TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 22 juni 2010 *

I mål T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, Madrid (Spanien), inledningsvis företrädd av advokaterna G. Aguillaume Gandasegui och P. Linde Puelles, därefter av advokaterna A. Salerno och M. Di Stefano,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

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

José María Padilla Requena, Santa Eulalia (Spanien), företrädd av advokaterna J.F. Gallego Jiménez och J.R. Gil Cantons,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 mars 2008 (ärende R 516/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan Eugenia Montero Padilla och José María Padilla Requena,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová (referent) samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Fragoso,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 juni 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 oktober 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 november 2008,

med beaktande av beslutet av den 13 juli 2009 att bevilja sökanden rättshjälp,

med beaktande av att parterna inte har framställt någon begäran om muntlig förhandling inom de föreskrivna fristerna och beslutet att, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler, avgöra målet utan muntligt förfarande,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, José María Padilla Requena, ingav den 12 september 2002 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 ordkännetecknet JOSE PADILLA.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 25 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivningar:

— klass 9: ”Grammofonskivor, cd-skivor och magnetiska skivor; magnetband, kassetter; videoband”,

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

— klass 41: ”Anordnande av utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet, nämligen författande, komposition, inspelning och musikuppträdande”.

4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 64/2003 av den 4 augusti 2003.

5 Sökanden, Eugenia Montero Padilla, framställde den 4 november 2003, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009) en invändning mot registrering av det sökta varumärket med avseende på de ovan i punkt 3 nämnda varorna och tjänsterna.

6 Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:

— de spanska ordmärkena JOSE PADILLA nr 2427480 och 2476324, för vilka ansökan gjordes den 28 september 2001 respektive den 16 maj 2002, för tjänster och varor i klass 41 respektive klass 9,

— det kända varumärket JOSE PADILLA,

— det välkända varumärket JOSE PADILLA,

— de rättigheter som är knutna till det i näringsverksamhet använda kännetecknet JOSE PADILLA.

7 Invändningen rörde samtliga varor och tjänster i registreringsansökan.

8 Till stöd för invändningen anförde sökanden de hinder som avses i artikel 8.1 a och b, 8.2 c, 8.4 och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 a och b, 8.2 c, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009).

9 Den 9 februari 2007 avslog invändningsenheten invändningen. Den ansåg att sökanden inte hade styrkt förekomsten av de äldre spanska varumärkena, att namnet José Padilla används som varumärke eller att detta varumärke är välkänt. Avslaget motiverades vidare med att de rättigheter som sökanden påstår sig ha till det äldre, i näringsverksamhet använda, kännetecknet inte kan åberopas i ett invändningsförfarande.

10 Den 4 april 2007 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

11 Genom beslut av den 1 mars 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog andra överklagandenämnden överklagandet. Den ansåg särskilt att sökanden varken hade styrkt de äldre nationella varumärkenas registrering eller användningen, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, av de övriga åberopade äldre rättigheterna.

Parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket för varor och tjänster i klasserna 9, 25 och 41.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan och fastställa det angripna beslutet,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

15 Sökanden har anfört fem grunder till stöd för sin talan. Den första avser ”det angripna beslutets rättsverkningar”, den andra åsidosättande av artiklarna 4 och 7.1 a–c i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 4 och 7.1 a–c i förordning nr 207/2009), den tredje åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009), den fjärde åsidosättande av artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 207/2009) och den femte åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009).

Den första grunden: ”Det angripna beslutets rättsverkningar”

Parternas argument

16 Sökanden har huvudsakligen gjort gällande att en registrering av det sökta varumärket skulle göra det möjligt för intervenienten att förhindra sökanden att använda namnet José Padilla i samband med att hon utnyttjar sina immateriella rättigheter.

17 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning beaktade vikten av att ange upphovsmannen till ett verk när de immateriella rättigheterna utnyttjas ekonomiskt. Överklagandenämnden beaktade följaktligen inte artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45), i vilken en presumtion om innehav av upphovsrätt stadgas. Sökanden har med avseende på denna bestämmelse anfört att hon bara kan utnyttja sina immateriella rättigheter till sin onkels verk på ett riktigt sätt under förutsättning att namnet José Padilla anges på samtliga fonografiska eller audiovisuella hjälpmedel samt i reklam och konsertprogram.

