Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 22 mars 2017*

”EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket The Specials — Verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Medgivande från varumärkesinnehavaren — Artikel 15.2 i förordning nr 207/2009”

I mål T-336/15,

Windrush Aka LLP, London (Förenade kungariket), företrätt av S. Malynicz, QC, och S. Britton, solicitor,

klagande,

mot

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

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Jerry Dammers, London, företrädd av C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan och B. Brandreth, barristers,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 18 mars 2015 (ärende R 1412/2014-1), om ett upphävandeförfarande mellan Windrush Aka och Jerry Dammers

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna V. Valančius (referent) och U. Öberg,

justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 25 juni 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 november 2015,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 november 2015,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 6 december 2016,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 27 juli 2005 beviljade Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) intervenienten Jerry Dammers ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket The Specials under nummer 3725082 enligt 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 EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)).

2 De varor och tjänster som registreringen av nämnda EU-varumärke avsåg omfattades av klasserna 9, 16, 25 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, överföring och kopiering av ljud och bild; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur”.

— klass 16: ”Förpackning av cd-skivor, ljudkassetter och dvd-skivor; fotografier, trycksaker och plakat i form av omslag, broschyrer och etiketter till cd-skivor, ljudkassetter och dvd-skivor; fotografier, trycksaker och plakat för tillverkningen av affischer”.

— klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader”.

— klass 41: ”undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.

3 Den 30 oktober 2012 gav klaganden Windrush Aka LLP in en ansökan om upphävande av rättigheterna till det ovannämnda EU-varumärket med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 för alla de varor och tjänster som anges ovan i punkt 2 på den grunden att varumärket inte varit föremål för verkligt bruk.

4 Genom beslut av den 17 mars 2014 biföll annulleringsenheten delvis ansökan om upphävande. Den bedömde att rättigheterna till det omtvistade varumärket skulle upphävas med avseende på de varor och tjänster som nämns ovan i punkt 2 med undantag för ”cd-skivor (audio-video)” och ”nedladdningsbara elektroniska publikationer” som ingår i klass 9, för vilka registreringen av det omtvistade varumärket skulle fortsätta att gälla.

5 Den 19 maj 2014 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut vid EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009, i den del som annulleringsenheten bibehöll giltigheten av det omtvistade varumärkets registrering för de varor som anges ovan i punkt 4.

6 Genom beslut av den 18 mars 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll EUIPO:s första överklagandenämnd delvis överklagandet. Nämnden ogiltigförklarade annulleringsenhetens beslut i den del den hade bibehållit giltigheten av det omtvistade varumärkets registrering för ”nedladdningsbara elektroniska publikationer” i klass 9 och upphävde rättigheterna till varumärket för dessa varor. Den fastställde däremot giltigheten av det omtvistade varumärket för ”cd-skivor (audio-video)” i klass 9 på den grunden att varumärket hade använts av tredje man med intervenientens medgivande och att det faktiskt hade använts för dessa varor.

Rättegångsdeltagarnas yrkanden

7 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

8 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

9 Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund och har därvidlag gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 när den på felaktiga grunder fann att intervenienten hade medgett att det omtvistade varumärket kunde användas av tredje man i den mening som avses i bestämmelsen.

10 I artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 föreskrivs i huvudsak att efter ansökan till EUIPO, ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett EU-varumärke förklaras upphävda om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk inom Europeiska unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte har använts.

11 I enlighet med artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 ska bruk av varumärket med innehavarens medgivande anses utgöra bruk av innehavaren.

12 Det ska inledningsvis anges att klaganden i överklagandeskriften inte har bestritt överklagandenämndens bedömning att det omtvistade varumärket verkligen hade använts för ”cd-skivor (audio-video)” i klass 9.

