Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen i utökad sammansättning)

den 2 juni 2021 *

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke som återger en polospelare – Äldre nationell formgivning – Relativ ogiltighetsgrund – Artikel 52.2 d i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-169/19,

Style & Taste, SL, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten L. Plaza Fernández-Villa,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Palmero Cabezas och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,

motpart,

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

The Polo/Lauren Company LP, New York, New York (Förenta staterna), företrätt av advokaten M. Garayalde Niño,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 7 januari 2019 (ärende R 1272/2018–5) om ett ogiltighetsförfarande mellan Style & Taste och The Polo/Lauren Company,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utökad sammansättning),

sammansatt av ordföranden S. Papasavvas, samt domarna A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (referent) och G. Hesse,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 19 mars 2019,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 juni 2019,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 juni 2019,

* Rättegångsspråk: spanska.

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrunden till tvisten

1 Intervenienten, The Polo/Lauren Company LP, ingav den 29 september 2004 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 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 EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 Registreringsansökan avsåg varor, vilka omfattas av klasserna 9, 18, 20, 21, 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

4 Varumärket registrerades den 3 november 2005 under nummer 4049201.

5 Den 23 februari 2016 ingav klagandebolaget, Style & Taste, SL, en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket på grundval av en industriell äganderätt i den mening som avses i artikel 52.2 d i förordning nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i förordning 2017/1001).

6 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på den spanska formgivning som registrerades den 4 mars 1997 under nummer D 0024087, vilken återges nedan:

//



7 Genom beslut av den 10 maj 2018 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring.

8 Den 5 juli 2018 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut vid EUIPO med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001.

9 Genom beslut av den 7 januari 2019 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s femte överklagandenämnd överklagandet med motiveringen att registreringen av den äldre formgivningen hade upphört att gälla den 22 maj 2017.

Parternas argument

10 Klaganden har yrkat att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet på så sätt att det omstridda varumärket förklaras ogiltigt.

11 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet,

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

12 Tribunalen erinrar inledningsvis om att med beaktande av datumet för ingivandet av den aktuella registreringsansökan, det vill säga den 29 september 2004, vilket är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, regleras omständigheterna i målet av de materiella bestämmelserna i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004, Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkterna 39 och 40, och dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49). Eftersom förfaranderegler enligt fast rättspraxis i allmänhet ska anses tillämpliga från och med den dag då de träder i kraft (se dom av den

11 december 2012, kommissionen/Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och där angiven rättspraxis), är förfarandebestämmelserna i förordningarna nr 207/2009 och 2017/1001 tillämpliga i målet.

Upptagande till prövning

13 EUIPO har i första hand gjort gällande att klagandens enda yrkande ska avvisas. EUIPO menar att eftersom överklagandenämnden inte tog ställning till samtliga villkor för tillämpningen av artikel 52.2 d i förordning nr 40/94, kan tribunalen inte förklara det omstridda varumärket ogiltigt. EUIPO har tillagt att tribunalen inte heller kan rikta ett föreläggande till EUIPO om att det omstridda varumärket ska förklaras ogiltigt.

14 EUIPO har i andra hand gjort gällande att klaganden under alla omständigheter inte har något berättigat intresse av att få saken prövad, eftersom registreringen av den äldre formgivningen har upphört att gälla.

15 Tribunalen påpekar i detta avseende för det första att klaganden inte har yrkat att tribunalen ska rikta ett föreläggande till EUIPO, utan att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet.

16 EUIPO har visserligen med rätta gjort gällande att frågan huruvida en ansökan om ändring kan tas upp till prövning ska bedömas mot bakgrund av den behörighet som tillkommer överklagandenämnden (se dom av den 18 oktober 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, punkt 12 och där angiven rättspraxis). Det räcker emellertid att påpeka att överklagandenämnden i förevarande fall var behörig att förklara det omstridda varumärket ogiltigt, i enlighet med artikel 71.1 och artikel 163.1 i förordning 2017/1001.

