



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen i utökad sammansättning)

den 29 juni 2022\*

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket La Irlandesa 1943 – Absoluta ogiltighetsgrunder – Ogiltighetsförklaring meddelad av EUIPO:s stora överklagandenämnd – Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen – Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund – Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten – Artikel 7.1 g i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning (EU) 2017/1001) – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)”

I mål T-306/20,

**Hijos de Moisés Rodríguez González, SA**, Las Palmas de Gran Canaria (Spanien), företrätt av advokaten J. García Domínguez,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av A. Folliard-Monguiral, D. Hanf och E. Markakis, samtliga i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s stora överklagandenämnd var

**Irland,**

och

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

**Ornua Co-operative Ltd**, Dublin (Irland), företrätt av advokaterna E. Armijo Chávarri och A. Sanz Cerralbo,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen i utökad sammansättning)

\* Rättegångsspråk: engelska.

sammansatt av ordföranden A. Marcoulli samt domarna S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (referent), C. Iliopoulos och R. Norkus,

justitiesekreterare: handläggaren A. Juhász-Tóth,

efter den skriftliga delen av förfarandet,

och förhandlingen den 3 februari 2022,

följande

### Dom

- 1 Klaganden, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, har med stöd av artikel 263 FEUF gett in ett överklagande och yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av stora överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 mars 2020 (ärende R 1499/2016–2 G) (nedan kallat det överklagade beslutet).

### Bakgrund till tvisten

- 2 Den 6 augusti 2013 ingav klaganden en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
- 3 Det varumärke som ansökan om registrering avser utgörs av följande figurkännetecken:



- 4 Den 3 januari 2014 registrerades det varumärke som registreringsansökan avsåg för följande varor som omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg; mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter".
- 5 Den 7 januari 2015 lämnade Irland och intervenienten, Ornuá Co-operative (med tidigare firman Irish Dairy Board Co-operative Ltd), in en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket med avseende på alla de varor som avses i punkt 4 ovan.

- 6 I ansökan om ogiltighetsförklaring anfördes att varumärket var vilseledande enligt artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a och artikel 7.1 g i förordning 2017/1001) och att registreringsansökan hade lämnats in i ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i samma förordning (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001).
- 7 Genom beslut av den 15 juni 2016 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet. Den ansåg att artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig, eftersom det omtvistade varumärkets vilseledande karaktär skulle fastställas vid tidpunkten för registreringsansökan. I förevarande fall följde varje eventuellt vilseledande handling av användningen av detta varumärke efter det att det handelsavtal som hade ingåtts mellan klaganden och intervenienten och som var i kraft under åren 1967–2011, hade upphört att gälla. En sådan situation avses emellertid specifikt av grunden för upphävande i artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 c i förordning 2017/1001). Annulleringsenheten avvisade också det argument som åberopades enligt artikel 52.1 b i förordningen och fann att det inte gick att dra någon slutsats med avseende på ond tro på den grunden att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket hade ingetts efter det att affärsrelationen med intervenienten hade upphört.
- 8 Den 12 augusti 2016 överklagade Irland och intervenienten annulleringsenhetens beslut till EUIPO.
- 9 Genom ett beslut av den 6 december 2017 hänsköt presidiet för överklagandenämnderna ärendet till stora överklagandenämnden.
- 10 I det överklagade beslutet konstaterade EUIPO:s stora överklagandenämnd att det omtvistade varumärket använts på ett vilseledande sätt vid den tidpunkt då registreringsansökan lämnades in. Den konstaterade också att registreringsansökan hade gjorts i ond tro. Nämnden upphävde följaktligen annulleringsenhetens beslut och ogiltigförklarade det omtvistade varumärket.

### **Parternas yrkanden**

- 11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
  - ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
  - förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
  - ogilla överklagandet, och
  - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 Irland har inte inkommit med någon svarsskrivelse och har således inte framställt något yrkande i förevarande mål.

## Rättslig bedömning

- 14 Med hänsyn till den tidpunkt då den aktuella registreringsansökan ingavs, det vill säga den 6 augusti 2013, som är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, ska de faktiska omständigheterna i förevarande mål regleras av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 2021, *Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, T-592/20, ej publicerad, EU:T:2021:633, punkt 19 och där angiven rättspraxis). I den mån det av fast rättspraxis följer att handläggningsregler i allmänhet anses vara tillämpliga från och med den dag då de träder i kraft (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2021, *Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)*, T-84/20, ej publicerad, EU:T:2021:555, punkt 17 och där angiven rättspraxis), regleras förevarande mål av handläggningsreglerna i förordning 2017/1001.
- 15 Vad gäller de materiella bestämmelserna ska följaktligen stora överklagandenämndens hänvisningar i det överklagade beslutet och parternas hänvisningar till artikel 59.1 a och b och artikel 7.1 g i förordning 2017/1001 anses avse artikel 52.1 a och b och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, vilka är identiska till innehållet.

## *Bevisning som återopats för första gången vid tribunalen*

- 16 EUIPO och intervenienten har gjort gällande att bilagorna A.6–A.8 till ansökan inte kan tillåtas som bevisning. De har hävdats att dessa bilagor innehåller handlingar som aldrig har lämnats in i det administrativa förfarandet vid EUIPO och som därför, enligt fast rättspraxis, ska avvisas såsom otillåten bevisning.
- 17 Tribunalen konstaterar, i likhet med vad EUIPO och intervenienten har gjort gällande, att bilagorna A.6, A.7 och A.8 till ansökan har ingetts för första gången till tribunalen. Bilagorna A.6 och A.7 innehåller handlingar om reklamkostnader och vissa fakturor och uppgifter om den årliga försäljningen under det omtvistade varumärket. De har återopats till styrkande av hur stor marknadsandel detta varumärke har och hur välkänt varumärket är på Kanarieöarna (Spanien), samt den särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat. Bilaga A.8 utgörs av en förklaring under ed från en av klagandens företrädare av den 15 maj 2020, det vill säga efter det att det överklagade beslutet antagits den 2 mars 2020.
- 18 Dessa handlingar, som för första gången har ingetts till tribunalen, kan inte beaktas. Syftet med ett överklagande till tribunalen är att få till stånd en prövning av lagligheten av besluten från EUIPO:s överklagandenämnder i den mening som avses i artikel 72 i förordning 2017/1001, vilket innebär att tribunalens uppgift inte är att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som för första gången har ingetts till tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas, utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, *Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis, och dom av den 18 mars 2016, *Karl-May-Verlag/harmoniseringskontoret – Constantin Film Produktion (WINNETOU)*, T-501/13, EU:T:2016:161, punkt 17).

