Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 12 september 2019*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Absoluta ogiltighetsgrunder – Artikel 52.1 b – Ansökan om varumärkesregistrering har gjorts i ond tro”

I mål C-104/18 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 13 februari 2018,

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, (Istanbul, Turkiet), företrätt av J. Güell Serra och E. Stoyanov Edissonov, abogados,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande i första instans

Joaquín Nadal Esteban, Alcobendas (Spanien), företrädd av J. L. Donoso Romero, abogado,

intervenient i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: J. Kokott,

justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 6 december 2018,

och efter att den 4 april 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom

1 Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ har i sitt överklagande yrkat att Europeiska unionens tribunals dom av den 30 november 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ej publicerad, EU:T:2017:853) (nedan kallad den överklagade domen), ska upphävas. I nämnda dom ogillade tribunalen överklagandet av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2016 (ärende R 1779/2015–2) angående ett ogiltighetsförfarande mellan Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ och M. Joaquín Nadal Esteban (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1), som upphävde och ersatte rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Den har sedan upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

3 Eftersom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ägde rum före den 23 mars 2016, liksom beslutet om registrering och ansökan om ogiltighetsförklaring, ska förevarande tvist prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009 i dess ursprungliga lydelse.

4 I artikel 7 i förordningen, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrevs att kännetecken som är behäftade med vissa brister, såsom att de endast är av beskrivande karaktär eller saknar särskiljningsförmåga, inte kan registreras som EU-varumärke.

5 Artikel 8 i nämnda förordning, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, hade följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärke avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av [EU-varumärket], med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
   i) [EU-varumärken].
   ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat …
   iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga.
   iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i [unionen].

…

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-varumärke] – det är känt i [unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

6 I artikel 52 i förordning nr 207/2009, som hade rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, föreskrevs följande:

”1. Efter ansökan till [immaterialrättsmyndigheten] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om [EU-varumärket] inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

…

3. Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka [EU-varumärket] är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.”

7 Artikel 53 i förordningen hade rubriken ”Relativa ogiltighetsgrunder”. I artikel 53.1 föreskrevs följande:

”Efter ansökan till [immaterialrättsmyndigheten] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda.

…”

8 Innehållet i artiklarna 7, 8, 52 och 53 i förordning nr 207/2009, som motsvarade artiklarna 7, 8, 51 och 52 i förordning nr 40/94, återgavs i artiklarna 7, 8, 59 och 60 i förordning 2017/1001.

9 Artikel 71.1 i förordning 2017/1001 har följande lydelse:

”Efter prövning av om överklagandet är befogat ska överklagandenämnden avgöra överklagandet. Överklagandenämnden får antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.”

10 Artikel 72 i förordningen har följande lydelse:

”1. Beslut av överklagandenämnden i fråga om överklaganden får överklagas till tribunalen.

…

3. Tribunalen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

…

6. Immaterialrättsmyndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom eller, vid överklagande av denna dom, domstolens dom.”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

11 Den 25 april 2011 ingav Nadal Esteban (nedan kallad intervenienten) en ansökan till EUIPO om registrering som EU-varumärke av nedanstående kännetecken:



12 Registreringsansökan avsåg varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Varorna och tjänsterna motsvarade följande beskrivning:

– klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”

– klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, kontorstjänster”

– klass 39: ”Transport, emballering och förvaring av gods, anordnande av resor”

13 Den 26 augusti 2011 framställde sökanden, som är ett företag som tillverkar och säljer kläder, skor och tillbehör, en invändning med åberopande av följande äldre varumärken:

– nedanstående varumärke som har registrerats på Malta för varor och tjänster i klasserna 25 och 35, i Niceöverenskommelsen:



– nedanstående varumärke som är föremål för en internationell registrering med verkan i de flesta medlemsstater i Europeiska unionen, för varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35, i Niceöverenskommelsen:



14 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

15 Genom beslut av den 31 oktober 2013 biföll EUIPO invändningen endast i den del den avsåg varor och tjänster i klasserna 25 och 35 i Niceöverenskommelsen. EUIPO avslog däremot invändningen avseende tjänsterna i klass 39 i Niceöverenskommelsen.