13 Under den muntliga förhandlingen gjorde klaganden emellertid gällande att avgifterna som betalats till intervenienten för användningen av det omtvistade varumärket, vilka intervenienten hade redogjort för vid EUIPO, var för låga för att visa att det omtvistade varumärket verkligen hade använts. Detta påstående ska avvisas i den mån klaganden därigenom för första gången vid den muntliga förhandlingen ifrågasätter överklagandenämndens bedömning av huruvida det omtvistade varumärket verkligen har använts. Påståendet kan nämligen inte anses utgöra en utvidgning av grunden om åsidosättande av artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 eller anses ha ett nära samband med den grunden.

14 Tribunalen ska därför endast avgöra frågan om den verkliga användningen av det omtvistade varumärket för dessa varor har skett med intervenientens medgivande i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.

15 Till stöd för sin enda grund har klaganden gjort fem anmärkningar.

Den första anmärkningen: Artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 har inte beaktats

16 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt hänvisade till artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 i det angripna beslutet, trots att bestämmelsen inte var relevant för att avgöra ärendet till skillnad från artikel 15.2 i samma förordning.

17 Enligt artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 innefattar bevis på verkligt bruk av ett varumärke även att varumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

18 Syftet med denna bestämmelse, enligt vilken det inte är nödvändigt att det föreligger en absolut likhet mellan den form i vilken varumärket används och den i vilken det är registrerat, är att möjliggöra för innehavaren av varumärket att i dess kommersiella användning ge kännetecknet varierande former som inte förändrar dess särskiljande egenskaper, för att bättre kunna anpassa sig till kommersiella krav och till de krav som marknadsföringen av de aktuella varorna eller tjänsterna ställer. I enlighet med dess syfte ska denna bestämmelses materiella tillämpningsområde begränsas till situationer i vilka ett kännetecken som faktiskt används av innehavaren av ett varumärke som beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat utgör den form i vilken samma varumärke utnyttjas kommersiellt (se dom av den 10 december 2015, Sony Computer Entertainment Europe/harmoniseringskontoret – Marpefa (Vieta), T-690/14, ej publicerad, EU:T:2015:950, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

19 I förevarande fall är det ostridigt att frågan om en eventuell användning av det omtvistade varumärket i en form som skiljer sig från den form som varumärket registrerades i inte omfattades av föremålet för tvisten vid annulleringsenheten eller vid överklagandenämnden.

20 Vidare är parterna överens om att överklagandenämnden hade att ta ställning till frågan huruvida intervenienten hade medgett tredje man att använda det omtvistade varumärket med stöd av artikel 15.2 i förordning nr 207/2009, och att nämndens hänvisning till artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 inte var relevant i detta hänseende.

21 Överklagandenämnden har emellertid i punkterna 38–45 i det angripna beslutet prövat huruvida intervenienten hade gett sitt medgivande till tredje man för användningen av det omtvistade varumärket. Härvidlag tolkade nämligen nämnden det avtal som klaganden hade gjort gällande och som hade ingåtts den 8 juni 1979 mellan intervenienten och andra artister, å ena sidan, och ett skivbolag, å andra sidan (nedan kallat avtalet av den 8 juni 1979), i syfte att avgöra om det framgick av avtalet att intervenienten hade medgett att skivbolaget kunde använda namnet på musikbandet ”The Specials”. Nämnden drog slutsatsen att intervenienten hade medgett att skivbolaget kunde använda namnet.

22 Det slås därmed fast att överklagandenämnden ska anses ha avgjort frågan huruvida intervenienten hade medgett tredje mans användning av det omtvistade varumärket och att den i detta hänseende har tillämpat artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.

23 Härav följer att den omständigheten att överklagandenämnden hänvisade till artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 i stället för till artikel 15.2 i förordningen utgör endast ett formellt fel som inte har inverkat på utgången av överklagandenämndens bedömning i den aktuella frågan.

24 Klaganden kan således inte vinna framgång med den första anmärkningen.

Den andra anmärkningen: Åsidosättande av begreppet medgivande som ett självständigt unionsrättsligt begrepp

25 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade den omständigheten att begreppet medgivande till användningen av tredje man som nämns i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 ska tolkas enbart på grundval av unionsrätten eftersom den inte beaktade den artikeln i bedömningen av huruvida intervenienten hade medgett tredje man att använda det omtvistade varumärket. I detta hänseende gjorde överklagandenämnden fel när den för att underkänna klagandens argument stödde sig på avsaknaden av beslut från High Court of Justice (England and Wales) (Överdomstolen (England och Wales), Förenade kungariket) om tolkningen av de relevanta villkoren i avtalet av den 8 juni 1979.