## **Prövning i sak**

*Inledande anmärkningar avseende de grunder som klaganden har åberopat och avseende det överklagade beslutets struktur*

- 19 Klaganden har åberopat två grunder, varav den första avser ett åsidosättande av artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 angående varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten, och den andra avser ett åsidosättande av artikel 52.1 b i samma förordning angående ansökningar om varumärkesregistrering som ingetts i ond tro.
- 20 Det resonemang som förs i det överklagade beslutet grundar sig på två delresonemang som motsvarar den första och den andra grunden.
- 21 Eftersom artikeldelen i ett beslut grundas på flera delresonemang, som vart och ett i sig räcker för att utgöra stöd för beslutet, finns det i princip endast skäl att ogiltigförklara rättsakten om vart och ett av delresonemangen är rättsstridiga. I sådant fall kan ett fel eller annan rättsstridighet som endast påverkar ett av dessa delresonemang inte räcka för att motivera en ogiltigförklaring av det överklagade beslutet, eftersom felet eller rättsstridigheten inte kan ha haft ett avgörande inflytande på institutionens beslut (dom av den 20 januari 2021, Jareš Procházková och Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, ej publicerad, EU:T:2021:17, punkt 19 och där angiven rättspraxis; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO), T-239/19, ej publicerad, EU:T:2020:12, punkt 49 och där angiven rättspraxis).
- 22 Följaktligen kan det överklagade beslutet endast ogiltigförklaras om stora överklagandenämndens båda delresonemang är rättsstridiga.
- 23 Det kan vidare konstateras att stora överklagandenämnden, innan den fastställde om det omtvistade varumärket var vilseledande och om varumärkesansökan hade lämnats in i ond tro, undersökte varumärkets inneboende egenskaper, vilka låg till grund för resonemanget i det överklagade beslutet. Det ska således först prövas huruvida denna prövning har genomförts på ett korrekt sätt, innan ställning tas till de två grunder som klaganden har anfört.

*Det omtvistade varumärkets inneboende egenskaper och de varor som omfattas av varumärket*

- 24 Stora överklagandenämnden har konstaterat att det omtvistade varumärket var ett figurkännetecken bestående av orden "la" och "irlandesa" i vita bokstäver på en grön etikett med gul ram, samt med en bild under dessa ord, som också var gul, och "1943" i liten text.
- 25 Vidare drog stora överklagandenämnden, av den omständigheten att orden i varumärket var på spanska, slutsatsen att omsättningskretsen var en spansktalande genomsnittskonsument för vilken varorna i fråga, nämligen livsmedel i klass 29, var avsedda. Enligt stora överklagandenämnden var ordelementet i det omtvistade varumärket den dominerande beståndsdel och visade tydligt för konsumenten att någon (en kvinna) eller något var av irländskt ursprung.
- 26 Stora överklagandenämnden tillade att det var allmänt känt att den gröna färgen användes för att representera Irland, till exempel vid internationella festligheter som St Patrick's Day. Stora överklagandenämnden noterade att Irland var känt under namnet "Smaragdön" med hänvisning

till dess grönskande landskap. Stora överklagandenämnden drog slutsatsen att denna färg bekräftade allmänhetens uppfattning att de varor som var försedda med det omtvistade varumärket hade irländskt ursprung, i synnerhet som dessa varor var livsmedel som kunde produceras i Irland varav vissa, såsom kött, fisk och smör, var kända för att vara av god kvalitet om de var av irländskt ursprung.

- 27 Det finns inga omständigheter som påverkar stora överklagandenämndens bedömning av det omtvistade varumärkets inneboende egenskaper och dess betydelse för omsättningskretsen.
- 28 På grund av sin relativa storlek och centrala placering dominerar ordelementet i det omtvistade varumärket, särskilt i förhållande till inskriften "1943", som i sig är skriven i små siffror. Ordelementet dominerar också i förhållande till den gula bilden som befinner sig omedelbart under ordelementet. I detta avseende bör det erinras om att ett varumärkes ordelement ska i princip anses vara mera särskiljande än dess figurelement när varumärket, såsom i förevarande mål, består av bådadera, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till den ifrågavarande produkten genom att ange namnet än genom att beskriva varumärkets figurelement (se dom av den 7 maj 2015, *Cosmowell/harmoniseringskontoret – Haw Par (GELENGOLD)*, T-599/13, EU:T:2015:262, punkt 48 och där angiven rättspraxis, och dom av den 5 maj 2021, *Grangé och Van Strydonck/EUIPO – Nema (âme)*, T-442/20, ej publicerad, EU:T:2021:237, punkt 38).
- 29 Klaganden har i sitt överklagande till tribunalen medgett att den instämmer med dem som ansökt om ogiltighetsförklaring åtminstone beträffande följande betydelser av ordelementet "la irlandesa" i det omtvistade varumärket: "person av irländskt ursprung, från Irland" eller "irländsk kvinna", med tillägget av den bestämda artikeln i femininum "la" till dessa ord. Klaganden har påpekat att båda dessa betydelser anges i Kungliga spanska akademiens ordbok över spanska språket och i den engelska ordboken Collins, vilka enligt klaganden är de som är relevanta i förevarande mål.
- 30 Tribunalen konstaterar således att det dominerande ordelementet i det omtvistade varumärket har en sådan betydelse på spanska, vilket stödjer stora överklagandenämndens slutsats att ordelementet för spankstalande genomsnittskonsumenter tydligt visar att en vara är av irländskt ursprung.
- 31 När det gäller den gröna färgen i det omtvistade varumärket erinrar tribunalen om att notoriska fakta är sådana fakta som kan förväntas vara kända av alla och envar eller som framgår av allmänt tillgängliga källor (se dom av den 13 december 2018, *Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)*, T-830/16, EU:T:2018:941, punkt 32 och där angiven rättspraxis, och dom av den 10 juni 2020, *Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Återgivning av ett schackmönster)*, T-105/19, ej publicerad, EU:T:2020:258, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 32 Stora överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den konstaterade att det är allmänt känt att den gröna färgen används för att representera Irland. Nämnden har på ett övertygande sätt förklarat att denna färg spelade denna roll vid den irländska högtiden Saint Patrick's Day och att Irland var känt under namnet "Smaragdön", med hänvisning dess grönskande landskap.
- 33 Den representativa roll som färgen grönt har för Irland är inte nödvändigtvis känd för alla, men kan ändå vara känd genom allmänt tillgängliga källor.

