Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 30 maj 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket ultrafilter international — Absolut registreringshinder — Artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Rättsmissbruk”

I mål T-396/11,

ultra air GmbH, Hilden (Tyskland), företrätt av advokaten C. König,

sökande,

mot

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

svarande,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, Haan (Tyskland), företrätt av advokaterna N. Siebertz och M. Teworte-Vey,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 18 maj 2011 (ärende R 374/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan ultra air GmbH och Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 juli 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 28 november 2011,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 12 december 2011,

* Rättegångsspråk: tyska.

efter förhandlingen den 29 januari 2013,

följande

Dom

1 Intervenienten – ultrafilter GmbH, numera Donaldson Filtration Deutschland GmbH – gav den 29 mars 1999 in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet ultrafilter international.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7, 11, 37, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— Klass 7: ”Filter för torkning, rening och kylning av luft och gaser och vätskor; filterkroppar; filtermaterial; mekaniska och elektriska kondensavledare; oljeseparatorer; vattenseparatorer.”

— Klass 11: ”Apparater och anläggningar för torkning, rening och kylning av luft och gaser och vätskor; delar och tillbehör till dessa apparater och anläggningar, speciellt pumpmembran, mätare av fyllnadsnivå, ventiler, speciellt magnetventiler, membranventiler, styranordningar för ventiler, tidsstyrningsanordningar, manometrar, speciellt differenstrycksmanometrar, tryckmätare, speciellt temperatur-tryckmätare, nivå-tryckmätare, förbindningselement för filteranläggningar, inkluderande konstruktionsbundna anslutnings- och fästdelar; apparater för ventilation.”

— Klass 37: ”Idrifttagande, reparation och underhåll av nämnda apparater och anläggningar.”

— Klass 41: ”Teknisk utbildning; försäljnings- och produktutbildning.”

— Klass 42: ”Ingenjörsverksamhetstjänster; konsultation vid planering, uppförande och drift av nämnda anläggningar och apparater.”

4 Granskaren avslog registreringsansökan den 19 januari 2001 med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009) av det skälet att det omstridda varumärket var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. Intervenienten överklagade granskarens beslut och harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd upphävde beslutet den 16 december 2003 (ärende R 375/2001-2). Överklagandenämnden fann att det omstridda varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) i de tyskspråkiga och engelskspråkiga medlemsstaterna.

5 Det omstridda varumärket registrerades som gemenskapsvarumärke den 27 september 2005 under nummer 1121839.

6 Den 5 maj 2008 gav sökanden, ultra air GmbH, in en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009). Som grund för ansökan angavs att varumärket hade registrerats i strid med artikel 7.1 b och c och artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

7 I beslut av den 29 januari 2010 biföll annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrån ansökan och förklarade följaktligen det omstridda varumärket ogiltigt för alla varor och tjänster med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2007 i förening med artikel 7.1 b och c i samma förordning.

8 Intervenienten överklagade den 16 mars 2010 annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

9 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 18 maj 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden upphävde annulleringsenhetens beslut och avvisade sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring på den grunden att den utgjorde rättsmissbruk. Som skäl för beslutet angav överklagandenämnden följande: Sökanden har ingett ansökan om ogiltighetsförklaring av den anledningen att bolaget rent faktiskt avser att för egen del använda beteckningen ”ultrafilter”(ensamt eller i kombination med andra termer) som varumärke. De mål som sökanden eftersträvar är således inte sådana mål av allmänintresse som föreskrivs i artikel 7.1 b och c och artikel 7.3 i förordning nr 207/2009. De dolda intentioner som medför att det är fråga om rättsmissbruk framgår även av det faktum att den tidigare ställföreträdaren för det bolag som innehar det omstridda varumärket, vilken numera är ställföreträdare för det bolag som ansökt om ogiltighetsförklaring, år 2003 själv argumenterade för att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga. Eftersom rättsmissbruk utgör ett ”allmänt hinder för ärendets handläggning” ska ansökningar och andra rättshandlingar som utgör sådant missbruk och som innebär att ett förfarande anhängiggörs i syfte att nå andra mål än dem som omfattas av rättsordningen lämnas utan åtgärd. Det finns därvid inte anledning att beakta processrättsliga bestämmelser i medlemsstaterna enligt artikel 83 i förordning nr 207/2009.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— avslå intervenientens överklagande till överklagandenämnden, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska:

— ogilla överklagandet, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

12 Sökanden har till stöd för sin talan anfört två grunder. Den första avser åsidosättande av artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 och den andra åsidosättande av artikel 52.1 a i samma förordning.

