Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 14 februari 2012 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket BIGAB — Absolut registreringshinder — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-33/11,

Peeters Landbouwmachines BV, Etten-Leur (Nederländerna), företrätt av advokaten P. Claassen,

sökande,

mot

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

svarande,

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

AS Fors MW, Saue (Estland), företrätt av advokaterna M. Nielsen och J. Hansen,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 4 november 2010 (ärende R 210/2010-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Peeters Landbouwmachines BV och AS Fors MW, meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood (referent) samt domarna F. Dehousse och J. Schwarcz,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 24 januari 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 11 maj 2011,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 27 april 2011,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av att tribunalen, på grundval av referentens rapport och med stöd av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler, beslutat att avgöra överklagandet utan muntligt förfarande, eftersom ingen av parterna inkommit med en begäran om förhandling inom en månad räknat från underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, AS Fors MW, gav den 31 mars 2005 in en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (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 BIGAB.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 6, 7 och 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 6: ”Oädla metaller och deras legeringar; icke-elektriska kablar och metalltrådar; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; metallcontainrar.”

— Klass 7: ”Maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (dock ej handredskap); traktorprocessorer; lyftkranar”.

— Klass 12: ”Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; växlarvagnar; tippvagnar; transportsläpvagnar; släpvagnar för virkestransport”.

4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 45/2005 av den 7 november 2005, och varumärket BIGAB registrerades som gemenskapsvarumärke den 20 mars 2006 under nummer 4363842.

5 Den 6 september 2007 ingav sökanden, Peeters Landbouwmachines BV, en ansökan till harmoniseringsbyrån om ogiltighetsförklaring av detta varumärke för samtliga varor som det registrerats för. De skäl som åberopades till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring var de som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009), i artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c) i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009), och i artikel 52.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 8.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.3 i förordning nr 207/2009).

6 Sökanden har kritiserat intervenienten för att ha varit i ond tro vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket. Enligt sökanden syftade denna ansökan i själva verket till att hindra sökanden från att saluföra jordbruksutrustning under varumärket BIGA, trots att sökanden hade en äldre rätt till detta varumärke.

7 Genom beslut av den 4 december 2009 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet.

8 Sökanden överklagade den 2 februari 2010 annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

9 Genom beslut av den 4 november 2010 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Den anförde därvid följande skäl:

— Det regelverk som införts genom förordning nr 207/2009 grundar sig på principen om ”första ansökan”, det vill säga att rätten till ett gemenskapsvarumärke inte förvärvas genom tidigare användning utan genom tidigare registrering.

— Ett uttryck för denna princip finns i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, som stadgar att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Med ond tro avses i denna bestämmelse ”ett ohederligt uppträdande som inte är i enlighet med god affärssed”.

— Sökanden har inte visat att intervenienten handlat i ond tro.

— Varumärket BIGAB har använts sedan år 1991, först av företrädaren till den nuvarande innehavaren av varumärket och därefter av intervenienten. Sökanden började däremot inte använda kännetecknet BIGA förrän år 1996.

— Till detta kommer att det ifrågasatta kännetecknet har sitt ursprung i firman för det bolag, Blidsberg Investment Group BIG AB, som intervenienten senare förvärvade.

— Intervenienten var följaktligen fri att ansöka om registrering av detta varumärke som gemenskapsvarumärke, för att förstärka sitt skydd på europanivå. Sökanden hade samma frihet, men gjorde sig inte besväret att registrera kännetecknet BIGA som gemenskapsvarumärke, trots att företaget hade använt det sedan år 1996.

— Dessa slutsatser påverkas inte av domstolens dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (REG 2009, s. I-4893), eftersom intervenientens huvudsakliga och ursprungliga avsikt var att skydda sin varumärkesrätt på europeisk nivå, och inte att hindra sökanden från att använda varumärket BIGA. Ett tecken på denna avsikt är att intervenienten hade använt det ifrågasatta varumärket i flera länder i Europeiska unionen innan företaget ansökte om registrering av det som gemenskapsvarumärke.