16 EUIPO:s fjärde överklagandenämnd fastställde beslutet den 23 juni 2014.

17 Den 5 november 2014 registrerade EUIPO det sökta varumärket för de tjänster i klass 39 som avses i punkt 12 i förevarande dom.

18 Den 5 december 2014 ingav sökanden en ansökan om ogiltighetsförklaring av detta varumärke med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

19 EUIPO:s annulleringsenhet avslog ansökan om ogiltighetsförklaring genom beslut av den 25 augusti 2015. Överklagandenämnden ansåg att det inte hade visats att intervenienten hade varit i ond tro.

20 Klaganden överklagade detta beslut den 4 september 2015.

21 Genom det omtvistade beslutet avslog andra överklagandenämnden vid EUIPO överklagandet. Överklagandenämnden fann att det trots likheten mellan de motstående kännetecknen och den omständigheten att intervenienten hade kännedom om sökandens äldre varumärken inte kunde vara fråga om ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom de varor eller tjänster för vilka de äldre varumärkena registrerats, å ena sidan, och de tjänster som omfattas av klass 39 i Niceöverenskommelsen och för vilka det omtvistade varumärket hade registrerats, å andra sidan, varken var identiska eller liknade varandra. Eftersom omfattningen av det skydd som de äldre varumärkena ger klaganden och det skydd som intervenienten åtnjuter genom det omtvistade varumärket skiljer sig åt, kunde artikel 52.1 b enligt överklagandenämnden inte tillämpas.

Talan vid tribunalen och den överklagade domen

22 Klaganden yrkade, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 23 september 2016, att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras och att EUIPO skulle förpliktas att ogiltigförklara det angripna varumärket.

23 Till stöd för sitt överklagande åberopade klaganden en enda grund, vilken avsåg ett åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009. Klaganden gjorde nämligen gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de varor eller tjänster som omfattas av de motstående varumärkena ska vara identiska eller likna varandra för att denna bestämmelse ska vara tillämplig.

24 Tribunalen avslog överklagandet.

25 Efter att i punkterna 30 och 31 i den överklagade domen ha erinrat om domstolens tolkning av artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), påpekade tribunalen, i punkt 32 i den överklagade domen, att de relevanta faktorer som domstolen angav i nämnda dom endast utgör exempel på omständigheter som kan beaktas för att avgöra huruvida den som ansöker om ett EU-varumärke är i ond tro. I detta hänseende slog tribunalen fast att ”det även kan tas hänsyn till den affärsmässiga logik som ligger till grund för ingivandet av ansökan om registrering av kännetecknet som EU-varumärke och till det kronologiska förloppet avseende de händelser som kännetecknat ingivandet av ansökan”.

26 I punkt 44 i den överklagade domen slog tribunalen fast att överklagandenämnden hade begränsat sig till att ”tillämpa rättspraxis, såsom den framgår av bland annat domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 53). Enligt denna rättspraxis förutsätter ond tro hos sökanden att en tredje part använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara eller tjänst som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.”

27 Enligt tribunalens konstateranden i punkterna 54–57 i den överklagade domen visade de faktiska omständigheter som klaganden hade åberopat, såsom den tidigare förekomsten av en affärsförbindelse mellan parterna och förekomsten av ord- och figurdelen ”KOTON” i det omtvistade varumärket, på sin höjd att intervenienten hade kännedom om de äldre varumärkena, men inte att han hade en oärlig avsikt. Tribunalen drog av detta slutsatsen, i punkt 58 i den överklagade domen, att klaganden ”under alla omständigheter inte på något sätt hade visat att intervenienten, den dag då ansökan om registrering av [EU-varumärket] gavs in, hade för avsikt att hindra klaganden från att använda de äldre varumärkena”.

