Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 7 december 2017*

”EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Master - De äldre EU-figurmärkena Coca-Cola och det äldre nationella figurmärket C - Relativt registreringshinder - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé - Bevis om kommersiell användning, utanför unionen, av ett kännetecken som innehåller det sökta varumärket - Logiska slutledningar - Beslut som antagits efter det att tribunalen ogiltigförklarat ett äldre beslut - Artiklarna 8.5 och 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artiklarna 8.5 och 72.6 i förordning (EU) 2017/1001]”

I mål T-61/16,

The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (Förenta staterna), företrätt av S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone och A. Dykes, solicitors,

klagande,

mot

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

motpart,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), Damaskus (Syrien), företrätt av A.-E. Malamis, avocat,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015–4) om ett invändningsförfarande mellan The Coca-Cola Company och Mitico, meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. M. Collins, samt domarna M. Kancheva (referent) och J. Passer,

justitiesekreterare: handläggaren X. Lopez Bancalari,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 12 februari 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 28 april 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 6 maj 2016,

med beaktande av tribunalens skriftliga fråga till parterna, och deras svar på denna fråga vilka inkom till tribunalens kansli den 12 och den 20 april 2017,

efter förhandlingen den 15 juni 2017,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), ingav den 10 maj 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) (ersatt av rådets förordning (EG) nr 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken) (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, efter den inskränkning som gjorts under förfarandet vid EUIPO, följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

– klass 29: ”Yoghurt. Kött, fisk, fjäderfä och vilt, köttextrakt. Konserverade, frysta, torkad och tillagade frukter och grönsaker. Geléer, marmelader, inlagd frukt. Ägg. Konserverade och pickles. Sallader i vinäger. Potatischips.”

– klass 30: ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, konfekt, godsaker, glass, honung, melass, deg, mjöl, bagerijäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, peppar, såser (kryddade smaktillsatser i form av såser), kryddor, med särskilt uteslutande av bakverk och bageriprodukter, is, choklad, tuggummi. Alla sorters aptitretare gjorda av majs och vete, med särskilt uteslutande av bakverk och bageriprodukter.”

– klass 32: ”Mineral- och naturvatten, korndryck, alkoholfritt öl, alkoholfria kolsyrade vatten av alla slag och smaker, speciellt med (kola - ananas - mango - apelsin - citron - utan smak - äpplen - fruktcocktailformad - tropisk - energidryck - jordgubb - frukter - lemonad - granatäpple...) -smak,

och alla typer av alkoholfria fruktjuicedrycker (äpplen - citron - apelsin - frukt - cocktail - granatäpple - ananas - mango...), och alkoholfria juice-koncentrat och koncentrat för tillverkning av alkoholfri juice av alla slag, pulver och mos för framställning av alkoholfri saft."

4 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 128/2010 av den 14 juli 2010.

5 Klaganden, The Coca-Cola Company, framställde den 14 oktober 2010 – med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning nr 2017/1001) – en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges i punkt 3 ovan.

6 Invändningen grundades, för det första, på fyra äldre EU-figurmärken, vilka återges nedan:

– Varumärke nr 8792475



– Varumärke nr 3021086



– Varumärke nr 2117828



– Varumärke nr 2107118



7 Dessa fyra äldre EU-figurmärken omfattade bland annat varor och tjänster tillhörande, såvitt avser det första figurmärket, klasserna 30, 32 och 33, såvitt avser det andra figurmärket, klass 32, såvitt avser det tredje figurmärket, klasserna 32 och 43 och, såvitt avser det fjärde figurmärket, klasserna 32 och 33, och motsvarar, för vart och ett av dessa varumärken och dessa klasser, följande beskrivning:

– för EU-varumärke nr 8792475:

  – klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is."

  – klass 32: "Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker."

– klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl).”

– för EU-varumärke nr 3021086: ”Drycker, nämligen dricksvatten, smaksatt vatten, mineral- och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, nämligen läskedrycker, energidrycker och sportdrycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter, koncentrat och pulver för tillverkning av drycker, nämligen smaksatt vatten, mineral- och kolsyrat vatten, läskedrycker, energidrycker, sportdrycker, fruktdrycker och fruktjuicer” i klass 32.

– för EU-varumärke nr 2117828:

  – klass 32: ”Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.”

  – klass 43: ”Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende.”

– för EU-varumärke nr 2107118:

  – klass 32: ”Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.”

  – klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl).”

8 Invändningen grundade sig, för det andra, på det äldre figurmärke som registrerats under nummer 2428468 i Förenade kungariket och som återges nedan:



9 Detta i Förenade kungariket registrerade äldre figurmärke avsåg bland annat varor som tillhör klass 32 och motsvarar följande beskrivning: ”Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.”

10 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001) och i artikel 8.5 i samma förordning (nu artikel 8.5 i förordning nr 2017/1001).

11 Under invändningsförfarandet lade klaganden fram bevisning som enligt klaganden styrkte intervenientens kommersiella användning av det varumärke som registreringsansökan avsåg. Denna bevisning omfattade ett vittnesmål daterat den 23 februari 2011 av R, som var klagandens ombud, till vilket var bifogat skärmutskrifter som skrevs ut den 16 februari 2011 från intervenientens webbplats ”www.mastercola.com”. Dessa skärmutskrifter syftade till att visa att intervenienten använde det sökta varumärket i handeln, bland annat i följande form:



12 Invändningsenheten avslog den 26 september 2011 invändningen i dess helhet.

13 Den 17 oktober 2011 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning nr 2017/1001).

14 EUIPO:s andra överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 29 augusti 2012 (nedan kallat det första beslutet). Vad beträffar den grund för invändning som baserade sig på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, fann överklagandenämnden att det genast framgick att de motstående kännetecknen inte alls liknade varandra och drog därför slutsatsen att det inte förelåg någon risk för förväxling dem emellan, trots att de berörda varuslagen var identiska. Vad därefter beträffar den grund för invändning som baserade sig på artikel 8.5 i samma förordning, fann överklagandenämnden att det första nödvändiga villkoret för att tillämpa denna grund, nämligen att det föreligger ett samband mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, inte var uppfyllt, eftersom varumärkena inte liknade varandra. Vidare underkände överklagandenämnden klagandens bevisning (se punkt 11 ovan). I samband med den artikeln kunde nämligen hänsyn endast tas till användningen av det varumärke som intervenienten ansökte om registrering av.

15 Den 5 november 2012 överklagade klaganden det första beslutet till tribunalen och yrkade att det beslutet skulle ogiltigförklaras. Till stöd för sitt överklagande åberopade klaganden en enda grund, vilken avsåg åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och var uppdelad i två delgrunder. Inom ramen för grundens första del gjorde klaganden gällande att EUIPO felaktigt slog samman bedömningen avseende likheten mellan de motstående varumärkena enligt artikel 8.1 b i nämnda förordning med bedömningen av om det föreligger ett samband mellan dessa varumärken enligt artikel 8.5 i samma förordning. Som andra delgrund anförde klaganden att EUIPO hade underlåtit att beakta bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket, vilken var relevant för att visa intervenientens avsikt att dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé.

