Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen i utökad sammansättning)

den 21 april 2021 *

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärke MONOPOLY – Absolut registreringshinder – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-663/19,

Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island (Förenta staterna), företrätt av J. Moss, barrister,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av P. Sipos och V. Ruzek, båda i egenskap av ombud,

motpart,

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

Kreativni Događaji d.o.o., Zagreb (Kroatien), företrätt av R. Kunze, advokat,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 22 juli 2019 (ärende R 1849/2017–2), angående ett ogiltighetsförfarande mellan Kreativni Događaji och Hasbro,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen i utökad sammansättning),

sammansatt av ordföranden A. Marcoulli samt domarna S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (referent), C. Iliopoulos och R. Norkus,

justitiesekreterare: handläggaren A. Juhász-Tóth,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 30 september 2019,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 8 januari 2020,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 7 januari 2020,

efter förhandlingen den 9 oktober 2020,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Hasbro Inc., ingav den 30 april 2010 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet MONOPOLY.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas, efter den inskränkning som gjordes under förfarandet vid EUIPO, av klasserna 9, 16, 28 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 beskrivning för var och en av dessa klasser:

– klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll- (övervakning), livräddning, undervisning, apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering och styrning av el, apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bild, inspelningsgrunder (magnetisk), skivor för ljudinspelningar, automatiska maskiner och mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknare, databehandlingsutrustning och datorer, eldsläckare, elektroniska rekreationsapparater, elektroniska spel, datorspel, datorhårdvaror, mjukvaror, kontroller till alla nämnda varor, kort, skivor, band, kablar och kretsar som innehåller eller förmedlar data eller mjukvara, arkadspel, interaktiv underhållningsprogramvara, det vill säga datorspelprogramvara för användning av interaktiva spel, programvara för spel, datorspelkasetter, datorspelskivor, interaktiva virtual reality-videospel som innehåller maskin- och programvara, interaktiva program för multimediespel, nedladdningsbar programvara avsedd att användas med datorer och dataspel, anordningar för handhållna spel, konsolspelsanordningar, spelanordningar för mobil kommunikation och mobiltelefoner, elektroniska spel, inklusive videospel, programvara för videospel, videospelprogram, videospelkasetter, videospelskivor, samtliga att användas med datorer, anordningar för handhållna spel, konsolspelanordningar, spelanordningar för mobil kommunikation och mobiltelefoner, visningsterminaler för lotterier, apparater för video- och datorspel, det vill säga maskiner för videospel att använda med televisionsapparater, spelapparater avsedda att användas med en televisionsmottagare, ljud- och/eller bildinspelningar, laserskivor, videoskivor, skivor för ljudinspelningar, Cd-skivor, kompaktskivor med spel, filmer, underhållning och musik, spelkonsoler, anordningar för kommunikation och mobiltelefoner, förinspelade filmer, förinspelat innehåll för televisions-, radio och underhållningsprogram, delar och komponenter till alla nämnda varor.”

– klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (utom apparater); plastmaterial för emballering, ej ingående i andra klasser; trycktyper; klichéer; delar och komponenter till alla nämnda varor.”

– klass 28: ”Spel, leksaker, gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, julgransprydnader, spelautomater, myntstyrda apparater (spel), spelkort, delar och komponenter till alla nämnda varor.”

– klass 41: ”Utbildning, handledning, underhållningstjänster, underhållning genom film, radio- och televisionsprogram, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.”

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 2010/146 av den 9 augusti 2010.

5 Det omstridda varumärket registrerades den 25 mars 2011 under nummer 9071961.

6 Klaganden var dessutom innehavare av tre EU-ordmärken MONOPOLY, varvid det första registrerades den 23 november 1998 under nummer 238 352 (nedan kallat det äldre varumärket nr 238 352), det andra den 21 januari 2009 under nummer 6 895 511 (nedan kallat det äldre varumärket nr 6 895 511) och det tredje den 2 augusti 2010 under nummer 8 950 776 (nedan kallat det äldre varumärket nr 8 950 776).

7 Det äldre varumärket nr 238 352 omfattar varor i klasserna 9, 25 och 28 och motsvarar, för var en av dessa klasser, följande beskrivning:

– klass 9: ”Elektroniska underhållningsapparater, elektroniska spel, datorspel, datorhårdvaror, programvara, kontroller till alla nämnda varor, kort, skivor, band, kablar och kretsar som innehåller eller förmedlar data eller mjukvara, videospel, delar och komponenter till samtliga nämnda varor.”

– klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, delar och komponenter till samtliga nämnda varor.”

– klass 28: ”Spel, leksaker, gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, julgransprydnader, delar och komponenter till samtliga nämnda varor.”

8 Det äldre varumärket nr 6 895 511 omfattar ”underhållningstjänster” i klass 41.

9 Det äldre varumärket nr 8 950 776 omfattar varor i klass 16 och motsvarar följande beskrivning: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer.”

10 Den 25 augusti 2015 ingav intervenienten, Kreativni Događaji d.o.o., med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 59.1 b i förordning 2017/1001), en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket för samtliga varor och tjänster som omfattas av detta varumärke. Enligt intervenienten var klaganden i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in, eftersom denna ansökan utgjorde en upprepning av ansökan om registrering av de äldre varumärkena nr 238 352, nr 6 895 511 och nr 8 950 776 (nedan gemensamt kallade de äldre varumärkena) och syftade till att kringgå skyldigheten att styrka verkligt bruk av dessa.

11 Den 22 juni 2017 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten fann dels att skyddet för samma varumärke under en period på fjorton år inte i sig var en indikation på att klaganden hade för avsikt att undandra sig skyldigheten att styrka verkligt bruk av de äldre varumärkena, dels att intervenientens påståenden inte stöddes av bevisning som visade att klaganden var i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in.

12 Den 22 augusti 2017 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut till EUIPO, med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (sedermera artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).

13 Den 3 augusti 2018 informerades parterna om att en muntlig förhandling skulle hållas, för att bättre förstå de särskilda omständigheter som låg till grund för klagandens strategi när ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in.

14 Den 12 november 2018 ingav klaganden ett vittnesmål från en person som var anställd i bolaget (nedan kallat vittnesmålet), åtföljt av bevisning.

15 Förhandlingen ägde rum den 19 november 2018 i EUIPO:s lokaler.

16 Den 21 januari 2019 yttrade sig intervenienten över protokollet och vad som framkommit under den muntliga förhandlingen, och begärda att vittnesmålet inte skulle beaktas. Klaganden besvarade detta yttrande den 22 februari 2019.

17 Genom beslut av den 22 juli 2019 (nedan kallat det överklagade beslutet) upphävde andra överklagandenämnden vid EUIPO delvis annulleringsenhetens beslut, ogiltigförklarade det omstridda varumärket för en del av de avsedda varorna och tjänsterna, avslog överklagandet i övrigt och förpliktade parterna att bära sina respektive kostnader för ogiltighets- och överklagandeförfarandet. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att den bevisning som lagts fram visade att med avseende på de varor och tjänster som omfattas av det omtvistade varumärket och som var av samma slag som de varor och tjänster som omfattas av de äldre varumärkena, hade klaganden varit i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in.

