören i bolaget, daterad den 13 december 1998. Däri anges den årliga volym ris som såldes under perioden 1988–1997. Enligt nämnda skrivelse sålde intervenienten 84 ton ris under det äldre varumärket i Förenade kungariket år 1995, 52 ton år 1996 samt mellan 42 och 68 ton per år mellan åren 1988 och 1994.
- 105 Tribunalen delar därvid överklagandenämndens bedömning i punkt 31 i det angripna beslutet att innehållet i denna skrivelse som undertecknats under sanningsförsäkran

stöds av intervenientens övriga bevisning. Det är visserligen riktigt att huvuddelen av intervenientens bevisning avser perioden efter den 29 april 1996. Inte desto mindre är det så att en del av denna bevisning avser perioden före detta datum. Såsom överklagandenämnden angav i punkt 30 i det angripna beslutet hade intervenienten exempelvis åberopat åtta fakturor som upprättats mellan år 1992 och den 29 april 1996 samt skickats till kunder i London, Kent och Middlesex (Förenade kungariket). Dessa fakturor hänförde sig till försäljning av ris och bar påskriften ”Golden Elephant”.

- 106 Intervenienten hade dessutom åberopat kassarullar som styrker försäljning av ris vid olika datum i mars och april 1993, i december 1994 och i januari, februari och mars 1995. Sökanden har därvid gjort gällande att kassarullarna endast hänvisar till ris ”G/E” eller ”GE” och inte till det äldre varumärket. Tribunalen finner emellertid att denna omständighet i sig inte är tillräcklig för att kassarullarna inte ska anses ha något bevisvärde. I likhet med vad överklagandenämnden kom fram till i punkt 32 i det angripna beslutet är det nämligen vanligt att de sålda varorna anges genom en förkortning på kassarullarna. Det ska dessutom betonas att kassarullarna inte är den enda bevisning som intervenienten hade åberopat till styrkande av att ris sålts under det äldre varumärket i Förenade kungariket. Tribunalen erinrar i detta avseende om att överklagandenämnden är skyldig att göra en helhetsbedömning av den bevisning som åberopats vid harmoniseringsbyrån. Det kan nämligen inte uteslutas att den samlade bevisningen kan styrka bevistemat, medan vart och ett av bevismedlen taget för sig inte kan styrka detta bevistema (domstolens dom av den 17 april 2008 i mål C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyrån och Cornu, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 36). Överklagandenämnden gjorde följaktligen rätt då den beaktade kassarullarna som hjälpbevisning åt innehållet i den under sanningsförsäkran undertecknade skrivelserna.

- 107 Även om de nämnda kassarullarna inte hade något bevisvärde, är det i vart fall styrkt – genom den under sanningsförsäkran undertecknade skrivelserna jämte flera fakturor – att intervenienten hade sålt ris under det äldre varumärket i Förenade kungariket innan ansökan om gemenskapsvarumärke gavs in.

- 108 Det är riktigt att de försäljningssiffror som framgår av ovannämnda skrivelse ska anses som ringa i förhållande till den totala marknaden för importerat ris i Förenade kungariket. Enligt ett intyg från generalsekreteraren för Risföreningen (Rice Association) som åberopats av sökanden vid harmoniseringsbyrån, uppgick den totala risimporten till Förenade kungariket under åren 2000–2004 till i genomsnitt 500 000 ton per år, vilket tyder på att importen under åren 1988–1996 var i ungefär samma storleksordning. Om det antas att den totala marknaden år 1995 var 500 000 ton, uppgick intervenientens marknadsandel till 0,0168 procent.
- 109 Tribunalen kommer därför att pröva om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning då den kom fram till att intervenientens kommersiella verksamhet ändå var tillräckligt stor för att intervenienten skulle kunna åtnjuta goodwill.
- 110 I punkt 26 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden att även små företag kan åtnjuta goodwill. Detta konstaterande har sin grund i nationell rättspraxis, som överklagandenämnden med rätta har hänvisat till (Stannard c. Reay, [1967] R.P.C. 589). I detta mål slogs det fast att en verksamhet bestående i ambulerande försäljning av *fish and chips* med en omsättning på mellan 129 och 138 pund sterling per vecka åtnjöt goodwill efter att ha pågått i ungefär tre veckor.
- 111 När det gäller sökandens argument att det i ett mål om snyltning, till styrkande av att ett företag åtnjuter goodwill, måste förebringas bevisning för en kommersiell verksamhet som överstiger en miniminivå, gör tribunalen följande bedömning. Tribunalen delar harmoniseringsbyråns bedömning att den del av ansökan som hänförde sig till juridisk doktrin och rättspraxis avsåg risken för vilseledande. Det följer emellertid av nationell rättspraxis att försäljning under en miniminivå inte är tillräcklig (Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) E.S.R. 413, 457 CA). I det målet slogs det fast att försäljning av små mängder öl som hade importerats till Förenade kungariket i en resväska och sålts på en restaurang av amerikansk typ i Canterbury (Förenade kungariket) befann sig under denna minimigräns.

