



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 3 juli 2019*

”Överklagande – EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Ordmärket Boswelan – Verkligt bruk – Föreligger inte – Användning av varumärket inom ramen för en klinisk prövning före ansökan om godkännande för försäljning av ett läkemedel – Skälig grund till att varumärket inte använts – Begrepp”

I mål C-668/17 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 28 november 2017,

Viridis Pharmaceutical Ltd, Tortola, Brittiska Jungfruöarna (Förenade kungariket), företrätt av C. Spintig, S. Pietzcker och M. Prasse, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av S. Hanne, i egenskap av ombud,

motpart i första instans

Hecht-Pharma GmbH, Hollnseth (Tyskland), företrätt av J. Sachs och C. Sachs, Rechtsanwälte,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Vilaras samt domarna K. Jürimäe (referent), D. Šváby, S. Rodin och N. Piçarra,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 9 januari 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande

* Rättegångsspråk: tyska.

följande

Dom

- 1 Viridis Pharmaceutical Ltd (nedan kallat Viridis) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 september 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T-276/16, ej publicerad, EU:T:2017:611) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen nämnda företags överklagande av det beslut som femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 29 februari 2016 (ärende R 2837/2014–5) beträffande ett upphävandeförfarande mellan Hecht-Pharma GmbH och Viridis (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

- 2 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, vilket återfinns i bilaga 1 C till Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, har godkänts på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 38, s. 3) (nedan kallat TRIPs-avtalet). I artikel 19.1 i TRIPs-avtalet redogörs för skyldigheten att använda ett registrerat varumärke på följande sätt:

”Om bruk av varumärke krävs för att dess registrering skall gälla, kan registreringen endast hävas, om det inte brukats under minst tre år i följd, med mindre innehavaren kan förete giltiga skäl, grundade på förekomsten av hinder för sådant bruk. Omständigheter utanför varumärkeshavarens kontroll, som utgör hinder för bruk av varumärket, såsom importrestriktioner eller andra statliga krav beträffande de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, skall anses vara giltiga skäl till att varumärket inte brukas.”

Unionsrätt

- 3 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1), har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Den har sedan upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med beaktande av att dagen för ingivande av ansökan om upphävande är avgörande för fastställandet av den materiella rätt som är tillämplig och av att ansökan i fråga ingavs den 18 november 2013, är dock de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 tillämpliga i målet.
- 4 I skäl 10 i förordning nr 207/2009 anges följande:

”Det är endast berättigat att skydda [EU-varumärken] och att skydda äldre registrerade varumärken mot [EU-varumärken] i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.”

- 5 Artikel 15 i nämnda förordning har rubriken "Bruk av [EU-varumärken]". I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

"Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-varumärket i [Europeiska unionen] för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska [EU-varumärket] bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skäligen grund för att [EU-varumärket] inte använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

- a) att [EU-varumärket] brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats,

..."

- 6 Under rubriken "Grunder för upphävande" anges följande i artikel 51.1 i samma förordning:

"Efter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett [EU-varumärke] förklaras upphäva i följande fall:

- a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäligen grund för att varumärket inte använts. Ingen kan dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett [EU-varumärke] upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller genkärsmålet. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan eller genkärsmålet och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, ska dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan eller ett genkärsmål kan komma att inges.

..."

- 7 Skäl 24, artikel 18 och artikel 58 i förordning 2017/1001 motsvarar skäl 10, artikel 15 och artikel 51 i förordning nr 207/2009.
- 8 Skäl 25 i förordning 2017/1001, som inte har någon motsvarighet i förordning nr 207/2009, har följande lydelse:

"Av rättviseskäl och för rättssäkerhetens skull bör användning av ett EU-varumärke i en form som skiljer sig i detaljer vilka förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats räcka för att upprätthålla de rättigheter som är knutna till varumärket, oavsett om varumärket även är registrerat i den form som används eller inte."

Bakgrund till tvisten

- 9 Såsom framgår av punkterna 1–11 i den överklagade domen kan bakgrunden till tvisten och det huvudsakliga innehållet i det omtvistade beslutet sammanfattas enligt följande.