Parternas yrkanden

18 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

19 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive intervenientens kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Rättslig bedömning

Tillämplig materiell rätt

21 Eftersom tidpunkten då ansökan om det omtvistade varumärket gavs in, det vill säga den 30 april 2010, är avgörande för vilken materiell rätt som är tillämplig, ska det noteras att omständigheterna i målet omfattas av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004, Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkterna 39 och 40, och dom av den 23 april 2020, Gugler France/Gugler och EUIPO, C-736/18 P, ej publicerad, EU:C:2020:308, punkt 3 och där angiven rättspraxis). Vad gäller de materiella bestämmelserna ska följaktligen överklagandenämndens hänvisningar i det överklagande beslutet och parternas hänvisningar i sina inlagor till artikel 59.1 b i förordning 2017/1001 anses avse artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, vilka är identiska till innehållet.

Saken i målet

22 Sökanden har visserligen yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det överklagade beslutet i dess helhet, men det ska påpekas att som svar på en fråga från tribunalen vid förhandlingen, har klaganden medgett att saken i målet ska begränsas till en ogiltigförklaring av det överklagade beslutet såtillvida det innebär att det omtvistade varumärket förklaras ogiltigt i den del det avser de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28 och 41 som anges i punkt 1 i artikeldelen i det överklagade beslutet, vilka är identiska med de varor och tjänster som omfattas av de äldre varumärkena.

Huruvida talan kan tas upp till prövning

23 I punkterna 17–19 i sin svarsinlaga och vid förhandlingen gjorde intervenienten i huvudsak gällande att det var uppenbart att överklagandet, i enlighet med artiklarna 172 och 177 i tribunalens rättegångsregler, inte kunde tas upp till prövning eftersom det inte framgick av ansökan att EUIPO var den part som överklagandet riktades mot, och den rättelse av ansökan som inkommit till tribunalens kansli genom skrivelse av den 17 oktober 2019 inte kunde avhjälpa denna brist i tid.

24 Såsom intervenienten även har påpekat i punkt 20 i sin svarsskrivelse, är det i detta hänseende tillräckligt att erinra om att unionsdomstolarna får bedöma huruvida en god rättskipning, mot bakgrund av omständigheterna i målet, motiverar att talan ogillas i sak, utan att de först prövar invändningen om rättegångshinder (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 februari 2002, rådet/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, punkterna 51 och 52).

25 Mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål anser tribunalen att det med hänsyn till god rättsskipning är lämpligt att först pröva huruvida överklagandet är välgrundat, utan att först fastställa huruvida det kan tas upp till prövning, eftersom det under alla omständigheter och av de skäl som anges nedan är ogrundat.

Prövning i sak

26 Till stöd för sitt överklagande har klaganden i huvudsak åberopat två grunder, varvid den första avser ett åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 och den andra avser ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång.

Den första grunden avseende ett åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009

27 Klaganden har genom den första grunden ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att denne var i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in.

28 EUIPO och intervenienten har bestridit klagandens argument.

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

30 I detta avseende ska det först 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 dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

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

32 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, det vill säga i affärslivet. Härvidlag ska det noteras att rådets förordningar (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), nr 207/2009 och 2017/1001, vilka antagits successivt, har samma syfte, nämligen att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 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, dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

33 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 (dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 46).

34 Det ska vidare tilläggas att i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) gjorde domstolen flera förtydliganden av hur begreppet ond tro enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas.

35 Enligt domstolen ska, vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, som förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke gavs in, beaktas. För det första ska det beaktas att sökanden haft eller borde ha haft vetskap om att tredje man i åtminstone en medlemsstat 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 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 53).

36 Det framgår emellertid av domstolens formulering i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 53), att de faktorer som räknas upp där endast är exempel på omständigheter som kan beaktas vid bedömningen av huruvida den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in (se dom av den 26 februari 2015, Pangyrus/harmoniseringskontoret – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ej publicerad, EU:T:2015:115, punkt 67 och där angiven rättspraxis). I den domen besvarade domstolen nämligen endast den nationella domstolens frågor, vilka i huvudsak avsåg frågan huruvida sådana faktorer var relevanta (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 22 och 38). Således utgör avsaknaden av någon av dessa faktorer, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, inte nödvändigtvis hinder för att det konstateras att den som ansökt om ett varumärke varit i ond tro (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, punkt 147).

37 I detta avseende ska det framhållas att generaladvokaten Sharpston, i punkt 60 i sitt förslag till avgörande i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), påpekade att begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning 207/2009 inte kan inskränkas till en begränsad kategori av särskilda omständigheter. Det mål av allmänintresse som eftersträvas med denna bestämmelse, nämligen att förhindra registreringar av varumärken som utgör missbruk eller som strider mot god affärssed, skulle nämligen äventyras om ond tro endast kunde styrkas genom de omständigheter som på ett uttömmande sätt räknas upp i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 37).

38 Det följer således av fast rättspraxis att vid den helhetsbedömning som ska göras vid tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan även det omtvistade kännetecknets ursprung beaktas, liksom dess användning efter det att det skapats samt vilken kommersiell logik som legat bakom ansökan om registrering av detta kännetecken som EU-varumärke och den kronologiska ordningen för de händelser som präglat inlämnandet av ansökan (se dom av den 26 februari 2015, COLOURBLIND, T-257/11, ej publicerad, EU:T:2015:115, punkt 68 och där angiven rättspraxis).

39 Hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 41).

40 I detta avseende har det preciserats att sökandens avsikt vid den relevanta tidpunkten är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 42).

41 Begreppet ond tro hänför sig följaktligen till ett subjektivt motiv hos den som ansöker om registrering i form av en oärlig avsikt eller ett annat ont motiv. Ond tro innebär ett beteende som avviker från godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga metoder på det industriella eller kommersiella området (dom av den 7 juli 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, punkt 28).

42 Det ankommer på den som ansöker om ogiltighetsförklaring och som har för avsikt att åberopa artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 att styrka att sådana omständigheter som gör det möjligt att sluta sig till att en ansökan om registrering av ett EU-varumärke har getts in i ond tro föreligger, varvid det presumeras att sökanden var i god tro till dess att motsatsen bevisats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

43 Om EUIPO finner att de objektiva omständigheter i det aktuella fallet som åberopats av den som ansöker om ogiltighetsförklaring kan kullkasta presumtionen för att innehavaren av det aktuella varumärket var i god tro när registreringsansökan gavs in, ankommer det på innehavaren av varumärket att lämna trovärdiga förklaringar rörande de syften och de affärsmässiga överväganden som eftersträvas genom ansökan om registrering av varumärket.