28 I punkt 60 i den överklagade domen fann tribunalen slutligen att överklagandenämnden gjorde rätt när den slog fast att det inte hade visats att intervenienten var i ond tro, med hänvisning till det förhållandet att ”det omtvistade varumärket hade registrerats för andra tjänster än de som omfattas av de maltesiska … äldre varumärkena … och av den tidigare internationella registreringen, vilket utesluter all risk för förväxling mellan de motstående varumärkena”.

Parternas yrkanden

29 Klaganden har yrkat att domstolen ska

– upphäva den överklagade domen,

– ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

– förklara det omstridda varumärket ogiltigt, och

– förplikta intervenienten och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

30 EUIPO har yrkat att domstolen ska

– bifalla överklagandet, och

– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

31 Intervenienten har yrkat att domstolen ska

– fastställa den överklagade domen, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

32 Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, nämligen att artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.

Parternas argument

33 Klaganden anser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den, bland annat i punkterna 44 och 60 i den överklagade domen, fann att förekomsten av ond tro förutsätter att det omstridda varumärket registrerats för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka ett äldre varumärke är registrerat. Ett sådant krav för att tillämpa den absoluta ogiltighetsgrund som anges i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 följer varken av denna förordning eller av domstolens praxis.

34 Tribunalen motsade dessutom genom detta konstaterande punkt 32 i den överklagade domen, i vilken tribunalen erinrade om att de faktorer som domstolen angav i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) endast var exempel på omständigheter som kunde visa att en sökande var i ond tro.

35 Även EUIPO har gjort gällande att överklagandenämnden och tribunalen gjort en sådan felaktig rättstillämpning som klaganden angett, eftersom dessa grundat sig på en felaktig tolkning av domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 EUIPO har betonat att den relevanta tidpunkten för bedömningen av huruvida en sökande varit i ond tro är tidpunkten för ingivande av ansökan om registrering av varumärket. Överklagandenämnden och tribunalen har således gjort en felaktig tillämpning av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 genom att endast beakta de tjänster som omfattas av klass 39 i Niceöverenskommelsen, för vilka det omstridda varumärket slutligen har registrerats. Enligt EUIPO borde de ha prövat huruvida intervenienten var i ond tro när ansökan gavs in, vilken avsåg varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen.

37 EUIPO har tillagt att om överklagandenämnden och tribunalen på vederbörligt sätt hade beaktat den relevanta tidpunkt som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, skulle de förmodligen ha konstaterat att intervenienten hade handlat i ond tro genom att försöka tillägna sig ord- och figurdelen ”KOTON” i de äldre varumärkena. Detta konstaterande skulle således ha lett till en ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket i dess helhet, det vill säga för samtliga varor och tjänster.

38 Att slå fast att ond tro förutsätter att det föreligger en risk för förväxling skulle dessutom, såsom klaganden anfört vid tribunalen, innebära ett åsidosättande av skillnaden mellan den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 och den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 53.1 a i denna förordning.

39 Intervenienten har bestritt att han varit i ond tro och har tillagt att klaganden inte har motbevisat detta. Den överklagade domen är således inte rättsstridig. Vad gäller den av klaganden åberopade felaktiga rättstillämpningen har intervenienten anfört att det saknas skäl att pröva huruvida det förelegat ond tro när det inte förelegat någon risk för förväxling.

40 Intervenienten har framhållit att han aldrig har varit återförsäljare av klagandens produkter. Han hade endast affärsförbindelser med klaganden i egenskap av köpare av produkter av ett annat varumärke, som han sålde vidare i Spanien. Klaganden avbröt dessa affärsförbindelser ensidigt under år 2006.

41 Intervenienten har även gjort gällande att han under år 2004 hade låtit registrera ett ord- och figurmärke som innehöll ordet ”KOTON” i Spanien för varor som omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen. Eftersom detta varumärke är äldre än den internationella registreringen av klagandens varumärke, ogiltigförklarades det sistnämnda under år 2016 av en spansk domstol. Det har inte fattats något slutligt beslut angående klagandens överklagande av det avgörandet.