- 112 I förevarande mål finner tribunalen att intervenientens försäljning av ris under det äldre varumärket före den relevanta tidpunkten befinner sig över miniminivån. Det är nämligen inte fråga om tillfällig försäljning av mycket små kvantiteter. Intervenienten hade oavbrutet sålt ris under det äldre varumärket i Förenade kungariket sedan år 1988, det vill säga under åtta år före tidpunkten för sökandens ansökan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumärket. Den mängd ris som sålts (mellan 42 och 84 ton per år mellan åren 1988 och 1996) kan inte anses som helt obetydlig.
- 113 Blotta omständigheten att intervenientens marknadsandel var mycket liten i förhållande till den totala risimporten till Förenade kungariket är inte tillräcklig för att risförsäljningen ska anses befinna sig under miniminivån.
- 114 I mål *Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group* ((1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)) slogs det exempelvis fast att ett amerikanskt företags försäljning av 127 datorprogram på marknaden i Förenade kungariket inte befann sig under miniminivån.
- 115 Det ska i detta sammanhang betonas att domstolarna i Förenade kungariket är mycket försiktiga med att slå fast att ett företag kan ha kunder utan att åtnjuta goodwill (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 3.11). Överklagandenämndens bedömning att även små företag kan åtnjuta goodwill var således riktig.
- 116 Vad gäller sökandens argument att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning då den i punkt 26 i det angripna beslutet slog fast att goodwill bedöms vara svag endast då företaget inte drivs vid fast driftställe, finner tribunalen att detta konstaterande inte kan anses vara av grundläggande betydelse för överklagandenämndens argumentation. Nämnden gjorde en riktig bedömning då den slog fast

att intervenientens kommersiella verksamhet (försäljningen av ris under det äldre varumärket i Förenade kungariket) var tillräcklig för att intervenienten skulle anses åtnjuta goodwill före tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumärket. Även om det antogs att denna goodwill ska anses vara av ringa omfattning på grund av att intervenienten endast hade sålt en begränsad kvantitet ris, kan det i vart fall inte vara så att intervenienten inte åtnjuter någon goodwill alls.

- 117 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden hade fel då den i punkt 26 i det angripna beslutet fann att "den bevisstyrka som erfordras enligt engelsk rätt endast var densamma för exempelvis särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning". Sökanden har även gjort gällande att den bevisstyrka som erfordras enligt engelsk rätt är densamma i alla tvistemål, varvid sökanden har grundat sig på en sannolikhetsavvägning. När det gäller detta gör tribunalen följande bedömning. Den mening i det angripna beslutet som citeras ovan hänvisar inte till bevisstyrkan förstudd som den erfordrade övertygelsen hos domstolen. Detta framgår av den efterföljande meningen, där överklagandenämnden angav att "ett företag kan skapa ett mervärde och goodwill utan att vara så känt som krävs för att det ska kunna fastställas att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning eller att varumärket blivit känt i den mening som avses i artikel 8.5 i [förordning nr 40/94]". Överklagandenämnden gjorde inte något fel i detta avseende. Den rättspraxis som överklagandenämnden hänvisade till som stöd för sin slutsats (domen i målet *Phones4U Ltd v Phone4u.co.uk Internet Ltd*, (2007) R.P.C. 5, 83, 96) bekräftar nämligen att beviskravet för att styrka särskiljningsförmåga vid varumärkesregistrering är mycket strängare än beviskravet för att styrka att ett företag åtnjuter goodwill.
- 118 Det var således – tvärtemot vad sökanden har hävdad – inte nödvändigt för intervenienten att ge in en marknadsundersökning angående hur känt det äldre varumärket var för allmänheten.
- 119 Sökanden kan inte heller vinna framgång med argumentet att överklagandenämndens resonemang i punkt 40 i det angripna beslutet är ologiskt på den grunden att överklagandenämnden angav att "annulleringsenheten hade uppställt högre beviskrav än

vad som krävs enligt engelsk rätt om snyltning”, samtidigt som överklagandenämnden inte delade annulleringsenhetens uppfattning att det inte visats att det var fråga om snyltning. I och med att överklagandenämnden fann att annulleringsenheten felaktigt hade uppställt alltför stränga beviskrav för att visa att ett företag åtnjuter goodwill, var det fullt logiskt att överklagandenämnden inte ställde sig bakom annulleringsenhetens slutsats.