18 Sökanden har slutligen preciserat att hon inte kan åberopa artikel 12 i förordning nr 40/94 (nu artikel 12 i förordning nr 207/2009), som bland annat avser skyddet för tredje man som använder sitt eget namn i näringsverksamhet, med motiveringen att José Padilla inte är hennes eget namn utan hennes onkels.

19 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att direktiv 2004/48 antogs efter det att invändningen gjordes och att den aktuella grunden ska avvisas enligt artikel 48.2 i förening med artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

20 Intervenienten anser att användningen av det sökta varumärket inte hindrar att sökanden använder namnet José Padilla, eftersom namnet ”klart identifierar” upphovsmannen till de verk som skyddas genom hennes upphovsrätt.

Tribunalens bedömning

21 En talan som väcks vid tribunalen med stöd av artikel 63.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.2 i förordning nr 207/2009) syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut. Med tillämpning av artikel 74 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76 i förordning nr 207/2009) ska denna prövning göras mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheterna såsom de har lagts fram i tvisten vid överklagandenämnden (se förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån - Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 17 och där angiven rättspraxis). Härav följer att tribunalen inte kan ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för talan på grunder som har framkommit först efter tidpunkten för beslutet (domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkt 55, och av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 53).

22 Dessutom föreskrivs i artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten vid överklagandenämnden.

23 Det ska följaktligen prövas huruvida sökanden har ändrat föremålet för tvisten genom att för första gången inför tribunalen hävda att en registrering av det sökta varumärket skulle innebära att intervenienten fick rätt att hindra henne från att använda namnet José Padilla när hon utnyttjar sina immateriella rättigheter.

24 Inom ramen för förfarandet vid överklagandenämnden anförde sökanden visserligen vissa argument avseende omfattningen av den exklusiva rättighet som intervenienten enligt henne skulle tillerkännas om det sökta varumärket registrerades. Argumenten anfördes emellertid till stöd för grunder avseende förekomsten av äldre varumärken och ett äldre kännetecken, som åberopats till stöd för ett överklagande av ett beslut från invändningsenheten av den 9 februari 2007. De registreringshinder som anfördes till stöd för invändningen var i själva verket, såsom angetts ovan i punkt 8, de som avses i artikel 8.1 a och b, 8.2 c, 8.4 och 8.5 i förordning nr 40/94.

25 Genom den nu aktuella grunden har sökanden emellertid i huvudsak gjort gällande att tribunalen ska pröva det angripna beslutets lagenlighet mot bakgrund av artikel 9 i förordning nr 40/94 (nu artikel 9 i förordning nr 207/2009).

26 Den första grunden ska följaktligen avvisas mot bakgrund av de ovan i punkterna 21 och 22 angivna bestämmelserna i förordning nr 40/94 och rättegångsreglerna.

27 Det kan dessutom tilläggas att även om artikel 9.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 9.1 i förordning nr 207/2009) såsom sökanden har påstått skulle göra det möjligt för intervenienten att – om det sökta varumärket registrerades – förhindra sökanden att använda namnet José Padilla vid utnyttjandet av hennes immateriella rättigheter, skulle denna omständighet inte påverka frågan om lagenligheten av det angripna beslutet, enligt vilket sökandens invändning avslogs.

28 De enda omständigheter som kan ligga till grund för en invändning är nämligen, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41.1 i förordning nr 207/2009), de relativa registreringshinder som avses i artikel 8 i samma förordning (förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån - Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 72). I artikel 9 i förordning nr 40/94 definieras däremot omfattningen av den rätt som är knuten till gemenskapsvarumärket och, följaktligen, verkningarna av varumärkesregistreringen. Artikeln avser emellertid inte villkoren för registrering. Artikel 9 ingår således inte bland de bestämmelser som harmoniseringsbyrån ska beakta när den prövar en registreringsansökan eller en invändning.

