Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Tiende Udvidede Afdeling)

2. juni 2021 *

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke, der gengiver en polospiller – ældre nationalt design – relativ ugyldighedsgrund – artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 60, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2017/1001]«

I sag T-169/19,

Style & Taste, SL, Madrid (Spanien), ved advokat L. Plaza Fernández-Villa,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved S. Palmero Cabezas og H. O'Neill, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

The Polo/Lauren Company LP, New York, New York (De Forenede Stater), ved advokat M. Garayalde Niño,

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 7. januar 2019 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1272/2018-5) vedrørende en ugyldighedssag mellem Style & Taste og The Polo/Lauren Company,

har

RETTEN (Tiende Udvidede Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Papasavvas, og dommerne A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (refererende dommer) og G. Hesse,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. marts 2019,

under henvisning til EUIPO's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. juni 2019,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. juni 2019,

* Processprog: spansk.

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 29. september 2004 indgav intervenienten, The Polo/Lauren Company LP, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer, nu erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

2 Varemærket, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhørte under klasse 9, 18, 20, 21, 24 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Varemærket blev registreret den 3. november 2005 under nr. 4049201.

5 Den 23. februar 2016 indgav sagsøgeren, Style & Taste, SL, en begæring om, at det anfægtede varemærke skulle erklæres ugyldigt på grundlag af en industriel ejendomsret i medfør af artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 60, stk. 2, litra d), i forordning 2017/1001].

6 Ugyldighedsbegæringen var støttet på det spanske design, der blev registreret den 4. marts 1997 under nr. D0024087, og som er gengivet nedenfor:







7 Ved afgørelse af 10. maj 2018 forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen.

8 Den 5. juli 2018 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 66-71 i forordning 2017/1001 en klage til EUIPO til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.

9 Ved afgørelse af 7. januar 2019 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Femte Appelkammer ved EUIPO klagen med den begrundelse, at registreringen af det ældre design var udløbet den 22. maj 2017.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har i det væsentlige nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse ændres, således at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt.

11 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

12 Indledningsvis bemærkes, at henset til datoen for ansøgningen om den omhandlede registrering, dvs. den 29. september 2004, som er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der finder anvendelse, er de faktiske omstændigheder i sagen reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 40/94 (jf. i denne retning kendelse af 5.10.2004, Alcon mod KHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, præmis 39 og 40, og dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 49). Det bemærkes i øvrigt, at eftersom processuelle regler ifølge fast retspraksis almindeligvis antages at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis), er sagen reguleret af de processuelle regler i forordning nr. 207/2009 og 2017/1001.

Om formaliteten

13 EUIPO har principalt gjort gældende, at sagsøgerens eneste påstand ikke kan antages til realitetsbehandling. Eftersom appelkammeret ikke tog stilling til alle betingelserne for at anvende artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94, kan Retten ikke erklære det anfægtede varemærke ugyldigt. EUIPO har tilføjet, at Retten heller ikke kan meddele kontoret et påbud om, at det skal fastslå, at det anfægtede varemærke er ugyldigt.

14 Subsidiært er EUIPO af den opfattelse, at sagsøgeren under alle omstændigheder ikke har søgsmålsinteresse, idet registreringen af det ældre design er udløbet.

15 I denne henseende bemærkes for det første, at sagsøgeren ikke har nedlagt påstand om, at Retten meddeler EUIPO et påbud, men derimod at den ændrer den anfægtede afgørelse.

16 Selv om EUIPO med føje har anført, at spørgsmålet om realitetsbehandling af en påstand om omgørelse skal vurderes i henhold til de kompetencer, som det pågældende appelkammer er tildelt (jf. dom af 18.10.2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mod EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, præmis 12 og den deri nævnte retspraksis), er det imidlertid tilstrækkeligt at bemærke, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde havde kompetence til at erklære det anfægtede varemærke ugyldigt i henhold til artikel 71, stk. 1, og artikel 163, stk. 1, i forordning 2017/1001.