- 120 Vidare gör tribunalen följande bedömning av sökandens argument att överklagandenämnden inte hade fog för att i punkt 43 i det angripna beslutet komma fram till slutsatsen att det var föga sannolikt att försäljningstillväxten för ris som säljs under det äldre varumärket, efter det att ansökan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumärket hade getts in, hade varit så hög utan goodwill som genererats av företaget vid den tidpunkten samt att överklagandenämnden brast i stringens när den använde uttrycket ”goodwill som genererats av företaget”. Punkt 43 är egentligen ett skäl som inte behövs i det angripna beslutet. Intervenienten hade nämligen styrkt att bolaget åtnjöt goodwill vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumärket, även om man bortsåg från försäljningstillväxten därefter.
- 121 Sökanden har även gjort gällande att överklagandenämnden brast i stringens när den använde uttrycket ”goodwill som genererats av företaget” och att intervenienten borde ha styrkt den goodwill som kunde associeras till firman eller det aktuella varumärket. Det ska i detta hänseende påpekas att en talan om snyltning inte skyddar den goodwill som kopplas till ett varumärke i sig, utan en äganderätt som kopplas till företaget eller till goodwill i förhållande till vilken varumärket har använts (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 3.4). Det finns således inte någon grund för att rikta kritik mot överklagandenämndens terminologi.
- 122 För det fall sökandens argument ska förstås så, att sökanden gör gällande att överklagandenämnden inte borde ha beaktat intervenientens totala kommersiella verksamhet

vid goodwill-bedömningen, finner tribunalen att detta argument inte vinner stöd i de faktiska omständigheterna. Vid bedömningen av om intervenienten åtnjöt goodwill hänförde överklagandenämnden sig nämligen bara till intervenientens risförsäljning under det äldre varumärket på marknaden i Förenade kungariket, inte till intervenientens totala kommersiella verksamhet.

— Presentation på ett vilseledande sätt

- 123 Överklagandenämnden fann att det omtvistade gemenskapsvarumärket utgjorde en vilseledande presentation av det äldre varumärket (se punkt 17 ovan).
- 124 Sökanden har i detta avseende gjort gällande att överklagandenämndens bedömning grundade sig på hypotetiska antaganden som inte styrktes av några bevis. Överklagandenämnden borde vidare enligt sökanden ha beaktat att de aktuella varumärkena funnits samtidigt på marknaden utan att några tvister uppkommit och utan att något fall av förväxling har kommit till parternas kännedom. Överklagandenämnden var skyldig att beakta att någon förväxling inte skett och att intervenienten gett sitt samtycke. Överklagandenämnden underlät vidare att beakta att elefanthuvudena återgetts på olika sätt i de aktuella varumärkena.
- 125 Tribunalen kommer först att pröva om tribunalen kan ta upp till sakprövning de argument som sökanden framfört avseende det förhållandet att de aktuella varumärkena funnits samtidigt på marknaden utan att de förväxlats och att intervenienten gett sitt samtycke.

- 126 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att dessa argument har framställts för första gången vid tribunalen, och tribunalen delar harmoniseringsbyråns bedömning i den delen. Enligt artikel 135.4 i rättegångsreglerna kan parternas inlagor inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.
- 127 Enligt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94, som är tillämplig på förfaranden om ogiltighetsförklaring rörande relativa ogiltighetsgrunder, var harmoniseringsbyråns prövning emellertid begränsad till vad parterna åberopat och yrkat (se punkt 65 ovan).
- 128 Sökanden har påstått att intervenienten hade gett sitt samtycke till att sökanden använde det omtvistade gemenskapsvarumärket. Sökanden gjorde emellertid inte gällande detta argument vid harmoniseringsbyrån och harmoniseringsbyrån var inte skyldig att pröva detsamma på eget initiativ enligt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94. I och med att detta argument ändrar föremålet för tvisten i överklagandenämnden, ska talan avvisas i den delen.
- 129 Sökanden har emellertid även gjort gällande att överklagandenämnden, vid sin prövning av om det var fråga om vilseledande presentation, borde ha beaktat att intervenienten inte åberopat någon bevisning till styrkande av att de aktuella varumärkena hade förväxlats. Tribunalen erinrar i detta avseende om att harmoniseringsbyrån på eget initiativ ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa en ogiltighetsgrund är uppfyllda och särskilt om de åberopade faktiska omständigheterna samt bevisvärdet av den förebringade bevisningen föreligger (se punkt 67 ovan). Det ska även påpekas att intervenienten under det administrativa förfarandet inte bestred att sökanden hade börjat använda det omtvistade gemenskapsvarumärket i Förenade kungariket i november 2003.