13 Inom ramen för den första grunden har sökanden anfört följande: Enligt vad som angetts i rättspraxis följer det av artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 att alla fysiska och juridiska personer har rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 52 i samma förordning. Denna rätt är inte beroende av att det görs en intresseavvägning mellan sökandens eventuella personliga intressen och det allmänintresse som säkras i sistnämnda bestämmelse. Frågan regleras på ett uttömmande sätt i

artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 och denna bestämmelse lämnar inget utrymme för att beakta eventuell ond tro hos den som ansöker om ogiltighetsförklaring. Rättsmissbruk kan således inte utgöra hinder mot att pröva en ansökan om ogiltighetsförklaring.

14 Sökandebolaget har inte heller gjort sig skyldigt till något rättsmissbruk. För det första avser nämligen de avgöranden från nationella domstolar som intervenienten gett in vid överklagandenämnden fall av illojal konkurrens som inte har något samband med användningen av det omstridda varumärket. För det andra är syftet med artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 just att hindra monopolisering av kännetecken som omfattas av något absolut registreringshinder, vilket innebär att fri användning av ett sådant kännetecken är helt och hållet förenligt med denna bestämmelse och inte kan utgöra rättsmissbruk. För det tredje innebär det faktum att sökandebolaget, innan ansökan om ogiltighetsförklaring gavs in, utan framgång ansökt om registrering av ett kännetecken som varumärke inte att bolaget inte kan ansöka om ogiltigförklaring av ett liknande märke som omfattas av ett absolut registreringshinder. Slutligen är det utan betydelse att sökandebolagets ställföreträdare var ställföreträdare för det intervenerande bolaget när sistnämnda bolag fick det omstridda varumärket registrerat.

15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att det angripna beslutet är välgrundat.

16 Tribunalen gör följande bedömning. En ansökan om ogiltighetsförklaring enligt artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 görs inte inom ramen för ett domstolsförfarande, utan ett administrativt förfarande (domstolens dom av den 25 februari 2010 i mål C-408/08 P, Lancôme mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-1347, punkt 36).

17 Vidare föreskrivs det i artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 att en ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av en absolut ogiltighetsgrund kan ges in av fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, vilka sammanslutningar har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Rätten att ansöka om ogiltighetsförklaring på grundval av relativa ogiltighetsgrunder, som regleras i artikel 56.1 b och c i förordningen, är däremot förbehållen vissa bestämda personer som har ett berättigat intresse av att få saken prövad. Det framgår följaktligen av systematiken i nämnda artikel att lagstiftarens avsikt har varit att begränsa den grupp som har rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring i det sistnämnda fallet, men inte i det förstnämnda (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 16 nämnda målet Lancôme mot harmoniseringsbyrån, punkt 39).

18 Medan de relativa registreringshindren skyddar intressena hos innehavarna av vissa äldre rättigheter, så är syftet med de absoluta registreringshindren att skydda det allmänintresse som ligger till grund för sistnämnda hinder, vilket är förklaringen till att artikel 56.1 a i förordningen inte innehåller något krav på att den som ansöker ska visa ett berättigat intresse av att få saken prövad (domen i det ovan i punkt 16 nämnda målet Lancôme mot harmoniseringsbyrån, punkt 40).