29 Av det ovan anförda följer att även om den första grunden skulle ha kunnat tas upp till sakprövning, så hade talan ändå inte kunnat bifallas med avseende på densamma, eftersom grunden är verkningslös.

Den andra och den tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 4 och 7.1 a–c i förordning nr 40/94 och åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 40/94

Parternas argument

30 Sökanden har gjort gällande att namnet José Padilla inte har tillräcklig särskiljningsförmåga för att konsumenterna ska kunna skilja mellan varorna och tjänsterna i klasserna 9 och 41 på marknaden, eftersom det rör sig om ett vanligt förekommande namn i Spanien. Överklagandenämnden bortsåg följaktligen från bestämmelserna

dels i artikel 4 i förordning nr 40/94, enligt vilka det berörda kännetecknet ska kunna göra det möjligt att särskilja ett företags varor eller tjänster på marknaden från dem från andra företag, dels i artikel 7.1 a–c, enligt vilka registrering inte får ske av kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4 i förordningen, varumärken som saknar särskiljningsförmåga eller varumärken som endast består av kännetecken som visar de berörda varornas eller tjänsternas egenskaper.

31 Sökanden har även gjort gällande att det sökta varumärket strider mot allmän ordning, eftersom det begränsar hennes möjligheter att utöva den upphovsrätt som hon innehar till sin onkels verk och att registreringen följaktligen strider mot artikel 7.1 f i förordning nr 40/94.

32 Harmoniseringsbyrån anser att dessa grunder inte kan tas upp till sakprövning, eftersom sökanden inte har anfört dem vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenämnden. Enligt harmoniseringsbyrån ska de följaktligen avvisas.

33 Intervenienten har gjort gällande att namnet José Padilla uppfyller alla krav för att det ska gå att särskilja de berörda varorna och tjänsterna och att namnet inte kan anses utgöra en generisk beteckning.

34 Intervenienten anser heller inte att registreringen av det sökta varumärket strider mot allmän ordning och har i det avseendet anfört att artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 inte är tillämplig i invändningsförfarandet och att artikeln inte heller åberopades i samband med detta.

Tribunalens bedömning

35 Vad gäller den andra och den tredje grunden ska det erinras om att det framgår av lydelsen av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, liksom av systematiken i artiklarna 42 och 43 i samma förordning (nu artikel 42 i förordning nr 207/2009), att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7 i samma förordning (nu artikel 7 i förordning nr 207/2009) inte ska prövas inom ramen för ett invändningsförfarande. De enda omständigheter som kan ligga till grund för en invändning är nämligen, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, de relativa registreringshinder som avses i artikel 8 i samma förordning. Registreringsförfarandet kännetecknas dessutom av att det är indelat i etapper som kan sammanfattas på följande sätt. Under granskningsförfarandet ska harmoniseringsbyrån först på eget initiativ, i enlighet med artikel 38.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 37.1 i förordning nr 40/94), pröva om det föreligger något absolut registreringshinder vad gäller det sökta varumärket. Om så inte är fallet ska registreringsansökan offentliggöras i enlighet med artiklarna 38.1 och 40.1 i samma förordning (nu artikel 39.1 i förordning nr 207/2009). Om en invändning har framställts inom en tidsfrist på tre månader räknat från offentliggörandet, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, ska harmoniseringsbyrån inom ramen för invändningsförfarandet, i överensstämmelse med artikel 74.1 *in fine* i samma förordning (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009), pröva de relativa registreringshinder som har åberopats av den part som har framställt invändningen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet NU-TRIDE, punkt 72, och av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån - Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. II-1887, punkt 71).