- 130 Sökanden anser att det i en sådan situation enligt rättsordningen i Förenade kungariket krävs att kändanden i ett mål rörande snyltning styrker att de berörda varumärkena i konkreta fall verkligen har förväxlats med varandra, detta för att visa att det är fråga om vilseledande presentation. Tribunalen kan pröva detta argument, eftersom överklagandenämnden – om det antas att sökandens tolkning av rättsordningen i Förenade kungariket är korrekt – borde ha prövat om intervenienten styrkt att de aktuella varumärkena i konkreta fall hade förväxlats med varandra. Frågan om sökanden har tolkat rättsordningen i Förenade kungariket på ett riktigt sätt hör till prövningen i sak av detta argument, inte till prövningen av om argumentet kan tas upp till sakprövning.
- 131 När det gäller prövningen i sak gör tribunalen följande bedömning. Vid prövningen av om det är fråga om vilseledande presentation, ska det prövas om försäljningen av ris i Förenade kungariket under det omtvistade gemenskapsvarumärket kan föranleda allmänheten att tro att 5707 t ris kommer från sökanden.
- 132 Tribunalen kommer därvid att pröva om det – baserat på en sannolikhetsavvägning – är troligt att ett betydande antal personer ur omsättningskretsen skulle föranledas att av misstag köpa sökandens ris av den anledningen att dessa personer tror att det är intervenientens ris som de köper (se, för ett liknande resonemang, *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors*, punkt 93 ovan, 407). Det följer vidare av nationell rättspraxis att frågan huruvida presentationen av de varor som tillhör svaranden i målet angående snyltning är vilseledande ska bedömas mot bakgrund av kändandens kunder och inte mot bakgrund av allmänheten generellt sett (*Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors*, punkt 93 ovan, se även för ett liknande resonemang domen i det ovan i punkt 91 nämnda målet *LAST MINUTE TOUR*, punkt 60).
- 133 I förevarande mål gjorde överklagandenämnden en korrekt bedömning i punkt 45 i det angripna beslutet när den kom fram till att de aktuella varorna är identiska. Det omtvistade gemenskapsvarumärket är nämligen registrerat för ris och det äldre varumärket har använts just för ris. När det gäller sökandens argument att det äldre

varumärket har använts för speciella rissorter, betonar tribunalen att de speciella rissorterna ingår i varan "ris" som det omtvistade gemenskapsvarumärket är registrerat för. Den omständigheten att intervenienten inte sålt samtliga rissorter föranleder inte tribunalen att göra någon annan bedömning än att det är fråga om identiska varor.

- 134 Överklagandenämnden påpekade dessutom – utan att sökanden har bestritt detta – att ordelementet i de aktuella kännetecknen är identiskt. Tribunalen delar därvid överklagandenämndens bedömning att ordet "brand" (varumärke) i det omtvistade gemenskapsvarumärket utgör ett icke-särskiljande tillägg. I huvudsak består de två kännetecknen av beståndsdelen "golden elephant" med en översättning till kinesiska ovanför jämte en återgivning av ett elefanthuvud.
- 135 Tribunalen delar sökandens bedömning att den konkreta återgivningen av elefanthuvudena skiljer sig åt i betydande utsträckning. Det äldre varumärket utgörs nämligen av ett elefanthuvud sett framifrån. Elefanten bär en krona på huvudet, snabeln riktas nedåt och elefanthuvudet kringgärdas av en dekorerad skiva prydd med vimplar i en cirkel. Det omtvistade gemenskapsvarumärket däremot visar ett elefanthuvud sett från sidan som getts en mer stiliserad form. Elefanten bär en dekorativ platt hätta i tyg, och snabeln riktas uppåt.
- 136 Det är högst troligt att en betydande andel av intervenientens kunder skulle tro – när de ställs inför ris som försetts med ett varumärke med ordelementet "golden elephant" på engelska och kinesiska och med en återgivning av ett elefanthuvud – att det är fråga om intervenientens ris. Att bilden på elefanthuvudet tecknats på olika sätt i de aktuella varumärkena är inte i sig tillräckligt för att föranleda en annan bedömning än att det är fråga om vilseledande presentation. Det ska härvid betonas att det inte är möjligt för en typisk kund att med exakthet komma ihåg samtliga detaljer i ett varumärke (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 8.41).