16 Tribunalen ogiltigförklarade det första beslutet genom dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062).

17 Vad beträffar den enda grundens första del erinrade tribunalen, i punkterna 34 och 35 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), inledningsvis om att frågan huruvida de motstående varumärkena liknar varandra utgör ett rekvisit för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas och underkände därmed en invändning med motsatt innehåll från klaganden. Vidare framhöll tribunalen, i punkt 64 i samma dom, att de motstående kännetecknen, förutom deras uppenbara visuella skillnader, har vissa visuella likheter, som inte enbart beror på den ”svans” som förlänger deras respektive inledningsbokstäver ”c” och ”m” i en båge i form av en underskrift, utan även deras gemensamma användning av ett typsnitt som inte är vanligt förekommande i dagens affärsliv, nämligen typsnittet Spencerian Script, vilket kommer att uppfattas som en helhet av omsättningskretsen. I punkt 70 i samma dom fann tribunalen att det av en helhetsbedömning av dessa likheter och skillnader framgår att de motstående kännetecknen, i vart fall de fyra äldre varumärkena Coca-Cola och det sökta varumärket Master, har en låg grad av likhet, eftersom deras fonetiska och begreppsmässiga skillnader, trots de visuella skillnaderna, uppvägs av de övergripande visuella likheterna, vilka är av större betydelse. Däremot ansågs det äldre i Förenade kungariket registrerade varumärket skilja sig visuellt från det sökta varumärket Master, särskilt på grund av att det är så kort. I punkterna 74–76 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), slog tribunalen fast att graden av likhet mellan de motstående kännetecknen visserligen är av ringa omfattning men likväl tillräcklig för att omsättningskretsen ska förknippa det sökta varumärket och de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem i den mening som avses i nämnda artikel. Tribunalen angav således att det ankom på överklagandenämnden att pröva övriga villkor för tillämpning av den artikeln, särskilt frågan om det fanns en risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

18 Vidare valde tribunalen att i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), pröva den enda grundens andra del som avsåg frågan om den bevisning som klaganden förebringat och som överklagandenämnden underkänt, avseende skärmutskrifter från intervenientens webbplats

”www.mastercola.com”, var relevant (se ovan punkt 11). I punkterna 86–88 i nämnda dom konstaterade tribunalen att rättspraxis inte på något sätt begränsar den relevanta bevisning som ska beaktas för att fastställa risken för snyltning – det vill säga risken för att det dragits otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé – till enbart det sökta varumärket, utan tillåter även att all bevisning som är avsedd att användas vid denna sannolikhetsbedömning vad beträffar avsikterna hos innehavaren av det sökta varumärket och, i ännu högre grad, bevisning som avser den faktiska kommersiella användningen av det sökta varumärket tas i beaktande. Tribunalen slog fast att det var uppenbart att bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket, vilken lades fram av klaganden under invändningsförfarandet, utgjorde relevant bevisning för att i det aktuella fallet fastslå en sådan risk för snyltning. Följaktligen fann tribunalen att överklagandenämnden begick ett fel när den underlät att beakta denna bevisning. I punkt 93 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), angav tribunalen därför att det ankommer på överklagandenämnden, vid dess prövning av rekvisiten för att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att beakta nämnda bevisning.

19 Genom beslut av den 23 juni 2015, som en följd av domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), tilldelade presidiet för överklagandenämnderna ärendet till fjärde överklagandenämnden, med ärendenummer R 1251/2015–4.

20 Genom beslut av den 2 december 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade fjärde överklagandenämnden på nytt klagandens överklagande av invändningsenhetens beslut om avslag på invändningen.

21 Inledningsvis konstaterade överklagandenämnden, med beaktande av att klaganden återkallat sin invändning som grundades på artikel 8.1 i förordning nr 207/2009 (dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 21), att överklagandet var begränsat till att avse invändningen som grundades på artikel 8.5 i samma förordning. Överklagandenämnden fann vidare, mot bakgrund av skillnaden mellan det sökta varumärket och det äldre i Förenade kungariket registrerade varumärket (dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 21), att det saknades grund för invändningen i detta avseende. Överklagandenämnden beaktade att tribunalen slog fast att det förelåg ett samband mellan det sökta varumärket och de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena (dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 74) samt erinrade om att det var utrett att de äldre varumärkena var kända med avseende på ”icke alkoholhaltiga drycker”. Mot bakgrund härav angav överklagandenämnden att det enda rekvisit för tillämpning av bestämmelsen som det kvarstod att pröva var rekvisitet avseende risken för att användningen av det sökta varumärket innebar att det dragits otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé.

22 Vad beträffar rekvisitet avseende risken för att det dragits otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé, erinrade överklagandenämnden om att den i det första beslutet i huvudsak hade konstaterat att bevisningen – det vill säga skärmutskrifterna från intervenientens webbplats ”www.mastercola.com” (se ovan punkt 11) – inte rörde det sökta varumärket och att överklagandenämnden av det skälet hade underlåtit att beakta den bevisningen. Överklagandenämnden tillade emellertid att ”om de varumärken som återfinns på bilderna ovan verkligen var föremål för ansökan i fråga, skulle det inte råda någon tvekan om att de skulle kunna nekas registrering” och att ”om det sökta varumärket i förevarande fall i stället användes på marknaden, skulle frågan uppkomma om användningen av just det kännetecknet skulle kunna förhindras”. Därutöver konstaterade överklagandenämnden att ”det av bevisningen följer att [intervenienten] sålde sina drycker i flaskor med samma utseende, samma bilder, samma layout, samma slags tryckstil och samma slags förpackning som de flaskor som [klaganden] säljer under namnet Coca-Cola”.

23 Överklagandenämnden fann dock att denna bevisnings räckvidd var sådan att den inte kunde anses utgöra grund för invändningen och bland annat för förekomsten av risk för snyltning, i huvudsak av följande tre skäl. Överklagandenämnden konstaterade för det första att bevisningen inte visade att intervenienten använde den utformning som återfinns på dess webbplats ”www.mastercola.com” i Europeiska unionen. Till stöd för detta konstaterande framhöll överklagandenämnden den omständigheten att nämnda webbplats huvudsakligen är avfattad på arabiska, även om det finns en sida på engelska, och den omständigheten att det saknas uppgifter avseende om det är möjligt att lämna beställningar online och om de varor som saluförs kan skickas till unionen. För det andra konstaterade överklagandenämnden att endast den omständigheten att en ansökan om registrering av EU-varumärke har ingetts – och utformningen av detta varumärke skiljer sig från utformningen av detsamma på intervenientens webbplats – inte visade på att intervenienten hade för avsikt att marknadsföra sina varor i unionen på samma sätt som den gör i Syrien och i Mellanöstern. Överklagandenämnden angav närmare bestämt att den inte kände till vem som innehade rättigheterna i de länderna och att klaganden inte hade gjort gällande intrång i sina rättigheter i den regionen. För det tredje fann överklagandenämnden att klaganden inte heller hade visat vilken konkret bild som de fyra äldre Coca-cola-varumärkena förmedlade och som kunde överföras till ansökan i fråga i unionen eller utanför unionen, särskilt med avseende på varor i klasserna 29 och 30, men även för drycker i klass 32. Enligt överklagandenämnden gjorde den bevisning som förebringats inte det möjligt att klart fastställa vad Coca-Cola står för. Överklagandenämnden påpekade att eftersom den enligt artikel 76 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 95 i förordning 2017/1001) vid sin prövning är begränsad till parternas yrkanden, ankommer det inte på den att själv försöka tillse att yrkanden framställs. Överklagandenämnden förde dessutom ett analogt resonemang såvitt avser risken för urvattning och nedsvärtning. Med beaktande av all den bevisning som förebringats slog överklagandenämnen slutligen fast att det saknades stöd för invändningen och ogillade överklagandet.

Parternas yrkanden

24 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det angripna beslutet, och

– förplikta EUIPO och intervenienten att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader för invändningsförfarandet och förfarandet vid överklagandenämnden, inklusive kostnaderna för förevarande förfarande.

25 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

26 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta de kostnader som uppkommit för intervenienten vid EUIPO och tribunalen.

Rättslig bedömning

27 Klaganden har i huvudsak gjort gällande två grunder avseende åsidosättande av artikel 8.5 respektive av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning nr 2017/1001). Klaganden har genom sin första grund gjort gällande att EUIPO underlät att beakta den bevisning som visade intervenientens avsikt att använda det sökta varumärket och följaktligen förekomsten av risken för att användningen av nämnda varumärke utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Den andra grunden avser att EUIPO inte verkställde domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), eller under alla omständigheter inte verkställde den domen på vederbörligt sätt.