42 Eftersom klaganden hade kännedom om intervenientens spanska varumärke och, fram till år 2006, haft förbindelser med intervenienten trots registreringen av nämnda varumärke under år 2004, anser intervenienten att han inte kan anses ha handlat i ond tro genom att den 25 april 2011 begära registrering av det omtvistade varumärket.

Domstolens bedömning

43 Det ska inledningsvis erinras om att när ett begrepp i förordning nr 207/2009 inte definieras i denna, ska begreppets betydelse och räckvidd fastställas i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket det används och de mål som eftersträvas med

denna förordning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punkt 35; se, analogt, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 39, och dom av den 22 mars 2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, punkt 41).

44 Detta gäller begreppet ”ond tro” i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom unionslagstiftaren inte har definierat detta begrepp.

45 Medan begreppet ”ond tro”, i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt, ska detta begrepp dessutom tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärslivet. I detta avseende har förordningarna nr 40/94, nr 207/2009 och 2017/1001, vilka antogs successivt, samma syfte, nämligen att upprätta den inre marknaden och få den att fungera (se, beträffande förordning nr 207/2009, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 35). Bestämmelserna om EU-varumärken syftar särskilt till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen, i vilket företagen, för att kunna locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, måste ha möjlighet att såsom varumärken registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 38, och dom av den 11 april 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, punkt 40).

46 Följaktligen är den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 tillämplig om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumärke inte har ingett en ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung som det erinrats om i punkt 45 i denna dom.

47 Avsikten hos den som ansöker om registrering av ett varumärke är en subjektiv omständighet som emellertid måste fastställas objektivt av de behöriga administrativa och rättsliga myndigheterna. Vid prövningen av varje påstående om ond tro ska det följaktligen göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska omständigheter i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 37 och 42). Det är endast på detta sätt som påståendet om ond tro kan bedömas objektivt.

48 I det mål som avgjordes genom domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), var domstolen, såsom den framhöll i punkt 36 i den domen, särskilt tillfrågad om det fallet att flera tillverkare, vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, använde identiska eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor, vilket kunde leda till förväxling. Den hänskjutande domstolen hade begärt att domstolen skulle precisera vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av om varumärkessökanden är i ond tro när det föreligger en sådan risk för förväxling.

49 Med anledning av att bedömningen av huruvida ond tro föreligger inte är densamma som bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling, eftersom dessa båda begrepp inom varumärkesrätten är separata, hade det begärts att domstolen skulle fastställa kriterier för att bedöma huruvida det föreligger ond tro i en situation där det redan har fastställts att det föreligger en risk för förväxling.

50 Domstolen angav att det i ett sådant fall bland annat ska prövas huruvida sökanden kände till eller borde ha känt till att en tredje man i minst en medlemsstat använde det kännetecken som kunde förväxlas med det kännetecken som ansökan avsåg. En sådan kännedom kan presumeras bland annat när det finns en allmän kännedom inom den berörda ekonomiska sektorn om ett sådant användande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 39 och 53).

51 Det framgår inte av denna dom att förekomsten av ond tro, i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, endast kan konstateras i ett sådant fall som domstolen tillfrågades om, det vill säga i ett fall där det på den inre marknaden används ett identiskt eller liknande kännetecken för varor som är identiska eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.

52 Det kan nämligen finnas fall som avviker från den situation som ledde till domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), där en ansökan om registrering av ett varumärke kan anses ha ingetts i ond tro, trots att det vid tidpunkten för ansökan inte fanns något identiskt eller liknande kännetecken som användes på den inre marknaden för varor som var identiska eller av liknande slag.

53 I detta hänseende påpekar domstolen att den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 skiljer sig på ett grundläggande sätt från den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 53.1 a i denna förordning. Den sistnämnda ogiltighetsgrunden förutsätter nämligen att det finns ett äldre varumärke som avses i artikel 8.2 i förordningen och att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordningen, såvida inte detta äldre varumärke är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordningen eller artikel 8.1 a är tillämplig. Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 27 i sitt förslag till avgörande, krävs det vid en ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 på intet sätt att sökanden är innehavare av ett äldre varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster.