- 137 Även om det antas att intervenientens kunder lägger märke till att elefanterna tecknats på olika sätt i de aktuella varumärkena, är det högst troligt att de antar att det bara är fråga om stilistiska skillnader. I ett mål där svarandena och kärandena hade använt en etikett återgivande två elefanter med en fana för identiska varor (nämligen tråd), bifölls således kärandenas talan om snyltning. Det ansågs att teckningarna av elefanterna i de båda varumärkena inte skilde sig åt i någon avgörande utsträckning. Det slogs nämligen fast att till och med de som kan notera att de två etiketterna skiljer sig åt troligen skulle tro att det är fråga om rent stilistiska skillnader, vilket inte i grunden skulle ändra den särskiljande och karakteristiska symbolen, och att det var kärandena själva som hade ändrat varumärket (Johnston v Orr-Ewing (1882) 7 App. Cas. 219, 225, HL). Likaledes är det högst troligt att intervenientens kunder, om de lägger märke till att teckningarna på elefanterna utformats på olika sätt, skulle tro att det omtvistade gemenskapsvarumärket bara är en variant eller en ändring av det äldre varumärket.
- 138 Ordelementet i de aktuella varumärkena är starkt särskiljande, eftersom det är fantasirikt och på intet sätt kan anses vara beskrivande för ris. Det finns därför en oundviklig risk för att intervenientens kunder – när de ställs inför ris som försetts med ett varumärke som har samma ordelement och en teckning av ett elefanthuvud – skulle göra bedömningen att riset kommer från intervenienten, trots de skillnader som finns i teckningen.
- 139 I motsats till vad som gjorts gällande av sökanden, framgår det inte av det angripna beslutet att överklagandenämnden helt bortsett från de skillnader som finns mellan de båda teckningarna av elefanthuvuden. Det är visserligen riktigt att överklagandenämnden inte uttryckligen analyserade de skillnader som finns mellan de båda teckningarna, men överklagandenämnden kom inte fram till slutsatsen att de aktuella varumärkena var identiska i visuellt hänseende, utan endast att varumärkena ”i betydande mån liknade varandra i visuellt hänseende” (punkt 46 i det angripna beslutet). Att detta konstaterande är riktigt framgår av att varumärkenas ordelement är

identiskt på engelska och kinesiska och av att båda varumärkena har en teckning av ett elefanthuvud.

- 140 När det sedan gäller sökandens argument att intervenienten borde ha styrkt att de aktuella varumärkena i konkreta fall hade förväxlats med varandra, gör tribunalen följande bedömning. Enligt rättsordningen i Förenade kungariket ankommer det på rätten att avgöra om det är troligt att omsättningskretsen vilseleds. Det kan vara användbart med konkreta exempel där varumärkena förväxlats med varandra, men prövningen av sådan bevisning är varken uteslutande eller huvudsakligen av avgörande betydelse för rättens avgörande (Parker-Knoll Ltd v Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL).
- 141 Att det inte finns någon bevisning för konkreta fall där varumärkena förväxlats med varandra kan ha betydelse på så sätt att detta kan vara till nackdel för käranden i ett mål om snyltning om det är uppenbart att svarandens varor har funnits på marknaden under lång tid (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkterna 10–13). Det är emellertid ofta enkelt att förklara varför det inte finns någon bevisning för konkreta fall där varumärkena förväxlats med varandra, och det är sällan som detta är av avgörande betydelse (Harrods Ltd v Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA).
- 142 Visserligen kan det finnas mål som är så komplicerade att rätten inte kan avgöra målet utan att förfoga över bevis för att det är fråga om vilseledande presentation (se, för ett liknande resonemang, AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286).
- 143 I förevarande mål gjorde överklagandenämnden emellertid en riktig bedömning när den i punkt 47 i det angripna beslutet kom fram till slutsatsen att det är oundvikligen så att de konsumenter som ställs inför det äldre varumärket identifierar det ris som säljs under det omtvistade gemenskapsvarumärket med det ris som distribueras av intervenienten. Mot bakgrund av att ordelementet är detsamma och att figurelementet i de aktuella varumärkena återger ett elefanthuvud, är det tillräckligt att jämföra

de båda varumärkena för att man ska kunna komma fram till denna slutsats. Att det i ett sådant fall inte finns några bevis för konkreta fall där varumärkena förväxlats kan inte anses vara av avgörande betydelse.

¹⁴⁴ Tribunalen finner därför att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den kom fram till att det var fråga om vilseledande presentation och att det inte var nödvändigt för intervenienten att åberopa bevis för konkreta fall där varumärkena förväxlats med varandra.