36 Det är vidare visserligen riktigt att tredje man, i enlighet med artikel 41.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 40.1 i förordning nr 207/2009), kan ge in anmärkningar till harmoniseringsbyrån avseende bland annat absoluta registreringshinder. Av handlingarna i målet framgår det emellertid inte att sökanden i förevarande fall skulle ha gett in sådana anmärkningar till harmoniseringsbyrån avseende artikel 7.1 f i samma förordning. Även om så skulle ha varit fallet, begränsas verkningarna av sådana anmärkningar dessutom till att harmoniseringsbyrån prövar huruvida det finns anledning att återuppta granskningsförfarandet, i syfte att kontrollera huruvida det absoluta

registreringshinder som åberopats ska medföra att registreringsansökan avslås. Av detta följer att det inte är i ett invändningsförfarande som harmoniseringsbyrån ska beakta anmärkningar från tredje man som har getts in i enlighet med artikel 41.1 i förordning nr 40/94. Så är fallet även om sådana anmärkningar har getts in (domen i det ovannämnda målet NU-TRIDE, punkt 73).

37 Inte någon av artiklarna 4, 7.1 a–c eller 7.1 f i förordning nr 40/94 ingår således bland de bestämmelser som ska beaktas vid prövningen av det angripna beslutets lagenlighet.

38 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas såvitt avser vare sig den andra eller den tredje grunden.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 40/94

Parternas argument

39 Sökanden har gjort gällande att namnet José Padilla är ett välkänt äldre varumärke som hon är innehavare av. Hon anser att detta varumärke således ska ges ett skydd som medför att ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet JOSE PADILLA ska avslås.

40 Sökanden har dessutom hävdat att överklagandenämnden hade fel när den ansåg att de handlingar som sökanden hade ingett styrkte att den nu avlidne musikern var berömd och hade ett gott anseende, men inte alls styrkte ”att det äldre varumärket var välkänt”. Nämnden bortsåg också från sökandens bevisning avseende försäljningsvolym samt angående varaktighet, intensitet och geografisk utbredning vad gäller användningen av det äldre varumärket. Sökanden har också förebrått nämnden för att med hänvisning till processekonomiska skäl ha avstått från att i detalj analysera handlingarna i deras helhet, trots att det genom nämnda handlingar kunde styrkas att det äldre varumärket är välkänt.

41 Sökanden har slutligen gjort gällande att det sökta varumärket är helt identiskt med det äldre välkända varumärket – vilket såväl i lokal som i internationell omfattning fortlöpande har använts i näringsverksamhet alltsedan verket skapades – och att det således föreligger en risk för total förväxling mellan det sökta och det äldre varumärket.

42 Harmoniseringsbyrån anser att sökanden blandar samman frågan huruvida kompositören var välkänd, vilket harmoniseringsbyrån inte bestrider, och frågan huruvida hans namn används som varumärke.

43 Även om det vore möjligt att betrakta en utsändning i radio eller tv eller på bio av José Padillas musik som utnyttjande av ett varumärke, är det enligt harmoniseringsbyrån bara melodin, sångtiteln och namnet på den som framför musiken som kan vara knutna till varumärket. Allmänheten associerar bara i undantagsfall en melodi med dess kompositör, vilket framgår av vissa undersökningar på Internet. Harmoniseringsbyrån anser således att sökanden inte har styrkt att det har förekommit någon kommersiell användning av namnet José Padilla som varumärke.

44 Harmoniseringsbyrån har i övrigt medgett att formuleringen angående frånvaron av en uttömmande analys med hänvisning till processekonomiska skäl är klumpig och något otydlig. Bakom formuleringen döljer sig dock inte någon motstridighet eller bristande motivering, eftersom handlingarna prövades med beaktande av klart fastställda kriterier, såsom varumärkets marknadsandel och användningens intensitet, varaktighet och geografiska utbredning samt hur stora investeringar som har gjorts

för att marknadsföra varumärket. Med hänsyn till att sökanden inte har ingett någon handling innehållande information utifrån dessa kriterier, anser harmoniseringsbyrån att sökanden inte har styrkt att namnet José Padilla används som varumärke. Hon har angett att namnet har använts i eftertexter till filmer, på CD-omslag, i spellistor (cue-sheets) och på frimärken föreställande kompositören, att det har grundats ett husmuseum och att FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har förklarat att den avlidne kompositörens verk är av universellt intresse. Ingen av dessa omständigheter styrker att namnet José Padilla används som varumärke. Harmoniseringsbyrån har följaktligen gjort gällande att namnet i fråga bara har varit föremål för ”institutionell” användning och inte kommersiell användning.