17 Det skal i lighed med det af EUIPO anførte endvidere bemærkes, at den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten, ikke bevirker, at denne tillægges en beføjelse til at sætte sin egen bedømmelse i stedet for appelkammerets og så meget desto mindre at foretage bedømmelse af et forhold, som det pågældende kammer endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at

omgøre en afgørelse bør således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72). Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for Rettens udøvelse af beføjelsen til at omgøre en afgørelse er opfyldt i den foreliggende sag, er imidlertid et materielt spørgsmål, der ikke har betydning for, om søgsmålet kan antages til realitetsbehandling (jf. i denne retning dom af 12.3.2020, Sumol + Compal Marcas mod EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, ikke trykt i Sml., EU:T:2020:93, præmis 22).

18 For det andet bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at sagsøgeren kun har søgsmålsinteresse, når annullation eller omgørelse af den anfægtede retsakt i sig selv kan have retsvirkninger, og søgsmålet således med sit resultat kan tilføre parten en fordel (jf. i denne retning dom af 17.9.2015, Mory m.fl. mod Kommissionen, C-33/14 P, EU:C:2015:609, præmis 55 og den deri nævnte retspraksis). Det skal imidlertid fastslås, at i henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 62, stk. 2, i forordning 2017/1001) anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til det varemærke, der erklæres ugyldigt, for ikke at have eksisteret. Det følger heraf, at ugyldigheden af det anfægtede varemærke, som først kan indtræde, efter at den anfægtede afgørelse er blevet annulleret eller omgjort, kan medføre retsvirkninger, der kan tilføre sagsøgeren en fordel for perioden forud for udløbet af registreringen af det ældre design. I modsætning til, hvad EUIPO i det væsentlige har gjort gældende, fratager hverken den omstændighed, at registreringen af det ældre design er udløbet, eller den omstændighed, at sagsøgeren ikke i medfør af dette design kan forbyde brugen af andre varemærker, der er registreret efter udløbet af registreringen af det nævnte design, således sagsøgeren dennes interesse i, at den anfægtede afgørelse annulleres eller omgøres.

19 Søgsmålet skal derfor antages til realitetsbehandling.

Om realiteten

20 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren dog med en uklar argumentation fremsat et enkelt anbringende, der i det væsentlige vedrører den omstændighed, at appelkammeret med urette forkastede ugyldighedsbegæringen med den begrundelse, at registreringen af det ældre design var udløbet på det tidspunkt, hvor den anfægtede afgørelse blev truffet. Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at det ifølge spansk ret ikke var muligt for sagsøgeren at forny registreringen af designet, men at dette ikke ophørte med at eksistere som følge af registreringens udløb, og at det med henblik på ugyldighedssagen var tilstrækkeligt at godtgøre, at det nævnte design var ældre end det anfægtede varemærke, og at det var godtgjort, at der i henhold til spansk ret var en risiko for forveksling.

21 EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumentation.

22 Artikel 52 i forordning nr. 40/94 opregner de relative ugyldighedsgrunde for så vidt angår et EU-varemærke. Mere specifikt fremgår det af artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94, at »[EU-]varemærket erklæres […] ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [EUIPO] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, hvis der i henhold til [EU-lovgivningen eller] gældende nationale retsregler om varemærkebeskyttelse kan rejses forbud mod brug af mærket på grundlag af en anden ældre ret […]«.

23 I denne henseende bemærkes, at bestemmelserne i forordning nr. 40/94 skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre varemærke har forrang for et varemærke, der er registreret senere (jf. i denne retning dom af 21.2.2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, præmis 39). De rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, bør derfor ikke berøre de indehaverrettigheder, der er erhvervet inden varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato.

24 Under disse omstændigheder skal det bemærkes, at artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 har til formål at beskytte de individuelle interesser hos indehavere af ældre industrielle ejendomsrettigheder, der kommer i konflikt med yngre EU-varemærker. For at begære sådanne varemærker erklæret ugyldige i henhold til denne bestemmelse skal indehaverne af ældre rettigheder således nødvendigvis godtgøre, at der foreligger en konflikt med disse yngre varemærker fra ansøgnings- eller prioritetsdatoen.

25 Det følger heraf, at indehaveren af en ældre industriel ejendomsret som omhandlet i artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 med henblik på at begære et EU-varemærke erklæret ugyldigt efter samme bestemmelse nødvendigvis skal godtgøre, at denne ret gør det muligt for den pågældende at forbyde brugen af dette varemærke på ansøgnings- eller prioritetsdatoen.