26 Vidare har överklagandenämnden enligt klaganden gjort en felaktig tolkning av vissa villkor i avtalet av den 8 juni 1979 genom att inte beakta att det innehöll en överlåtelse till tredje man av alla rättigheter avseende användningen av bandnamnet ”The Specials” som hade samband med musikinspelningar som bandet hade gjort.

27 Vad för det första gäller klagandens argument att överklagandenämnden inte tolkade begreppet medgivande till användning enbart på grundval av unionsrätten, konstaterar tribunalen att argumentet utgår från att överklagandenämnden inte beaktade artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 i bedömningen av huruvida intervenienten hade medgett tredje man att använda det omtvistade varumärket. Såsom angivits ovan i punkt 22 har överklagandenämndens överväganden i frågan emellertid grundats på artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.

28 Dessutom har överklagandenämnden i punkt 40 i det angripna beslutet angett att avtalet av den 8 juni 1979 enbart kunde tolkas av High Court of Justice (England and Wales) (Överdomstolen (England och Wales), Förenade kungariket), eftersom avtalet reglerades av brittisk rätt. Nämnden lade till att klaganden inte hade åberopat något avgörande från den domstolen till stöd för klagandens påstående att rättigheterna till bandnamnet ”The Specials” hade överförts till tredje man.

29 Det framgår av punkt 40 i det angripna beslutet att överklagandenämnden angav att det saknades eventuella avgöranden från denna domstol endast för att konstatera att ett påstående från klaganden inte var underbyggt. Härav kan man emellertid inte dra slutsatsen, såsom klaganden har gjort, att överklagandenämnden prövade intervenientens medgivande mot bakgrund av huruvida det fanns ett sådant avgörande och inte, såsom den korrekt gjorde, mot bakgrund av artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.

30 Således ska klagandens argument underkännas.

31 Vad sedan gäller klagandens argument om en felaktig tolkning av vissa villkor i avtalet av den 8 juni 1979, ska det prövas tillsammans med den fjärde anmärkningen, genom vilken klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade vissa villkor i det avtalet.

32 Klaganden kan således inte vinna framgång med den andra anmärkningen.

Den tredje anmärkningen: Omvänd bevisbörda avseende medgivande för tredje man att använda det omtvistade varumärket

33 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden, genom att inte beakta artikel 15.2 i förordning nr 207/2009, i strid med denna bestämmelse kastade om bevisbördan avseende medgivande för tredje man att använda det omtvistade varumärket. Överklagandenämnden gjorde nämligen fel när den påstod att klaganden inte hade förebringat några domstolsavgöranden som kunde underbygga dess påståenden om innehållet i vissa villkor i avtalet av den 8 juni 1979. Överklagandenämnden skulle i stället ha begärt av intervenienten att förebringa ytterligare bevisning avseende sitt medgivande om användningen av det omtvistade varumärket om den bedömde att den åberopade bevisningen var otillräcklig, och inte begära att klaganden skulle visa att intervenienten inte hade lämnat något medgivande.

34 Det ska erinras om att det i ett upphävandeförfarande ankommer på innehavaren av det omtvistade varumärket att inge bevisning om att denne har medgett tredje mans påstådda användning av varumärket (se dom av den 13 januari 2011, Park/harmoniseringskontoret – Bae (PINE TREE), T-28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 60 och där angiven rättspraxis).

35 Såsom klaganden mycket riktigt har gjort gällande ankom det i förevarande fall på intervenienten att inge bevisning om att den hade medgett tredje mans användning av det omtvistade varumärket.

36 Emellertid är klagandens påstående att överklagandenämnden ska ha lagt bördan på klaganden att visa att ett sådant medgivande saknades felaktigt.