- 10 Den 30 september 2003 ingav Pharmasan GmbH Freiburg, vars rättigheter övertagits av Viridis, en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Boswelan till EUIPO med avseende på "farmaceutiska produkter samt hygienprodukter" som ingår i klass 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 11 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* (nr 31/2004) av den 2 augusti 2004 och registreringen av varumärket (nedan kallat det ifrågasatta varumärket) gjordes den 24 april 2007.
- 12 Den 18 november 2013 lämnade Hecht-Pharma in en ansökan om upphävande av varumärket för alla de varor för vilka varumärket hade registrerats, med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, med motiveringen att det inte hade varit föremål för verkligt bruk.
- 13 Genom ett beslut av den 26 september 2014 upphävde EUIPO:s annulleringsenhet Viridis rättigheter avseende alla registrerade varor.
- 14 Viridis överklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s överklagandenämnd den 6 november 2014 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 15 Femte överklagandenämnden vid EUIPO (nedan kallad överklagandenämnden) avslog överklagandet genom det omtvistade beslutet.
- 16 För det första fann överklagandenämnden att den bevisning som Viridis inkommit med inte var sådan att den kunde visa att det ifrågasatta varumärket varit föremål för verkligt bruk i unionen med avseende på de varor som det avsåg inom en period av fem år i följd före ansökan om upphävande. Bevisningen hänförde sig nämligen till rent interna handlingar som rörde en klinisk prövning. Dessa ägde rum långt innan varan salufördes och var inte föremål för någon konkurrens. Det är inte fråga om några handlingar som riktades utåt i samband med saluföring av eller reklam för varorna i fråga. Det rör sig inte heller om en direkt förberedande åtgärd eller en handling som hörde samman med en nära förestående lansering på marknaden.
- 17 För det andra angav överklagandenämnden, bland annat med hänvisning till definitionen av giltiga skäl enligt bestämmelserna i TRIPs-avtalet, att genomförandet av en klinisk prövning i förevarande fall inte i sig utgör något skäl som ligger utanför Viridis kontroll som motiverade att det ifrågasatta varumärket inte användes. En klinisk prövnings varaktighet beror nämligen på de finansiella medel som varumärkesinnehavaren beslutar att avsätta. Den omständigheten faller inte inom kategorin hinder som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll. Ansvar för förfarandets varaktighet kan endast anses ha överförts till en extern myndighet från den tidpunkten då en officiell ansökan om att släppa ut varan på marknaden har gjorts. Det skydd av EU-varumärken som fastställs i förordning nr 207/2009 framstår inte som nödvändigt innan en sådan officiell ansökan gjorts och om ett läkemedelsföretag trots detta beslutar att låta registrera ett EU-varumärke flera år innan en sådan ansökan lämnas in, omfattas den kliniska prövningens försening av dess ansvar.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

- 18 Viridis ingav ett överklagande, som inkom till tribunalens kansli den 30 maj 2016, genom vilket det företaget yrkade att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras, i den del som överklagandenämnden genom detta beslut ogillade dess överklagande av annulleringsenhetens beslut att upphäva dess rättigheter med avseende på läkemedel för behandling av multipel skleros.
- 19 Viridis åberopade tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, då överklagandenämnden felaktigt fann att de omständigheter och bevis som lagts fram inte var tillräckliga för att visa att det ifrågasatta varumärket varit föremål

för verkligt bruk med avseende på läkemedel för behandling av multipel skleros. Den andra grunden avsåg ett åsidosättande av samma bestämmelse, då överklagandenämnden felaktigt angav att de omständigheter och bevis som lagts fram inte var tillräckliga för att visa att det fanns en skälig grund för att det inte gjorts verkligt bruk av varumärket med avseende på samma läkemedel. Viridis gjorde genom sin tredje grund gällande att artikel 83 i förordning nr 207/2009, och särskilt principen om skydd för berättigade förväntningar, hade åsidosatts.

- 20 Tribunalen ogillade överklagandet såvitt avser samtliga grunder och ogillade således överklagandet i dess helhet.

Parternas yrkanden vid domstolen

- 21 Viridis har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska
- upphäva den överklagade domen,
 - återförvisa målet till tribunalen, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, alternativt, fastställa att beslut om rättegångskostnaderna ska anstå.
- 22 EUIPO har yrkat att domstolen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta Viridis att ersätta rättegångskostnaderna.
- 23 Hecht-Pharma har yrkat att domstolen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta Viridis att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

- 24 Viridis har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 58.1 a i förordning 2017/1001, då tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att det ifrågasatta varumärket inte hade varit föremål för verkligt bruk. Genom den andra grunden har Viridis anfört att samma bestämmelse åsidosatts, då tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att det inte förelåg någon skälig grund för att inte göra verkligt bruk av varumärket.