28 EUIPO och intervenienten har gjort gällande att överklagandet inte kan bifallas på dessa båda grunder.

29 Det ska inledningsvis framhållas att det saknas anledning att ifrågasätta överklagandenämndens bedömning, som parterna inte bestridit, avseende omsättningskretsen och den omständigheten att de varuslag som de motstående varumärkena avser är identiska (dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 22). Det ska därefter påpekas att klaganden uttryckligen har angett att den instämmer med vad som anges i det angripna beslutet i flera avseenden, däribland vad gäller begränsningen av överklagandet till att avse invändningen som grundades på artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, som en följd av punkt 21 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), samt vad gäller överklagandenämndens bedömning beträffande de faktiska omständigheterna avseende dels att de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena och det sökta varumärket liknar varandra samt att det finns ett samband mellan dem, som en följd av punkt 74 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), dels att nämnda äldre varumärken är kända med avseende på icke alkoholhaltiga drycker i klass 32. Det kan slutligen påpekas att klaganden inte har ifrågasatt att överklagandet och invändningen ogillades med hänvisning till det äldre i Förenade kungariket registrerade varumärket, som en följd av punkt 70 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) (se ovan punkt 21).

30 Tribunalen finner det lämpligt att pröva den andra grunden före den första.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009

31 Klaganden har som andra grund gjort gällande att överklagandenämnden inte vidtog de åtgärder som krävs för att följa domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), vilket innebär ett åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009. Klaganden har anfört att tribunalen i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), drog den slutsatsen att det var uppenbart att bevisningen rörande den kommersiella användningen av det sökta varumärket ”med full kännedom om den geografiska räckvidden” av nämnda bevisning var relevant, då den frågan hade tagits upp av intervenienten under det administrativa förfarandet i en förklaring av den 9 maj 2012 och således omfattades av de handlingar som ingetts till tribunalen. Enligt klaganden borde överklagandenämnden ha begränsat sin prövning till att avse frågan om otillbörlig fördel dragits med beaktande av tribunalens slutsatser avseende att bevisningen rörande den kommersiella användningen av det sökta varumärket var relevant. Överklagandenämnden gjorde således fel när den underlät att beakta denna bevisning på grund av dess geografiska räckvidd.

32 EUIPO har bestritt klagandens argument. Det är visserligen riktigt att överklagandenämnden inledningsvis gjorde den felaktiga bedömningen att underlåta att beakta den bevisningen. EUIPO menar emellertid att eftersom tribunalen underlät att beakta den bevisningen kunde den inte pröva frågan om det dragits någon otillbörlig fördel på grundval av den bevisningen. EUIPO anser att det ankommer på tribunalen att precisera om frågan om var det sökta varumärket använts – inom eller utanför unionen – utgjorde eller inte utgjorde en del av de överväganden som tribunalen hade att göra när den meddelade sitt avgörande.

33 Intervenienten har gjort gällande att överklagandenämnden faktiskt beaktade utskrifterna från dess webbplats och med rätta, efter att ha undersökt dem, slog fast att de inte gjorde det möjligt att fastställa att det gjorts intrång i klagandens rättigheter. Enligt intervenienten var överklagandenämnden inte skyldig att slå fast att utskrifterna från nämnda webbplats utgjorde stöd för klagandens påståenden.

34 Inom ramen för ett överklagande som ingetts till unionsdomstolen avseende ett beslut som fattats av en av EUIPO:s överklagandenämnder är EUIPO, enligt artikel 266 FEUF och artikel 65.6 i förordning nr 207/2009, skyldig att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa en eventuell dom om upphävande från unionsdomstolen.

35 Det följer av fast praxis att det inte ankommer på tribunalen att rikta förelägganden till EUIPO. Det åligger EUIPO att i förekommande fall rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens domar (dom av den 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/harmoniseringskontoret (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, punkt 33, dom av den 13 juni 2007, IVG Immobilien/harmoniseringskontoret (I), T-441/05, EU:T:2007:178, punkt 13, och dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/harmoniseringskontoret (Återgivning av en högtalare), T-508/08, EU:T:2011:575, punkt 31).

36 I förevarande fall erinrar tribunalen inledningsvis om att det stycke som är relevant på sidan 12 i intervenientens yttrande av den 9 maj 2012 avseende överklagandet har följande lydelse:

”...[EU]-figurmärket Master används på olika varor på ett sätt som inte har någon koppling till hur Coca-Cola-varorna marknadsförs. Det ska understrykas att... [EU]-figurmärket Master inte liknar Coca-Cola-varumärkena. Dessutom har [klaganden] inte vid något tillfälle visat att någon användning av nämnda varumärke i unionen dragit nytta av dess marknadsföringsinsatser.”

37 Tribunalen framhåller härvidlag, i likhet med EUIPO, att intervenienten i det yttrande som nämnts ovan inte uttalat sig om den aktuella bevisningen, det vill säga utskrifterna från webbplatsen ”www.mastercola.com” som hör samman med R:s vittnesmål av den 23 februari 2011 (se ovan punkt 11). Intervenientens förklaring enligt vilken det inte visats att det förekommit snyltning i unionen ska således tolkas som ett påstående från intervenientens sida att den inte använt det sökta varumärket i unionen. Det ska konstateras att intervenienten med andra ord inte har uttalat sig om den bevisningens geografiska räckvidd.

38 Inte heller invändningsenheten eller andra överklagandenämnden, i första beslutet, uttalade sig i frågan.

39 Av det ovanstående följer att frågan om bevisningens geografiska räckvidd varken har avhandlats mellan parterna under det administrativa förfarandet eller prövats av överklagandenämnden i det första beslutet.

40 Härav följer att den frågan inte underställdes tribunalens prövning och var inte föremål för tvisten vid den domstolen när den meddelade domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

41 Tribunalen hade således inte möjlighet att uttala sig i frågan om bevisningens geografiska räckvidd i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

42 I punkterna 89 och 90 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), angav tribunalen att det är uppenbart att bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket, vilken lades fram av klaganden under invändningsförfarandet, utgör relevant bevisning för att i förevarande fall fastslå en risk för snyltning. Följaktligen fann tribunalen att överklagandenämnden begick ett fel genom att bortse från denna bevisning vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 i det fallet.

43 Eftersom tribunalen inte själv prövade den bevisningen, bland annat dess geografiska räckvidd, kunde den däremot inte, såsom EUIPO med rätta påpekat, pröva frågan huruvida bevisningen utgjorde stöd för att otillbörlig fördel dragits av de äldre varumärkenas renommé.

44 Tribunalen hade för övrigt inte rätt att pröva en fråga som dessförinnan inte prövats av överklagandenämnden utan att ändra domskälen, vilket går utöver dess lagenlighetsprövning och är oförenligt med rättspraxis.

45 Av dessa skäl slog tribunalen, i punkterna 92 och 93 i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), fast följande:

”Eftersom överklagandenämnden, såsom påpekats ovan i punkt 75, inte prövade frågan huruvida det eventuellt dragits otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, ankommer det inte på tribunalen att för första gången avgöra denna fråga inom ramen för sin lagenlighetskontroll av det angripna beslutet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkterna 72 och 73, dom av den 14 december 2011, Völkl/harmoniseringskontoret – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, punkt 63, och dom av den 29 mars 2012, You-Q/harmoniseringskontoret – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

Det ankommer således på överklagandenämnden, vid dess prövning av rekvisiten för att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (se punkt 76 ovan), att beakta bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket, vilken lades fram av sökandebolaget under invändningsförfarandet.”

46 Tribunalen har med andra ord slagit fast att det ankommer på överklagandenämnden att pröva bevisningen i samband med sin prövning av villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, utan att därvid ange hur överklagandenämndens bedömning ska se ut.

47 Tribunalen konstaterar att överklagandenämnden, i punkterna 27–33 i det angripna beslutet, följde domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), och i vederbörlig ordning beaktade den relevanta bevisningen, utan att underkänna den såsom i det första beslutet, samt gjorde en bedömning av dess räckvidd och bevisvärde i samband med prövningen av villkoren för tillämpning i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, särskilt med avseende på risken för att otillbörlig fördel dragits.

48 Klaganden kan således inte med framgång göra gällande att överklagandenämnden inte vidtog de åtgärder som krävs för att följa domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), med åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009.