17 Vidare erinrar tribunalen, i likhet med EUIPO, om att tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att rätten får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Tribunalen får inte heller göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där rätten – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att anta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72). Frågan huruvida villkoren för att tribunalen ska kunna utöva sin behörighet att ändra beslut är uppfyllda i förevarande fall är emellertid en sakfråga som saknar betydelse för huruvida överklagandet kan tas upp till prövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 mars 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, ej publicerad, EU:T:2020:93, punkt 22).

18 För det andra ska det erinras om att det följer av fast rättspraxis att en sökandes berättigade intresse av att få saken prövad förutsätter att ogiltigförklaringen eller ändringen av den angripna rättsakten i sig kan få rättsverkningar och att talan således kan medföra en fördel för den person som har väckt den (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 55 och där angiven rättspraxis). Det ska dock konstateras att enligt artikel 54.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 62.2 i förordning 2017/1001) ska de rättsverkningar som enligt denna förordning är knutna till det varumärke som har förklarats ogiltigt aldrig anses ha existerat. Härav följer att en ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket, vilken endast kan ske efter det att det överklagade beslutet ogiltigförklarats eller ändrats, kan få rättsverkningar som kan medföra en fördel för klaganden under perioden före utgången av den äldre formgivningens registrering. Följaktligen, och i motsats till vad EUIPO har gjort gällande, innebär varken den omständigheten att registreringen av den äldre formgivningen har upphört att gälla eller den omständigheten att klaganden inte med stöd av denna formgivning kan förbjuda användning av andra varumärken som registrerats efter det att registreringen av nämnda formgivning upphört att gälla att klaganden inte har ett berättigat intresse av att det överklagade beslutet ogiltigförklaras eller ändras.

19 Klagandens överklagande kan följaktligen tas upp till prövning.

Prövning i sak

20 Till stöd för överklagandet har klaganden, trots ett otydligt resonemang, anfört en enda grund, nämligen att överklagandenämnden gjorde fel när den avslog ansökan om ogiltighetsförklaring med motiveringen att registreringen av den äldre formgivningen hade upphört att gälla när det överklagade beslutet antogs. Klaganden har i detta avseende gjort gällande att det enligt spansk rätt inte var möjligt att förnya registreringen av denna formgivning, men att formgivningen inte hade upphört att existera på grund av att registreringen hade upphört att gälla. Klaganden har vidare anfört att det i ogiltighetsförfarandet räckte att styrka att formgivningen var äldre än det omstridda varumärket och att det hade visats att det förelåg en risk för förväxling i enlighet med spansk rätt.

21 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

22 I artikel 52 i förordning nr 40/94 anges de relativa ogiltighetsgrunderna för ett EU-varumärke. I artikel 52.2 d i förordning nr 40/94 anges närmare bestämt att ”[e]fter ansökan till [EUIPO] eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett [EU-varumärke] … förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt … industriell äganderätt, enligt [unionslagstiftningen] eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd.”

23 Tribunalen erinrar härvid om att bestämmelserna i förordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken den äldre rättigheten har företräde framför varumärken som registrerats senare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 februari 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punkt 39). De rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke ska följaktligen inte påverka innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för detta varumärke.

24 Under dessa omständigheter ska det påpekas att artikel 52.2 d i förordning nr 40/94 syftar till att skydda de enskilda intressena hos innehavare av äldre industriella äganderätter som kolliderar med yngre EU-varumärken. För att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska kunna inges med avseende på sådana varumärken med stöd av denna bestämmelse måste nämnda innehavare av äldre rättigheter med nödvändighet styrka att det föreligger kolliderande rättigheter från och med ansökningsdagen eller prioritetsdagen för dessa varumärken.

25 Härav följer att innehavaren av den äldre industriella äganderätten som avses i denna bestämmelse, för att kunna ansöka om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke med stöd av artikel 52.2 d i förordning nr 40/94, med nödvändighet måste styrka att denna rättighet ger honom eller henne rätt att förbjuda användningen av varumärket vid ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det varumärket.