Inledande synpunkter

- 25 Det ska framhållas att Viridis och Hecht-Pharma i sina skrivelser har hänvisat till bestämmelserna i förordning 2017/1001. Eftersom förordning nr 207/2009 är tillämplig på förevarande fall och artiklarna 18 och 58 i förordning 2017/1001 motsvarar artiklarna 15 och 51 i förordning nr 207/2009, såsom framgår av punkterna 3 och 7 i förevarande dom, ska emellertid de hänvisningar som parterna gjort till förstnämnda artiklar anses ha gjorts till sistnämnda artiklar.
- 26 Vidare innebär de två grunderna för överklagandet som i huvudsak avser åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 32 och 33 i sitt förslag till avgörande, att det väcks frågor om tolkningen av begreppen ”verkligt bruk” och ”skälig grund för att

varumärket inte använts” i den mening som avses i förordning nr 207/2009. Till följd härav, och i motsats till vad Hecht-Pharma har gjort gällande, kan dessa grunder, som inte syftar till att det ska göras en ny bedömning av omständigheter och förhållanden i förevarande fall, upptas till sakprövning.

Den första grunden

Parternas argument

- 27 Viridis har genom sin första grund i huvudsak gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 genom att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning i två avseenden beträffande bedömningen av om det gjorts verkligt bruk av det ifrågasatta varumärket.
- 28 För det första har Viridis kritiserat tribunalens slutsatser i punkt 36 i den överklagade domen, i vilken tribunalen angav att ett varumärke för ett läkemedel endast kan vara föremål för verkligt bruk när ett godkännande för försäljning har beviljats för det läkemedlet.
- 29 Enligt Viridis grundas denna princip på en restriktiv tolkning av begreppet ”verkligt bruk”, vilken inte är motiverad, eftersom den användning som tribunalen beaktade vid sin bedömning i förevarande fall inte var rättsstridig.
- 30 Viridis har gjort gällande att denna tolkning även strider mot domstolens och tribunalens praxis. Enligt nämnda praxis ska frågan om det föreligger verkligt bruk avgöras från fall till fall. En användning, även om den är minimal, och en försäljning till en enda kund kan anses vara tillräckligt när dessa handlingar är kommersiellt motiverade. En användning som riktas utåt är inte nödvändigtvis riktad mot slutkonsumenterna.
- 31 Därav följer att det inte kan uteslutas att det föreligger verkligt bruk av det skälet att varan i fråga varken kan saluföras eller vara föremål för reklam riktad till allmänheten.
- 32 Det bör tvärtom tas hänsyn till läkemedelsindustrins intressen och anses att rättsenlig användning av varumärket, såsom Viridis användning i samband med den kliniska prövningen i fråga, kan anses innebära att det föreligger verkligt bruk när användningen visar sig vara tillräcklig vid en bedömning i det enskilda fallet. Den femårsperiod som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 är inte tillräcklig med avseende på läkemedelssektorns särdrag med beaktande av den begränsade målgruppen och det begränsade antalet deltagare i kliniska prövningar.
- 33 För det andra har Viridis bestritt tribunalens konstaterande i punkt 39 första meningen i den överklagade domen att användningen av det ifrågasatta varumärket i samband med en klinisk prövning med avseende på tredje part inte kan likställas med utsläppande på marknaden eller med en direkt förberedande åtgärd, eftersom det är fråga om internt bruk.
- 34 Enligt Viridis gjorde tribunalen en felaktig bedömning av rättspraxis, enligt vilken verkligt bruk kan föreligga så snart som saluföring förbereds och är nära förestående, när den slog fast att användning av ett varumärke i samband med en klinisk prövning utgör internt bruk och genom att utesluta att sådant bruk skulle kunna utgöra verkligt bruk. Denna rättspraxis gör det möjligt att slå fast att det kan vara fråga om verkligt bruk även om det inte berör ett stort antal personer.
- 35 Viridis har tillagt att kravet på användning av ett registrerat varumärke inte är ett ändamål i sig och att kravet på användning har till syfte att registret för icke använda varumärken inte ska belastas. Begreppet ”bruk” bör därför ges en relativt vid tolkning, vilket följer av den omständigheten att det enligt artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 och i skäl 25 i förordning 2017/1001 medges att varumärket används i en form som skiljer sig från den form i vilken det registrerades.