49 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009

50 Klaganden har som första grund gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 när den underlät att beakta bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket på den grunden att bevisningen inte avsåg Europeiska unionen. Enligt klaganden borde överklagandenämnden ha gjort en bedömning av risken för att otillbörlig fördel dras mot bakgrund nämnda relevanta bevisning. Överklagandenämnden skulle i så fall ha dragit slutsatsen att användningen av det sökta varumärket åtminstone innebär att det föreligger allvarlig risk för att det dras otillbörlig fördel av de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena. Klaganden har i detta avseende i huvudsak framfört två anmärkningar.

51 Genom den första anmärkningen har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta nämnda bevisning på vederbörligt sätt och på ett sätt som är förenligt med domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Klaganden anser att frågan om bevisningens geografiska räckvidd redan hade underställts tribunalens prövning, men att tribunalen hade slagit fast att det var uppenbart att bevisningen var relevant, något överklagandenämnden var skyldig att beakta.

52 Genom den andra anmärkningen har klaganden anfört att överklagandenämnden under alla omständigheter gjorde fel när den underlät att beakta de logiska slutledningar som följer av bevisningen. Enligt klaganden leder en faktisk användning av det sökta varumärket från intervenientens sida, med en särskild och avsiktligen utvald utformning utanför unionen, med nödvändighet till den logiska slutledningen att det föreligger en allvarlig risk för att varumärket används på samma sätt inom unionen. Detta är ännu sannolikare då, såsom i förevarande fall, bevisningen inte gör det möjligt att slå fast att webbplatsen ”www.mastercola.com” inte avsåg konsumenter i unionen och intervenienten uttryckligen har ingett ansökan om registrering av det sökta varumärket med avseende på användning i unionen.

53 Klaganden har dragit slutsatsen att bevisningen rörande användningen av det sökta varumärket är tillräcklig för att visa att intervenienten har för avsikt att snylta på den renommé som klagandens varumärken har. Enligt klaganden borde överklagandenämnden, antingen på den grunden att det rör sig om en faktisk omständighet eller mot bakgrund av logisk slutledning, ha slagit fast att intervenienten hade för avsikt att överföra den bild som de äldre varumärkenas förmedlar till de varor som är försedda med det varumärke som intervenienten använder eller att det föreligger en allvarlig risk för att så sker inom unionen.

54 EUIPO har bestritt klagandens argument. EUIPO framhåller för det första att överklagandenämnden, mot bakgrund av domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), beaktade denna bevisning. Överklagandenämnden konstaterade att bevisningen inte visade att intervenienten använde den utformning av varumärket som återfinns på dess webbplats ”www.mastercola.com” i unionen.

55 Vidare har EUIPO gjort gällande att den relevanta frågan är huruvida användningen av det sökta varumärket på det sätt som visats skulle kunna ge upphov till att otillbörlig fördel dras. EUIPO har medgett att bevis för konkret användning var som helst i världen kan ge en indikation på det sätt som det sökta varumärket kan användas på i unionen. En sådan användning utanför unionen kan göra det möjligt att fastställa om användningen av det sökta varumärket kan medföra att det dras otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé. Vidare anser EUIPO att det är fråga om en bedömning baserad på ren spekulation att pröva om användningen i unionen kan anses utgöra ett av de fall av åsidosättanden som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 mot bakgrund av användning som ägt rum i tredje länder. Detta gäller särskilt som vissa beståndsdelar i utformningen av varumärket som används utanför unionen, men som inte utgör en del av det sökta varumärket, nämligen den röda etikett på vilken uttrycket ”Master Cola” i vit text återfinns, den karakteristiska formen på behållaren och den röda korken (nedan kallade beståndsdelarna i utformningen), har stor betydelse för allmänhetens möjlighet att förknippa det sökta varumärket med klagandens varumärke så att det blir fråga om snyltning.

56 Enligt EUIPO är utgångspunkten för överklagandenämndens resonemang att även om prövningen mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är framåtblickande till sin art, måste den grundas på objektiva omständigheter snarare än på hypoteser och spekulationer. I förevarande fall har EUIPO medgett att vissa fall av konkret användning i unionen skulle ha kunnat visa på att det föreligger en verklig risk för att användning av det sökta varumärket skulle kunna medföra att det dras otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé i unionen. EUIPO anser emellertid att en bedömning som grundas på användning som ägt rum utanför unionen inte gör det möjligt att dra några tillräckligt säkra slutsatser beträffande hur det sökta varumärket kommer att användas inom det relevanta området, det vill säga unionen. EUIPO menar att sannolikhetsbedömningen skulle göras på alltför vaga

grunder. Man kan nämligen inte utgå från att den andra parten kommer att använda sig av samma marknadsföringsstrategi i unionen som den gjort i tredje länder. Den omständigheten att det sökta varumärket i unionen skulle kunna komma att användas med en specifik förpackning och andra färger än de som återfinns i ansökan om registrering av EU-varumärke skulle kunna anses utgöra ett otillräckligt stöd för klagandens argument. Med andra ord kan den omständigheten att det aktuella varumärket används utanför unionen med nämnda beståndsdelar i utformningen inte anses visa på att det föreligger en ”avsikt” att använda det sökta varumärket på samma sätt i unionen.

57 EUIPO har dessutom anfört att om ett beslut beträffande tillämpligheten av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 grundas på omständigheter som ägt rum utanför unionen skulle territorialitetsprincipen förlora sitt innehåll. EUIPO har framhållit att i enlighet med Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg, är det endast under särskilda omständigheter som registrering eller användning av ett varumärke i en stat får någon verkan i en annan stat, såsom när prioritetsrätt har gjorts gällande eller när det har gjorts gällande att ett varumärke är välkänt i en stat när varumärket används eller är registrerat i en annan stat (artikel 4 respektive artikel 6 bis i Pariskonventionen). Såsom är fallet med alla undantag ska denna undantagsbestämmelse tolkas restriktivt. I avsaknad av bestämmelser med motsatt innehåll, antingen i Pariskonventionen eller i förordning nr 207/2009, finns det ingen möjlighet att neka registrering av ett varumärke i unionen på grundval av handlingar som ägt rum utanför unionen.

58 EUIPO har slutligen anfört att klaganden inte har förebringat någon bevisning i flera avseenden. Klaganden har inte lämnat några uppgifter om antalet konsumenter i unionen som har besökt webbplatsen ”www.mastercola.com” i syfte att erhålla information om användningen av varumärket i en utformning som ytterligare förstärker likheterna. Mera generellt anser EUIPO att klaganden inte har inkommit med någon bevisning om att utformningen i fråga används eller kommer att användas i unionen och att intervenienten drar eller kommer att dra fördel härav i unionen. Enligt EUIPO räcker det inte att med en rimlig grad av säkerhet kunna slå fast att det sökta varumärket kommer att användas i samma utformning som på nämnda webbplats, tillsammans med beståndsdelarna i utformningen, för att det ska kunna anses stå klart att intervenienten kommer att dra fördel härav. Klaganden har nämligen inte visat vilken konkret bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlar och som kunde överföras till det sökta varumärket i unionen eller utanför unionen, särskilt med avseende på varor i klasserna 29 och 30, men även för drycker i klass 32. EUIPO har härvidlag påpekat att klaganden inte har ifrågasatt påståendet i det angripna beslutet att den inte har framfört något argument eller förebringat någon bevisning som rör en eventuell överföring av den bild som nämnda Coca-Cola-varumärken förmedlar, såvitt avser varor i klasserna 29 och 30. EUIPO har tillagt att ingen av varorna i klasserna 29 och 30 utgör en läskedryck som de äldre varumärkena är kända för.

59 Intervenienten har bestritt klagandens argument. Intervenienten har för det första påstått att det varumärke som förekommer på utskrifterna från dess webbplats ”www.mastercola.com” inte är varumärket Master, skrivet med latinska och arabiska bokstäver i svart, utan varumärket Master Cola, skrivet med latinska bokstäver i vitt. Enligt intervenienten är användningen av ett annat varumärke, såsom Master Cola, inte relevant i förevarande fall.