37 Det framgår nämligen för det första av punkt 4 i det angripna beslutet att intervenienten i sitt yttrande över klagandens ansökan om upphävande tillhandahöll specifikationer över avgifter som betalats av tredje man för användningen av det omtvistade varumärket. Vidare har överklagandenämnden i punkterna 42 och 43 i samma beslut angett att tredje mans användning av det omtvistade varumärket har gett upphov till betalning av avgifter till förmån för intervenienten under hela den period för vilken användningen av det omtvistade varumärket skulle visas. Av detta drog överklagandenämnden slutsatsen att intervenienten hade medgett tredje mans användning av det omtvistade varumärket. Härav följer att överklagandenämnden drog slutsatsen att det fanns ett medgivande på grundval av bevisning som intervenienten hade gett in, i enlighet med den rättspraxis som det erinrades om i punkt 34 ovan.

38 Såsom angetts ovan i punkt 29 ovan har överklagandenämnden för det andra inte prövat intervenientens medgivande till tredje mans användning av det omtvistade varumärket mot bakgrund av eventuella avgöranden från High Court of Justice (England and Wales) (Överdomstolen (England och Wales).

39 Klaganden kan således inte med framgång göra gällande att överklagandenämnden har lagt bevisbördan på klaganden att visa att intervenienten inte hade medgett tredje mans användning av det omtvistade varumärket.

40 Den tredje anmärkningen kan följaktligen inte godkännas.

Den fjärde anmärkningen: Vissa villkor i avtalet av den 8 juni 1979 har inte beaktats

41 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden inte har beaktat vissa villkor i avtalet av den 8 juni 1979, av vilket det enligt klaganden framgår att intervenienten hade överlåtit rättigheter som hade samband med verksamheten för musikbandet ”The Specials”, däribland rättigheterna avseende all användning av bandnamnet, inbegripet som varumärke, varför intervenienten inte längre var

innehavare av dessa rättigheter. Vidare har klaganden angett att eftersom dessa rättigheter överlåtits, kunde intervenientens bevisning, tvärtemot överklagandenämndens bedömning, visa att intervenienten hade medgett tredje mans användning av det omtvistade varumärket.

42 Vad för det första avser argumentet om intervenientens påstådda överlåtelse av rättigheterna i avtalet av den 8 juni 1979 har EUIPO angett att argumentet inte kan prövas. EUIPO menar att klaganden genom detta argument i själva verket gör gällande att intervenienten inte hade rätt att ansöka om registrering av det omtvistade varumärket och att den följaktligen var i ond tro när ansökan om registrering av nämnda varumärke gavs in i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009. Den bestämmelsen är inte tillämplig i ett upphävandeförfarande för EU-varumärken, och vidare avser artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 användningen av ett varumärke och inte innehavet därav.

43 Tribunalen erinrar om att det i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs att efter ansökan till EUIPO eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, ska ett EU-varumärke förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

44 I förevarande fall har klaganden gjort gällande att användningen av det omtvistade varumärket omfattades av de rättigheter som intervenienten enligt klaganden hade överlåtit i avtalet av den 8 juni 1979 och vilka rättigheter intervenienten således inte längre var innehavare av när ansökan om registrering av varumärket gavs in.

45 Argumentet kan visserligen tolkas så, att det antyder att intervenienten inte kunde lämna in en ansökan om registrering av namnet på musikbandet ”The Specials” som EU-varumärke. Klaganden har emellertid inte inom ramen för upphävandeförfarandet avseende det omtvistade varumärket, med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, gjort gällande att intervenienten var i ond tro när denne lämnade in ansökan om registrering av nämnda varumärke.

46 Klaganden menar nämligen endast att intervenienten inte hade kunnat lämna sitt medgivande i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 till tredje mans användning av det omtvistade varumärket under den period för vilken verkligt bruk ska visas, eftersom intervenienten inte längre var innehavare av de rättigheter som hade överlåtits i avtalet av den 8 juni 1979. EUIPO kan således inte med framgång göra gällande att klagandens argument inte kan prövas.