— Det har därvid föga betydelse att intervenienten kände till, eller åtminstone borde ha känt till, att sökanden använde kännetecknet BIGA vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering och huruvida sökanden kunde göra gällande ett visst rättsligt skydd för det icke registrerade varumärket BIGA enligt artikel 2.4.1 f i Beneluxkonventionen om immaterialrätt (varumärken och mönster eller modeller), undertecknad i Haag den 25 februari 2005, eftersom det i alla händelser visats att intervenienten hade den äldre rätten.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ogiltigförklara registreringen av det gemenskapsvarumärke som avses med ansökan om ogiltighetsförklaring eller, i andra hand, förplikta harmoniseringsbyrån att ogiltigförklara denna registrering såvitt det avser varor i klass 7, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Huruvida den bevisning som lagts fram för första gången inför tribunalen kan tillåtas

12 Harmoniseringsbyrån har bestritt att den bevisning som sökanden lagt fram för första gången inför tribunalen kan beaktas. Det rör sig om bilagorna 19 och 20 till ansökan, vilka innehåller kopior av olika sidor hämtade från intervenientens webbplats och utdrag från resultat från en sökmotor, rörande varumärkena BIFA, FARMA och NIAB.

13 Talan i tribunalen avser kontroll av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. I en tvist om ogiltigförklaring ska den angripna rättsaktens lagenlighet bedömas utifrån de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg när rättsakten antogs. Enligt fast rättspraxis är det inte tribunalens uppgift att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av den bevisning som läggs fram för första gången i denna instans. Att tillåta sådana handlingar som bevisning skulle strida mot artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden (tribunalens dom av den 11 november 2009 i mål T-162/08, Frag Comercio Internacional mot harmoniseringsbyrån – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 17).

14 Av detta följer att de omtvistade handlingarna inte kan tillåtas som bevisning, eftersom de lagts fram för första gången inför tribunalen.

Prövning i sak

15 Sökanden har åberopat en enda grund till stöd för sin talan, nämligen att artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 inte har tillämpats korrekt. Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden en felaktig rättstillämpning när den fann att intervenienten inte var i ond tro när denne gav in ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av det ifrågasatta varumärket som gemenskapsvarumärke.

16 Såsom överklagandenämnden med rätta anfört i punkt 20 i det angripna beslutet, vilar regelverket för registrering av ett gemenskapsvarumärke på principen om ”första ansökan”, som stadgas i artikel 8.2 i förordning nr 207/2009. Enligt denna princip kan ett kännetecken endast registreras som gemenskapsvarumärke om det inte finns något äldre varumärke som hindrar detta, oavsett om det är fråga om ett gemenskapsvarumärke, ett varumärke som har registrerats i en medlemsstat eller hos Benelux byrå för immateriell äganderätt (Office Benelux de la propriété intellectuelle/Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom), ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat eller ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i unionen. Enbart en tredje mans användning av ett icke registrerat

varumärke hindrar däremot inte, med förbehåll för eventuell tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, att ett identiskt eller liknande varumärke registreras som gemenskapsvarumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster.

17 Tillämpningen av denna princip nyanseras bland annat av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, som stadgar att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt, efter ansökan till harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Det ankommer på den som ansöker om ogiltighetsförklaring och som avser att anföra denna grund att visa att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in.

18 Domstolen har gjort flera preciseringar av hur begreppet ond tro enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas (se, analogt, domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli). Den har då påpekat att det, vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i nämnda bestämmelse, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat

— den omständigheten att sökanden känner till eller borde känna till att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan,

— sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och

— graden av rättsligt skydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.

19 Domstolen angav, i punkt 44 i domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, att avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en vara i vissa fall kan vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte låtit registrera ett kännetecken som gemenskapsvarumärke för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

20 Såsom överklagandenämnden med rätta betonat i punkt 30 i det angripna beslutet, framgår det av ordalydelsen i domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefariken Lindt & Sprüngli att de tre faktorer som räknas upp i punkt 18 ovan endast är exempel på omständigheter som kan beaktas för att bedöma huruvida den som ansökt om ett varumärke var i ond tro när registreringsansökan gavs in.

21 Vid den helhetsbedömning som ska göras vid tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan således även det ifrågasatta kännetecknets ursprung beaktas, liksom dess användning efter att det skapats samt vilka affärsmässiga överväganden som legat bakom ansökan om registrering av detta kännetecken som gemenskapsvarumärke.