45 Harmoniseringsbyrån har slutligen gjort gällande att namnet José Padilla enbart används för att identifiera upphovsmannen till musikstyckena och inte för att särskilja de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. Den omständigheten att kompositören är känd innebär således inte i sig att hans namn utnyttjas såsom välkänt varumärke. Inte genom någon av de ingivna handlingarna har sökanden påvisat att namnet utnyttjas på det sättet.

46 Intervenienten har påpekat att sökanden inte har styrkt att det finns ett registrerat varumärke som hon är innehavare till, och inte heller att det finns ett äldre välkänt varumärke.

Tribunalens bedömning

47 Rätten ska först pröva den anmärkning som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i den del sökanden har gjort gällande att det äldre varumärket JOSE PADILLA är känt i den mening som avses i nämnda bestämmelse. Det kan

härvid konstateras att det framgår av rättspraxis att lydelsen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 – som innehåller satsen ”för vilka det äldre varumärket är registrerat” – innebär att bestämmelsen är tillämplig på äldre varumärken i den mening som avses i artikel 8.2 i denna förordning enbart under förutsättning att de är registrerade (förstainstansrättens dom av den 11 juli 2007 i mål T-150/04, Mülhens mot harmoniseringsbyrån - Minoronzoni (TOSCA BLU), REG 2007, s. II-2353, punkt 55, se även, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/979, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 23, och av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkt 22).

48 Medan det enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 är möjligt att, med avseende på varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag, framställa invändningar på grundval av varumärken vars registrering inte har styrkts, men som är välkända i den mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, i dess ändrade och reviderade lydelse (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108) (nedan kallad Pariskonventionen), erbjuder artikel 8.5 i förordning nr 40/94 följaktligen, med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, bara skydd för varumärken som är välkända i den mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen, under förutsättning att det har styrkts att de är registrerade (domen i det ovannämnda målet TOSCA BLU, punkt 56).

49 I det aktuella fallet har sökanden emellertid inte styrkt att det äldre varumärket JOSE PADILLA, som hon har åberopat till stöd för invändningen, är registrerat. Det ska härvid betonas att sökanden inom ramen för förevarande talan inte har åberopat de äldre nationella registrerade varumärken som hon åberopade i förfarandet vid harmoniseringsbyrån (se ovan punkt 6), utan enbart gjort gällande att det icke registrerade varumärket JOSE PADILLA är välkänt.

50 Anmärkningen avseende åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 kan således inte godtas.

51 Tribunalen ska vidare pröva sökandens anmärkning om att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 i förordning nr 40/94 genom att felaktigt finna att de handlingar som sökanden hade ingett inte styrkte att det äldre varumärke som sökanden hade åberopat var välkänt. Enligt artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 avses med ”äldre varumärken” i punkt 1 i samma artikel varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om prioritet med avseende på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6bis i Pariskonventionen.

52 Enligt artikel 6bis i Pariskonventionen förbinder sig unionsländerna att antingen ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra registrering eller förklara den ogiltig samt förbjuda användningen av ett fabriks- eller handelsmärke som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt[*] såsom redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av konventionen, och använt för samma eller liknande varor. [*I förordning nr 40/94 används såsom framgår ovan i detta sammanhang begreppet ”välkänt”. I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används därför nedan begreppet ”välkänt varumärke” i stället för ”notoriskt känt märke”. Övers. anm.]

53 Det ankom således på sökanden att styrka att det äldre varumärket JOSE PADILLA vid tidpunkten för ansökan om registrering av det sökta varumärket var välkänt i en medlemsstat och användes för samma eller liknande varor som dem som avsågs med det sökta varumärket.