44 Innehavaren av det aktuella varumärket är nämligen bäst lämpad att upplysa EUIPO om vilka avsikter som låg bakom ansökan om registrering av varumärket och lägga fram bevisning som kan övertyga EUIPO om att dessa avsikter var legitima trots objektiva omständigheter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 maj 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO), T-132/16, ej publicerad, EU:T:2017:316, punkterna 51–59, och, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra), T-579/14, EU:T:2016:650, punkt 136).

45 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som tribunalen ska pröva klagandens olika anmärkningar inom ramen för den första grunden, vilken i huvudsak består av sex delgrunder.

– Den första grundens första del avseende en felaktig tillämpning av bestämmelserna om bedömningen av ond tro

46 Genom den första grundens första del har klaganden inledningsvis kritiserat överklagandenämnden för att inte ha gjort en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i målet. Överklagandenämnden koncentrerade sig på ett otillbörligt sätt på en aspekt, nämligen den administrativa fördel som följer av att inte behöva bevisa verkligt bruk av det varumärke för vilket ansökan om registrering av varumärke har återkallats, och bortsåg från de många andra giltiga skäl som klaganden åberopat för att motivera sin strategi för sina ansökningar om varumärkesregistrering.

47 Klaganden har även kritiserat överklagandenämnden för att den, i punkt 66 i det överklagade beslutet, fann att varje upprepad ansökan om registrering av ett varumärke per automatik skulle anses motsvara en ansökan gjord i ond tro. Detta strider mot de principer som fastlades i domen av den 13 december 2012, pelicantravel.com/harmoniseringskontoret – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689), och i generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148). Klaganden anser även att överklagandenämnden, i punkt 79 det överklagade beslutet, felaktigt påpekade att ”klaganden [hade] medgett att fördelen med [dess] strategi var att den inte behövde styrka verkligt bruk av det [omstridda] varumärket inom ramen för ett invändningsförfarande”. Enligt klaganden visade bevisningen att en av de fördelar som var förknippad med dess strategi för att ge in ansökningar om registrering av varumärke kunde vara administrativ effektivitet, men att detta inte var det huvudsakliga eller ens ett av de väsentliga skälen bakom denna strategi.

48 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

49 För att pröva huruvida det finns fog för de argument som framförts inom ramen för den första grundens första del, ska det inledningsvis erinras om de principer som reglerar unionens varumärkesrätt och regeln om bevis för användning av dessa varumärken. För det första påpekar tribunalen härvidlag, i likhet med överklagandenämnden i punkt 29 i det överklagade beslutet, att det i huvudsak framgår av skäl 2 i förordning nr 207/2009 (sedermera skäl 3 i förordning 2017/1001) att förordning nr 207/2009 syftar till att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids. Det har dessutom slagits fast att varumärkesrätten utgör ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och bevara, och de rättigheter som varumärket ger innehavaren skall bedömas mot bakgrund av denna målsättning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 48 och där angiven rättspraxis).

50 För det andra ska det noteras att det visserligen framgår av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 9.1 i förordning 2017/1001) att registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren ensamrätt, men det följer av skäl 10 i förordning nr 207/2009 (sedermera skäl 24 i förordning 2017/1001) att det endast är berättigat att skydda EU-varumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot EU-varumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används, vilket även överklagandenämnden påpekade i punkterna 31 och 32 i det överklagade beslutet. Ett EU-varumärke som inte används skulle kunna vara ett hinder för konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är av samma eller liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga. Om ett EU-varumärke inte brukas riskerar det följaktligen också att begränsa den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).

51 Vad för det tredje gäller verkligt bruk av ett EU-varumärke ska det erinras om att det följer av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 18.1 i förordning 2017/1001) att ”[o]m innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska EU-varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att EU-varumärket inte använts”.

52 I artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 58.1 a i förordning 2017/1001) anges vidare att ”[e]fter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång 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 i unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts”.

53 I detta avseende föreskrivs i artikel 51.2 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 58.2 i förordning 2017/1001) att ”[o]m det finns grund för att upphäva rättigheterna endast för en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, ska innehavarens rättigheter förklaras upphävda endast för berörda varor eller tjänster”.

54 Ratio legis för kravet att ett varumärke ska ha varit i verkligt bruk för att det ska skyddas genom unionsrätten grundar sig på att en inskrivning av ett EU-varumärke i EUIPO:s register inte ska likställas med en strategisk och statisk deponering som ger en inaktiv innehavare ett legalt monopol utan tidsbegränsning. Tvärtom ska registret troget återspegla de uppgifter som företagen faktiskt använder på marknaden för att särskilja sina varor och tjänster i affärslivet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/harmoniseringskontoret – Recticel (λ), T-215/13, ej publicerad, EU:T:2015:518, punkt 20 och där angiven rättspraxis).

55 Såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 35 i det överklagade beslutet följer det således av de principer som reglerar unionens varumärkesrätt och den regel om bevis för användning som det redogjorts för i punkterna 49–53 ovan, att om innehavaren av ett varumärke har ensamrätt så kan denna ensamrätt endast skyddas om innehavaren kan styrka att varumärket verkligen har varit i bruk när den femåriga anståndsfristen löpt ut. Ett sådant system innebär att det görs en avvägning mellan varumärkesinnehavarens och konkurrenternas legitima intressen.

56 Det ska vidare erinras om att det följer av den rättspraxis som avses i punkt 36 ovan att avsaknaden av en faktor som domstolen eller tribunalen har ansett vara relevant för att fastställa att en varumärkessökande var i ond tro i det särskilda sammanhang som utmärkte en tvist eller en tolkningsfråga som de haft att avgöra, inte nödvändigtvis utgör hinder för att en annan

varumärkessökande ska anses ha varit i ond tro under andra omständigheter. Såsom framhålls i punkt 37 ovan kan begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning 207/2009 nämligen inte inskränkas till en begränsad kategori av särskilda omständigheter.

57 Även om upprepade ansökningar för ett varumärke inte är förbjudna, kvarstår det faktum att en ansökan om registrering som gjorts för att undvika följderna av att de äldre varumärkena inte har använts kan utgöra en relevant omständighet för att styrka att den som ansökt om registrering har varit i ond tro (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 december 2012, Pelikan, T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689, punkt 27).

58 Slutligen ska det dessutom erinras om de omständigheter som föranledde överklagandenämndens slutsats att den upprepade ansökan om registrering av de äldre varumärkena visade att klaganden var i ond tro.

59 För det första påpekade överklagandenämnden, i punkt 71 i det överklagade beslutet, att klaganden hade använt sig av det omstridda varumärket och de äldre varumärkena i två invändningsförfaranden. I detta avseende konstaterade överklagandenämnden att de beslut varigenom klaganden vunnit framgång i dessa förfaranden grundade sig på det omstridda varumärket, eftersom det inte var nödvändigt att lägga fram bevis för verkligt bruk av detta varumärke.