- 34 Klaganden har i detta avseende i sitt överklagande hänvisat till ett argument som den anförde vid annulleringsenheten, nämligen att färgen grönt endast är ett element av en ”anspelning hos det [omtvistade] kännetecknet till färskhet (gröna fält) och till solen (gult).” Detta argument kan emellertid inte godtas, eftersom det, även om det antas att den gröna färgen har en sådan betydelse, inte motsäger det notoriska faktum som stora överklagandenämnden har konstaterat, nämligen att denna färg representerade Irland. Klaganden har inte heller förebringat någon bevisning vid tribunalen för att ifrågasätta riktigheten av detta notoriska faktum.
- 35 Utan att det är nödvändigt att bedöma den allmänna kvaliteten hos de varor som kommer från Irland, ska det påpekas att klaganden inte heller har bestritt att detta land tillverkade kött, fisk och mejeriprodukter, varvid dessa tre varuslag omfattades av det omtvistade varumärket.
- 36 Med hänsyn till det dominerande ordelementet ”la irlandesa” och dess betydelse för omsättningskretsen, som bekräftas av den omgivande gröna färgen, drog stora överklagandenämnden följaktligen med rätta slutsatsen att när det omtvistade varumärket anbringades på de varor som det avsåg, utan någon ytterligare angivelse, skulle spansktalande konsumenter vid en första anblick och utan vidare eftertanke göra en direkt koppling mellan innebörden av detta ordelement och en kvalitet hos dessa varor, nämligen deras geografiska ursprung, och att de därför, när de ser varumärket på dessa varor, skulle tro att varorna kom från Irland.

*Den första grunden: Åsidosättande av artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009*

- 37 Den första grunden består av tre delar. Genom den första delgrunden har klaganden klandrat stora överklagandenämnden för att i ett ogiltighetsförfarande ha tillämpat de villkor som är tillämpliga på grunderna för upphävande. Genom den andra delgrunden har klaganden gjort gällande att artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 har tillämpats felaktigt i det överklagade beslutet. Vad slutligen gäller den första grundens tredje del anser klaganden att stora överklagandenämnden borde ha beaktat att det omtvistade varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga.
- 38 Tribunalen kommer först att pröva den första grundens tredje del och därefter pröva den första grundens första och andra del tillsammans.

*– Tredje delen av den första grunden: Stora överklagandenämnden borde ha beaktat att det omtvistade varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga*

- 39 Klaganden har gjort gällande att stora överklagandenämnden inte har beaktat vissa omständigheter som visar att det omtvistade varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga med tiden. Klaganden har i detta avseende åberopat den period som varumärket utan avbrott har använts sedan år 1967, det förhållandet att klaganden är den enda som har använt detta varumärke i Spanien samt den betydande andel av marknaden för smör som klaganden sedan länge innehar på Kanarieöarna med avseende på samma varumärke.
- 40 EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandens argument.

- 41 Tribunalen konstaterar, i likhet med vad EUIPO har anfört, att de bestämmelser i förordning nr 207/2009 som avser den särskiljningsförmåga som ett varumärke förvärvat till följd av användning, såsom undantag från vissa absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, inte är tillämpliga på varumärken som anses vara vilseledande. Varken i artikel 7.3 eller i artikel 52.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 och artikel 59.2 i förordning 2017/1001) hänvisas till artikel 7.1 g i samma förordning. I dessa två bestämmelser hänvisas endast till de grunder som anges i artikel 7.1 b–d i den förordningen (nu artikel 7.1 b–d i förordning 2017/1001).
- 42 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den första grundens tredje del, eftersom den är verkningslös.

*– Första delen av den första grunden: Stora överklagandenämnden borde inte ha tillämpat de villkor som är tillämpliga på grunderna för upphävande på ett ogiltighetsförfarande; Andra delen av den första grunden: Felaktig tillämpning av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009*

- 43 I den första delen av den första grunden har klaganden påpekat att det i EU-varumärkesrätten görs en åtskillnad mellan ogiltighetsgrunder och grunder för upphävande. I förevarande fall har stora överklagandenämnden emellertid felaktigt tillämpat bestämmelserna om upphävande på ett ogiltighetsförfarande, vilket skapar en situation som präglas av rättsosäkerhet.
- 44 Klaganden har påpekat att ett ogiltighetsförfarande kräver en bedömning vid tidpunkten då registreringsansökan ges in, av bland annat varumärkets art, dess olika beståndsdelar och de varor som det avser, medan ett upphävandeförfarande innebär att det ska prövas huruvida varumärkesinnehavaren har använt varumärket efter det att det har registrerats. Stora överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den hänvisade till det omtvistade varumärkets användning efter registreringen för att motivera ogiltighetsförklaringen av detsamma, i stället för att utgå från tidpunkten för registreringsansökan.
- 45 Enligt klaganden gjorde annulleringsenheten en riktig bedömning när den fann att de som ansökt om ogiltighetsförklaring hade försökt visa att det omtvistade varumärket var vilseledande genom att grunda sig på handlingar som hade inträffat långt efter det att ansökan om registrering av varumärket hade ingetts till EUIPO, att dessa handlingar kunde vara relevanta i ett förfarande om upphävande men inte i ett förfarande om ogiltighetsförklaring, och att det vid den relevanta tidpunkten för ansökan om registrering inte fanns någon uppenbar motsättning mellan det omtvistade varumärket och de varor som det avsåg, vilket utesluter att det kunde vara vilseledande.
- 46 Klaganden har påpekat att det bör presumeras att det omtvistade varumärket har använts i enlighet med god affärssed, såvida inte motsatsen bevisas, varvid utgångspunkten ska vara tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan och inte endast varumärkesinnehavarens senare användning av varumärket.
- 47 Som svar på den första delen av klagandens första grund har EUIPO gjort gällande att stora överklagandenämnden, i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser, prövade ansökan om ogiltighetsförklaring med utgångspunkt i den tidpunkt då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs. Enligt EUIPO är detta varumärke i sig vilseledande, bland annat med hänsyn till dess färger, dess figurelement och Irlands renommé vad gäller de jordbruksprodukter som omfattas av det omtvistade varumärket. I avsaknad av en uttrycklig begränsning av förteckningen över dessa varor till att endast avse varor av irländskt ursprung, skulle det omtvistade varumärket vilseleda omsättningskretsen om varornas geografiska