- 36 EUIPO och, i andra hand, Hecht-Pharma, har bestritt att överklagandet kan bifallas på den första grunden.

Domstolens bedömning

- 37 Viridis har genom den första grunden anfört att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin bedömning av om det gjorts verkligt bruk av det ifrågasatta varumärket. Enligt Viridis gjorde tribunalen fel när den i punkt 36 i den överklagade domen för det första slog fast att användning av ett varumärke för att bibehålla rättigheterna endast kan anses föreligga om ett godkännande för försäljning har beviljats för detta läkemedel och den gjorde vidare fel när den i punkt 39 i den domen uteslöt att en användning av varumärket i samband med en klinisk prövning skulle kunna anses utgöra verkligt bruk.
- 38 Enligt fast rättspraxis är kravet på verkligt bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (dom av den 11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43, och dom av den 8 juni 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 39 Ett ”verkligt bruk” av varumärket förutsätter således att detta används på marknaden för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket och inte endast internt i det berörda företaget. Användningen av varumärket måste avse varor och tjänster som redan saluförs eller som kommer att saluföras inom en nära framtid och vars saluföring företaget har förberett för att vinna kunder, särskilt i samband med reklamkampanjer (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37).
- 40 Däremot kan anbringandet av ett varumärke på varor som inte distribueras i syfte att föra ut dem på marknaden för de varor som omfattas av varumärkesregistreringen inte anses utgöra verkligt bruk av detta varumärke. Ett sådant anbringande bidrar varken till att skapa avsättningsmöjligheter för dem eller till att särskilja dem, i konsumenternas intresse, från andra företags varor (se, för ett liknande resonemang se dom av den 15 januari 2009, *Silberquelle*, C-495/07, EU:C:2009:10, punkt 21).
- 41 Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den aktuella branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, de särskilda förhållandena på marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (dom av den 11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43, och dom av den 31 januari 2019, *Pandalis/EUIPO*, C-194/17 P, EU:C:2019:80, punkt 83).
- 42 I förevarande fall konstaterade tribunalen, i punkt 36 i den överklagade domen, att den bevisning som Viridis lade fram för EUIPO i syfte att visa att det gjorts verkligt bruk av det ifrågasatta varumärket, vilken det hänvisas till i punkt 35 i förevarande dom, gör det möjligt att konstatera att Viridis hade vidtagit förberedande åtgärder, som bestod i genomförande av ett förfarande för klinisk prövning i syfte att lämna in en ansökan om godkännande för försäljning, och även att det företaget hade vidtagit vissa reklamåtgärder som hade samband med nämnda kliniska prövning.