60 För det andra angav överklagandenämnden, i punkt 72 i det överklagade beslutet, angående vilka eventuella skäl som kunde ha motiverat ansökan om en ny registrering av samma varumärke, att klaganden vid EUIPO:s enheter hade åberopat en minskad administrativ börda. Överklagandenämnden tillade att enligt det vittnesmål som en av företagets anställda lämnat vid förhandlingen den 19 november 2018 gjorde klaganden nya ansökningar av vissa skäl som kunde underlätta dess administrativa hantering av sina varumärken men att dessa ansökningar inte utgjorde upprepade identiska ansökningar, eftersom de var mer omfattande och motiverade av giltiga affärsmässiga skäl. Överklagandenämnden fann vidare, i punkt 73 i det överklagade beslutet, att eftersom klaganden inte hade avstått från de äldre varumärkena var det svårt att se hur sådana upprepade ansökningar kunde minska den administrativa bördan, eftersom ackumuleringen av identiska varumärken resulterade i en ökad arbetsbelastning och större investeringar.

61 För det tredje påpekade överklagandenämnden, i punkt 75 i det överklagade beslutet, att det framgick av det vittnesmål som hade lämnats vid förhandlingen den 19 november 2018 att möjligheten att åberopa registreringen av ett varumärke utan att behöva bevisa att det varit i bruk utgjorde en fördel för klaganden och att detta var en aspekt som var känd för varje varumärkesinnehavare, att det inte var fråga om det enda skälet till varför klaganden hade gett in flera på varandra följande ansökningar om registrering av varumärken, och att om ett företag har ett flertal varumärken i olika åldrar är det klokt att invända mot ett märke som registrerats senare med stöd av ett yngre märke som inte styrkts ha varit i verkligt bruk, i syfte att sänka kostnaderna för att samla in bevisning och för att erhålla juridiskt biträde under förhandlingarna, eftersom det är mer effektivt i administrativt hänseende att inte behöva styrka denna omständighet.

62 För det fjärde framhöll överklagandenämnden, i punkt 77 i det överklagade beslutet, att enligt vittnesmålet utgjorde det förhållandet att företag lämnade in ansökningar om registrering av varumärken som redan varit registrerade i unionen och lät dessa nya ansökningar inkludera varor eller tjänster som omfattades av de äldre varumärkena en godtagen industriell praxis vid den relevanta tidpunkten.

63 För det femte fann överklagandenämnden, i punkt 79 i det överklagade beslutet och mot bakgrund av de omständigheter som det hänvisats till i punkterna 71–78 i det beslutet, att sökanden avsiktligen hade upprepat en ansökan om registrering av varumärket MONOPOLY för att det även skulle omfatta varor och tjänster som redan omfattades av de äldre varumärkena. Överklagandenämnden konstaterade vidare att klaganden hade medgett att fördelen med denna strategi var att den inte

behövde styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket inom ramen för ett invändningsförfarande och att detta var en av de faktorer som klaganden beaktade vid registreringen av sina varumärken, och tillade att den inte såg någon annan kommersiell logik som kunde ligga till grund för en sådan strategi för att ge in ansökningar.

64 För det sjätte fann överklagandenämnden, i punkt 80 i det angripna beslutet, att den omständigheten att klaganden hade gjort gällande att det rörde sig om gängse industriell praxis tydligt visade att denna strategi var avsiktlig.

65 Med beaktande av samtliga dessa omständigheter fann överklagandenämnden, i punkt 81 i det överklagade beslutet, att klagandens avsikt verkligen var att dra fördel av de unionsrättsliga varumärkesbestämmelserna genom att på ett konstlat sätt skapa en situation där klaganden inte behövde styrka verkligt bruk av de äldre varumärkena för de varor och tjänster som omfattas av det omtvistade varumärket. Vidare fann överklagandenämnden, i punkt 82 i det angripna beslutet, att klagandens beteende skulle anses vara ett resultat av dennes avsikt att snedvrida och störa den ordning som följer av varumärkesrätten, såsom denna har fastställts av unionslagstiftaren.

66 Det är mot bakgrund av de omständigheter som det erinras om i punkterna 49–65 ovan som tribunalen ska pröva klagandens argument.

67 Vad inledningsvis gäller argumentet att överklagandenämnden, i punkt 66 i det överklagade beslutet, felaktigt fann att varje upprepad ansökan om registrering av ett EU-varumärke per automatik ska anses vara en ansökan i ond tro, finner tribunalen att detta argument inte kan godtas, eftersom det bygger på en felaktig tolkning av det överklagade beslutet. Det kan nämligen konstateras att i punkterna 66–70 i det överklagade beslutet erinrade överklagandenämnden endast om den rättspraxis som är tillämplig vid bedömningen av huruvida innehavaren av ett EU-varumärke ska anses vara i ond tro. Det var först i punkt 71 och följande punkter i det överklagade beslutet som överklagandenämnden prövade omständigheterna i det aktuella fallet mot bakgrund av denna rättspraxis, och kom till slutsatsen att klaganden var i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in.

68 Även om det antas att klagandens argument ska förstås så, att överklagandenämnden klandras för att i det överklagade beslutet i allmänhet ha ansett att en upprepad ansökan alltid görs i ond tro, kan detta argument inte godtas.

69 Av överklagandenämndens resonemang, såsom det har sammanfattats i punkterna 59–64 ovan, framgår det nämligen otvetydigt att det inte var den omständigheten att klaganden gett in upprepade ansökningar om registrering av ett EU-varumärke som ansetts visa att denne var i ond tro, utan det förhållandet att uppgifterna i ärendet visade att klaganden verkligen hade för avsikt att kringgå en grundläggande unionsrättslig bestämmelse, nämligen den om bevis för verkligt bruk av varumärket, för att dra fördel härav till förfång för jämvikten i det system med EU-varumärken som skapats av unionslagstiftaren.

70 I detta hänseende ska det framhållas att det inte finns någon bestämmelse i lagstiftningen om EU-varumärken som förbjuder upprepade ansökningar om registrering av ett varumärke, och att sådana ansökningar således inte i sig kan styrka att sökanden varit i ond tro, såvida det inte föreligger andra relevanta omständigheter som åberopats av den som ansökt om ogiltighetsförklaring eller av EUIPO. Tribunalen konstaterar emellertid att det i förevarande fall framgår av överklagandenämndens överväganden att klaganden medgett, och till och med gjort gällande, att en av de fördelar som låg till grund för ansökan om registrering av det omstridda varumärket bestod i att det inte var nödvändigt att lägga fram bevis för verkligt bruk av detta varumärke. Ett sådant agerande kan emellertid inte anses utgöra ett legitimt beteende, utan ska anses strida mot syftena med förordning nr 207/2009, mot de principer som reglerar unionens varumärkesrätt och mot regeln om bevis för verkligt bruk, vilka det erinrats om i punkterna 49–55 ovan.