54 Det ska tilläggas att om en tredje part vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket i minst en medlemsstat använde ett kännetecken som var identiskt med eller liknar det omtvistade varumärket, måste risken för förväxling mellan dessa kännetecken hos allmänheten inte nödvändigtvis fastställas för att artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig.

55 Det framgår endast av domstolens tolkning i punkt 53 i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), att när det är fastställt att en tredje man använde ett liknande eller identiskt kännetecken för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag och att detta gav upphov till förvirring, ska det, vid helhetsbedömningen av de relevanta omständigheterna i det aktuella fallet, prövas huruvida den som ansökt om det omtvistade varumärket hade kännedom om detta. Denna omständighet är emellertid endast en relevant omständighet bland andra som ska beaktas.

56 Av de skäl som redovisats i punkterna 52–55 i förevarande dom finner domstolen att i avsaknad av risk för förväxling mellan det kännetecken som används av tredje man och det omtvistade varumärket eller om tredje man inte använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det omtvistade varumärket, kan andra faktiska omständigheter, i förekommande fall, utgöra relevanta och samstämmiga uppgifter som visar att sökanden varit i ond tro.

57 Av detta följer att tribunalen, genom att i punkt 44 i den överklagade domen slå fast att ”sökandens onda tro förutsätter att tredje man använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara eller tjänst som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan”, gjorde en felaktig tolkning av domstolens praxis och gav artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 en alltför snäv räckvidd.

58 Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i sitt resonemang, eftersom den, såsom framgår av punkt 60 i den överklagade domen, fann att den omständigheten att det omtvistade varumärket hade registrerats för tjänster som omfattas av en annan klass i Niceöverenskommelsen än de för vilka sökandens äldre varumärken hade registrerats och använts gjorde det möjligt för överklagandenämnden att dra slutsatsen att det inte hade styrkts att intervenienten hade handlat i ond tro.

59 I motsats till vad som föreskrivs i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 och domstolens rättspraxis underlät tribunalen att i sin helhetsbedömning beakta samtliga relevanta faktiska omständigheter som rådde vid ingivandet av ansökan, trots att denna tidpunkt var avgörande (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 35).

60 Tribunalen borde således ha beaktat den omständigheten, som inte har bestritts och som har åberopats av klaganden, att intervenienten hade ansökt om registrering av ett kännetecken som innehöll det stiliserade ordet ”KOTON” som EU-varumärke inte bara för tjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen, utan även för varor och tjänster i klasserna 25 och 35 i Niceöverenskommelsen, vilka motsvarade dem för vilka sökanden hade låtit registrera varumärken som innehöll detta stiliserade ord.

61 Även om det framgår av artikel 52.3 i förordning nr 207/2009 att de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i punkt 1 i denna artikel kan föreligga avseende endast en del av de varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket registrerats, är det icke desto mindre så, att klaganden har begärt att det omtvistade varumärket ska ogiltigförklaras i sin helhet och att denna ansökan om ogiltighetsförklaring således ska bedömas mot bakgrund av intervenientens avsikt vid den tidpunkt då denne, för olika varor och tjänster, däribland textilvaror, ansökte om registrering av ett EU-varumärke som innehöll ett ord- och figurelement som klaganden redan använt för textilprodukter.

62 Efter att felaktigt ha kvalificerat användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka det omstridda varumärket slutligen registrerades som ett nödvändigt villkor för tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, nämnde tribunalen endast för fullständighetens skull att det hade förekommit affärsförbindelser mellan intervenienten och klaganden och att dessa hade avbrutits av klaganden. Tribunalen avstod dessutom från att pröva huruvida en ansökan om registrering av ett varumärke innehållande det stiliserade ordet ”KOTON” för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen uppvisade en affärsmässig logik mot bakgrund av intervenientens verksamhet.