26 Det ska dessutom påpekas att användningen av presens i artikel 52 i förordning nr 40/94 tyder på att EUIPO ska kontrollera att villkoren för att ett EU-varumärke ska förklaras ogiltigt enligt denna bestämmelse är uppfyllda den dag då den fattar beslut med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring. I artikel 52.1 i denna förordning föreskrivs att ett EU-varumärke får förklaras ogiltigt om den äldre rättighet som avses i denna bestämmelse ”finns” och villkoren ”är uppfyllda”, såsom EUIPO för övrigt med rätta har påpekat i sina riktlinjer avseende artikel 60.1 c i förordning 2017/1001. På samma sätt föreskrivs i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 att ett sådant varumärke får förklaras ogiltigt om användningen ”kan förbjudas”. Det ska för övrigt även konstateras att det i regel 37 b iii i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) föreskrivs att vid en ansökan om ogiltighetsförklaring

enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ska den som ansöker om ogiltighetsförklaring visa att han eller hon ”är innehavare” av någon av de rättigheter som anges i denna bestämmelse eller att han eller hon ”är berättigad” att göra anspråk på den rättigheten.

27 Vidare framgår det av systematiken i de övriga bestämmelserna i förordning nr 40/94 om relativa ogiltighetsgrunder att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska avslås om det med säkerhet kan fastställas att rättigheterna har upphört att kollidera med det äldre EU-varumärket vid utgången av ogiltighetsförfarandet.

28 I detta avseende följer, till exempel, av artikel 56.2 i förordning nr 40/94 att på begäran av innehavaren av ett EU-varumärke ska ansökan om ogiltighetsförklaring av det varumärket avslås för det fall att det äldre EU-varumärke som åberopats som stöd för den ansökan inte har varit föremål för verkligt bruk under en tid av fem år före dagen för nämnda ansökan och följaktligen kan förklaras upphävt med stöd av artikel 50.1 a i förordning nr 40/94. Artikel 56.2 i förordning nr 40/94 gör det således möjligt för innehavaren av ett EU-varumärke att undvika att varumärket förklaras ogiltigt om den som ansöker om ogiltighetsförklaring inte kan visa att situationen med rättigheter som kolliderar med det äldre EU-varumärket kvarstår vid utgången av ogiltighetsförfarandet.

29 Av detta följer att den omständigheten att ett EU-varumärke som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltighetsförklaring inte längre åtnjuter unionsrättsligt skydd vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut med avseende på denna ansökan ska leda till att ansökan avslås.

30 Under dessa omständigheter konstaterar tribunalen att vid tillämpningen av artikel 52.2 d i förordning nr 40/94 ska innehavaren av en sådan äldre industriell äganderätt som avses i denna bestämmelse styrka att vederbörande kan förbjuda användningen av det omtvistade EU-varumärket, inte bara vid tidpunkten för ansökan om registrering av detta varumärke eller prioritetsdagen för detta varumärke, såsom angetts ovan i punkt 24, utan även vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring.

31 I förevarande fall har det inte bestritts att registreringen av den äldre formgivningen upphörde att gälla år 2017, det vill säga innan det överklagade beslutet antogs den 7 januari 2019. Vidare har klaganden gjort gällande att det enligt spansk rätt inte var möjligt att förnya registreringen av denna formgivning, men att formgivningen inte hade upphört att existera på grund av att registreringen hade upphört att gälla. Klaganden har emellertid inte påstått och än mindre visat att det enligt spansk rätt är möjligt att förbjuda användningen av ett EU-varumärke med stöd av en sådan formgivning efter det att registreringen har upphört att gälla. Klaganden har tvärtom medgett att den äldre formgivningen, på grund av att registreringen har upphört att gälla, har blivit tillgänglig för allmänheten och att den följaktligen kan användas av ”alla spanjorer”.

32 Det kan följaktligen konstateras att användningen av det omstridda varumärket inte längre kunde förbjudas med stöd av den äldre formgivningen när det överklagade beslutet antogs. Härav följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den avslog klagandens ansökan om ogiltighetsförklaring.

33 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser klagandens enda grund. Överklagandet ska därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utökad sammansättning)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Style & Taste, SL, ska ersätta rättegångskostnaderna.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 juni 2021.

Underskrifter