71 Under de särskilda omständigheterna i förevarande fall syftade nämligen klagandens upprepade ansökan, enligt klagandens egen utsago, till att inte behöva styrka att det omstridda varumärket varit i bruk, vilket innebar att den femårsfrist som föreskrivs i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 förlängdes för de äldre varumärkena.

72 Det kan följaktligen konstateras att klagandens strategi för att ansöka om registrering av varumärken, vilken syftade till att kringgå regeln om bevis för verkligt bruk, inte bara är oförenlig med de mål som eftersträvas med förordning nr 207/2009 utan närmast påminner om rättsmissbruk, som kännetecknas dels av det förhållandet att trots att de villkor som uppställs i de unionsrättsliga bestämmelserna formellt sett har iakttagits har det syfte som eftersträvas med dessa bestämmelser inte uppnåtts, dels av att det finns en önskan om att uppnå en fördel av dessa bestämmelser genom att artificiellt konstruera de villkor som krävs för att uppnå denna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 juli 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, punkt 39 och där angiven rättspraxis).

73 Vad vidare gäller klagandens argument att överklagandenämnden på ett otillbörligt sätt koncentrerade sig på en aspekt, nämligen den administrativa fördelen bestående i att inte behöva bevisa verkligt bruk av det varumärke för vilket ansökan om registrering upprepats, och bortsåg från de många andra giltiga skäl som klaganden åberopat för att motivera sin strategi för att ge in ansökningar om registrering av varumärken (se punkt 46 ovan), finner tribunalen att det mot bakgrund av de omständigheter som det erinrats om i punkterna 59–64 ovan inte med framgång kan göras gällande att överklagandenämnden koncentrerade sig uteslutande på denna aspekt.

74 Såsom EUIPO har framhållit beaktade överklagandenämnden nämligen andra omständigheter, trots den bevisning som visade att klaganden hade för avsikt att inte behöva lägga fram bevis för verkligt bruk av det omstridda varumärket. Överklagandenämnden konstaterade således, i punkterna 71 och 80 i det överklagade beslutet, att klaganden faktiskt hade dragit fördel av sin strategi med upprepade ansökningar inom ramen för två invändningsförfaranden och därvid inte hade behövt styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket.

75 I motsats till vad klaganden ogrundat har påstått i överklagandet, bortsåg överklagandenämnden inte heller från de många andra skäl som klaganden åberopat för att motivera sin strategi för att ge in ansökningar om registrering av varumärken. Såsom framgår av punkterna 61–64 i det angripna beslutet prövade överklagandenämnden klagandens förklaringar om att denne sökte skydda varumärket MONOPOLY för andra varor och tjänster för att ligga i linje med den teknologiska utvecklingen och dess expanderande verksamhet, och fann att dessa förklaringar var godtagbara. Detta var anledningen till att överklagandenämnden inte ogiltigförklarade det omtvistade varumärket för de varor och tjänster som inte omfattas av de äldre varumärkena. Såsom EUIPO med rätta har gjort gällande fann överklagandenämnden emellertid inte att dessa förklaringar kunde motivera ansökan om registrering av det omtvistade varumärket för varor och tjänster som var identiska med de som omfattades av de äldre varumärkena. I punkterna 72–74 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden bland annat att den minskade administrativa börda som klaganden påstått skulle följa av ansökan om registrering av det omstridda varumärket svårligen kunde förenas med de ytterligare kostnader och den administrativa börda som hänförde sig till bibehållandet av de äldre varumärkena.

76 Härav följer att tribunalen inte kan godta klagandens argument att överklagandenämnden inte gjorde en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet och otillbörligen koncentrerade sig på en enda aspekt.

77 Slutligen kan klaganden inte vinna framgång med argumentet att överklagandenämnden, i punkt 79 i det överklagade beslutet, felaktigt påpekade att klaganden hade medgett att den enda fördelen med dess ansökningsstrategi var att den inte behövde styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket inom ramen för ett invändningsförfarande (se punkt 47 ovan). I detta avseende är det tillräckligt att

konstatera att det framgår med tydlighet av punkterna 75, 76 och 79 i det angripna beslutet att överklagandenämnden framhöll att detta endast var en av fördelarna med eller en av de bakomliggande orsakerna till klagandens ansökningsstrategi. I punkt 76 i det angripna beslutet uppgav överklagandenämnden dessutom uttryckligen att ”den omständigheten att en ansökan inte enbart motiveras av fördelen med att inte behöva styrka verkligt bruk av varumärket och att andra skäl för ansökan föreligger inte i sig medför att en sådan strategi är godtagbar”.

78 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den första grundens första del.

– Den första grundens andra del, avseende att klagandens agerande inte har orsakat någon skada

79 Inom ramen för den första grundens andra del har klaganden för det första hävdat att den inte har dragit någon fördel av sitt agerande, bestående i att den skulle ha beviljats eller bibehållit ett varumärke som den inte hade några rättigheter till. Klaganden har för det andra understrukit att sällskapsspelet ”Monopoly” är så berömt att det vore befängt att påstå att klaganden inte har använt varumärket MONOPOLY för spel. Klaganden har emellertid gjort gällande att skyldigheten att styrka att detta varumärke varit i bruk för sällskapsspel inom ramen för ett ogiltighetsförfarande medför betydande kostnader. För det tredje har klaganden gjort gällande att om det överklagade beslutet fastställs skulle det leda till att annulleringsenheten vid EUIPO skulle överbelastas med ärenden där god tro skulle åberopas vid varje upprepad ansökan om registrering av ett varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster. Vad för det fjärde och slutligen gäller prövningen av skadan, har klaganden hävdat att det inte konstaterades i det angripna beslutet att en skada faktiskt uppkommit, utan det drogs endast en underförstådd slutsats om att en skada teoretiskt sett skulle kunna följa av en eventuell förlängning av femårsfristen. Klaganden anser emellertid att en sådan teoretisk skada inte i något fall kan leda till slutsatsen att klaganden har handlat bedrägligt.

80 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

81 Det ska inledningsvis noteras att klaganden inte kan vinna framgång med det första och det fjärde argument, det vill säga att dess agerande inte medfört någon fördel för företaget och inte har resulterat i någon skada (se punkt 79 ovan). Såsom intervenienten har gjort gällande kan det nämligen konstateras att varken förordning nr 207/2009 eller rättspraxis ger stöd för slutsatsen att det i förevarande fall skulle vara relevant att klaganden har erhållit någon fördel eller orsakat någon skada vid bedömningen av huruvida klaganden var i ond tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in.

82 Vad gäller det andra argumentet, avseende användningen av varumärket MONOPOLY för spel, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkt 81 i det angripna beslutet slog fast att frågan huruvida sökanden verkligen hade kunnat bevisa en sådan användning saknade relevans, eftersom det är avsikten hos den som ansöker om registrering av ett varumärke som ska bedömas. Såsom EUIPO har erinrat om avser den bevisning för användning av nämnda varumärke som klaganden åberopat endast brädspel, och inte samtliga varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket har ogiltigförklarats.