— Skada eller risk för skada

¹⁴⁵ I punkt 49 i det angripna beslutet konstaterade överklagandenämnden att intervenienten styrkt att den åtnjuter goodwill i Förenade kungariket för ett varumärke som är mycket likt det omtvistade gemenskapsvarumärket och som används för identiska varor. Överklagandenämnden fann att det mot den bakgrunden var rimligt att slå fast att intervenienten riskerade att åsamkas skada.

¹⁴⁶ Sökanden anser i detta avseende att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den kom fram till att det var fråga om skada, trots att det inte visats eller gjorts gällande att intervenienten åsamkats sådan skada. Det enda överklagandenämnden gjorde i detta avseende var att komma med påståenden.

¹⁴⁷ Tribunalen gör härvid följande bedömning. Av nationell rättspraxis följer att käranden i ett mål om snyltning inte behöver visa att han åsamkats skada. Det räcker att det är troligt att skada åsamkats.

- 148 Redan den omständigheten i sig att ett varumärke presenteras på ett vilseledande sätt som föranleder omsättningskretsen att tro att de varor som kommer från svaranden i målet om snyltning kommer från käranden i målet, kan åsamka käranden skada i de fall då kärandens och svarandens verksamhetsområden ligger rimligt nära varandra (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 4.13).
- 149 I förevarande mål har det konstaterats att de aktuella varorna är identiska och att en betydande andel av intervenientens kunder skulle tro att det ris som sökanden säljer under det omtvistade gemenskapsvarumärket kommer från intervenienten. Under dessa omständigheter finner tribunalen att intervenientens försäljningssiffror kan komma att påverkas negativt, eftersom intervenientens kunder, som egentligen vill köpa intervenientens ris, av misstag i stället köper sökandens ris.
- 150 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att det fanns en risk för att intervenienten skulle åsamkas skada.
- 151 Talan kan således inte bifallas såvitt avser den andra grunden. Tribunalen ogillar därför sökandens talan i dess helhet.

2. Intervenientens andra och tredje yrkande

- 152 I sitt andra och tredje yrkande har intervenienten vidare yrkat (eventuellt alternativt) för det första att tribunalen ska ogiltigförklara det angripna beslutet i den del där överklagandenämnden konstaterar att det datum som ska ligga till grund för bedömningen av snyltningsfrågan är dagen för ansökan om gemenskapsvarumärke, och för

det andra att tribunalen ska ändra det angripna beslutet samt fastställa att det datum som ska ligga till grund för bedömningen av snyltningsfrågan är den dag då gemenskapsvarumärket användes för första gången.

- 153 Tribunalen nöjer sig i detta avseende med att erinra om att punkterna 97–100 ovan ger vid handen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att den relevanta tidpunkten vid vilken intervenienten ska bevisa att den åtnjöt goodwill är dagen för ansökan om gemenskapsvarumärke. Det framgår nämligen tydligt av artikel 8.4 a i förordning nr 40/94 att rätten till det äldre kännetecknet ska ha förvärvats före denna tidpunkt.
- 154 Tribunalen ogillar därför intervenientens andra och tredje yrkande. Det saknas därvid anledning att pröva huruvida dessa yrkanden kan tas upp till sakprövning, trots att intervenienten inte har framställt dem för att utverka en ändring av slutet i det angripna beslutet.

3. Intervenientens yrkande som framställts med hänvisning till ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94

- 155 I sin inlaga med nya rättsliga grunder har intervenienten yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det angripna beslutet i den del överklagandenämnden avvisade överklagandet i den del det avsåg ogiltighetsgrunden i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. Intervenienten har även yrkat att tribunalen ska ändra det angripna beslutet på så sätt att den vinner bifall med sina grunder avseende ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94 på så sätt att registreringen av det omtvistade

gemenskapsvarumärket förklaras ogiltig på grundval av en av eller båda dessa tillkommande grunder (se punkt 26 ovan).