60 Intervenienten har vidare anfört att det inte har visats att den använder den utformning av varumärket som återfinns på dess webbplats ”www.mastercola.com” i unionen. I likhet med överklagandenämnden anser intervenienten att endast den omständigheten att en ansökan om registrering av EU-varumärke har ingetts – och utformningen av detta varumärke skiljer sig från utformningen av detsamma på dess webbplats – inte visar att intervenienten hade för avsikt att marknadsföra sina varor i unionen på samma sätt som den gör i Syrien och i Mellanöstern. Klaganden har under alla omständigheter inte gjort gällande att dess rättigheter åsidosatts i den regionen.

61 Intervenienten har slutligen gjort gällande att klaganden inte heller har visat vilken konkret bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlar och som kan överföras till det sökta varumärket i unionen eller utanför unionen.

62 Intervenienten har dragit slutsatsen att det har visats att intervenienten inte på något sätt har för avsikt att dra någon otillbörlig fördel av de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena och deras renommé. Enligt intervenienten är det ”otänkbart” att ansökan om registrering som EU-varumärke av det sökta varumärket, vilket består av beståndsdelen ”master” skrivet i svart och vitt åtföljd av en text på arabiska, kan användas för att dra otillbörlig fördel av klagandens renommé.

Redogörelse för rättspraxis och inledande anmärkningar

63 I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 anges att ”[d]essutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU]-varumärke – det är känt i [unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

64 Av ordalydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 framgår att den endast är tillämplig under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. För det första ska de motstående varumärkena vara identiska eller likna varandra, för det andra ska det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen vara känt och för det tredje ska det finnas risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa villkor är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan inte bestämmelsen tillämpas (se dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

65 Vad beträffar det tredje villkoret ska det erinras om att det dragits otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé vid försök till uppenbart utnyttjande och snyltning av ett känt varumärke och det har därvid följaktligen hänvisats till begreppet risken för snyltning. Med andra ord rör det sig om en risk för att den bild eller de egenskaper som det kända varumärket förmedlar överförs till de varor som omfattas av det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket (se dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 82 och där angiven rättspraxis; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 41).

66 För att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt varumärket är och hur hög särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. Såvitt avser i hur hög grad varumärket är känt respektive hur hög särskiljningsförmåga det har, har domstolen redan slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Av rättspraxis följer även att ju snabbare och tydligare kännetecknet för tankarna till varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 18 juni 2009, L’Oréal mfl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44 och där angiven rättspraxis; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

67 Det ankommer på innehavaren av det äldre varumärket, vilken åberopar artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att styrka att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Innehavaren av det äldre varumärket måste härvidlag inte styrka förekomsten av en faktisk och aktuell skada på varumärket, vilket formuleringen i konditionalis i nämnda bestämmelse bekräftar. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skada kommer att uppkomma, ska innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte behöva vänta till dess att denna skada faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skada i framtiden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 maj 2012, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret – Wolf (Återgivning av ett varghuvud), T-570/10, EU:T:2012:250, punkt 51 och där angiven rättspraxis) eller med andra ord, förebringa bevisning som styrker att det föreligger en framtida icke hypotetisk risk för att otillbörlig fördel dras eller att användningen är till förfång för varumärkets renommé (se dom av den 7 oktober 2015, Panrico/harmoniseringskontoret – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, ej publicerad, EU:T:2015:751, punkt 76 och där angiven rättspraxis).

68 Enligt fast rättspraxis kan slutsatsen att det föreligger en risk för snyltning, liksom en risk för urvattning eller nedsvärtning, dras bland annat på grundval av logiska slutledningar, förutsatt att de inte enbart utgör lösa antaganden, till följd av en sannolikhetsbedömning med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet (dom av den 22 maj 2012, Återgivning av ett varghuvud, T-570/10, EU:T:2012:250, punkt 52; se även dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 84 och där angiven rättspraxis).

69 Domstolen har särskilt slagit fast att det vid helhetsbedömningen för att avgöra om det dragits någon otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, bland annat skulle beaktas att användningen av förpackningar och flaskor som liknar dem som används för de imiterade parfymerna syftade till att, i reklamsyfte, dra fördel av de varumärkens särskiljningsförmåga och renommé som de imiterade parfymerna salufördes under. Domstolen har även angett att då tredje man genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke försökte placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren hade gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, skulle användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 48 och 49, och dom av den 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 85).

70 Slutligen har tribunalen vid upprepade tillfällen funnit att det, särskilt i fråga om en invändning grundad på ett synnerligen känt varumärke, är möjligt att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 48, och dom av den 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SpA VILLAGE), T-625/15, ej publicerad, EU:T:2016:631, punkt 63).

71 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det ska prövas om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllda i förevarande fall.

72 Inledningsvis ska konstateras att klagandens första anmärkning inte kan godtas. I punkterna 34–49 ovan har det nämligen slagits fast att överklagandenämnden vidtog de åtgärder som krävs för att följa domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), när den beaktade bevisningen som avsåg den kommersiella användningen av det sökta varumärket.

73 Vidare ska klagandens andra anmärkning prövas. Klaganden anser att det finns risk för att det dras otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé och anmärkningen avser även vissa argument som EUIPO och intervenienten har framfört.

Beaktande av användningen av ett sammansatt varumärke som innefattar det sökta varumärket

74 Intervenienten har påstått att det varumärke som återfinns i utskrifterna från dess webbplats ”www.mastercola.com” inte är det sökta varumärket, det vill säga Master, utan ett annat varumärke, Master Cola, vars användning enligt intervenienten saknar relevans i förevarande fall.

75 Det följer av domstolens praxis, såvitt avser frågan hur ett varumärkes särskiljningsförmåga förvärvas genom användning och hur skyddet för ett varumärke bibehålls genom att det visas att det gjorts verkligt bruk av detsamma, att generellt sett gäller att begreppet bruk av ett varumärke, enligt detta ords innebörd, omfattar såväl självständig användning av detta varumärke som användning av detta såsom en del av ett annat varumärke beaktat i sin helhet eller i kombination med detta. Domstolen har även uppställt kravet att ett registrerat varumärke som endast har använts genom ett annat sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke även fortsättningsvis ska kunna uppfattas som en upplysning om den berörda varans ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkterna 29 och 30, dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkterna 32, 35 och 36, och dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, punkterna 23 och 26).

76 I förevarande fall kan det konstateras att det är ordet ”master” som är den särskiljande och dominerande beståndsdelen i varumärket Master Cola som används på intervenientens webbplats ”www.mastercola.com” bland annat för drycker. Med andra ord fortsätter beståndsdelen ”master” i det sammansatta varumärket Master Cola att uppfattas som en upplysning om intervenientens varors ursprung. Användningen av det ordet såsom en del av det sammansatta varumärket Master Cola utgör således användning av varumärket Master som sådant.

77 Härav följer att det inte kan bortses från den bevisning som hämtats från intervenientens webbplats ”www.mastercola.com” endast av det skälet att det varumärke som återfinns på den webbplatsen är varumärket Master Cola och inte varumärket Master använt för sig. Detta gäller i synnerhet som förstnämnda varumärke som helhet betraktad omfattar sistnämnda varumärke.

78 Tvärtom ska det, i likhet med vad som slagits fast i domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), konstateras att nämnda bevisning avser den kommersiella användningen av det sökta varumärket.

79 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, mot bakgrund av domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), beaktade denna bevisning.

Beaktande av användningen av det sökta varumärket utanför Europeiska unionen mot bakgrund av territorialitetsprincipen

80 EUIPO har påstått att det inte är möjligt att neka registrering av ett EU-varumärke på grundval av handlingar som ägt rum utanför unionens territorium. Enligt EUIPO innebär den omständigheten att ett beslut beträffande tillämpligheten av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 grundas på omständigheter som ägt rum utanför unionen att territorialitetsprincipen förlorar sitt innehåll.

81 Tribunalen erinrar om att territorialitetsprincipen, på varumärkesområdet, innebär att villkoren för skyddet regleras i lagstiftningen i den stat – eller i den union av stater – där skydd begärs för ett varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkt 22, och dom av den 13 september 2012, Protégé International/kommissionen, T-119/09, ej publicerad, EU:T:2012:421, punkt 78). Det ska preciseras att territorialitetsprincipen även innebär att en domstol i en stat eller i en union av stater helt eller delvis är behörig att pröva omständigheter som rör överträdelser som begåtts eller som riskerar att begås inom den statens eller inom den unionens territorium, dock inte inom tredje länders territorier (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 37 och 38).