26 Det skal desuden bemærkes, at brugen af nutid i artikel 52 i forordning nr. 40/94 tyder på, at EUIPO skal kontrollere, at betingelserne for at erklære et EU-varemærke ugyldigt i henhold til denne bestemmelse er opfyldt på det tidspunkt, hvor kontoret træffer afgørelse vedrørende ugyldighedsbegæringen. Denne forordnings artikel 52, stk. 1, bestemmer således, at et EU-varemærke kan erklæres ugyldigt, når den ældre rettighed, der er omfattet af denne bestemmelse, »findes«, og betingelserne »er opfyldt«, således som EUIPO i øvrigt med rette har anført i sine retningslinjer vedrørende artikel 60, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001. På samme måde bestemmer artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at et sådant varemærke kan erklæres ugyldigt, hvis der »kan rejses forbud mod brug af mærket«. Det skal ligeledes konstateres, at regel 37, litra b), nr. iii), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT 1995, L 303, s. 1) bestemmer, at hvis der indgives en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94, skal indgiveren godtgøre, at vedkommende »er indehaver« af en af de rettigheder, der er omhandlet i bestemmelsen, eller at vedkommende »er berettiget« til at gøre en sådan ret gældende.

27 Endvidere bemærkes, at det fremgår af opbygningen af de øvrige bestemmelser i forordning nr. 40/94 om relative ugyldighedsgrunde, at en ugyldighedsbegæring skal afvises, når det med sikkerhed er godtgjort, at konflikten med det ældre EU-varemærke er ophørt ved afslutningen af ugyldighedssagen.

28 I denne henseende følger det eksempelvis af artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at en ugyldighedsbegæring vedrørende et EU-varemærke efter anmodning fra indehaveren af dette varemærke skal afvises i de tilfælde, hvor der i de seneste fem år forud for denne begæring ikke er gjort reel brug af det ældre EU-varemærke, der er påberåbt til støtte for begæringen, og som derfor kan fortabes i henhold til artikel 50, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. Artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94 gør det således muligt for indehaveren af et EU-varemærke at undgå, at den pågældendes varemærke erklæres ugyldigt, hvis den, der fremsætter ugyldighedsbegæringen, ikke er i stand til at bevise, at konflikten med det ældre EU-varemærke fortsat består efter ugyldighedssagen.

29 Det følger heraf, at den omstændighed, at et EU-varemærke, der er påberåbt til støtte for en ugyldighedsbegæring, ikke længere er omfattet af EU-retlig beskyttelse på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om begæringen, indebærer, at begæringen skal forkastes.

30 Under disse omstændigheder skal det fastslås, at indehaveren af en ældre industriel ejendomsret som omhandlet i artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 i forbindelse med anvendelse af denne bestemmelse skal godtgøre, at brugen af det omtvistede EU-varemærke kan forbydes ikke alene på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke eller dets prioritetsdato, således som det er anført i præmis 24 ovenfor, men ligeledes på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om ugyldighedsbegæringen.

31 I det foreliggende tilfælde er det for det første ubestridt, at registreringen af det ældre design udløb i 2017, dvs. før vedtagelsen af den anfægtede afgørelse den 7. januar 2019. For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at det ifølge spansk ret ikke var muligt at forny registreringen af designet, men at

designet ikke ophørte med at eksistere som følge af, at registreringen udløb. Sagsøgeren har imidlertid hverken hævdet eller a fortiori godtgjort, at det i henhold til spansk ret er muligt at forbyde brugen af et EU-varemærke i medfør af et sådant design efter udløbet af registreringen af designet. Sagsøgeren har tværtimod medgivet, at det ældre design som følge af registreringens udløb er blevet offentligt tilgængeligt, og at det følgelig kan anvendes af alle »spaniere«.

32 Det skal derfor fastslås, at brugen af det anfægtede varemærke ikke længere kunne forbydes i medfør af det ældre design på det tidspunkt, hvor den anfægtede afgørelse blev truffet. Det følger heraf, at appelkammeret med rette forkastede sagsøgerens ugyldighedsbegæring.

33 Det følger af det ovenstående, at sagsøgerens eneste anbringende skal forkastes, således at EUIPO frifindes i det hele.

Sagsomkostninger

34 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale EUIPO's og intervenientens sagsomkostninger i overensstemmelse med disses påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tiende Udvidede Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Style & Taste, SL, betaler sagsomkostningerne.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 2. juni 2021.

Underskrifter