- 156 Intervenienten har i detta avseende gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den inte biföll intervenientens överklagande på dessa båda punkter, och att överklagandenämnden borde ha förklarat registreringen av det aktuella varumärket ogiltig på dessa båda tillkommande grunder.
- 157 Intervenienten framställde dessa nya grunder och yrkanden till följd av att förstainstansrätten, i beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand, hade avvisat intervenientens separata talan mot det angripna beslutet. Intervenienten anser att dennes interventionstalan kan tas upp till sakprövning såvitt avser dessa nya grunder, eftersom de föranleddes av rättsliga och faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet i den mening som avses i artikel 48.2 i rättegångsreglerna. Intervenienten anser att beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand utgör en ny rättslig och faktisk omständighet.
- 158 Sökanden och harmoniseringsbyrån anser att interventionstalan inte kan tas upp till sakprövning såvitt avser dessa grunder. Sökanden anser bland annat att det inte är fråga om ”nya grunder” i den mening som avses i artikel 48.2 i rättegångsreglerna, eftersom det är fråga om samma rättsliga grunder som Hoo Hing åberopade i sin talan som förstainstansrätten avvisade genom beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand. Enligt sökanden kan inte intervenienten vinna framgång med argumentet att beslutet inneburit en tillräcklig och relevant ”förändring av de rättsliga och faktiska omständigheterna” som ”framkommit” på ett sätt som kan motivera ett återupptagande av handläggningen. Harmoniseringsbyrån har bland annat gjort gällande att dessa nya grunder har åberopats för sent och att interventionstalan därför ska avvisas i denna del.
- 159 Tribunalen gör följande bedömning. Enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna har intervenienterna i immaterialrättsliga tvister samma rättigheter i förfarandet som

parterna och kan bland annat framställa yrkanden samt ange grunder som är självständiga i förhållande till parternas. Enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna kan en intervenient i sin svarsinlaga framställa yrkanden om upphävande eller ändring av det angripna beslutet med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan.

160 I förevarande mål har intervenienten inte åberopat de aktuella grunderna i sin svarsinlaga på sätt som föreskrivs i artikel 134.3 i rättegångsreglerna.

161 Enligt artikel 48.2 i rättegångsreglerna får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet. Beslutet om huruvida grunden kan prövas ska anstå till den slutliga domen.

162 Tribunalen kommer därför att pröva om det finns någon ny rättslig eller faktisk omständighet som gjort det möjligt för intervenienten att åberopa nya grunder under rättegången.

163 Enligt tribunalen fanns det inget som på ett objektivt sätt hindrade intervenienten från att i sin svarsinlaga åberopa de grunder som intervenienten åberopade i sin inlaga av den 17 december 2009. Intervenienten underlät att åberopa dessa grunder på grund av att de redan hade åberopats i intervenientens separata talan mot det angripna beslutet, ett mål som avgjordes genom förstainstansrättens beslut i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand.

- 164 Intervenientens advokat hade emellertid kunnat veta att talan skulle avvisas.
- 165 Intervenienten har i detta avseende för det första åberopat att förstainstansrätten i beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand preciserade att en part som åberopat flera grunder för att registreringen av ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltig, och som vunnit framgång med bara en av dessa grunder, inte har talerätt vid tribunalen. Tribunalen konstaterar emellertid att förstainstansrätten grundade sitt resonemang i det beslutet på fast rättspraxis, närmare bestämt förstainstansrättens beslut av den 11 maj 2006 i mål T-194/05, TeleTech Holdings mot harmoniseringsbyrån – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (REG 2006, s. II-1367) och förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS) (REG 2007, s. II-711).
- 166 Intervenienten har för det andra gjort gällande att förstainstansrätten, i punkt 40 i beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand, konstaterade att intervenienten inom ramen för förevarande förfarande fick åberopa de grunder som hade åberopats i målet Golden Elephant Brand. Vad beträffar detta argument konstaterar tribunalen att förstainstansrätten, i punkt 40 i beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand, endast förklarat innehållet i artikel 134 i rättegångsreglerna som svar på ett argument som Hoo Hing hade åberopat. Detta argument gick ut på att Hoo Hing var tvunget att själv väcka talan mot det angripna beslutet, eftersom det inte finns någon bestämmelse som gör det möjligt för en vinande part att väcka en anslutningstalan vid tribunalen utanför den talefrist som gäller för tappande part (se beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand, punkterna 22, 39 och 40).
- 167 Det är visserligen riktigt att förstainstansrätten – då intervenienten gav in sin svarsinlägga – ännu inte hade avvisat dess separata talan. Även om det antas att intervenienten inte fick kännedom om den rättsliga situationen förrän den delgavs beslutet i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand, kan detta emellertid inte utgöra någon ny rättslig eller faktisk omständighet. Det förhållandet att en part blev

medveten om en faktisk omständighet under förfarandet vid tribunalen innebär inte att denna omständighet ska betraktas som en faktisk omständighet som framkommit först under förfarandet. Det krävs även att parten inte tidigare har varit i stånd att känna till denna omständighet (förstainstansrättens dom av den 6 juli 2000 i mål T-139/99, AICS mot parlamentet, REG 2000, s. II-2849, punkt 62). Att en part inte fått kännedom om den rättsliga situationen förrän under förfarandet kan med desto större skäl inte utgöra någon ny faktisk eller rättslig omständighet i den mening som avses i artikel 48.2 i rättegångsreglerna.