54 Sökanden har emellertid inte anfört några omständigheter av vilka det framgår att hon har använt namnet José Padilla som varumärke. De handlingar som sökanden har gett in visar visserligen på framgångarna med José Padillas musik, liksom på att han är välkänd och har renommé som kompositör. Det är i det avseendet emellertid bara fråga om indikationer om den konstnärliga kvalitén på den avlidne kompositörens verk och inte om angivelser av det kommersiella ursprung som de varor och

tjänster har som saluförs under namnet José Padilla, särskilt filmer, DVD-skivor eller tv-program.

55 De exempel som sökanden har anfört i samband med påståendet att José Padillas verk har varit föremål för ”betydande ekonomiskt eller kommersiellt utnyttjande” kan inte anses visa att namnet används som varumärke. Sökanden har som exempel på nämnda utnyttjande anfört att hans partitur har varit föremål för utgivning, att hans verk har tolkats och getts ut på fonografiska och videografiska hjälpmedel (CD och DVD), att hans musik har använts som originalfilmmusik, att det har tillverkats textilvaror som är associerade med José Padilla och det museum som är vigt åt honom samt att vin har försetts med en etikett med hans namn. Tribunalen konstaterar emellertid att José Padillas namn inte har använts inom ramen för dessa verksamheter i syfte att göra det möjligt att identifiera varornas kommersiella ursprung. Omsättningskretsen har givetvis inte trott att CD- och DVD-skivorna, textilvarorna och vinet har producerats av José Padilla eller av ett företag med hans namn, utan uppfattat att CD- och DVD-skivorna innehåller återgivningar av José Padillas verk och att textilvaror och vin som har försetts med hans namn eller bild har tillverkats som en hyllning till honom. Dessutom har sökanden inte anfört någon omständighet som kan anses styrka hur stor marknadsandel som innehas av det av sökanden påstått välkända varumärket JOSE PADILLA, användningens intensitet eller geografiska utbredning eller hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra varumärket.

56 Av det ovan anförda framgår att sökanden inte har styrkt att namnet José Padilla används som varumärke. Såsom överklagandenämnden fann i punkt 16 i det angripna beslutet, med hänvisning till invändningsenhetens motivering, styrker de ingivna handlingarna bara att den nu avlidne kompositören var känd och att hans namn används för att identifiera upphovsmannen till de musikaliska kompositionerna, men inte att namnet används som varumärke.

57 Vad gäller sökandens argument avseende att nämnden med hänvisning till ”processekonomiska skäl” avstod från att i detalj analysera samtliga handlingar framgår det av punkt 7 i det angripna beslutet, i vilken överklagandenämnden sammanfattade och hänvisade till invändningsenhetens motivering, att överklagandenämnden gjorde en bedömning av samtliga handlingar innan den korrekt slog fast att dessa handlingar inte hade något samband med frågan huruvida namnet José Padilla användes som varumärke och därför saknade relevans. Harmoniseringsbyrån kan således inte förebrås för att inte vederbörligen ha beaktat sökandens bevisning.

58 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas på den fjärde grunden.

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

Parternas argument

59 Sökanden har gjort gällande att namnet José Padilla används i näringsverksamhet, eftersom utnyttjande av ett musikaliskt verk är en ekonomisk verksamhet. Verksamheten i fråga är inte bara av lokal, utan av internationell, omfattning. Hon anser dessutom att upphovsrätten kan sätta en gräns för rätten att använda ett varumärke, enligt både spansk rätt och unionsrätt.

60 Harmoniseringsbyrån har anfört att rätten till namn inte är en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Den kan inte bli föremål för vare sig en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett registrerat varumärke eller en invändning. I spansk rätt erkänns i övrigt bara registrerade varumärken, i motsats till vad sökanden har hävdat.

61 Harmoniseringsbyrån anser vidare att sökandens tolkning av artikel 9.1 i Ley de marcas (den spanska lagen om varumärken), enligt vilket en person inte får använda sitt namn som varumärke om namnet identifierar en annan person som är känd av allmänheten, är svårförenlig med den omständigheten att intervenienten är innehavare av det spanska ordmärket JOSE PADILLA, som registrerades den 1 juli 2000 som varumärke nr 2 272 097 för varor i klass 9.