63 Även om tribunalen i punkt 32 i den överklagade domen nämnde den ”affärsmässiga logik som låg till grund för ingivandet av registreringsansökan” och ”tidsföljden avseende de händelser som kännetecknade ingivandet” som omständigheter som kunde vara relevanta, prövade tribunalen dem inte helt och hållet i sin dom.

64 Tribunalen fann visserligen, i punkt 56 i den överklagade domen, att den omständigheten att en tillräckligt lång period förflutit mellan nämnda affärsförbindelser och ansökan om registrering av det omtvistade varumärket talade mot att intervenienten var i ond tro.

65 Förekomsten av denna bedömning i den överklagade domen är emellertid inte tillräcklig för att tillämpa regeln enligt vilken ett åsidosättande av unionsrätten inte ska medföra att avgörandet upphävs, om skälen för ett avgörande från tribunalen innehåller ett åsidosättande av unionsrätten men domslutet är välgrundat av andra skäl (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 juli 2017, Republiken Tjeckien/kommissionen, C-696/15 P, EU:C:2017:595, punkt 56 och där angiven rättspraxis). Den omständighet som tribunalen slog fast i punkt 56 i den överklagade domen är nämligen endast en omständighet bland andra som ska beaktas vid en helhetsbedömning, varvid hänsyn ska tas till intervenientens ansökan om registrering av varumärket för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen. Tribunalen gjorde inte en sådan bedömning.

66 Av det ovan anförda följer att överklagandet ska bifallas på den enda grunden och att den överklagade domen ska upphävas.

Angående talan vid tribunalen

67 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande.

68 I förevarande fall förfogar domstolen över de upplysningar som krävs för att slutligt avgöra talan i första instans såvitt avser den enda grunden, vilken rör åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

69 Såsom angetts i punkt 21 i förevarande dom slog nämligen överklagandenämnden, vid bedömningen av huruvida intervenienten var i ond tro, fast att det hade visats att intervenienten hade använt ett identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka det omtvistade varumärket registrerats. På grundval härav avslog tribunalen klagandens överklagande.

70 Såsom framgår av punkterna 52–57 i förevarande dom innehåller detta resonemang en felaktig rättstillämpning genom att det tillskriver artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 en alltför snäv räckvidd.

71 Följaktligen ska det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.

Prövning av yrkandet om att det omtvistade varumärket ska förklaras ogiltigt

72 Eftersom domstolen med stöd av den behörighet som avses i artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol har beslutat att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut, ankommer det, i enlighet med artikel 72.6 i förordning nr 2017/1001, på den behöriga instansen vid EUIPO att fatta ett nytt beslut på grundval av en helhetsbedömning vid vilken beaktas ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, sådan den gavs in den 25 april 2011, för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen, samt de omständigheter som vederbörligen styrkts av klaganden och de som vederbörligen styrkts av intervenienten i samband med dennes bestridande av yrkandet om ogiltighetsförklaring.

73 Yrkandet om att domstolen ska ogiltigförklara det omtvistade varumärket ska följaktligen avslås.

Rättegångskostnader

74 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna, när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken.

75 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1 i samma regler, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

76 Klaganden har i huvudsak vunnit målet, eftersom den överklagade domen har upphävts och det omtvistade beslutet har ogiltigförklarats. Klaganden har yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

77 EUIPO har yrkat att EUIPO, tillsammans med intervenienten, ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

78 Intervenienten och EUIPO ska således i lika delar förpliktas att ersätta klagandens rättegångskostnader i såväl förfarandet i första instans i mål T-687/16 som i målet om överklagande. Enligt artikel 190.2 i tribunalens rättegångsregler är det endast nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden som kan betraktas som ersättningsgilla kostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 30 november 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), upphävs.

2) Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2016 (ärende R 1779/2015–2) ogiltigförklaras.

3) Yrkandet om att det omtvistade varumärket ska förklaras ogiltigt avslås.

4) Joaquín Nadal Esteban och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska i lika delar förpliktas att ersätta de rättegångskostnader som Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ har haft i såväl förfarandet i första instans i mål T-687/16 som i målet om överklagande.

Underskrifter