



# Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 6 oktober 2021 \*

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice – Det äldre icke registrerade ordmärket BASMATI – Avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom – Övergångsperiod – Berättigat intresse av att få saken prövad – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning 2017/1001) – Regler för talan om renommésnyltning (*action for passing off*) enligt common law – Risk för vilseledande återgivning – Risk för urvattning av det äldre kända varumärket”

I mål T-342/20,

**Indo European Foods Ltd**, Harrow (Förenade kungariket), företrätt av A. Norris, barrister, och N. Welch, solicitor,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av H. O’Neill och V. Ruzek, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

**Hamid Ahmad Chakari**, Wien (Österrike),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 2 april 2020 (ärende R 1079/2019–4) om ett invändningsförfarande mellan Indo European Foods och Hamid Ahmad Chakari,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden A.M. Collins samt domarna V. Kreuzschitz och G. Steinfatt (referent),

justitiesekreterare: handläggaren J. Pichon,

\* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 2 juni 2020,  
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 8 oktober 2020,  
efter förhandlingen den 29 juni 2021,  
följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Den 14 juni 2017 inkom motparten vid överklagandenämnden, Hamid Ahmad Chakari, med en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor som registreringsansökan – efter ett partiellt avslag på en ansökan i ett parallellt invändningsförfarande – avsåg, omfattas av klasserna 30 och 31 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
  - klass 30: "Rismjöl; Risbaserade tilltugg; riskakor; rismassa för matlagningsändamål; Spritsade livsmedel tillverkade av ris";
  - klass 31: "Rismjöl som djurfoder".
- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 169/2017 av den 6 september 2017.
- 5 Den 13 oktober 2017 framställde Indo European Foods Ltd, som är klagande i detta mål, med stöd av artikel 46 i förordning 2017/1001 en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges ovan i punkt 3.

- 6 Klagandens invändning grundade sig på ett äldre icke-registrerat ordmärke i Förenade kungariket, nämligen ordmärket BASMATI, som används med hänvisning till ris.
- 7 Det registreringshinder som åberopades till stöd för invändningen var det som anges i artikel 8.4 i förordning 2017/1001. Klagandebolaget gjorde i huvudsak gällande att det enligt tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket kunde förhindra användning av det sökta varumärket genom att använda sig av den så kallade "extensiva" formen av talan om renommésnyltning (*action for passing off*).
- 8 Invändningsenheten avslag den 5 april 2019 invändningen i dess helhet. Invändningsenheten ansåg att den bevisning som klaganden hade lagt fram inte var tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket hade använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning före den relevanta tidpunkten och inom det aktuella området. Enligt invändningsenheten var följaktligen ett av villkoren i artikel 8.4 i förordning 2017/1001 inte uppfyllt.
- 9 Den 16 maj 2019 överklagade klaganden med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001 invändningsenhetens beslut vid EUIPO.
- 10 Genom beslut av den 2 april 2020 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslag EUIPO:s fjärde överklagandenämnd överklagandet, med motiveringen att klagandebolaget inte hade inkommit med någon bevisning till styrkande av att benämningen "basmati" gav bolaget rätt att förbjuda användningen av det sökta varumärket i Förenade kungariket med åberopande av den extensiva formen av ansvarsgrundande renommésnyltning enligt common law-systemet.
- 11 Enligt överklagandenämnden framgår det av den bevisning som klaganden har ingett att vissa krav måste vara uppfyllda för att en talan med hänvisning till nämnda rättsfigur ska vinna bifall. Det krävs, för det första, att benämningen "basmati" betecknar en tydligt avgränsad varuklass, för det andra, att benämningen är känd och därigenom ger upphov till "goodwill" (det vill säga attraktionskraft på kundkretsen) hos en betydande del av allmänheten i Förenade kungariket, för det tredje, att klaganden är en av de många ekonomiska aktörer som har rätt att göra gällande den goodwill som är knuten till detta namn, för det fjärde, att den som har ansökt om registreringen har gjort sig skyldig till en vilseledande återgivning som kommer att, eller skulle kunna komma att, få allmänheten att tro att de varor som erbjuds med användning av det omtvistade kännetecknet utgör basmatiris, och för det femte, att den som väcker talan har lidit eller riskerar att lida skada på grund av den förväxling som den vilseledande återgivningen gett upphov till.
- 12 Överklagandenämnden ansåg att de tre första villkoren för att använda sig av den "extensiva" formen av talan om renommésnyltning var uppfyllda. Däremot fann överklagandenämnden att klaganden inte hade visat att användningen av det kännetecknet som klaganden inte ansåg fick registreras kunde leda till en vilseledande återgivning av den kända benämningen "basmati". Överklagandenämnden ansåg dessutom att det i det aktuella fallet inte fanns någon risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vålla klaganden kommersiell skada till följd av försäljningstapp, eftersom de aktuella varorna utgjordes av andra varor än ris, medan klaganden uteslutande sålde ris. Det hade heller inte förklarats på vilket sätt användningen av det sökta varumärket skulle kunna påverka särskiljningsförmågan hos ordet "basmati", med hänsyn till att riset "super basmati" utgör en erkänd typ av basmatiris.