- 43 I punkt 36 i den överklagade domen angav tribunalen även att ”endast erhållande av godkännande för försäljning av de behöriga myndigheterna var sådant att det skulle möjliggöra en användning av varumärket som är riktad till allmänheten”, eftersom lagstiftningen om läkemedel innehåller ett förbud mot reklam för läkemedel som ännu inte omfattas av ett godkännande för försäljning och således varje form av kommunikation som syftar till att erhålla eller bibehålla en marknadsandel.
- 44 Tribunalen tillade i punkterna 37 och 38 i den överklagade domen att det visserligen är möjligt att göra verkligt bruk av ett varumärke före saluföringen av de varor som varumärket anger. Detta gäller emellertid endast under förutsättning att saluföringen är nära förestående. I förevarande fall har Viridis dock inte visat att saluföringen av ett läkemedel för behandling av multipel skleros som det ifrågasatta varumärket anger var nära förestående. Viridis har nämligen inte inkommit med någon bevisning som visar att den kliniska prövningen var nära att slutföras.
- 45 Slutligen, i punkt 39 i den överklagade domen, bemötte tribunalen vissa av Viridis argument och gjorde en bedömning av de konkreta omständigheterna med avseende på användningen av det ifrågasatta varumärket inom ramen för den kliniska prövningen i fråga. Tribunalen konstaterade härvidlag i huvudsak att denna användning utgjorde internt bruk och att det inte hade visats att dess omfattning var betydande inom läkemedelssektorn.
- 46 För det första framgår det av de överväganden som tribunalen gjorde i den överklagade domen att tribunalen, i enlighet med den rättspraxis som det erinrats om i punkterna 38–41 i förevarande dom, gjorde en bedömning i det enskilda fallet av alla faktiska omständigheter och förhållanden som rör just förevarande fall för att avgöra om den användning som Viridis gjort gällande är av sådan art att den återspeglar en användning av det ifrågasatta varumärket som är förenlig med dess funktion att ange de berörda varornas ursprung och dess kommersiella existensberättigande, nämligen att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor för vilka det har registrerats.
- 47 Vad beträffar Viridis argument att tribunalen i punkt 36 i den överklagade domen fastställde principen att det endast kan anses ha gjorts verkligt bruk av ett varumärke som registrerats med avseende på läkemedel när ett godkännande för försäljning har beviljats för det läkemedlet, framhåller domstolen att tribunalen begränsade sig, i samband med sin bedömning i det enskilda fallet, till att dra slutsatser av sitt konstaterande att ett läkemedel som ännu inte godkänts för utsläppande på marknaden i enlighet med tillämplig lagstiftning inte ens kan vara föremål för reklam som syftar till att erhålla eller bibehålla en marknadsandel. Det är således inte möjligt att använda ett varumärke som anger ett sådant läkemedel på den berörda marknaden, i strid med den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 39 i förevarande dom.
- 48 Det ska tilläggas att den omständigheten, under förutsättning att den fastställs vara riktig, att den användning som Viridis har gjort gällande, i enlighet med vad det företaget har påstått, var förenlig med tillämplig lagstiftning är inte tillräcklig för att fastställa att det är fråga om verkligt bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Det ska nämligen göras en bedömning av denna användning i det enskilda fallet mot bakgrund av alla faktiska omständigheter och förhållanden som rör just det fallet och bedömningen kan inte uteslutande vara beroende av om användningen är rättsenlig eller inte. I förevarande fall var det emellertid inte fråga om användning på marknaden för de varor som skyddas av det ifrågasatta varumärket.
- 49 Eftersom Viridis har framfört argumentet att den femårsperiod som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 inte är tillräcklig för läkemedelssektorn, framhåller domstolen, i likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkt 45 i sitt förslag till avgörande, att denna period är tillämplig oberoende av vilken ekonomisk sektor varorna eller tjänsterna för vilka varumärket i fråga är registrerat omfattas av. Detta argument är således verkningslöst.

- 50 För det andra angav tribunalen med avseende på vissa argument som Viridis framfört, i punkt 39 i den överklagade domen som avses i punkt 45 i förevarande dom, att användningen av det ifrågasatta varumärket i samband med en klinisk prövning inte kan likställas med utsläppande på marknaden eller med en direkt förberedande åtgärd. Sådan användning ska i stället anses utgöra internt bruk då den sker utom all konkurrens, i en begränsad krets av personer, och utan att syftet är att försöka erhålla eller bibehålla marknadsandelar.
- 51 Härigenom åsidosatte tribunalen inte den rättspraxis som det hänvisats till i punkt 39 i förevarande dom och vilken återopats av Viridis, enligt vilken det kan anses ha gjorts verkligt bruk av ett EU-varumärke när de angivna varorna ännu inte har saluförts. Tvärtom erinrade tribunalen med rätta, i punkt 37 i den överklagade domen, om att verkligt bruk endast kan konstateras föreligga under förutsättning att saluföringen av varorna i fråga är nära förestående och slog i punkterna 38 och 39 i den domen fast att Viridis inte hade lagt fram någon bevisning för att det förhöll sig på det sättet i förevarande fall.
- 52 Tribunalen prövade, i enlighet med domstolens praxis, om det kunde anses föreligga verkligt bruk, genom att bedöma om den påstådda användningen gjorts i förhållande till tredje part och om användningen var tillräckligt omfattande med beaktande av särdragen för läkemedelssektorn.
- 53 Mot bakgrund av den rättspraxis som det hänvisas till i punkterna 38–41 i förevarande dom och såsom generaladvokaten påpekade i punkterna 57, 59 och 61–63 i sitt förslag till avgörande, finner domstolen att eftersom det endast kan fastställas att det har gjorts verkligt bruk av ett EU-varumärke med beaktande av användning som skett före saluföringen av de angivna varorna eller tjänsterna under förutsättning att saluföringen är nära förestående, ska användning som kan anses visa att det föreligger verkligt bruk riktas utåt och måste få verkningar för den framtida omsättningskretsen för dessa varor och tjänster, och så även under ett sådant skede som föregår saluföringen.
- 54 I motsats till vad Viridis har gjort gällande går det inte att av artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 utläsa att det finns möjlighet att göra en vidare tolkning av begreppet ”verkligt bruk”.
- 55 Enligt sistnämnda bestämmelse ska nämligen bruk av varumärket i en form som skiljer sig från den form för vilken det registrerats anses utgöra verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 första stycket i förordning nr 207/2009 under förutsättning att detta inte förändrar de särskiljande egenskaperna hos varumärket så som det registrerats (dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 65).
- 56 Den omständigheten att det enligt artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 inte krävs att det föreligger någon strikt överensstämmelse mellan den form som används i handeln och den form för vilken varumärket har registrerats har till syfte att innehavaren av det sistnämnda varumärket ska kunna variera kännetecknet när denne utnyttjar det kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, under förutsättning att dess särskiljningsförmåga inte förändras (dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 66).
- 57 Även om artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 således medger en viss grad av flexibilitet när det gäller formen för användningen av ett EU-varumärke, kvarstår det faktum att den bestämmelsen inte har någon betydelse för bedömningen av om användningen kan anses utgöra verkligt bruk. Den bedömningen ska ske i enlighet med de kriterier som fastställts i den rättspraxis som angetts i punkterna 38–41 i förevarande dom.
- 58 Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den första grunden, vilken delvis saknar verkan och delvis ska underkännas.