ursprung. Den bevisning som avser tiden efter ansökan om registrering av varumärket, såsom 2014 års katalog, bekräftar endast den bedömning som stora överklagandenämnden gjort genom att, såsom den borde, utgå från den tidpunkt då ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs.

- 48 När det gäller den första delen av den första grunden är intervenientens argument i huvudsak desamma som EUIPO:s.
- 49 Genom den andra delen av den första grunden har klaganden gjort gällande att sambandet mellan det omtvistade varumärket och Irland inte i sig är tillräckligt för att vilseleda konsumenten om varornas art eller deras geografiska ursprung, eftersom kännetecknet uppfattas som suggestivt, bland annat på grund av att det innehåller sifferelement och figurelement. Kännetecknet skulle således uppfattas som ett varumärke och inte som en uppgift om geografiskt ursprung.
- 50 Klaganden har dessutom kritiserat det överklagade beslutet i den mån det grundar sig på tidigare beslut från Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumärkesverket) om avslag på ansökningar om registrering av varumärken som innehåller beståndsdelen "la irlandesa" och som liknar de som klaganden ingett, samt på ett beslut från EUIPO:s annulleringsenhet om ogiltighetsförklaring av ett sådant varumärke. Enligt klaganden avser dessa beslut olika varumärken som avser just smör och i vissa fall även mejeriprodukter, medan det omtvistade varumärket i förevarande fall avser varor i klass 29 i dess helhet.
- 51 Som svar på den första grundens andra del har EUIPO anfört att klagandens argument om att det omtvistade varumärket är suggestivt inte är övertygande. När det gäller de tidigare beslut till vilka det hänvisas i det överklagade beslutet har EUIPO genmält att de var relevanta vad gäller omsättningskretsens uppfattning och att stora överklagandenämnden gjorde rätt då den hänvisade till dessa till stöd för sina egna slutsatser.
- 52 Intervenienten har i huvudsak gjort samma bedömning som EUIPO avseende den andra delen av den första grunden.
- 53 Tribunalen erinrar om att enligt artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 ska ett varumärke förklaras ogiltigt om det har registrerats trots att det är ägnat att vilseleda allmänheten, till exempel när det gäller varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.
- 54 Enligt fast rättspraxis är endast det datum då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket inges det datum som är relevant vid prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring (beslut av den 24 september 2009, Bateaux mouches/harmoniseringskontoret, C-78/09 P, ej publicerat, EU:C:2009:584, punkt 18, och beslut av den 23 april 2010, harmoniseringskontoret/Frosch Touristik, C-332/09 P, ej publicerat, EU:C:2010:225, punkt 41). Enligt rättspraxis är det emellertid möjligt att beakta handlingar som upprättats efter detta datum, på villkor att de rör situationen vid datumet för ingivandet av registreringsansökan (dom av den 3 juni 2009, Frosch Touristik/harmoniseringskontoret – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009:172, punkterna 19 och 28).
- 55 De fall som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 förutsätter att det kan konstateras föreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenter ska vilseledas (se dom av den 26 oktober 2017, Alpilsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T-844/16, EU:T:2017:759, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

- 56 Bedömningen av den grund som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 kan endast göras i förhållande till de aktuella varorna eller tjänsterna, å ena sidan, och i förhållande till omsättningskretsens uppfattning av varumärket, å andra sidan (se dom av den 22 mars 2018, *Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)*, T-60/17, ej publicerad, EU:T:2018:164, punkt 63 och där angiven rättspraxis).
- 57 Vidare förutsätts enligt artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 en tillräckligt specifik beteckning av de potentiella egenskaperna hos de varor och tjänster som omfattas av varumärket. Det är först om konsumenten föranleds att tro att varorna och tjänsterna har vissa egenskaper, som de inte har i verkligheten, som konsumenten vilseleds av varumärket (se dom av den 29 november 2018, *Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)*, T-683/17, ej publicerad, EU:T:2018:860, punkt 53 och där angiven rättspraxis).
- 58 Enligt artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.2 i förordning 2017/1001) är artikel 7.1 i samma förordning tillämplig även om registreringshindren finns i endast en del av unionen.
- 59 I förevarande fall undersökte stora överklagandenämnden först de inneboende egenskaperna hos det omtvistade varumärket för att fastställa dess betydelse för omsättningskretsen, med beaktande av de varor som anges i registreringsansökan. Stora överklagandenämnden fann att de spansktalande konsumenterna skulle tro att de aktuella varorna kommer från Irland när de ser det omtvistade varumärket på dessa varor.
- 60 Stora överklagandenämnden drog av denna analys av det omtvistade varumärket slutsatsen att märket ”redan vid tidpunkten för ingivandet av ansökan” var vilseledande för omsättningskretsen. För att ”bekräfta” denna slutsats tog stora överklagandenämnden hänsyn till den bevisning som förebringats av dem som ansökt om ogiltighetsförklaring, i synnerhet ett beslut från EUIPO:s annulleringsenhet av den 25 september 2002, i vilket ett varumärke som innehöll beståndsdelen ”la irlandesa” som liknade det omtvistade varumärket ogiltigförklarades. Bevisningen bestod också av följande handlingar som hänförde sig till tiden efter ingivandet av registreringsansökan:
- klagandens online-katalog från år 2014;
  - fotografier av livsmedelsprodukter som var försedda med det omtvistade varumärket och som hade tillverkats år 2016 och köpts i Spanien samma år.
- 61 Enligt stora överklagandenämnden framgick det av denna bevisning, särskilt av informationen på varornas förpackningar och etiketter, med mycket små bokstäver eller i form av landskoder eller nummer relaterade till deras säkerhetsgarantier, att dessa varor hade tillverkats i andra länder än Irland. Klaganden medgav för övrigt i sitt yttrande till stora överklagandenämnden att det omtvistade varumärket ”inte [var] begränsat till att endast avse varor från Irland”.
- 62 Stora överklagandenämnden hänvisade också till spanska domstolsavgöranden och ett beslut från spanska patent- och varumärkesverket, vilka samtliga hade meddelats före tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, för att ”bekräfta” varumärkets vilseledande karaktär.