## Parternas yrkanden

- 13 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det överklagade beslutet och bifalla invändningen för samtliga varor,
  - alternativt återförvisa ärendet till EUIPO för förnyad prövning, och
  - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden och invändningsenheten.
- 14 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet, och
  - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

### *Föremålet för överklagandet och överklagandets upptagande till sakprövning*

- 15 EUIPO har för det första – med hänvisning till att invändningen mot registrering av det sökta varumärket grundar sig på ett äldre icke-registrerat varumärke i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, och med hänsyn till denna stats utträde ur Europeiska unionen den 1 februari 2020 – gjort gällande att utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om nämnda stats utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7) (nedan kallat utträdesavtalet) innebär att saken i invändningsförfarandet och i det aktuella målet har förfallit. Från och med övergångsperiodens utgång omfattar nämligen de hänvisningar som görs i förordning 2017/1001 till medlemsstaterna och till medlemsstaternas lagstiftning inte längre Förenade kungariket och dess lagstiftning. EUIPO anser att från och med det datumet gäller följaktligen att det sökta varumärket inte längre har någon rättsverkan i Förenade kungariket, att den rättighet som klaganden har åberopat inte längre utgör någon "äldre rättighet" i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning 2017/1001, och slutligen att ingen konflikt kan uppkomma efter en eventuell registrering av det sökta varumärket, eftersom det sistnämnda varumärket inte skulle få något skydd i Förenade kungariket samtidigt som den äldre rättigheten skulle vara skyddad uteslutande i Förenade kungariket.
- 16 Utträdesavtalet, i vilket villkoren för Förenade kungarikets utträde ur unionen fastställs, trädde i kraft den 1 februari 2020. I avtalet föreskrivs en övergångsperiod från den 1 februari till den 31 december 2020. I artikel 127 i utträdesavtalet föreskrivs att unionsrätten, om inte annat föreskrivs i nämnda avtal, ska fortsätta att vara tillämplig i Förenade kungariket under övergångsperioden.
- 17 Saken i detta mål är överklagandenämndens beslut av den 2 april 2020, där denna uttalade sig om den av klaganden åberopade grunden för invändning. Den senaste utgångspunkten för bedömningen av huruvida ett relativt registreringshinder som åberopats som grund för en invändning föreligger är den tidpunkt då EUIPO tar ställning till invändningen genom sitt beslut. Tribunalen har nämligen nyligen slagit fast att det äldre varumärke som ligger till grund för

invändningen ska vara giltigt inte endast vid tidpunkten för offentliggörandet av ansökan om registrering av det sökta varumärket, utan även vid den tidpunkt då EUIPO fattar beslut med anledning av invändningen (dom av den 14 februari 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, ej publicerad, EU:T:2019:87, punkt 41). Det föreligger dock en rättspraxis som går i motsatt riktning: enligt denna ska man vid bedömningen av ett relativt registreringshinder som åberopats som grund för en invändning utgå från tidpunkten för ingivandet av den ansökan om registrering av EU-varumärke mot vilken invändning framställts med stöd av ett äldre varumärke (dom av den 17 oktober 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, ej publicerad, EU:T:2018:692, punkt 76, dom av den 30 januari 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19, och dom av den 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 34). Sistnämnda rättspraxis innebär att den omständigheten att det äldre kännetecknet vid en tidpunkt efter det datumet kan förlora sin ställning som icke-registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, bland annat till följd av att den medlemsstat där varumärket åtnjuter skydd eventuellt träder ut ur unionen, i princip saknar betydelse för prövningen av invändningen (se, analogt, dom av den 30 januari 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19).