47 Emellertid har EUIPO rätt när den ifrågasätter huruvida klaganden kan vinna framgång med argumentet. Det saknar nämligen betydelse för att i enlighet med artikel 51.1 i förordning nr 207/2009 slå fast huruvida det omtvistade varumärket har varit föremål för verkligt bruk av intervenienten eller med intervenientens medgivande.

48 *Ratio legis* för kravet att ett varumärke ska ha varit i verkligt bruk för att det ska skyddas genom unionsrätten grundar sig på att EUIPO:s register inte ska likställas med en strategisk och statisk deponering som ger en inaktiv innehavare ett legalt monopol utan tidsbegränsning (dom av den 15 september 2011, centrotherm Clean Solutions/harmoniseringskontoret – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, punkt 24).

49 I förevarande fall fick intervenienten nämligen det omtvistade varumärket registrerat den 27 juli 2005 och i egenskap av varumärkesinnehavare har denne ensamrätt till varumärket enligt artikel 9.1 första meningen i förordning nr 207/2009. Det framgår av bestämmelserna i artiklarna 51 och 55 i förordning nr 207/2009 att en giltighetspresumtion gäller för ett EU-varumärke (se, analogt, dom av den 13 september 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/harmoniseringskontoret – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, punkt 27, och dom av den 25 november 2015, Ewald Dörken/harmoniseringskontoret – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, ej publicerad, EU:T:2015:879, punkt 56).

50 Härav följer att klaganden inte – till stöd för sitt överklagande, vilket avser ett upphävandeförfarande med stöd i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 – med framgång kan göra gällande den påstådda överlåtelsen i avtalet av den 8 juni 1979 av rättigheterna till namnet för musikbandet ”The Specials” för att visa att det omtvistade varumärket, som registrerades den 27 juli 2005, inte har varit föremål för verkligt bruk av intervenienten eller med dennes medgivande i den mening som avses i artikel 15 i förordning nr 207/2009.

51 Vad därefter gäller argumentet att den bevisning som intervenienten ingett saknar bevisvärde, ska det erinras om att det ankom på intervenienten att visa att den hade gett sitt medgivande till tredje man att använda varumärket.

52 Vidare ska det, med beaktande av den betydelse som ett medgivande har för att en EU-varumärkesinnehavares ensamrätt att använda varumärket går förlorad, anges att medgivandet ska uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. En sådan vilja uttrycks vanligtvis genom ett uttryckligt medgivande. Det kan emellertid inte uteslutas att ett medgivande i vissa fall kan underförstås när det av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter tredje mans användning av det omtvistade varumärket med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt (se dom av den 13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 61 och där angiven rättspraxis, och dom av den 30 januari 2015, Now Wireless/harmoniseringskontoret – Starbucks (HK) (now), T-278/13, ej publicerad, EU:T:2015:57, punkt 35).

53 Eftersom klaganden lämnade in ansökan om upphävande den 30 oktober 2012, sträckte sig den femårsperiod som avses i ovannämnda bestämmelse i förevarande fall från den 30 oktober 2007 till den 29 oktober 2012 (nedan kallad den relevanta perioden). Detta är ostridigt mellan parterna.

54 För att visa att det omtvistade varumärket verkligen har använts under den relevanta perioden har intervenienten gett in skrivelser till EUIPO som var ställda till intervenienten av en auktoriserad revisor och som angav de avgifter som hade betalats till intervenienten av tredje man som hade använt det omtvistade varumärket mellan åren 2007 och 2012, liksom specifikationer över avgifterna beträffande samma period.

55 Klaganden har inte bestritt äktheten av dessa handlingar. Däremot har klaganden gjort gällande att de inte räcker för att visa att intervenienten hade gett sitt medgivande till de tredje män som nämns i handlingarna att använda det omtvistade varumärket.