82 I förevarande fall ska det för det första framhållas att intervenienten har ingett en ansökan om registrering av EU-varumärke. Enligt territorialitetsprincipen är det unionsrätten, närmare bestämt förordning nr 207/2009, som reglerar villkoren för detta skydd.

83 För det andra har klaganden framfört en invändning mot nämnda ansökan om registrering av EU-varumärke på grundval av de fyra äldre EU-varumärkena Coca-Cola. Enligt territorialitetsprincipen åtnjuter dessa varumärken skydd i unionen och kan utgöra grund för invändning mot en senare ansökan om registrering.

84 Däremot kan det konstateras att klaganden inte har gjort gällande några eventuella äldre rättigheter i tredjeländer utanför unionen. Överklagandenämnden angav i punkt 29 i det angripna beslutet att den inte kände till vem som innehar rättigheterna i de länderna och att klaganden inte hade gjort gällande intrång i sina rättigheter i den regionen. Detta påstående saknar således relevans.

85 I detta avseende ska det även framhållas att följande påstående från EUIPO:s sida saknar betydelse. EUIPO har framhållit att i enlighet med artiklarna 4 och 6 bis i Pariskonventionen är det endast under särskilda omständigheter som registrering eller användning av ett varumärke i en stat får någon verkan i en annan stat, såsom när prioritetsrätt har gjorts gällande eller när det har gjorts gällande att ett varumärke är välkänt i en stat när varumärket används eller är registrerat i en annan stat. Det är visserligen riktigt att den omständigheten att man åberopar ett välkänt varumärke, i den mening som avses i Pariskonventionen, utgör ett undantag från territorialitetsprincipen i den meningen att ett varumärke som inte är föremål för en ansökan om registrering i unionen ändå kan utgöra grund för en invändning som framställs i unionen mot bakgrund av att varumärket är välkänt i ett tredjeland som har undertecknat den konventionen. I förevarande fall har klaganden emellertid åberopat EU-varumärken till stöd för sin invändning, det vill säga de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena, och inte välkända varumärken i tredjeländer som inte är föremål för någon ansökan om registrering i unionen. Territorialitetsprincipen har med andra ord inte frångåtts.

86 Det ska för övrigt framhållas att de aktuella bestämmelserna i Pariskonventionen avser eventuella äldre rättigheter och inte en senare ansökan om registrering av EU-varumärke. Dessa bestämmelser innehåller således inte något förbud mot att beakta användningen av det varumärke som är föremål för ansökan om registrering i unionen i ett tredje land i syfte att fastställa om det finns någon grund för invändningen i unionen.

87 För det tredje har klaganden i förevarande fall gjort gällande att det föreligger en risk för att det dras otillbörlig fördel av dess äldre varumärkens renommé i unionen och inte utanför unionen. Klaganden har endast hänvisat till att det gjorts verkligt bruk av det sökta varumärket i tredje länder i syfte att detta ska utgöra grund för en logisk slutledning avseende den sannolika kommersiella användningen av det sökta varumärket i unionen. Det är således sistnämnda användning som är relevant i slutändan.

88 Tribunalen finner i detta avseende att territorialitetsprincipen på varumärkesområdet inte utesluter att man beaktar användning av det sökta varumärket utanför Europeiska unionen för att göra en logisk slutledning avseende den sannolika kommersiella användningen av det sökta varumärket i unionen, i syfte att slå fast om det föreligger risk för att det dras otillbörlig fördel i unionen av ett äldre EU-varumärkes renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

89 Härav följer i förevarande fall att territorialitetsprincipen inte utgör hinder för att beakta bevisning som rör den faktiska kommersiella användningen av det sökta varumärket Master (i kombination med ordet ”cola”) i Syrien och Mellanöstern, såsom utskrifter från webbplatsen ”www.mastercola.com” som huvudsakligen är avfattad på arabiska, i syfte att fastställa om det föreligger risk för att användningen av nämnda varumärke i unionen medför att det dras otillbörlig fördel av de fyra äldre EU-varumärkena Coca-Colas renommé.

Bedömning av de logiska slutledningarna avseende risken för snyltning i unionen

90 Överklagandenämnden konstaterade i punkt 27 i det angripna beslutet att ”det av bevisningen följer att [intervenienten] sålde sina drycker i flaskor med samma utseende, samma bilder, samma layout, samma slags tryckstil och samma slags förpackning som de flaskor som [klaganden] säljer under namnet Coca-Cola”.

91 I punkterna 28–33 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden dock att denna bevisning var av en sådan omfattning att den inte kunde anses utgöra grund för invändningen och bland annat för förekomsten av risk för snyltning, i huvudsak av följande tre skäl. Överklagandenämnden konstaterade för det första att det av bevisningen inte följer att intervenienten använde den utformning av varumärket som återfinns på dess webbplats ”www.mastercola.com” i Europeiska unionen. Till stöd för detta konstaterande framhöll överklagandenämnden den omständigheten att nämnda webbplats huvudsakligen är avfattad på arabiska, även om det finns en sida på engelska, och den omständigheten att det saknas uppgifter avseende om det är möjligt att lämna beställningar online och om de varor som saluförs kan skickas till unionen. För det andra konstaterade överklagandenämnden att endast den omständigheten att en ansökan om registrering av EU-varumärke har ingetts – och utformningen av detta varumärke skiljer sig från utformningen av detsamma på intervenientens webbplats – inte visade på att intervenienten hade för avsikt att marknadsföra sina varor i unionen på samma sätt som den gör i Syrien och i Mellanöstern. För det tredje fann överklagandenämnden att klaganden inte heller hade visat vilken konkret bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlade och som kunde överföras till ansökan i fråga i unionen eller utanför unionen, särskilt med avseende på varor i klasserna 29 och 30, men även för drycker i klass 32. Enligt överklagandenämnden gjorde den bevisning som förebringats inte det möjligt att klart fastställa vad Coca-Cola står för. Överklagandenämnden påpekade att eftersom den enligt artikel 76 i förordning nr 207/2009 vid sin prövning är begränsad till parternas yrkanden, ankommer det inte på den att själv försöka tillse att yrkanden framställs.

92 Tribunalen framhåller för det första att överklagandenämndens konstaterande att det av bevisningen inte följer att intervenienten använde den utformning av varumärket som återfinns på dess webbplats ”www.mastercola.com” i Europeiska unionen, saknar verkan i förevarande fall.

93 Det ska visserligen påpekas att webbplatsen ”www.mastercola.com”, med dess nuvarande utformning, inte i huvudsak riktar sig till konsumenter i unionen, med beaktande såväl av att det på den webbplatsen inte hänvisas till unionen som av att den i huvudsak avfattats på arabiska. Det förhåller sig på det sättet även om webbadressen avslutas med ”.com”, vilket framhållits av klaganden, och även om webbplatsen innehåller en sida på engelska på följande adress: http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm.

94 Detta innebär emellertid inte att utskrifterna från den webbplatsen saknar relevans. Utskrifterna kan nämligen ligga till grund för en logisk slutledning avseende den sannolika kommersiella användningen av det sökta varumärket i unionen, i syfte att slå fast om det föreligger risk för att det dras otillbörlig fördel i unionen (se ovan punkterna 88 och 89).

95 EUIPO gjorde med andra ord rätt när den i punkt 32 i sin svarsskrivelse medgav att bevis för konkret användning var som helst i världen kan ge en indikation på det sätt som det sökta varumärket kan användas på i unionen. En sådan användning utanför unionen kan göra det möjligt att fastställa om användningen av det sökta varumärket kan medföra att det dras otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé.

96 Tribunalen finner att man av en ansökan om registrering av EU-varumärke i princip kan göra den logiska slutledningen att innehavaren har för avsikt att saluföra sina varor eller tjänster i Europeiska unionen.