22 I detta fall är det utrett att det ifrågasatta varumärket har använts sedan år 1991, först av Blidsberg Investment Group BIG AB (varumärket BIGAB består av detta företags initialer) och därefter, sedan år 1999, av intervenienten, efter att denne förvärvat samtliga rättigheter till varumärket. Sökanden började däremot inte använda kännetecknet BIGA förrän år 1996. Sistnämnda kännetecken hade inte heller blivit föremål för någon registrering vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det ifrågasatta varumärket gavs in – vare sig på europeisk nivå, på Beneluxnivå eller på nationell nivå. Dessa omständigheter visar att intervenienten varken skapat eller använt det ifrågasatta kännetecknet i syfte att åstadkomma förväxling med ett redan existerande kännetecken för att på detta sätt utöva illojal konkurrens med innehavaren av sistnämnda kännetecken.

23 I motsats till vad sökanden hävdat är det vidare förståeligt, ur affärsmässig synvinkel, att intervenienten önskat utvidga skyddet för det ifrågasatta varumärket genom att låta registrera det som gemenskapsvarumärke. Under den period som föregick ingivandet av registreringsansökan omsatte intervenienten varor med varumärket BIGAB i allt fler medlemsstater. Såsom överklagandenämnden med rätta påpekat, i punkt 32 i det angripna beslutet, var denna bakgrund ett sannolikt motiv till ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.

24 Inte heller kan intervenienten klandras för att ha låtit registrera det ifrågasatta varumärket utan avsikt att använda det och enbart i syfte att hindra tredje man från att träda in på samma marknad, eftersom varor hade saluförts under detta varumärke i ett stort antal delar av unionen alltsedan registreringen.

25 Det ska understrykas att det i princip är legitimt för ett företag att ansöka om registrering av ett varumärke inte bara för de kategorier av varor och tjänster som det saluför vid den tidpunkt då ansökan ges in utan även för andra kategorier av varor och tjänster som det har för avsikt att saluföra i framtiden.

26 I detta fall har det på intet sätt visats att ansökan om registrering av det ifrågasatta varumärket, såvitt det avsåg varor i klass 7, bland annat lyftkranar, hade en konstlad karaktär och inte var affärsmässigt motiverad för intervenienten. Detta understryks av att det inte har bestritts att varor i denna klass faktiskt saluförts av intervenienten, om än under ett annat varumärke. Enbart den omständigheten att registreringsansökan avsåg varor i denna klass, där de varor som sökanden saluförde ingår, räcker inte för att visa att denna ansökan endast var motiverad av intervenientens avsikt att förhindra sökanden att fortsätta att använda varumärket BIGA.

27 Att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man, i minst en medlemsstat, sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, räcker inte i sig för att sökanden ska anses vara i ond tro (domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 40). Även när flera tillverkare på marknaden använder identiska 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, kan det inte uteslutas att sökanden har haft ett legitimt ändamål med att registrera detta kännetecken (domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 48). Såsom intervenienten har påpekat, kan så bland annat vara fallet när sökanden vet, vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, att en tredje man använder det varumärke för vilket registrering söks och därvid ger sin kundkrets intryck av att det företaget är en officiell distributör av de varor som säljs under detta varumärke, trots att så inte är fallet.

28 Vidare kan tribunalen inte godta den invändningen – även för det fall att den kunde prövas i sak trots att den framförts för första gången inför tribunalen – att intervenienten handlade inkonsekvent som sökte skydda det ifrågasatta varumärket som gemenskapsvarumärke men däremot inte de två andra varumärken som företaget innehade (FARMA och NIAB). Genom att stadga att alla fysiska och juridiska personer kan inneha gemenskapsvarumärken har artikel 5 i förordning nr 207/2009 endast skapat en möjlighet till registrering, som det är helt upp till varumärkesinnehavaren att välja att utnyttja. Av detta följer att det inte kan ifrågasättas att den som ansöker om varumärkesregistrering är i god tro enbart på den grunden att denne är innehavare av andra varumärken och inte har tagit initiativ till att ansöka om registrering av dessa som gemenskapsvarumärken.

29 Inte heller visar enbart den omständigheten att intervenienten avstått från registrering av varumärket BIGAB som Beneluxvarumärke att företaget var i ond tro. Valet att skydda ett varumärke såväl på nationell nivå som på Beneluxnivå eller gemenskapsnivå beror nämligen på innehavarens affärsstrategi. Det ankommer således varken på harmoniseringsbyrån eller på tribunalen att lägga sig i den bedömningen.