- 18 Det saknas anledning att besvara denna fråga i förevarande fall. Hamid Ahmad Chakari ansökte nämligen om registrering av EU-varumärket den 14 juni 2017, det vill säga vid en tidpunkt då Förenade kungariket var medlem i unionen. Överklagandenämndens beslut fattades den 2 april 2020, det vill säga efter Förenade kungarikets utträde ur unionen, men under övergångsperioden. Då inte annat föreskrivs i utträdesavtalet ska förordning 2017/1001 fortsätta att vara tillämplig på varumärken i Förenade kungariket samt på äldre icke-registrerade varumärkena i Förenade kungariket som används i näringsverksamhet. Det äldre varumärket fortsätter således att fram till utgången av övergångsperioden åtnjuta samma skydd som det skulle ha åtnjutit om Förenade kungariket inte hade lämnat unionen (dom av den 23 september 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 33).
- 19 Att anse att saken i målet förfaller när det under handläggningens gång uppstår en händelse som skulle kunna leda till att ett äldre varumärke förlorar sin ställning som icke-registrerat varumärke eller som annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning – som exempelvis den berörda medlemsstatens eventuella utträde ur unionen – skulle enligt tribunalens bedömning i vart fall vara detsamma som att ta hänsyn till skäl som uppstått efter antagandet av det överklagade beslutet och som inte kan ha någon betydelse för huruvida beslutet var välgrundat eller inte (se, analogt, dom av den 8 oktober 2014, Fuchs/harmoniseringskontoret – Les Complices (Stjärna i cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858, punkt 24). Eftersom syftet med en talan vid tribunalen är att få till stånd en prövning av lagenligheten av de beslut som fattas av EUIPO:s överklagandenämnder, i den mening som avses i artikel 72 i förordning 2017/1001, ska tribunalen vid sin lagenlighetsprövning i princip utgå från den tidpunkt då det överklagade beslutet fattades.
- 20 Härav följer att oavsett vilken tidpunkt man väljer som utgångspunkt (tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan eller tidpunkten för överklagandenämndens beslut), kan det varumärke som åberopats av klaganden till stöd för invändningen och överklagandet tjäna som grund för invändningen.
- 21 Denna slutsats påverkas inte av de argument som EUIPO har anfört. Även om det framgår av den av EUIPO åberopade domen av den 14 februari 2019, ALTUS (T-162/18, ej publicerad, EU:T:2019:87, punkterna 41–43) att det äldre varumärke som utgör grunden för invändningen

fortfarande måste vara giltigt när EUIPO tar ställning till detta, kan man därav inte sluta sig till att saken i ett mål vid tribunalen förfaller om detta varumärke förlorar sin ställning i förhållande till artikel 8.4 i förordning 2017/1001 under den tid målet pågår vid tribunalen.

- 22 Domen av den 2 juni 2021, *Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company* (Återgivning av en polospelare) (T-169/19, EU:T:2021:318), som EUIPO också hänvisar till, och som enligt EUIPO avser en ”konnex” fråga, saknar relevans för förevarande mål. Det målet handlar inte om ett invändningsförfarande, utan det handlar om vid vilken tidpunkt en äldre rättighet måste åtnjuta skydd för att kunna tjäna som grund för en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 52.2 d i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Vidare ska, enligt den lösning som valdes i den domen, innehavaren av en sådan äldre industriell äganderätt som avses i nämnda bestämmelse, vid tillämpningen av denna bestämmelse, styrka att vederbörande kan förbjuda användningen av det omtvistade EU-varumärket inte bara vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket eller prioritetsdagen för detta varumärke, utan även vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring (dom av den 2 juni 2021, *Återgivning av en polospelare*, T-169/19, EU:T:2021:318, punkt 30). Detta datum ligger emellertid inte senare i tiden än de datum som anges ovan i punkt 20.
- 23 Förenade kungarikets utträde ur unionen har således inte medfört att saken i målet har förfallit.
- 24 EUIPO har för det andra gjort gällande att eftersom en ogiltigförklaring av det överklagade beslutet inte längre skulle kunna medföra någon fördel för klaganden, har denne inte längre något berättigat intresse av att få saken prövad i förevarande förfarande. EUIPO har påpekat att även om ansökan om EU-varumärke avsågs av EUIPO skulle den som ansökt om registrering kunna omvandla sitt varumärke till ansökningar om nationella varumärken i samtliga medlemsstater i unionen, med bibehållande, i enlighet med artikel 139 i förordning 2017/1001, av den prioritet som följer av den ansökan om EU-varumärke som avslagits. På så sätt skulle den som ansökt om registreringen erhålla varumärkesskydd inom samma territorium som skulle ha varit fallet om den framställda invändningen mot nämnda ansökan om EU-varumärke hade avslagits. Vid förhandlingen tillade EUIPO att avsaknaden av ett berättigat intresse av att få saken prövad dessutom följer av den omständigheten att överklagandenämnden, för det fall tribunalen ogiltigförklarar det överklagade beslutet och målet följaktligen återförvisas till överklagandenämnden, inte har något annat val än att ogilla överklagandet, eftersom det följer av rättspraxis i de mål som avgjordes genom dom av den 14 februari 2019, *ALTUS* (T-162/18, ej publicerad, EU:T:2019:87), och dom av den 2 juni 2021, *Återgivning av en polospelare* (T-169/19, EU:T:2021:318) att det skyddade varumärke som ligger till grund för invändningen inte får ha förlorat sin giltighet vid den tidpunkt då EUIPO fattar sitt beslut.
- 25 Enligt fast rättspraxis måste klagandens berättigade intresse av en prövning – med avseende på saken i målet – föreligga vid den tidpunkt då talan väcks för att talan inte ska avvisas. Saken i målet ska, liksom det berättigade intresset av att få saken prövad, bestå fram till domstolsavgörandet, vilket förutsätter att utgången av talan kan medföra en fördel för den som väckt den. Rätten kan i annat fall fastställa att det saknas anledning att döma i saken (se dom av den 7 juni 2007, *Wunenburger/kommissionen*, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punkt 42 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 oktober 2014, *Stjärna i cirkel*, T-342/12, EU:T:2014:858, punkt 23 och där angiven rättspraxis). Om klagandens berättigade intresse av att få saken prövad upphör under förfarandets gång kan ett avgörande i sak av tribunalen inte medföra någon fördel för vederbörande.