- 63 Det bör noteras att artiklarna 52–54 i förordning nr 207/2009 (artiklarna 53 och 54 har blivit artiklarna 60 och 61 i förordning 2017/1001) reglerar grunderna för ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke, medan en separat bestämmelse, artikel 51 i den förordningen, reglerar grunderna för upphävande.
- 64 Det bör vidare noteras att ett varumärkes vilseledande karaktär utgör en grund för absolut ogiltighet av varumärket enligt artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 och dessutom en grund för upphävande enligt artikel 51.1 c i samma förordning.
- 65 I artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009 anges uttryckligen att ett registrerat varumärkes vilseledande karaktär, som motiverar att varumärkesinnehavarens rättigheter upphävs, följer av användningen av varumärket, medan artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i samma förordning, som innebär att ett varumärke som registrerats trots sin vilseledande karaktär blir ogiltigt, inte innehåller någon hänvisning till en sådan användning.
- 66 Av det ovan anförda följer att prövningen av en ansökan om upphävande i den mening som avses i artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009 i princip kräver att den faktiska användningen av varumärket beaktas, det vill säga omständigheter som hänför sig till tiden efter ingivandet av ansökan om registrering av varumärket, medan så inte är fallet vid prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring som ingetts med stöd av artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009. Prövningen av en sådan ansökan om ogiltighetsförklaring kräver nämligen att det visas att det kännetecken som registreringsansökan avser i sig var ägnat att vilseleda konsumenten vid tidpunkten för registreringsansökan, varvid kännetecknets senare användning saknar relevans (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, W.F. Gözze Frottierweberei och Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkterna 55 och 56).
- 67 Denna princip bekräftas av rättspraxis där det anges att den enda relevanta tidpunkten för prövning av en ansökan om ogiltighetsförklaring är tidpunkten för ingivande av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket (beslut av den 24 september 2009, Bateaux mouches/harmoniseringskontoret, C-78/09 P, ej publicerat, EU:C:2009:584, punkt 18, och av den 23 april 2010, harmoniseringskontoret/Frosch Touristik, C-332/09 P, ej publicerat, EU:C:2010:225, punkt 41) och där det anges att omständigheter som inträffat efter tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket endast får beaktas om de hänför sig till situationen vid denna tidpunkt (dom av den 3 juni 2009, FLUGBÖRSE, T-189/07, EU:T:2009:172, punkterna 19 och 28).
- 68 När det gäller ogiltighet är frågan med andra ord om varumärket inte redan från början borde ha registrerats på grunder som redan förelåg vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, varvid beaktande av senare omständigheter endast kan tjäna till att klargöra de omständigheter som förelåg vid den tidpunkten.
- 69 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det måste avgöras om stora överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den ogiltigförklarade det omtvistade varumärket med motiveringen att det var ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på de aktuella varornas geografiska ursprung.
- 70 Såsom har konstaterats i punkt 36 ovan gjorde stora överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att omsättningskretsen skulle uppfatta det omtvistade varumärket på så sätt att de varor som omfattas av varumärket kom från Irland.

- 71 Däremot borde stora överklagandenämnden, såsom klaganden har gjort gällande, vid tillämpningen av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 ha prövat om det vid tidpunkten för ansökan om registrering inte förelåg någon motsägelse mellan den information som det omtvistade varumärket förmedlade och egenskaperna hos de varor som avsågs i nämnda ansökan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, ej publicerad, EU:T:2016:635, punkterna 45–50, och dom av den 13 maj 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, EU:T:2020:199, punkterna 70–87). Det bör emellertid noteras att förteckningen över de varor som omfattas av det omtvistade varumärket inte innehöll någon uppgift om deras geografiska ursprung och att den därför kunde omfatta varor från Irland. Till skillnad från de omständigheter som var föremål för tribunalens bedömning i de ovannämnda målen CAFFÈ NERO (T-29/16, ej publicerat, EU:T:2016:635), och BIO-INSECT Shocker (T-86/19, EU:T:2020:199), fanns det därför vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket i förevarande fall ingen motsättning mellan detta märke och de varor som omfattas av detsamma, varför det inte kan konstateras att ett sådant varumärke var vilseledande vid denna tidpunkt.
- 72 Eftersom det vid tidpunkten för registreringsansökan inte fanns någon motsättning mellan det omtvistade varumärket och de varor som omfattas av märket, gjorde stora överklagandenämnden fel när den klandrade klaganden för att den inte hade begränsat förteckningen över dessa varor till att endast avse varor med ursprung i Irland. En sådan begränsning av förteckningen över varor var nämligen inte nödvändig enligt artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, som syftar till att förhindra registrering av varumärken som är ägande att vilseleda allmänheten.
- 73 Eftersom det omtvistade varumärket inte kunde anses vara vilseledande vid tidpunkten för registreringsansökan år 2013, kunde senare bevisning från år 2014 och år 2016 som beaktades av stora överklagandenämnden inte bekräfta en sådan vilseledande karaktär. Det framgår av handlingarna i målet att det inte har fastställts att denna senare bevisning avsåg situationen vid tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan och därför var den rättspraxis som följer av domen av den 3 juni 2009, FLUGBÖRSE (T-189/07, EU:T:2009:172), som skulle ha kunnat möjliggöra att sådan bevisning beaktades, inte tillämplig i förevarande mål.
- 74 Vidare påpekade stora överklagandenämnden att ”det var fastställt – och [klaganden] har inte förnekat detta – att varumärket redan hade använts före tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering”. Nämnden har dock inte förklarat hur denna användning av det omtvistade varumärket före ingivandet av ansökan om registrering ”har fastställts” och hur en sådan användning före ansökan visade på att varumärket är vilseledande.
- 75 När det gäller beslutet från EUIPO:s annulleringsenhet av den 25 september 2002, och de spanska domstolsavgörandena samt ett beslut från spanska patent- och varumärkesverket, vilka anges i det överklagade beslutet och som föregår tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av omtvistade varumärket, erinrar tribunalen om att varken EUIPO:s beslutspraxis eller nationella myndigheters beslut kan vara bindande för tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 54 och där angiven rättspraxis, och dom av den 28 oktober 2020, Electrolux Home Products/EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE), T-583/19, ej publicerad, EU:T:2020:511, punkt 31 och där angiven rättspraxis). Dessa avgöranden gör det inte möjligt att gå utöver de bedömningsramar som fastställts i unionsrätten och som krävs för

prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring, såsom den som är aktuell i det aktuella fallet, eftersom dessa ramar inte är desamma som de som är tillämpliga vid prövningen av en ansökan om upphävande.

- 76 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den tredje delen av den första grunden, men att överklagandet kan vinna bifall på den första och den andra delen av den grunden som har prövats tillsammans, i det att stora överklagandenämnden har tillämpat artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 på ett felaktigt sätt.
- 77 Detta fel påverkar lagligheten av det första delresonemanget i det överklagade beslutet. Det kan dock endast leda till att det överklagade beslutet ogiltigförklaras om även det andra delresonemanget i det sistnämnda beslutet är rättsstridigt.

*Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009*

- 78 Klaganden har gjort gällande att stora överklagandenämnden inte har visat att klaganden handlade i ond tro när den lämnade in sin ansökan om registrering av det omtvistade varumärket. Klaganden har påpekat att den har använt liknande varumärken som innehåller beståndsdelen "la irlandesa" i mer än 40 år, som fortfarande är giltiga, och att det förhållandet att affärsförhållandet med intervenienten upphörde år 2011 inte kan leda till slutsatsen att klaganden har handlat i ond tro. Stora överklagandenämnden har felaktigt fokuserat på exempel på tvister eller avslag på ansökningar om registrering av liknande varumärken som innehåller beståndsdelen "la irlandesa" och har felaktigt ansett att vissa egenskaper hos det omtvistade varumärket, däribland dess figurelement, dess färg och det faktum att det anspelar på ett geografiskt ursprung, tyder på att klaganden handlat i ond tro.
- 79 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
- 80 Det bör noteras att enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska ett varumärke förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro vid ingivandet av registreringsansökan.
- 81 Det följer av denna bestämmelse att den relevanta tidpunkten för bedömningen av huruvida sökanden varit i ond tro är när vederbörande gav in registreringsansökan (dom av den 11 juni 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 35). Användningen av det omtvistade kännetecknet kan emellertid utgöra en omständighet som bör beaktas för att beskriva avsikten med ansökan om registrering, inbegripet senare användning efter den tidpunkt då ansökan ingavs (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 februari 2012, Carrols/harmoniseringskontoret – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, punkt 76, dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/harmoniseringskontoret – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, punkt 48, och dom av den 23 maj 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR och AT ANN TAYLOR), T-3/18 och T-4/18, EU:T:2019:357, punkt 126).
- 82 Begreppet ond tro i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 har inte definierats, avgränsats eller ens beskrivits på något sätt i lagstiftningen (se dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 19 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Enligt rättspraxis kan detta begrepp inte inskränkas till en begränsad kategori av särskilda omständigheter. Det mål av allmänintresse som

eftersträvas med denna bestämmelse, nämligen att förhindra registreringar av varumärken som utgör missbruk eller som strider mot god affärssed, skulle nämligen äventyras om ond tro endast kunde styrkas genom omständigheter som på ett uttömmande sätt räknas upp (se dom av den 21 april 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

- 83 Vid prövningen av varje påstående om ond tro ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska omständigheter i det enskilda fallet (dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 47).
- 84 Det följer således av fast rättspraxis att vid den helhetsbedömning som ska göras vid tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan det omtvistade kännetecknets ursprung beaktas, liksom dess användning efter det att det skapats samt vilken kommersiell logik som legat bakom ansökan om registrering av detta kännetecken som EU-varumärke och den kronologiska ordningen för de händelser som präglat inlämnandet av ansökan (se dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
- 85 Dessutom ska hänsyn tas till sökandens avsikt vid den tidpunkt då registreringsansökan gavs in som är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 41 och 42, och dom av den 8 mars 2017, Formata, T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 44). Det är i detta avseende viktigt att bedöma avsikten hos den som ansöker om registrering av varumärket genom att dra en slutsats av de objektiva omständigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller ställning, av dennes kännedom om användningen av det äldre kännetecknet, av avtalsförhållanden mellan denne och den som ansöker om ogiltighetsförklaring samt förhållandena mellan dem före och efter ingående av avtalet, av huruvida ömsesidiga skyldigheter eller förpliktelse föreligger mellan dem, samt allmänt av samtliga objektiva omständigheter i samband med intressekonflikter där den som ansöker om registrering har varit inblandad (dom av den 11 juli 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 28).
- 86 Det ankommer på den som ansöker om ogiltighetsförklaring och som vill åberopa denna grund att styrka faktiska omständigheter som gör det möjligt att slå fast att innehavaren av ett EU-varumärke var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in (se dom av den 26 februari 2015, Pangyrus/harmoniseringskontoret – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ej publicerad, EU:T:2015:115, punkt 63 och där angiven rättspraxis).
- 87 God tro ska presumeras föreligga om inte annat visas (se dom av den 8 mars 2017, Formata, T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 45 och där angiven rättspraxis).
- 88 I förevarande fall har stora överklagandenämnden räknat upp flera omständigheter som enligt dess uppfattning gör det möjligt att dra slutsatsen att klaganden var i ond tro när den ansökte om registrering av det omtvistade varumärket.
- 89 För det första har stora överklagandenämnden upprepat sitt konstaterande att det omtvistade varumärket vilseleder spansktalande konsumenterna genom att det skapar en tydlig geografisk koppling till Irland, trots att varorna i fråga inte kommer från detta land.