97 I förevarande fall kan man således logiskt sett förutse att intervenienten, förutsatt att det sökta varumärket registreras, anpassar sin webbplats efter avsikten att saluföra sina varor under det varumärket i unionen.

98 Det ska härvidlag påpekas att webbplatsen ”www.mastercola.com” inte är oföränderlig utan kan ändras så att den riktar sig till konsumenterna i unionen, bland annat genom att lägga till text på ett eller flera av unionens officiella språk.

99 För det andra framhöll överklagandenämnden att endast den omständigheten att en ansökan om registrering av EU-varumärke har ingetts inte visade på att intervenienten hade för avsikt att marknadsföra sina varor i unionen på samma sätt som den gör i Syrien och i Mellanöstern.

100 Tribunalen framhåller inledningsvis att intervenienten inte har angett på vilket sätt den har för avsikt att marknadsföra sina varor i unionen och den har inte heller inkommit med någon bevisning i detta avseende.

101 I avsaknad av särskilda omständigheter som pekar på intervenientens kommersiella avsikter i unionen ska det vidare konstateras att utskrifterna från webbplatsen ”www.mastercola.com” som klaganden har förebringat och som avser intervenientens faktiska användning av det sökta varumärket utanför unionen kan göra det möjligt att vid första påseendet dra slutsatsen att det föreligger en framtida icke hypotetisk risk för att det dras otillbörlig fördel i unionen.

102 Enligt fast rättspraxis kan slutsatsen att det föreligger en risk för snyltning nämligen dras bland annat på grundval av logiska slutledningar, förutsatt att de inte enbart utgör lösa antaganden, till följd av en sannolikhetsbedömning med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet (se ovan punkterna 67 och 68).

103 I förevarande fall saknar den omständigheten betydelse att intervenienten inte har inkommit med några specifika uppgifter beträffande eventuella kommersiella avsikter i unionen som skiljer sig från de kommersiella avsikterna med avseende på tredje länder. Eftersom klaganden har visat att intervenienten faktiskt använder det sökta varumärket utanför unionen, genom att förebringa utskrifter från webbplatsen ”www.mastercola.com”, ska det framhållas att det såvitt avser bevisbördan skulle vara lättare för intervenienten att visa att den har andra kommersiella avsikter i unionen än för klaganden att visa att intervenientens sannolika kommersiella avsikter i unionen liknar dess faktiska kommersiella agerande utanför unionen. Intervenienten har emellertid inte inkommit med någon sådan bevisning.

104 Tribunalen drar således, i likhet med klaganden, slutsatsen att intervenientens faktiska användning av det sökta varumärket, med en särskild och avsiktligen utvald utformning utanför unionen, kan – i avsaknad av bevis på motsatsen, vilket inte inkommit i förevarande fall, från intervenienten – utmynna i den logiska slutledningen att det föreligger en allvarlig risk för att det sökta varumärket används på samma sätt inom unionen som i de tredjeländerna. Detta är ännu sannolikare då intervenienten i ansökan om registrering av det sökta varumärket uttryckligen har angett att användningen ska ske i unionen.

105 Denna slutsats påverkas inte av EUIPO:s påstående att beståndsdelarna i utformningen som används utanför unionen men som inte ingår i det sökta varumärket (det vill säga den röda etiketten med uttrycket ”Master Cola” skrivet i vitt, behållarens karakteristiska form och den röda korken) eventuellt inte kommer att användas i unionen. Såsom EUIPO har påpekat kan nämnda beståndsdelar i utformningen visserligen spela en viss roll såvitt avser allmänhetens förmåga att förknippa det sökta varumärket med klagandens varumärken så att snyltning föreligger. I domen av den 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, punkterna 64 och 74) fann tribunalen emellertid att man vid en helhetsbedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen, vilken ska beaktas vid prövningen av om det föreligger risk för snyltning, endast ska beakta visuella likheter, som inte enbart beror på den ”svans” som förlänger deras respektive inledningsbokstäver ”c” och ”m” i en båge i form av en underskrift, utan även deras gemensamma användning av ett typsnitt som inte är vanligt förekommande i dagens affärsliv, nämligen typsnittet Spencerian Script, vilket kommer att uppfattas som en helhet av omsättningskretsen. Även om den eventuella användningen av nämnda beståndsdelar i utformningen i unionen kan utgöra ytterligare stöd för den logiska slutledningen att det föreligger risk för förväxling, är den inte en nödvändig förutsättning för att en sådan logisk slutledning ska kunna göras. Dessutom kan den omständigheten att sådana beståndsdelar i utformningen redan har använts på intervenientens webbplats med dess nuvarande utformning utgöra grund för den logiska slutledningen att de skulle kunna komma att användas på den webbplatsen med dess ändrade utformning i syfte att nå ut till konsumenterna i unionen (se ovan punkt 98).

106 Därutöver saknar EUIPO:s påstående att klaganden inte har lämnat några uppgifter om antalet konsumenter i unionen som har besökt webbplatsen ”www.mastercola.com” relevans. Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 innebär att det ska göras en framåtblickande bedömning av den framtida och icke hypotetiska risken för snyltning i unionen på grundval av de uppgifter som för närvarande är tillgängliga, men inbegriper inte att det ska fastställas om det i nuläget förekommer snyltning i unionen. Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka förekomsten av en faktisk och aktuell skada på varumärket, vilket formuleringen i konditionalis i nämnda bestämmelse bekräftar (se ovan punkt 67). Vad beträffar risken för urvattning, det vill säga risken för att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga skadas, krävs vidare att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket (se dom av den 14 november 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 34 och där angiven rättspraxis). Ett sådant beviskrav föreligger emellertid inte såvitt avser risken för snyltning, det vill säga risken för att det dras otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Risken för snyltning ska bedömas i förhållande till genomsnittskonsumenten av de varor och tjänster som det yngre – och inte det äldre – varumärket avser, eftersom det är den fördel som det yngre varumärkets innehavare drar av det äldre varumärket som är förbjuden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 36, och dom av den 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 92).

107 Av det ovanstående följer att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av bevisningen avseende den kommersiella användningen av det sökta varumärket utanför unionen, särskilt vad avser utskrifterna från intervenientens webbplats ”www.mastercola.com” som klaganden inkommit med, när den underlät att beakta de logiska slutledningar och sannolikhetsbedömningar som kan göras mot bakgrund därav såvitt avser risken för snyltning i unionen. Därigenom åsidosatte överklagandenämnden artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

108 Överklagandet ska därför bifallas såvitt avser den första grunden.

109 Därutöver och som ett *obiter dictum* i syfte att redogöra för alla aspekter i målet och undvika ogiltigförklaringar och på varandra följande överklaganden, med beaktande av principen om god förvaltningssed och principen om processekonomi, finner tribunalen att det är lämpligt att, mot bakgrund av handlingarna i målet och de yttranden som inhämtats från parterna såväl genom skriftliga frågor som under förhandlingen, uttala sig om överklagandenämndens bedömning enligt vilken klaganden inte heller hade visat vilken konkret bild som dess äldre Coca-Cola-varumärken förmedlade och som kunde överföras till den aktuella ansökan i unionen eller utanför unionen och den bevisning som förebringats inte gjorde det möjligt att klart fastställa vad Coca-Cola står för.

110 Det ska härvidlag understrykas att enligt artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.2 i förordning 2017/1001) är tribunalens uppgift att pröva huruvida EUIPO:s överklagandenämnders beslut är lagenliga, genom att undersöka hur överklagandenämnderna har tillämpat unionsrätten, mot bakgrund bland annat av de faktiska omständigheter som har åberopats vid dessa. Inom ramen för nämnda bestämmelse, såsom domstolen har tolkat den, får tribunalen således göra en fullständig prövning av huruvida EUIPO:s överklagandenämnders beslut är lagenliga. I samband härmed får den om så behövs undersöka huruvida överklagandenämnderna har gjort en riktig rättslig bedömning av de faktiska omständigheterna i tvisten eller huruvida deras bedömning av dessa omständigheter var felaktig (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkterna 38 och 39).