- 26 Tribunalen finner först och främst att EUIPO inte kan vinna framgång med argumentet att den omständigheten att klaganden kan omvandla sitt varumärke till ansökningar om nationella varumärken i samtliga medlemsstater i unionen och således erhålla varumärkesskydd inom samma territorium som om invändningen mot nämnda ansökan om EU-varumärke hade avslagits, resulterar i att klaganden saknar ett berättigat intresse av att få saken prövad. Detta gäller nämligen i princip alla invändningsförfaranden.
- 27 EUIPO har dessutom fel i sitt påstående att den överklagandenämnd till vilken målet ska återförvisas om tribunalen ogiltigförklarar det överklagade beslutet skulle vara tvungen att ogilla överklagandet på grund av att det inte längre finns något äldre varumärke som skyddas av en medlemsstats lagstiftning. EUIPO:s uppfattning att överklagandenämnden vid bedömningen av de faktiska omständigheterna måste utgå från tidpunkten för sitt nya beslut grundade sig på ett felaktigt antagande. Efter en ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut blir klagandens överklagande till överklagandenämnden nämligen åter anhängigt där (dom av den 8 februari 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, punkt 40). Det ankommer således på överklagandenämnden att göra en ny prövning av samma överklagande, och detta med utgångspunkt i den situation som förelåg när överklagandet lämnades in, eftersom överklagandet när det åter blir anhängigt vid överklagandenämnden befinner sig på samma handlägningsstadium som innan det överklagade beslutet meddelades. Härav följer att den rättspraxis som EUIPO har åberopat till stöd för sitt resonemang saknar relevans. Denna rättspraxis bekräftar nämligen bara att det inte under några omständigheter kan krävas att det varumärke som invändningen grundar sig på ska fortsätta att existera efter det att överklagandenämnden meddelat sitt beslut.
- 28 Härav följer att saken i förevarande mål inte har förfallit och att klagandens berättigade intresse av att få saken prövad består.

### ***Prövning i sak***

*Den förordning som är tillämplig med beaktande av det tidsmässiga tillämpningsområdet (ratione temporis)*

- 29 Med beaktande av datumet för ingivandet av den aktuella registreringsansökan, det vill säga den 14 juni 2017, vilket är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, regleras omständigheterna i målet av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12, och dom av den 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punkt 2 och där angiven rättspraxis).
- 30 Vad därefter gäller de regler som i sak är tillämpliga i det aktuella fallet ska överklagandenämndens hänvisningar i det överklagade beslutet och parternas hänvisningar i sina inlagor till artikel 8.4 i förordning 2017/1001 anses avse artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, som har samma innehåll.