83 Argumentet att om det överklagade beslutet fastställdes skulle annulleringsenheten överbelastas med ärenden där ond tro skulle åberopas kan slutligen inte godtas, eftersom det är verkningslöst. I vilket fall som helst stöds detta argument inte av någon konkret omständighet och utgör således endast en spekulation.

84 Följaktligen kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den första grundens andra del.

– Den första grundens tredje del, avseende att vart och ett av de äldre varumärkena inte blev föremål för en individuell prövning

85 Inom ramen för den första grundens tredje del har klaganden inledningsvis gjort gällande att dess ansökan om registrering av det omstridda varumärket på intet sätt motsvarar hur en upprepad ansökan om registrering av ett varumärke några månader innan utgången av femårsfristen vanligtvis utformas. Klaganden anser således att med hänsyn till de datum då de äldre varumärkena nr 6 895 511 och nr 8 950 776 registrerades, bortsåg överklagandenämnden felaktigt från den omständigheten att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket inte gavs in vid en tidpunkt som låg nära utgången av den femårsfrist som gällde för vart och ett av dessa äldre varumärken. Klaganden har även kritiserat överklagandenämnden för att ha behandlat ansökningarna om registrering av de äldre varumärkena som om det i själva verket rörde sig om en och samma ansökan.

86 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

87 Vad gäller klagandens första argument ska det påpekas att det är riktigt att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket inte gavs in vid en tidpunkt som låg nära utgången av femårsfristerna för de äldre varumärkena nr 6 895 511 och nr 8 950 776. Eftersom det äldre varumärket nr 6 895 511 registrerades den 21 januari 2009 och det äldre varumärket nr 8 950 776 den 2 augusti 2010, innebar registreringen av det omtvistade varumärket att den period då det inte måste styrkas att det första av dessa två äldre varumärken varit i bruk förlängdes med två år och två månader, avseende de tjänster som omfattas av varumärket i klass 41, och att denna period förlängdes med nästan åtta månader för det andra av de båda äldre varumärkena, avseende de varor som omfattas av varumärket i klass 16.

88 Det förhåller sig emellertid så, att i motsats till vad klaganden har hävdat är denna omständighet i sig inte tillräcklig för att klaganden inte ska anses ha varit i ond tro när ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in.

89 Såsom EUIPO har påpekat är det irrelevant i vilken utsträckning dessa perioder förlängdes; vad som är av betydelse är sökandens avsikt vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering. Tribunalen erinrar om att klaganden medgett och till och med gjort gällande att en av de fördelar som låg till grund för ansökan om registrering av det omstridda varumärket var att inte behöva styrka verkligt bruk av detta varumärke. Även om den period då det inte måste styrkas att de äldre varumärkena varit i bruk inte förlängdes i någon omfattande utsträckning, lyckades klaganden icke desto mindre tillskansa sig den önskade fördelen, bestående i att inte behöva styrka att varumärket MONOPOLY hade varit i bruk under ytterligare två år och två månader för de tjänster i klass 41 som omfattades av det äldre varumärket nr 6 895 511 och under nästan åtta månader för de varor i klass 16 som omfattades av det äldre varumärket nr 8 950 776.

90 Det andra argumentet, att överklagandenämnden behandlade ansökningarna om registrering av de äldre varumärkena som om det i själva verket rörde sig om en och samma ansökan, kan inte godtas. Det framgår nämligen tydligt av punkterna 54–62 i det angripna beslutet att överklagandenämnden beaktade både de olika varor och tjänster som omfattades av de äldre varumärkena och de olika ansökningsdatumen för dessa varumärken.

91 Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den första grundens tredje del.

– Den första grundens fjärde del, avseende att överklagandenämnden missuppfattade den omständigheten att klaganden tillämpade en gängse och allmänt erkänd praxis

92 Inom ramen för den första grundens fjärde del har klaganden i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden inte kunde komma till slutsatsen att klaganden hade handlat i ond tro genom att upprepa sin ansökan om registrering av de äldre varumärkena, eftersom det rörde sig om en

gängse och uppenbart erkänd industriell praxis. Klaganden har tillagt att den inte kan beskyllas för att ha varit i ond tro, eftersom den agerade ”i enlighet med lokala advokaters allmänna uppfattning om dess ansökningar”. Klaganden har dessutom påstått att överklagandenämnden försökte statuera ett exempel med klagandens fall för att visa hur den avsåg att ändra det gällande regelverket, vilket överklagandenämnden medgav i punkt 87 i det angripna beslutet, där den uppgav att den ensidigt hade utarbetat ett nytt regelverk. Klaganden har slutligen gjort gällande att om det överklagade beslutet fastställs skulle det innebära att EUIPO fråntog klaganden själv och ett stort antal andra innehavare av EU-varumärken deras äganderätt.

93 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

94 Det ska inledningsvis påpekas att de argument som klaganden har anfört inom ramen för denna delgrund inte på något sätt har styrkts. Klaganden har nämligen endast påstått att en upprepad ansökan om registrering av äldre varumärken är vanligt förekommande, utan att lägga fram några som helst bevis till stöd för detta påstående. Det kan under alla omständigheter konstateras att varken förordning nr 207/2009 eller rättspraxis ger stöd för att utesluta att sökanden var i ond tro på grund av att den tillämpat gängse industriell praxis och agerat i enlighet med utlåtanden från advokater. Såsom överklagandenämnden med rätta påpekade i punkt 78 i det angripna beslutet innebär den omständigheten att andra företag använder sig av en viss strategi för att ge in ansökningar inte nödvändigtvis att denna strategi är lagenlig och godtagbar. Såsom EUIPO har påpekat är det dessutom mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet som det ska bedömas huruvida en sådan strategi är förenlig med förordning nr 207/2009. Det framgår emellertid av vad som anförts ovan att klaganden avsiktligen försökte kringgå en grundläggande regel inom unionens varumärkesrätt, nämligen den om bevis för verkligt bruk, för att tillskansa sig en fördel till förfång för jämvikten i den ordning som införts genom varumärkesrätten, såsom denna inrättats av unionslagstiftaren. Även om det inte finns något som hindrar att innehavaren av ett EU-varumärke kan upprepa sin ansökan om registrering av detta varumärke, måste klagandens avsikt följaktligen anses strida mot syftena med förordning nr 207/2009 (se punkt 70 ovan). Under de särskilda omständigheter som föreligger i förevarande fall kan klaganden, för att vederlägga bedömningen att denne var i ond tro, inte med framgång åberopa vare sig det förhållandet att det var vanligt att företag nyttjade samma strategi för att ge in ansökningar om registrering av varumärken eller det förhållandet att klaganden agerade i enlighet med advokatutlåtanden, även om de skulle anses styrkta.