- 90 För det andra har stora överklagandenämnden påpekat att varumärken som innehåller beståndsdelarna "la irlandesa" och som liknar det som är i fråga i det aktuella fallet och som omfattar mer specifika varuförteckningar, till följd av denna vilseledande karaktär, har ogiltigförklarats eller nekats registrering av EUIPO och av spanska domstolar och förvaltningsmyndigheter, och eftersom dessa avgöranden som är betungande för klaganden fattades under åren 2000, 2001 och 2002, det vill säga långt före tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket år 2013, hade klaganden nödvändigtvis kännedom om dessa avgöranden vid denna tidpunkt. Denna kännedom bekräftas av det faktum att klaganden senare fick liknande varumärken registrerade i Spanien genom att i produktbeskrivningen uttryckligen inbegripa en geografisk begränsning avseende Irland, vilket klaganden inte har gjort i fråga om det omtvistade varumärket.
- 91 För det tredje har stora överklagandenämnden konstaterat att klaganden under många år var exklusiv återförsäljare för intervenienten och köpte irländskt smör i bulk från intervenienten, förpackade det och sålde det på Kanarieöarna. Stora överklagandenämnden har anfört att det spanska varumärket La Irlandesa, med avseende på vilket klaganden ingav ansökan om registrering år 1967, var avsett att främja försäljningen av smör av irländskt ursprung i Spanien, att varumärket härrörde från avtalsförhållandet mellan klaganden och intervenienten och att varumärket var kopplat till det irländska ursprunget hos de varor som klaganden hade tillstånd att sälja inom ramen för detta avtalsförhållande. Enligt stora överklagandenämnden fortsatte klaganden, efter det att affärsförhållandet hade upphört år 2011, att sälja varor under varumärken som innehöll orden "la" och "irlandesa", trots att de inte längre var av irländskt ursprung. Klaganden har inte visat att det fanns en berättigad kommersiell logik bakom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket och inte heller en ekonomisk logik i användningen av varumärket efter det att affärsförhållandet med intervenienten hade upphört år 2011. Klaganden har därför endast försökt att få en otillbörlig fördel av ett affärsförhållande som upphört för att fortsätta att dra nytta av den image som omger irländska produkter.
- 92 För det fjärde har stora överklagandenämnden funnit att klaganden, med hänsyn till den vilseledande användningen av det omtvistade varumärket, de tidigare besluten från EUIPO och spanska myndigheter samt det tidigare affärsförhållandet med intervenienten som nu upphört, när den ansökte om registrering av det omtvistade varumärket hade för avsikt att fortsätta att vilseleda allmänheten om de berörda varornas geografiska ursprung och att dra nytta av den goda image som omger irländska varor. Klaganden hade därför en oärlig avsikt när den medvetet lämnade in ansökan om registrering av det omtvistade varumärket i syfte att skapa en associering med Irland.
- 93 Mot bakgrund av alla dessa omständigheter har stora överklagandenämnden dragit slutsatsen att klaganden var i ond tro när densamme ansökte om registrering av det omtvistade varumärket. Följaktligen förklarade nämnden även att varumärket därför var ogiltigt.
- 94 Inledningsvis bör det erinras om att det följer av den rättspraxis som nämns i punkt 81 ovan att stora överklagandenämnden, för att avgöra frågan om klaganden var i ond tro när denne ansökte om registrering av det omtvistade varumärket, med fog kunde grunda sig på bevisning som hänförde sig till tiden efter det att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingetts, eftersom denna bevisning utgjorde indicier som rörde situationen vid den relevanta tidpunkten, och även användningen av det omtvistade varumärket efter ingivandet av nämnda ansökan.

- 95 I förevarande fall är det för det första, när det gäller den vilseledande användningen av det omtvistade varumärket, ostridigt mellan parterna att klaganden under årtionden har sålt smör av irländskt ursprung under detta varumärke inom ramen för sitt avtalsförhållande med intervenienten, att klaganden efter det att detta förhållande upphört fortsatte att sälja livsmedel under detta varumärke och att en icke försumbar del av dessa varor, däribland mejeriprodukter och charkuteriprodukter, inte var av irländskt ursprung. I vilket fall som helst har klaganden inte påstått att alla varor som denne sålde under det omtvistade varumärket härrörde från Irland.
- 96 Med andra ord sålde klaganden varor under det omtvistade varumärket, trots att en icke försumbar del av dem inte var av irländskt ursprung och därför inte motsvarade omsättningskretsens uppfattning.
- 97 Denna omständighet är visserligen irrelevant vid prövningen av den första grunden som avser artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, men den är inte irrelevant vid prövningen av den andra grunden som avser klagandens onda tro.
- 98 När klaganden utvidgade användningen av det omtvistade varumärket till att omfatta andra produkter än smör av irländskt ursprung, skulle de spansktalande konsumenterna, som utgör omsättningskretsen, kunna komma att vilseledas när det gäller det geografiska ursprunget för dessa varor, eftersom de under årtionden hade varit vana vid att det omtvistade varumärket anbringades på smör från Irland. Ett sådant beteende är en indikation på ond tro, eftersom det visar att klaganden vid ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket otillbörligt velat överföra den fördel som följer av associeringen med Irland till varor som inte hade detta geografiska ursprung, särskilt efter det att klagandens affärsförhållande med intervenienten, som levererade irländskt smör till klaganden, hade upphört.
- 99 Den information som eventuellt finns på förpackningar och etiketter på de varor som säljs av klaganden kan inte i sig skingra risken för att konsumenterna vilseleds. Eftersom den anges i mycket små bokstäver eller i form av landskoder eller nummer som har samband med säkerhetsgarantier, är det nämligen inte säkert att denna information systematiskt uppfattas av omsättningskretsen.
- 100 För det andra, när det gäller de mål och ärenden där varumärken som innehåller beståndsdelen "la irlandesa" och som liknar det som är i fråga i detta mål har ogiltigförklarats eller vägrats registrering av EUIPO och spanska domstolar och förvaltningsmyndigheter åren 2000, 2001 och 2002, är det riktigt att dessa inte kan vara bindande för tribunalen och att det inte utifrån dessa, i vilket fall som helst, går att avgöra huruvida det omtvistade varumärket är vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, men de bekräftar att det omtvistade varumärket av omsättningskretsen kunde uppfattas som en indikation på att de varor som försetts med detta varumärke hade sitt ursprung i Irland. De visar också att användningen av det omtvistade varumärket för varor som inte har irländskt ursprung var föremål för kontroverser om dess potentiellt vilseledande karaktär, vilket klaganden måste ha känt till vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, vilket därför kan styrka att klaganden var i ond tro vid denna tidpunkt.
- 101 För det tredje och avslutningsvis har stora överklagandenämnden haft fog att grunda sig på den bevisning som åberopats vid nämnden och som bland annat gör det möjligt att fastställa den kronologiska ordningen för de händelser som präglat inlämnandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, för att dra slutsatsen att klaganden hade antagit en affärsstrategi för att upprätta en associering med varumärken som innehöll beståndsdelen "la irlandesa" och som



