



Rättsfallssamlingen

Mål T-169/19

**Style & Taste, SL
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Tribunalens dom (tionde avdelningen i utökad sammansättning) av 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)”

EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Användning av varumärket som kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet – Industriell äganderätt – Figurmärke som återger en polospelare – Äldre nationell formgivning (Rådets förordning nr 40/94, artikel 52.2 d)

(se punkterna 25–32)

Resumé

Till följd av en ansökan som ingavs till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 29 september 2004, beviljades The Polo/Lauren Company LP registrering som EU-varumärke av ett figurkännetecken som återger en polospelare. Varumärket registrerades den 3 november 2005.

Style & Taste, SL, ingav den 23 februari 2016 en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket med stöd av artikel 52.2 d i förordning nr 40/94¹, enligt vilken ett EU-varumärke ska förklaras ogiltigt om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av en äldre industriell äganderätt.² Till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring åberopade bolaget en spansk formgivning som hade registrerats den 4 mars 1997.

Style & Tastes ansökan om ogiltighetsförklaring avslogs genom beslut av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 7 januari 2019, med motiveringen att registreringen av den äldre formgivningen hade upphört att gälla den 22 maj 2017. Style & Taste överklagade därför till tribunalen och yrkade om ogiltigförklaring av detta beslut.

¹ 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 Artikel 52.2 d i förordning nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i förordning 2017/1001).

I sin dom slår tribunalen för första gången fast att en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke med stöd av artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ska avslås om villkoren för att förbjuda användning av varumärket inte längre är uppfyllda vid den tidpunkt då EUIPO fattade beslut med avseende på ansökan. Följaktligen ogillas överklagandet.

Tribunalens bedömning

Tribunalen erinrar inledningsvis om att bestämmelserna i förordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken den äldre rättigheten ska ges företräde framför varumärken som registrerats senare.

Tribunalen påpekar vidare 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. Tribunalen framhåller vidare att det framgår av systematiken i de övriga bestämmelserna i förordning nr 40/94 om relativa ogiltighetsgrunder, och särskilt av artikel 56.2 i den förordningen, 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.

Tribunalen anser följaktligen 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, utan även vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring. I förevarande fall konstaterar tribunalen att Style & Taste inte har 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. Tribunalen anser således att användningen av det omstridda varumärket inte längre kunde förbjudas med stöd av den äldre formgivningen som Style & Taste åberopat vid den tidpunkt då det överklagade beslutet antogs.