Den andra grunden

Parternas argument

- 59 Viridis har genom sin andra grund i huvudsak gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 genom att utesluta möjligheten att det föreligger en skälig grund för att det ifrågasatta varumärket inte använts.
- 60 Tribunalen fann, vid sin bedömning av om det förelåg skälig grund för att det ifrågasatta varumärket inte använts, att Viridis gjorde fel när det registrerade nämnda varumärke i förtid. Tribunalen uteslöt därför möjligheten att det kunde anses föreligga skälig grund för att det ifrågasatta varumärket inte använts i en situation där varumärket används i samband med en klinisk prövning i syfte att förbereda en ansökan om ett godkännande för försäljning enligt läkemedelslagstiftningen, när ansökan som rör nämnda kliniska prövning lämnas in långt efter det att varumärket registrerats, eller när de finansiella medel som avsatts inte var tillräckliga för att avsluta den kliniska prövningen så snabbt som möjligt.
- 61 Viridis anser för det första att tribunalen, genom att framhålla den tid som förflutit, orsakade att den tidsfrist på fem år som avses i artikel 15.1 första stycket och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 förlorade sin betydelse. Ett varumärke för ett läkemedel med avseende på vilket nämnda tidsfrist är på väg att löpa ut eller som redan har löpt ut skulle i själva verket bli oanvändbart, eftersom endast inlämnandet av en ansökan om godkännande för försäljning skulle utgöra en skälig grund för att det inte används. Enligt Viridis är den tidsfrist på tre månader som föreskrivs i artikel 51.1 a *in fine* i förordning nr 207/2009 inte tillräcklig i detta avseende då den inte gör det möjligt att slutföra en klinisk prövning.
- 62 För det andra menar Viridis att, i den mån som de finansiella medel som avsatts beaktades, innebär tribunalens synsätt att finansiellt solida företag skulle ha lättare att skydda sina investeringar på ändamålsenligt sätt genom åberopande av varumärkesrätten än ekonomiskt svagare företag. I alla händelser kan inte tribunalen, enligt Viridis, grunda sitt resonemang på det teoretiska antagandet att extra investeringar skulle ha gjort det möjligt att genomföra den i det aktuella fallet berörda kliniska prövningen snabbare.
- 63 EUIPO och, i andra hand Hecht-Pharma, anser att överklagandet inte kan bifallas på den andra grunden.

Domstolens bedömning

- 64 Viridis har genom sin andra grund i huvudsak gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 genom att utesluta möjligheten att genomförandet av en klinisk prövning kunde utgöra en skälig grund för att det ifrågasatta varumärket inte använts.
- 65 Domstolen erinrar om att enligt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 kan en skälig grund för att varumärket inte använts utgöra hinder för att ett EU-varumärke upphävs på grund av att det inte varit i verkligt bruk på de villkor som anges i den bestämmelsen.
- 66 Enligt domstolens praxis är det endast hinder som har ett sådant tillräckligt direkt samband med ett varumärke att det medför att det är omöjligt eller orimligt att använda varumärket och som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll som kan utgöra skälig grund för att varumärket inte använts. Det ska göras en bedömning i det enskilda fallet av om en ändring i företagets strategi för att kringgå hindret innebär att det är orimligt att använda varumärket (dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 54, och dom av den 17 mars 2016, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 96).