56 Detta argument saknar stöd. Det följer nämligen av rättspraxis att när innehavaren av ett EU-varumärke gör gällande tredje mans användning av varumärket till stöd för att varumärket verkligen har använts i den mening som avses i artikel 15 i förordning nr 207/2009, gör innehavaren underförstått gällande att användningen har gjorts med dennes medgivande (se dom av den 13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 62 och där angiven rättspraxis, och dom av den 30 januari 2015, now, T-278/13, ej publicerad, EU:T:2015:57, punkt 36 och där angiven rättspraxis). Det är dessutom föga troligt att intervenienten kunde förfoga över dessa handlingar och lämna in dem som bevisning för det omtvistade varumärkets verkliga bruk om varumärket hade använts mot vederbörandes vilja.

57 Det ska således konstateras att dessa omständigheter utgör en tillräckligt god grund för att det ska vara möjligt att sluta sig till att användningen av det omtvistade varumärket gjordes med intervenientens medgivande under den relevanta perioden.

58 Överklagandenämnden gjorde följaktligen rätt när den i punkt 42 i det angripna beslutet påpekade att intervenienten hade tagit emot avgifterna som ersättning för tillståndet för tredje man att använda det omtvistade varumärket, och när den i punkt 45 i samma beslut bedömde att varumärket hade använts med intervenientens medgivande.

59 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den fjärde anmärkningen.

Den femte anmärkningen: Beaktande av betydelselösa omständigheter

60 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden bedömde huruvida intervenienten hade gett tredje man medgivande till att använda det omtvistade varumärket i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 med beaktande av tre omständigheter som klaganden anser saknar betydelse i detta hänseende. För det första saknar den omständigheten betydelse, som överklagandenämnden anger i punkt 42 i det angripna beslutet, att de rättigheter som är knutna till ett namn eller ett varumärke normalt sett inte överlåts inom ramen för ett avtal om inspelning mellan en artist och ett skivbolag. För det andra saknar också den omständigheten betydelse, som anges i punkt 43 i det angripna beslutet, att det skivbolag som intervenienten hade ingått avtalet av den 8 juni 1979 med inte hade gjort gällande rättigheter till det omtvistade varumärket vid EUIPO. För det tredje, den omständigheten att överklagandenämnden i punkt 44 i det angripna beslutet tolkar klagandens argument så, att klaganden söker visa intervenientens onda tro vid tidpunkten för ansökan om det omtvistade varumärket i den mening som avses i artikel 52.1 i förordning nr 207/2009, kräver i själva verket att klaganden ger in en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket på den grunden. Frågan om intervenientens eventuella onda tro är emellertid inte relevant för att bedöma dennes medgivande till tredje man för användningen av det omtvistade varumärket.

61 I likhet med vad som angetts ovan i punkterna 37 och 54 har överklagandenämnden av den bevisning som intervenienten ingett dragit slutsatsen att denne gett sitt medgivande, i enlighet med rättspraxis som det erinrats om i punkt 34 ovan, särskilt skrivelser av en auktoriserad revisor med en specifikation av avgifter som betalades till intervenienten i utbyte mot användningen av det omtvistade varumärket, liksom specifikationer av dessa avgifter under den relevanta perioden. Såsom framgår av punkt 57 ovan räckte dessa omständigheter i sig för att visa att intervenienten hade gett sitt medgivande till tredje mans användning av det omtvistade varumärket i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning nr 207/2009.

62 Vidare ska det anges att de påståenden från överklagandenämnden som klaganden kritiserat inte i sig syftade till att visa intervenientens medgivande, utan de besvarade klagandens argument vid överklagandenämnden, såsom de sammanfattats i punkt 14, första till femte strecksatsen och i punkt 39 i det angripna beslutet.

63 Härav följer att den femte anmärkningen är verkningslös och därför ska underkännas.

64 Eftersom alla klagandens anmärkningar saknar grund, kan överklagandet inte vinna bifall på klagandens enda grund och det ska således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

65 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska rättegångsdeltagare som har tappat målet förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom klaganden har tappat målet ska den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Windrush Aka LLP ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Valančius Öberg

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 mars 2017.

Underskrifter