111 Tribunalen kan, när den har att bedöma huruvida ett beslut av EUIPO:s överklagandenämnd är lagenligt, inte vara bunden av en felaktig bedömning av de omständigheter som företagits av överklagandenämnden, eftersom denna bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 48).

112 I förevarande fall har klaganden yrkat att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras och har till stöd för den första grunden gjort gällande att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Med andra ord utgör bedömningen av om det föreligger en risk för att det dras otillbörlig fördel, särskilt konstaterandet att den bild som de äldre varumärkena förmedlar kan överföras till det sökta varumärket, en del av de slutsatser vilkas lagenlighet har ifrågasatts vid tribunalen.

113 Vad beträffar den bevisning som rör den bild som de äldre varumärkena förmedlar och som kan överföras till det sökta varumärket, ska det visserligen framhållas att klaganden i ansökan endast framhöll ”[intervenientens] uppenbara avsikt att dra nytta av dess renommé … och de omfattande kommersiella ansträngningar som klaganden gjort för att skapa den bild som Coca-Cola-varumärket förmedlar”.

114 Det framgår emellertid av handlingarna i målet att klaganden, i punkterna 20–29 i det yttrande som den ingav till invändningsenheten den 23 februari 2011 och som har återgetts i bilaga I till dess skrivelse av den 25 januari 2012 rörande skälen till överklagandet till överklagandenämnden, lämnade en omfattande redogörelse för den bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlar, i syfte att visa att de är kända. I punkterna 27–29 i nämnda yttrande, hänvisade klaganden bland annat till utdrag ur en bok och ur en studie av det självständiga organet Superbrands (som återfinns i bilaga 4 respektive bilaga 5 till nämnda yttrande). Av dessa utdrag följer framför allt att ”Coca-Cola är det mest kända varumärket i världen, genom 94 procent av global igenkänning”, ”Coca-Cola är känt för sina innovativa och träffsäkra marknadsföringskampanjer samt för sin emblematiska reklam”, ”Coca-cola-varumärkets värden har hållit i längden och syftar till att förmedla optimism, sällskaplighet [eller samhörighet] och autenticitet[,] Coca-Cola är inte politiskt utan strävar efter att sammanföra människor med löfte om bättre tider och möjligheter[,] dessa värden innebär att Coca-Cola är lika

relevant och lockande i dag som tidigare och omfattar den lojalitet, tillgivenhet och kärlek som hela generationer har känt i förhållande till varumärket[,] att The Coca-Cola Company är känt för en stark marknadsföring säkerställer att detta band förblir starkare än någonsin”.

115 Det ska härvidlag erinras om att det framgår av fast rättspraxis att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan EUIPO:s olika enheter, det vill säga mellan granskaren, invändningsenheten, enheten för administration av varumärken och juridiska frågor samt annulleringsenheterna, å ena sidan, och överklagandenämnderna, å andra sidan. Det följer av denna funktionella kontinuitet mellan EUIPO:s enheter att överklagandenämnderna, inom ramen för den nya prövning som överklagandenämnden ska göra av beslut som fattats av EUIPO:s enheter i första instans, är skyldiga att grunda sina beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som parterna har åberopat antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller vid överklagandet. Överklagandenämndernas prövning avser inte enbart det angripna beslutets lagenlighet utan den utgör, som en följd av överklagandets devolutiva verkan, en ny prövning av tvisten i dess helhet. Överklagandenämnderna ska göra en ny prövning av den ursprungliga ansökan i dess helhet med beaktande av den bevisning som åberopats i rätt tid (se dom av den 6 november 2007, SAEME/harmoniseringskontoret – Racke (REVIAN’s), T-407/05, EU:T:2007:329, punkterna 49–51 och där angiven rättspraxis). Det följer av artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 71.1 i förordning 2017/1001) att överklagandenämnden, till följd av överklagandet, ska göra en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna (dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 57, och dom av den 13 december 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, ej publicerad, EU:T:2016:720, punkt 21).

116 Enligt principen om funktionell kontinuitet kan det konstateras att överklagandenämnden var skyldig att beakta klagandens påståenden, som återgetts i yttrandet av den 23 februari 2011 vid invändningsenheten och i bilagorna till skrivelsen av den 25 januari 2012 rörande skälen till överklagandet, beträffande den bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlar, som kunde överföras till det sökta varumärket.

117 Överklagandenämnden gjorde således fel när den i punkt 30 i det angripna beslutet angav att klaganden inte hade visat vilken konkret bild som de fyra äldre Coca-Cola-varumärkena förmedlade och som kunde överföras till det sökta varumärket. Överklagandenämnden gjorde även fel när den tillade att den bevisning som ingetts inte gjorde det möjligt att klart fastställa vad Coca-Cola står för.

118 Dessutom ska det framhållas att även om överklagandenämnden i punkt 32 i det angripna beslutet med rätta påpekade att den är begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat enligt artikel 76 i förordning nr 207/2009, gjorde den en felaktig bedömning när den i huvudsak fann att klaganden vid EUIPO inte hade framfört argument och inkommit med bevisning avseende den bild som kan överföras från de äldre varumärkena till det sökta varumärket.

119 Till skillnad från vad överklagandenämnden slog fast i punkterna 30–33 i det angripna beslutet, konstaterar tribunalen att klaganden har framfört argument och inkommit med bevisning till EUIPO avseende den bild som kan överföras från de äldre varumärkena till det sökta varumärket, särskilt utdrag ur studien av Superbrands som det hänvisats till i klagandens yttrande till stöd för invändningen.

120 För fullständighetens skull understryker tribunalen slutligen att det som överklagandenämnden angett i punkt 31 i det angripna beslutet avseende att ingen av varorna i klasserna 29 och 30 är en läskedryck som de äldre varumärkena är kända för, inte är av avgörande betydelse.

121 Av rättspraxis som rör artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 följer att vissa varumärken kan vara kända i sådan grad att de är kända utanför omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka varumärkena är registrerade. I ett sådant fall är det möjligt att omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka

det yngre varumärket är registrerat förknippar de motstående varumärkena, även om denna omsättningskrets är en helt annan än omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:65, punkterna 51 och 52).

122 I förevarande fall anges för övrigt i den studie som genomförts av Superbrands, som klaganden har inkommit med till invändningsenheten och som angetts i punkt 114 ovan att ”[d]å Coca-Cola fortfarande åtnjuter största möjliga erkännande i världen för ett varumärke, har företaget möjlighet att använda sig av sin relation till konsumenterna i syfte att nå ut till fler marknader än marknaden för läskedrycker”.

123 Med beaktande av att överklagandet vinner bifall såvitt avser den första grunden i punkt 108 ovan, ska överklagandet bifallas och det angripna beslutet således ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

124 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

125 Eftersom EUIPO och intervenienten har tappat målet, ska EUIPO i enlighet med klagandens yrkande förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader. Intervenienten ska bära sina rättegångskostnader.

126 Därutöver har klaganden yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta de kostnader som den haft under invändningsförfarandet och förfarandet vid överklagandenämnden. Det ska erinras om att enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid invändningsenheten. Klagandens yrkande, att EUIPO, som tappat målet, ska förpliktas ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet inför EUIPO, kan således bifallas endast avseende klagandens nödvändiga kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 oktober 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Återgivning av fyra sammankopplade G:n), T-753/15, ej publicerad, EU:T:2016:604, punkt 56 och där angiven rättspraxis).

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015–4) ogiltigförklaras.

2) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta The Coca-Cola Companys rättegångskostnader, även de kostnader som uppkommit för företaget under förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) ska bära sina rättegångskostnader.

Collins Kancheva Passer

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 december 2017.

Underskrifter

Table des matières

Bakgrund till tvisten 2

Parternas yrkanden 7

Rättslig bedömning 8

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 8

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 10

Redogörelse för rättspraxis och inledande anmärkningar 13

Beaktande av användningen av ett sammansatt varumärke som innefattar det sökta varumärket 15

Beaktande av användningen av det sökta varumärket utanför Europeiska unionen mot bakgrund av territorialitetsprincipen 15

Bedömning av de logiska slutledningarna avseende risken för snyltning i unionen 17

Rättegångskostnader 22