19 Det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 ska förhindra registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga, och det är endast ett varumärkes särskiljningsförmåga som gör att märket kan fylla sin grundläggande funktion. Varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Det är härmed uppenbart att det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i förordningen sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkterna 60 och 61). Vidare ska det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 säkerställa att kännetecken, som beskriver en eller flera egenskaper hos de

varor eller tjänster som registreringsansökan avser, fritt kan användas av alla de ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådana varor eller tjänster (domstolens dom av den 10 mars 2011 i mål C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-1541, punkt 37).

20 Härav följer att det administrativa förfarande som föreskrivs i artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 i förening med artikel 52.1 a i samma förordning syftar till att ge harmoniseringsbyrån möjlighet att ompröva giltigheten av en varumärkesregistrering och fatta det beslut som byrån, i förekommande fall, borde ha fattat på eget initiativ enligt artikel 37.1 i förordning nr 207/2009.

21 Harmoniseringsbyrån ska härvid bedöma huruvida det aktuella varumärket är beskrivande och/eller saknar särskiljningsförmåga. Skälen för att sökanden ansöker om ogiltighetsförklaring eller tidigare agerande från denna sökandes sida påverkar inte omfattningen av den prövning som harmoniseringsbyrån har att utföra vad gäller de allmänintressen som ligger bakom artikel 7.1 b och c och artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009. Harmoniseringsbyrån tillämpar nämligen de aktuella bestämmelserna inom ramen för ett ogiltighetsförfarande. Därmed uttalar den sig inte i frågan huruvida varumärkesinnehavarens rätt har företräde framför den rätt som tillkommer den som ansöker om ogiltighetsförklaring, utan kontrollerar endast att varumärkesinnehavarens rätt har tillkommit på ett giltigt sätt utifrån de bestämmelser som föreskriver vilka egenskaper ett varumärke ska ha för att kunna registreras. Mot bakgrund härav kan den som ansöker om ogiltighetsförklaring inte anses göra sig skyldig till ”rättsmissbruk”.

22 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat är det faktum att den som ansöker om ogiltighetsförklaring möjligen ger in sin ansökan för att senare kunna förse sina varor med det aktuella kännetecknet helt i överensstämmelse med det allmänintresse som skyddas genom artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, nämligen att kännetecknet ska vara tillgängligt och kunna användas fritt. Ett sådant förhållande kan således aldrig, i motsats till vad överklagandenämnden slog fast, utgöra rättsmissbruk. Denna bedömning bekräftas i artikel 52.1 i förordning nr 207/2009. Enligt denna artikel kan ett gemenskapsvarumärke även förklaras ogiltigt på grundval av ett genkäromål i ett mål om varumärkesintrång, vilket förutsätter att svaranden i ett sådant mål kan utverka en ogiltighetsförklaring även om denne har använt det aktuella varumärket och har för avsikt att fortsätta använda det.

23 En avvisning av en ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av ”rättsmissbruk” undergräver däremot målen med artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, eftersom en sådan avvisning förhindrar den prövning i sak som det redogjorts för i punkt 21 ovan.

24 Vidare påverkar det faktum att ställföreträdaren för det bolag som ansökt om ogiltighetsförklaring var ställföreträdare för det bolag som innehade varumärket då ansökan om registrering av varumärket gavs in på intet sätt rätten för förstnämnda bolag att anhängiggöra ett ärende vid harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009. Med hänsyn till arten av och ändamålet med det aktuella förfarandet, vilket är att skydda det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, kan det nämligen konstateras att innehavaren av ett varumärke som är beskrivande eller som saknar särskiljningsförmåga inte har rätt att behålla registreringen av sitt varumärke endast av det skälet att den som ansöker om ogiltighetsförklaring företräds av en fysisk person som tidigare har vidtagit åtgärder för att få det aktuella kännetecknet registrerat.