95 Argumentet att överklagandenämnden skulle ha ändrat det gällande regelverket och medgett detta i punkt 87 i det angripna beslutet kan inte godtas. Såsom intervenienten med rätta har påpekat, och i motsats till vad klaganden har gjort gällande, tillämpade överklagandenämnden endast gällande lagstiftning och befintlig rättspraxis och medgav på intet sätt att reglerna ”ändrades”. Den omständigheten att överklagandenämnden i punkt 87 i det angripna beslutet hänvisade till överklagandenämndernas befintliga rättspraxis motsäger för övrigt sökandens icke underbyggda argument.

96 Slutligen ska det noteras att påståendet att om det överklagade beslutet fastställs skulle det innebära att EUIPO fråntog klaganden och ett stort antal andra varumärkesinnehavare deras äganderätt inte stöd av någon konkret omständighet och därför endast utgör en spekulation som inte kan godtas.

97 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grundens fjärde del.

– Den första grundens femte del, avseende att överklagandenämnden felaktigt ogiltigförklarade det omstridda varumärket för så kallade ”besläktade” varor som omfattades av detta varumärke, trots att dessa varor inte var identiska med de varor som omfattades av de äldre varumärkena

98 Inom ramen för den första grundens femte del har klaganden i huvudsak bestridit överklagandenämndens bedömning att de varor som utgörs av ”spelautomater, myntstyrda apparater (spel), spelkort” och som omfattas av det omstridda varumärket å ena sidan, och de ”spel och leksaker” som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352 å den andra, är identiska.

99 Klaganden anser att det förhållandet att överklagandenämnden kom till slutsatsen att dessa varor var identiska visar att den inte hade en korrekt uppfattning om de olika berörda marknaderna. I fråga om ”myntstyrda apparater (spel)” har klaganden särskilt understrukit att dessa ingår i en mycket reglerad verksamhet och riktar sig till vuxna, vilka utgör en annan kundkrets än den som leksaker och sällskapsspel riktar sig till. Klaganden har även påpekat att vid spel med en myntstyrd spelautomat uppkommer frågan huruvida denna automat ska anses utgöra ett spel eller en leksak. En sådan strategi för att ge in ansökningar som den som är i fråga i förevarande mål ger således oundvikligen upphov till spörsmål när de aktuella varorna inte uppenbart ingår i en klass eller en annan.

100 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

101 Det ska inledningsvis påpekas att klaganden inte har anfört några särskilda argument för att försöka visa att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de ”spelautomater” och ”spelkort” som omfattas av det omtvistade varumärket och de ”spel och leksaker” som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352 var identiska. Sökanden har endast anfört svagt underbyggda argument för att ”myntstyrda automater (spel)” inte är identiska med sådana ”spel” som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352.

102 I förevarande fall ska det erinras om att överklagandenämnden, i punkt 60 i det angripna beslutet, fann att de allmänna termerna ”spel” och ”leksaker”, vilka beskriver vissa varor som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352, omfattade ”spelautomater, myntstyrda apparater (spel) och spelkort”. Överklagandenämnden ansåg således att de ”spel” och ”leksaker” som omfattades av det äldre varumärket nr 238 352 å ena sidan och de ”spelautomater och myntstyrda apparater (spel)” som omfattas av det omstridda varumärket å den andra, var identiska.

103 Tribunalen delar överklagandenämndens bedömning i detta avseende.

104 Det är visserligen riktigt att klassificeringen av varor och tjänster görs uteslutande för administrativa ändamål, vilket innebär att varor och tjänster inte kan anses vara av liknande slag enbart på grund av att de ingår i samma klass och inte kan betraktas som olika enbart på grund av att de ingår i olika klasser, men det ska likväl noteras att det framgår av fast rättspraxis att varor kan anses vara identiska när de varor som avses med det äldre varumärket ingår i en mer allmän kategori varor som anges i varumärkesansökan (se, dom av den 7 september 2006, Meric/harmoniseringskontoret – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

105 I förevarande fall ska de varor i klass 28 som omfattas av det omstridda varumärket, nämligen ”spelautomater”, ”myntstyrda automater (spel)” och ”spelkort”, anses ingå i den mer allmänna kategorin ”spel”, som också omfattas av klass 28 och som täcks av det äldre varumärket nr 238 352. Det är uppenbart att det mycket allmänna begreppet ”spel” omfattar många typer av spel, däribland de som omfattas av det omstridda varumärket och som nämnts ovan. Överklagandenämnden kan således inte med framgång klandras för att ha ansett att varorna ”spelautomater, myntstyrda automater (spel) och spelkort”, vilka omfattas av det omstridda varumärket och ingår i klass 28 å ena sidan, och de ”spel ” som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352 och som också ingår i klass 28 å den andra, var identiska.

106 Slutligen är klagandens argument att ”myntstyrda automater (spel)” ingår i en mycket reglerad verksamhet och riktar sig till vuxna, vilka utgör en annan kundkrets än den som leksaker och sällskapsspel riktar sig till, inte relevanta. Såsom redan har konstaterats i punkt 105 ovan är kategorin ”spel”, som omfattas av det äldre varumärket nr 238 352, tillräckligt bred för att omfatta de ”spelautomater”, ”myntstyrda automater (spel)” och ”spelkort” som omfattas av det omtvistade varumärket, och för att det ska kunna anses att de varor som omfattas av dessa båda varumärken är identiska.

107 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grundens femte del.

– Den första grundens sjätte del, avseende att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att klagandens agerande inte kunde resultera i några effektivitetsvinster i administrativt hänseende

108 Inom ramen för den första grundens sjätte del har klaganden bestridit bedömningen i punkt 73 i det angripna beslutet, att det var svårt att se hur klagandens administrativa börda skulle kunna minskas genom en upprepad ansökan om registrering av ett varumärke som var identiskt med de äldre varumärkena. Klaganden anser att den har lagt fram omfattande bevisning, däribland vittnesmålet, som visar att denna strategi gjorde det möjligt för klaganden att göra administrativa effektivitetsvinster, medan överklagandenämndens motsatta bedömning inte stöds av någon bevisning.

109 EUIPO och intervenienten har bestridit denna delgrund.

110 I förevarande fall grundar sig bedömningen i punkt 73 i det angripna beslutet på konstaterandet att sökanden inte har avstått från något av sina äldre varumärken, vilka i nuläget omfattas av det omtvistade varumärket. I likhet med vad intervenienten gjort gällande underströk överklagandenämnden för övrigt att ”bibehållandet av befintliga identiska varumärken [skulle] leda till en ackumulering av varumärken … vilket skulle kräva ytterligare administrativt arbete och ökade investeringar, till exempel på grund av ansökningsavgifter och kostnader för juridiska ombud för vart och ett av de sökta och registrerade varumärkena, kostnader för förnyelseavgifter för vart och ett av varumärkena, kostnader för administrativ uppföljning hos varumärkesinnehavaren och den berörda advokatbyrån, kostnader för tillsyn och kontroll av olika varumärken, i syfte att säkerställa att identiska eller liknande varumärken inte förekommer, samt kostnader för invändningsförfaranden som inletts för att försvara vart och ett av dessa varumärken”.