30 Det ska tilläggas att vid prövningen av huruvida en varumärkessökande varit i ond tro kan hänsyn tas till hur känt ett kännetecken är när ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ges in. Om kännetecknet är känt kan det nämligen rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett mer omfattande rättsligt skydd för sitt kännetecken (domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 51 och 52).

31 I detta fall hade det ifrågasatta varumärket redan använts i omkring 14 år när registreringsansökan gavs in. Dessutom användes detta varumärke, såsom överklagandenämnden påpekat i punkt 32 i det angripna beslutet, i allt större utsträckning under åren innan det registrerades som gemenskapsvarumärke. Denna utveckling gjorde detta varumärke mer känt, vilket stöder uppfattningen att intervenienten hade ett legitimt affärsmässigt intresse av att säkerställa ett mer omfattande skydd för det och således inte var i ond tro vid ansökan om registrering.

32 Det har under dessa omständigheter föga betydelse huruvida de varor som sökanden saluför under varumärket BIGA liknar eller är identiska med de varor som intervenienten saluför under det ifrågasatta varumärket. Det har nämligen i alla händelser inte visats att registreringen enbart syftade till att förhindra sökanden att använda varumärket BIGA.

33 Att intervenienten, några veckor efter att ha fått det ifrågasatta varumärket registrerat, uppmanade sökanden och ett annat bolag att upphöra med att använda kännetecknet BIGA i sin affärsverksamhet är inte heller en indikation på ond tro. Att kunna göra detta är en av de rättigheter som följer med registrering av ett varumärke som gemenskapsvarumärke, enligt artikel 9 i förordning nr 207/2009.

34 Sökandebolagets argument att det använt kännetecknet BIGA i Beneluxländerna innan det ifrågasatta kännetecknet användes i dessa länder kan inte bryta presumtionen att intervenienten var i god tro när ansökan om registrering gavs in. Även om denna omständighet skulle anses styrkt, påverkar inte det slutsatsen att det ifrågasatta varumärket hade skapats och använts i kommersiella sammanhang före sökandens varumärke. För övrigt fanns det, såsom överklagandenämnden påpekat i punkt 26 i det angripna beslutet, i princip inget som hindrade att sökanden lät registrera varumärket BIGA på nationell nivå, Beneluxnivå eller gemenskapsnivå, vilket hade kunnat skydda det mot registrering av det ifrågasatta varumärket som gemenskapsvarumärke.

35 Tribunalen kan slutligen inte heller godta invändningen att överklagandenämnden gjort fel som hämtat inspiration från hänvisningen i artikel 12 i förordning nr 207/2009 till handlande ”i enlighet med god affärssed”, när den fastställde vad som avses med ond tro i artikel 52.1 b i denna förordning.

36 Det är förvisso riktigt att dessa två bestämmelser har olika syften. Den ena gäller en tredje mans handlande i förhållande till varumärkesinnehavaren, medan den andra gäller innehavarens eget handlande, vid den tidpunkt då ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke ges in. Överklagandenämnden gjorde dock inte något fel som drog en sådan parallell. Den kan motiveras med att båda dessa bestämmelser syftar till att bestraffa handlande som strider mot god affärssed.

37 I alla händelser inskränkte sig överklagandenämnden inte till att dra denna parallell för att tolka begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 52 i förordning nr 207/2009. Såsom framgår av punkterna 22–34 ovan, tillämpade nämnden tvärtom på ett korrekt sätt de tolkningsprinciper som domstolen slagit fast i domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.

38 Mot denna bakgrund finner tribunalen att överklagandenämnden haft stöd för sin slutsats, i punkt 33 i det angripna beslutet, att intervenienten inte handlade i ond tro när företaget ansökte om registrering av det ifrågasatta varumärket, även om det kände till eller borde ha känt till att sökanden använde kännetecknet BIGA för saluföring av vertikala foderblandare.

39 Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den enda anförda grunden och ska därmed ogillas i dess helhet.

Rättegångskostnader

40 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

41 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) Peeters Landbouwmachines BV ska ersätta rättegångskostnaderna.

Forwood Dehousse Schwarcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 februari 2012.

Underskrifter