25 Samma slutsats ska dras när det gäller intervenientens påstående om att bolaget ska ha utsatts för illojal konkurrens från sökandens sida. I detta hänseende erinrar tribunalen om att det framgår av artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 att frågan huruvida den som ansöker om ogiltighetsförklaring är i god tro saknar betydelse vid bedömningen av huruvida ansökan om ogiltighetsförklaring kan tas upp till sakprövning och huruvida den är välgrundad (se, analogt, tribunalens dom av den 3 december 2009 i mål T-245/08, Iranian Tobacco mot harmoniseringsbyrån – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 26). Även om det antas att en ansökan om ogiltighetsförklaring ges in som led i en aggressiv affärsstrategi gentemot

varumärkesinnehavaren, vilken även omfattar metoder som kan anses utgöra illojal konkurrens, är avförande av ett beskrivande varumärke eller ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga från registret en rättsföljd som föreskrivs i artikel 57.5 och 57.6 i förordning nr 207/2009, och varumärkesinnehavaren har inte rätt att behålla registreringen av sitt varumärke av det skälet att den som ansöker om ogiltighetsförklaring i övrigt gör sig skyldig till illojal konkurrens.

26 Artikel 9 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s 178), vilken åberopats av harmoniseringsbyrån, saknar slutligen relevans i målet. Denna bestämmelse avser, liksom artikel 54 i förordning nr 207/2009 med motsvarande innehåll, sådana fall då en varumärkesinnehavare under en femårsperiod har förhållit sig passiv till användningen av ett yngre varumärke och därmed har förlorat rätten att ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket på grundval av det äldre varumärket. Bestämmelsen reglerar förhållandet mellan två varumärken som har registrerats på ett rättsenligt sätt och föreskriver att ett varumärke under vissa förhållanden inte kan avföras från registret på grund av att det finns ett annat identiskt eller liknande varumärke. Lagstiftaren har följaktligen endast reglerat förhållandet mellan två privata motstående intressen inom ramen för artikel 4.1 i direktiv 89/104, vilken motsvarar invändningsförfarandet i artikel 8 i förordning nr 207/2009. Bestämmelsen avser däremot på intet sätt möjligheten att få ett varumärke avfört från registret inte av det skälet att det finns en risk för förväxling med ett äldre varumärke, utan av det skälet att det är beskrivande eller saknar särskiljningsförmåga, det vill säga att det föreligger ett sådant absolut registreringshinder – motiverat av allmänintresset – som har belastat registreringen från början och vars tillämpning, enligt artikel 52.2 i förordning nr 207/2009, endast kan undgås om det aktuella varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga efter det att det registrerades.

27 Mot bakgrund av ovanstående gjorde överklagandenämnden sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den upphävde invändningsenhetens beslut och avvisade ansökan om ogiltighetsförklaring på den grunden att det ansågs vara fråga om ”rättmissbruk”.

28 Talan ska därför bifallas såvitt avser den första grunden och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

29 När det gäller sökandens andra yrkande om ändring av det angripna beslutet ska det noteras att tribunalens behörighet enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 att ändra överklagandenämndens beslut i princip är begränsad till sådana fall då målet är färdigt för avgörande (förstainstansrättens dom av den 10 juni 2008 i mål T-85/07, Gabel Industria Tessile mot harmoniseringsbyrån - Creaciones Garel (GABEL), REG 2008, s. II-823, punkt 28). Såsom harmoniseringsbyrån har hävdat i sin argumentation för att talan ska avvisas såvitt avser det andra yrkandet har överklagandenämnden i förevarande fall inte prövat ansökan om ogiltighetsförklaring i sak. Frågan huruvida varumärket skulle ogiltigförklaras utgjorde föremålet för det överklagande intervenienten gav in till överklagandenämnden. Därmed kan det konstateras att målet inte är färdigt för avgörande och att detta yrkande ska lämnas utan bifall.

Rättegångskostnader

30 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån i huvudsak har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas. Intervenienten har i huvudsak tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader i enlighet med artikel 87.4 tredje stycket i rättegångsreglerna.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) Det beslut som har fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 18 maj 2011 (ärende R 374/2010-4) ogiltigförklaras.

2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta ultra air GmbH:s rättegångskostnader.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

Forwood Dehousse Schwarcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 maj 2013.

Underskrifter