62 Intervenienten har betonat att sökanden inte har styrkt att namnet José Padilla har särskiljningsförmåga, eftersom det har använts för att ange upphovsmannen till musikaliska kompositioner och inte i egenskap av varumärke.

Tribunalens bedömning

63 Vad gäller skyddet för rätten till namnet i egenskap av kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, är namnet José Padilla i likhet med vad sökanden själv har påpekat inte hennes. Hon innehar således inte någon rätt till detta namn och kan följaktligen heller inte göra anspråk på sådant skydd.

64 Härav följer att talan inte kan bifallas såvitt avser den femte grunden om åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, i den mån sökanden har anfört grunden i egenskap av innehavare av en rätt till namnet.

65 Såvitt avser frågan om vilket skydd som ska ges åt den upphovsrätt som hon innehar med avseende på sin onkels verk, kan det konstateras att upphovsrätten inte kan anses utgöra ett ”kännetecken som används i näringsverksamhet”, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Det framgår nämligen av systematiken i artikel 52 i nämnda förordning (nu artikel 53 i förordning nr 207/2009) att en upphovsrätt inte är ett sådant kännetecken. I artikel 52.1 c (nu artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009) föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i den punkten är uppfyllda. Enligt artikel 52.2 c i samma förordning (nu artikel 53.2 c i förordning nr 207/2009) ska ett gemenskapsvarumärke vidare förklaras ogiltigt när användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas med stöd av en ”annan” äldre rättighet, särskilt upphovsrätt. Härav följer att upphovsrätten inte är en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

66 Slutligen konstaterar tribunalen, beträffande sökandens användning av namnet vid försäljning av textilvaror och vin som bär namnet José Padilla, att det redan i punkt 55 ovan har framgått att det helt saknas bevis för förekomsten av en sådan näringsverksamhet och dess omfattning.

67 Argumentet om åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 kan således inte godtas.

68 Det kan dessutom tilläggas att tribunalen inte heller kan godta sökandens argument att det följer av nationell rätt och av unionsrätten att de rättigheter hon innehar sätter en gräns för rätten att använda ett yngre varumärke.

69 Sökanden har inte styrkt att det följer av spansk rätt att upphovsrättsinnehavare kan förbjuda användning av ett yngre varumärke. Vid tillämpningen av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ska såväl den nationella lagstiftning som är tillämplig med stöd av den hänvisning som återfinns i denna bestämmelse som rättsliga avgöranden i den berörda medlemsstaten beaktas (se förstainstansrättens dom av den 11 juni 2009 i de förenade målen T-114/07 och T-115/07, Last Minute Network mot harmoniseringsbyrån - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), REG 2009, s. II-1919, punkt 47 och där angiven rättspraxis, samt, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 mars 2009 i de förenade målen T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån - General Óptica (GENERAL OPTICA), REG 2009, s. II-663, punkterna 32 och 34). Det framgår emellertid av handlingarna i målet att den talan om ogiltighetsförklaring som sökanden väckte mot intervenientens spanska ordmärke JOSE PADILLA bland annat grundade sig på den upphovsrätt hon är innehavare av. Talan ogillades genom dom nr 523/2002, som Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (domstol i första instans på Palma de Mallorca, Spanien) meddelade den 29 oktober 2004 och som har vunnit laga kraft.

70 Vad gäller unionsrätten är det tillräckligt att påpeka att upphovsrätt, såsom har angetts ovan i punkt 65, inte kan åberopas i ett invändningsförfarande som grund för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.

71 Den upphovsrätt till José Padillas verk som sökanden innehar kan alltså inte åberopas till stöd för en invändning mot registrering av det sökta varumärket, vare sig enligt spansk rätt eller enligt unionsrätten.

72 Härav följer att talan inte kan bifallas såvitt avser den femte grunden.

73 Talan ska således ogillas i sin helhet. Det saknas härvid anledning att pröva sökandens andra yrkande, att tribunalen ska avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket för varor och tjänster i klasserna 9, 25 och 41.

Rättegångskostnader

74 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Eugenia Montero Padilla ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)och José María Padilla Requena har åsamkats.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 2010.

Underskrifter