- 67 Det bör dessutom noteras att det i artikel 19.1 i TRIPs-avtalet, i vilket unionen är part och som domstolen har beaktat i den praxis som anges i föregående punkt, bland exemplen av giltiga skäl för att inte använda ett varumärke, anges statliga krav beträffande de varor eller tjänster som skyddas av varumärket.
- 68 I förevarande fall är det med tillämpning av denna rättspraxis, vilken det i huvudsak har erinrats om i punkt 53 i den överklagade domen, som tribunalen i punkt 61 i nämnda dom slog fast att även om en klinisk prövning kan utgöra en skälig grund till att ett varumärke inte har använts, har Viridis inflytande över de handlingar och händelser som det företaget har åberopat i förevarande fall och som tribunalen tog ställning till i punkterna 55–60 i nämnda dom, och de omfattas av dess ansvarsområde. Det kan således inte anses vara fråga om hinder som ligger utanför Viridis kontroll.
- 69 Det framgår i huvudsak av punkterna 55–60 i den överklagade domen att tribunalen för det första fann att Viridis hade gjort ett eget val och att det inte var en juridisk skyldighet att ansöka om registrering av det ifrågasatta varumärket från och med år 2003, då det förelåg betydande osäkerhet både med avseende på tidpunkten och på möjligheten att saluföra den angivna varan under detta varumärke, eftersom varan då genomgick en klinisk prövning. För det andra tog tribunalen hänsyn till den omständigheten att de påstådda svårigheterna under den kliniska prövningen i fråga, vars slutförandetidpunkt för övrigt var osäker, hänförde sig till otillräckliga investeringar som godkänts av Viridis med beaktande av den berörda sektorns särdrag. För det tredje framhöll tribunalen att Viridis ansökan om en klinisk prövning ägde rum mer än tre år efter registreringen av det ifrågasatta varumärket.
- 70 Tvärtemot vad Viridis har antytt inom ramen för förevarande överklagande, har tribunalen inte uteslutit möjligheten att en klinisk prövning kan utgöra en skälig grund för att ett varumärke inte använts. Tribunalen har tvärtom tillämpat domstolens praxis, som det hänvisas till i punkt 66 i förevarande dom, genom att göra en bedömning i det enskilda fallet av de omständigheter som åberopats vid den.
- 71 Tribunalen gjorde inte heller sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att den tid som förflutit mellan å ena sidan tidpunkten för ansökan och för registrering av det ifrågasatta varumärket och å andra sidan tidpunkten för inledandet av den kliniska prövningen, prövningens varaktighet och de finansiella medel som avsatts för att prövningen skulle kunna genomföras snabbt, i princip, faller inom varumärkesinnehavarens ansvarsområde och därför inte kan anses utgöra hinder som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll.
- 72 I motsats till vad Viridis har anfört innebär inte heller tribunalens synsätt att den tidsfrist på fem år som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 förlorar sin betydelse. Förekomsten av denna tidsfrist innebär inte att innehavaren av varumärket i fråga inte i god tid måste slutföra alla nödvändiga förberedelser i syfte att kunna göra verkligt bruk av det varumärket när denna tidsfrist har löpt ut.
- 73 Det framgår nämligen av skäl 10 i förordning (EG) nr 207/2009 att det skulle strida mot systematiken i artikel 51.1 a i nämnda förordning att göra en alltför vid tolkning av begreppet ”skälig grund för att varumärket inte använts” (se, analogt, dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 51).
- 74 Av det anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra grunden och att överklagandet således ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 75 Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. I artikel 138.1 i rättegångsreglerna, vilken enligt artikel 184.1 är tillämplig i mål om överklagande, föreskrivs att tappande part ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 76 EUIPO och Hecht-Pharma har yrkat att Viridis ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Viridis har tappat målet, ska det företaget bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för EUIPO och Hecht-Pharma.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Viridis Pharmaceutical Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Hecht-Pharma GmbH.**

Underskrifter