hade en koppling till det tidigare affärsförhållandet mellan klaganden och intervenienten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, punkt 63, och dom av den 23 maj 2019, ANN TAYLOR och AT ANN TAYLOR, T-3/18 och T-4/18, EU:T:2019:357, punkt 164), för att fortsätta att dra fördel av detta förhållande som hade upphört och de varumärken som var kopplade till detta (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 maj 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ej publicerad, EU:T:2019:329, punkterna 49–51 och 55).

- 102 Av det ovan anförda följer således att registreringen av det omtvistade varumärket strider mot god affärssed. Stora överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att klaganden var i ond tro när denne ansökte om registrering av det omtvistade varumärket.
- 103 Inget argument som klaganden har anfört är av sådan art att denna slutsats kan ifrågasättas.
- 104 När det gäller klagandens argument att denne under mer än 40 år har använt liknande varumärken som har registrerats på europeisk eller nationell nivå, som innehåller beståndsdelen "la irlandesa" och som fortfarande är giltiga, samt att stora överklagandenämnden inte enbart borde ha fokuserat på tvister samt mål och ärenden där registreringsansökningar avslagits, räcker det att på nytt erinra om att tribunalen i samband med sin laglighetsprövning varken är bunden av EUIPO:s beslutspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 28 oktober 2020, FRIGIDAIRE, T-583/19, ej publicerad, EU:T:2020:511, punkt 31 och där angiven rättspraxis) eller av ett beslut som fattats i en medlemsstat, i vilket det fastställts att ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke (se, för ett likande resonemang, dom av den 17 november 2021, Jakober/EUIPO (Formen på en kopp), T-658/20, ej publicerad, EU:T:2021:795, punkt 41). Dessa argument kan således inte godtas.
- 105 Vad gäller klagandens argument om att det ur det förhållandet att dess affärsförhållande med intervenienten upphörde år 2011 inte går att dra slutsatsen att klaganden var i ond tro, ska detta argument avvisas med motiveringen att de varumärken som innehöll beståndsdelen "la irlandesa", såsom det omtvistade varumärket, var kopplade till detta affärsförhållande och att den omständigheten att detta affärsförhållande upphörde var relevant vid bedömningen av klagandens avsikt vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 30 april 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, ej publicerad, EU:T:2019:265, punkt 45). Klaganden fortsatte nämligen att använda det omtvistade varumärket efter det att detta affärsförhållande hade upphört, för varor som inte hade sitt ursprung i Irland, trots att varornas irländska ursprung var en grundläggande aspekt av detta förhållande och av den ursprungliga användningen av varumärket.
- 106 När det slutligen gäller kritiken mot att stora överklagandenämnden fann att vissa egenskaper hos det omtvistade varumärket, särskilt dess figurelement, dess färg och det faktum att det anspelade på ett geografiskt ursprung, var tecken på ond tro, bör det erinras om att stora överklagandenämnden, såsom framgår av punkterna 24–36 ovan, gjorde en riktig bedömning när den slog fast att de spanskspråkiga konsumenterna, när de såg det omtvistade varumärket på de aktuella varorna, med hänsyn till varumärkets karaktär, förleddes att tro att dessa varor kom från Irland. Vidare måste stora överklagandenämnden, i enlighet med den rättspraxis som nämns i punkt 83 ovan, beakta alla relevanta faktiska omständigheter inom ramen för en helhetsbedömning av målet och den kunde därför, bland alla dessa omständigheter, med fog beakta omsättningskretsens uppfattning om det omtvistade varumärket vad gäller de aktuella varorna.

- 107 Av det anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.
- 108 Mot denna bakgrund måste slutsatsen dras att den omständigheten att klaganden vinner framgång med den första grunden inte har någon betydelse för det överklagade beslutets laglighet. Klaganden vinner nämligen inte framgång med den andra grunden som avser det andra delresonemanget i beslutet, och detta andra delresonemang kan i sig motivera det överklagade beslutets artikeldel (se dom av den 29 januari 2020, ENCANTO, T-239/19, ej publicerad, EU:T:2020:12, punkt 49 och där angiven rättspraxis, och dom av den 20 januari 2021, MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, ej publicerad, EU:T:2021:17, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
- 109 Överklagandet ska således lämnas utan bifall.

### **Rättegångskostnader**

- 110 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 111 EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen i utökad sammansättning)

följande

**1) Överklagandet ogillas.**

**2) Hijos de Moisés Rodríguez González, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 juni 2022.

Underskrifter