111 Under dessa omständigheter kan klaganden inte med framgång hävda att överklagandenämndens bedömning i punkt 73 i det angripna beslutet inte grundades på någon som helst bevisning, utan enbart på överklagandenämndens egen uppfattning.

112 Vad gäller klagandens argument att den lagt fram bevisning som visar att ansökan om registrering av det omstridda varumärket medförde effektivitetsvinster i administrativt hänseende, kan det konstateras att detta inte har styrkts. Klaganden har nämligen endast uppgett att ansökan om registrering av det omstridda varumärket ”var en del av klagandens förvaltning av sin enorma varumärkesportfölj”, och att klaganden använde ett datoriserat registreringssystem, vilket innebar att det inte var administrativt krävande att införa ytterligare ett varumärke i detta system.

113 Vad slutligen gäller argumentet att överklagandenämnden inom ramen för den aktuella bedömningen inte beaktade betydelsen av frågan om prioritet för de äldre varumärkena när deras innehavare beslutar om en eventuell förnyelse av dessa varumärken, finner tribunalen att detta argument inte kan godtas, eftersom det saknar relevans för frågan huruvida klagandens administrativa börda kunde minskas genom en upprepad ansökan om registrering av ett varumärke som var identiskt med de äldre varumärkena.

114 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grundens sjätte del och därmed inte såvitt avser någon del av den första grunden.

Den andra grunden, avseende ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång

115 Inom ramen för den andra grunden har klaganden för det första gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte sökandens rätt till en rättvis rättegång genom att grunda sin bedömning på vissa aspekter av tvisten som klaganden inte upplysts om, i strid med rätten till ett opartiskt förfarande, avgjorde målet som en domstol i första instans och därigenom berövade klaganden en överklagandenivå, och beaktade andra mål rörande de äldre varumärkena utan att underrätta klaganden om detta.

116 EUIPO och intervenienten har bestridit att överklagandet kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

117 Det ska inledningsvis erinras om att vad gäller det åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång som klaganden har åberopat följer det av rättspraxis det inte är möjligt att tillämpa rätten till en rättvis ”rättegång” inom ramen för förfaranden vid EUIPO:s överklagandenämnder, eftersom dessa förfaranden inte är av rättslig utan administrativ natur (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2014 Comptoir d’Épicure/harmoniseringskontoret – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, ej publicerad, EU:T:2014:1072, punkt 71, och dom av den 3 maj 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T-463/17, ej publicerad, EU:T:2018:249, punkt 22 och där angiven rättspraxis). Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden, i den del den avser ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång.

118 Även om det antas att den andra grunden ska tolkas så, att klaganden har gjort gällande att dess rätt att yttra sig enligt artikel 75 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 94.1 i förordning 2017/1001) har åsidosatts, kan överklagandet ändå inte vinna bifall såvitt avser denna grund.

119 I detta avseende ska det erinras om att det framgår av artikel 75 i förordning nr 207/2009 att EUIPO:s beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse utgör en särskild tillämpning av den allmänna principen om skyddet av rätten till försvar, vilken för övrigt slås fast i artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och som innebär att personer vars intressen påverkas av myndigheters beslut ska ges tillfälle att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina synpunkter (se, dom av den 8 februari 2013, Piotrowski/harmoniseringskontoret (MEDIGYM), T-33/12, ej publicerad, EU:T:2013:71, punkt 16 och där angiven rättspraxis).

120 Rätten att yttra sig enligt artikel 75 i förordning nr 207/2009 omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut, men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (se beslut av den 8 september 2015, DTL Corporación/harmoniseringskontoret, C-62/15 P, ej publicerat, EU:C:2015:568, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

121 Såsom både EUIPO och intervenienten har gjort gällande ska det även tilläggas att parterna har haft tillfälle att dryfta de olika aspekterna av förevarande mål inom ramen för det förfarande som ägt rum vid EUIPO:s instanser. Sökanden inkom således med sitt vittnesmål den 12 november 2018. Förhandlingen vid överklagandenämnden ägde rum den 19 november 2018. Den 21 januari 2019 ingav intervenienten ett yttrande över protokollet och vad som framförts under det muntliga förfarandet och begärde att vittnesmålet inte skulle beaktas. Sökanden besvarade detta yttrande den 22 februari 2019.

122 Det kan följaktligen konstateras att klaganden inte har visat att den inte har haft tillfälle att yttra sig över vissa aspekter av tvisten som överklagandenämnden lade till grund för sitt slutliga ställningstagande. Vad gäller klagandens argument att den inte specifikt tillfrågats om vissa aspekter av tvisten, finner tribunalen att detta argument – bortsett från att det saknar stöd – inte kan vinna framgång.

123 Slutligen följer det under alla omständigheter av rättspraxis att rätten till försvar endast har åsidosatts på grund av fel i förfarandet om detta har haft en faktisk inverkan på de berörda företagens möjlighet att försvara sig. Således ska åsidosättandet av gällande regler, som syftar till att skydda rätten till försvar, endast betraktas som ett fel i det administrativa förfarandet om det visas att förfarandet utan detta åsidosättande skulle ha fått ett annat resultat (se dom av den 12 maj 2009, Jurado Hermanos/harmoniseringskontoret (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

124 I förevarande fall har klaganden varken åberopat någon omständighet eller anfört något argument som kan visa att det administrativa förfarandet hade kunnat leda till ett annat resultat om överklagandenämnden hade frågat klaganden om vissa aspekter av tvisten. Sökanden har inte heller lämnat några uppgifter om på vilket sätt den fråntagits möjligheten att försvara sig, och inte heller om den bevisning som klaganden skulle ha lagt fram om den hade haft möjlighet att ta ställning till de frågor som den anser borde ha ställts.

125 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden. Det saknas därvid anledning att pröva intervenientens argument att vissa bilagor som sökanden åberopat vid tribunalen inte ska tillåtas som bevisning.

Rättegångskostnader

126 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkanden bifallas.

127 Intervenienten yrkade dessutom att klaganden skulle förpliktas att ersätta intervenientens kostnader för förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd. Tribunalen erinrar i detta hänseende om att enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som rättegångsdeltagarna haft med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden anses som ersättningsgilla rättegångskostnader. Intervenientens yrkande att klaganden ska förpliktas att ersätta de nödvändiga kostnader som intervenienten haft med anledning av förfarandet vid EUIPO:s andra överklagandenämnd ska således bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen i utökad sammansättning)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Hasbro, Inc., ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som Kreativni Događaji d.o.o. haft med anledning av förfarandet vid andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 april 2021.

Underskrifter