- 168 Intervenientens advokat hade kunnat veta, då han upprättade svarsinlagan, att intervenientens separata talan skulle avvisas. Han hade även kunnat känna till bestämmelserna i artikel 134 i rättegångsreglerna.
- 169 Således finns det inte någon ny rättslig eller faktisk omständighet i den mening som avses i artikel 48.2 i rättegångsreglerna som kan motivera att intervenienten åberopar nya grunder.
- 170 Tribunalen avvisar därför intervenientens interventionstalan i den del den avser de nya grunderna samt de yrkanden som hänger samman med dessa grunder.
- 171 Vad sedan gäller intervenientens förslag att tribunalen *ex officio* ska ta upp de grunder som hänför sig till ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94, är det tillräckligt att konstatera att tribunalens möjlighet att *ex officio* ta upp grunder endast gäller grunder som är att hänföra till tvingande rätt (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-44/00, Mannesmannröhren-Werke mot kommissionen, REG 2004, s. II-2223, punkt 126). De här aktuella grunderna rör målets prövning i sak, och kan inte anses vara grunder som är att hänföra till tvingande rätt.

Rättegångskostnader

- 172 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. I artikel 87.3 föreskrivs vidare att om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, kan tribunalen besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sin kostnad.
- 173 I förevarande mål har sökanden tappat målet. Intervenienten har vunnit framgång med sitt första yrkande men tappat målet såvitt avser det andra och det tredje yrkandet. Intervenienten har inte heller vunnit framgång med sitt yrkande angående ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94.
- 174 Tribunalen påpekar att intervenientens yrkanden som inte bifölls är av underordnad betydelse i förhållande till sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det angripna beslutet och i förhållande till intervenientens första yrkande om ogillande av talan.
- 175 Vidare ogillar tribunalen intervenientens yrkande om att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, eftersom byrån har vunnit målet.
- 176 Således anser tribunalen att det med hänsyn till omständigheterna i förevarande fall är skäligt att sökanden bär sina rättegångskostnader och ersätter harmoniseringsbyråns

rättegångskostnader samt hälften av intervenientens rättegångskostnader. Intervenienten ska därmed bära hälften av sina rättegångskostnader.

- 177 Vad slutligen gäller intervenientens hemställan om att beslut om rättegångskostnaderna i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand ska anstå till dess att ogiltighetsförfarandet sett i sin helhet har avgjorts definitivt, gör tribunalen följande bedömning. Frågan om rättegångskostnader i det ovan i punkt 22 nämnda målet Golden Elephant Brand har redan avgjorts i det beslut som avgjorde det målet. Detta beslut har vunnit laga kraft eftersom det inte har överklagats av någon part. Intervenientens hemställan kan därför inte vinna bifall.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**

- 2) **Hoo Hing Holdings Ltd:s yrkande om delvis ogiltigförklaring och om ändring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 7 maj 2008 (ärende R 889/2007-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Hoo Hing Holdings och Tresplain Investments Ltd, ogillas.**

- 3) Tresplain Investments ska bära sina rättegångskostnader och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader samt hälften av Hoo Hing Holdings rättegångskostnader. Hoo Hing Holdings ska bära hälften av sina rättegångskostnader.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 december 2010.

Underskrifter

Innehållsförteckning

Bakgrund	II - 5667
Parternas yrkanden	II - 5674
Rättslig bedömning	II - 5677
1. Sökandens yrkanden	II - 5677
Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94	II - 5678
Den första delen av den första grunden: Åsidosättande av artikel 74 i förordning nr 40/94	II - 5678
— Parternas argument	II - 5678
— Tribunalens bedömning	II - 5680
Den andra delen av den första grunden: Åsidosättande av artikel 73 och artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94	II - 5685
— Parternas argument	II - 5685
— Tribunalens bedömning	II - 5687
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94	II - 5693
Parternas argument	II - 5693
Tribunalens bedömning	II - 5694
— Inledande synpunkter	II - 5694
— Goodwill	II - 5697

— Presentation på ett vilseledande sätt	II - 5704
— Skada eller risk för skada	II - 5710
2. Intervenientens andra och tredje yrkande	II - 5711
3. Intervenientens yrkande som framställts med hänvisning till ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94	II - 5712
Rättegångskostnader	II - 5717