### *Yrkandet om ogiltigförklaring*

- 31 Till stöd för sitt överklagande har klaganden anfört en enda grund, nämligen att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Klaganden har bland annat bestritt överklagandenämndens slutsats att det inte går att fastställa att det föreligger någon risk för en vilseledande återgivning på grundval av de omtvistade varorna, samt bedömningen att användningen av det sökta varumärket inte riskerar att åsamka klaganden någon skada då det saknas risk för ett direkt försäljningstapp. Enligt klaganden har överklagandenämnden gjort en felaktig tolkning av rättsreglerna om renommésnyltning och de villkor under vilka en vilseledande återgivning kan utgöra grund för att väcka talan.
- 32 Enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av ett icke-registrerat varumärke eller av ett annat tecken invända mot registrering av ett EU-varumärke om följande fyra villkor är uppfyllda: Kännetecknet ska användas i näringsverksamhet, dess räckvidd ska vara mer än bara lokal, rättigheter till kännetecknet ska ha förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket, och kännetecknet ska ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Dessa villkor är kumulativa, varför en invändning grundad på ett icke-registrerat varumärke eller annat tecken som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte kan förhindra registrering, om ett av dessa villkor inte uppfylls av det icke-registrerade varumärket eller tecknet (se dom av den 24 oktober 2018, *Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu* (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
- 33 De två första villkoren – det vill säga villkoren avseende användningen i näringsverksamhet och det åberopade varumärkets eller tecknets räckvidd, innebärande att räckvidden ska vara mer än bara lokal – följer av själva lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten (se dom av den 24 oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 44 och där angiven rättspraxis).
- 34 Däremot framgår det av preciseringen ”om och i den mån det finns ... tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken” att de båda andra villkoren, som därefter anges i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009, är villkor som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier hämtade från den nationella lagstiftning som reglerar det åberopade kännetecknet. Denna hänvisning till den nationella lagstiftning som reglerar det åberopade kännetecknet är befogad, eftersom det följer av förordning nr 207/2009 att kännetecken som står utanför systemet med EU-varumärken kan åberopas gentemot ett EU-varumärke. Det är således endast med stöd av den nationella lagstiftning som reglerar det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än EU-varumärket och om det kan motivera ett förbud mot användning av ett yngre varumärke (se dom av den 24 oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 45 och där angiven rättspraxis).
- 35 Enligt artikel 95.1 i förordning 2017/1001 är det invändaren vid EUIPO som har bevisbördan för att det åberopade kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (se dom av den 23 maj 2019, *Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT)*, T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 100 och där angiven rättspraxis). Den prövning som tribunalen gör med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 utgör dock en fullständig lagenlighetsprövning, då dess kontroll måste uppfylla de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd (dom av den 5 juli 2011, *Edwin/harmoniseringskontoret*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52).



- 36 I förevarande mål ska det således kontrolleras huruvida överklagandenämnden har beaktat de relevanta nationella rättsreglerna och om nämnden, med hänsyn till dessa, på ett korrekt sätt har kontrollerat huruvida tillämpningsvillkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda.
- 37 Klagandens invändning har framställts med stöd av den extensiva formen av talan om renommésnyltning enligt tillämpliga rättsregler i Förenade kungariket. Klaganden har, med åberopande av domen av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, punkt 18), som innehåller tillämpning av den relevanta nationella lagstiftningen, hänvisat till Trade Marks Act 1994 (Förenade kungarikets varumärkeslag). I section 5.4 i denna lag föreskrivs bland annat att ett varumärke inte får registreras om, eller i den mån, dess användning i Förenade kungariket kan hindras med stöd av en rättsregel (exempelvis rättsreglerna om renommésnyltning) som skyddar ett icke-registrerat varumärke eller annat tecken som används i näringsverksamhet.
- 38 Det följer av section 5.4 i Förenade kungarikets varumärkeslag, såsom den tolkats av de nationella domstolarna, att den part som åberopar denna bestämmelse ska styrka att tre villkor är uppfyllda i enlighet med reglerna om renommésnyltning i Förenade kungariket: för det första ska det aktuella kännetecknet ha förvärvat goodwill, för det andra ska åtgärden att under det tecknet erbjuda de varor som omfattas av det yngre varumärket utgöra en vilseledande återgivning från varumärkesinnehavarens sida och, för det tredje ska nämnda goodwill ha skadats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, ej publicerad, EU:T:2018:649, punkterna 22–25 och där angiven rättspraxis, och dom av den 23 maj 2019, AQUAPRINT, T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 102).
- 39 Även om en svarande i ett mål om renommésnyltning ska anses ha gjort sig skyldig till en vilseledande återgivning, oavsett om det skett avsiktligt eller oavsiktligt, när återgivningen kan medföra att kärandens kunder tror att det är käranden som utgör det kommersiella ursprunget för de varor och tjänster som erbjuds av svaranden (se dom av den 23 maj 2019, AQUAPRINT, T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 103 och där angiven rättspraxis), följer det av avgöranden från domstolar i Förenade kungariket att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat renommé på marknaden, i den mening som avses i bestämmelserna om renommésnyltning, trots att flera aktörer använder det i sin näringsverksamhet (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd [1999] EWCA Civ 856). Denna så kallade ”extensiva” form av renommésnyltning, som erkänns av domstolarna i Förenade kungariket, innebär således att flera näringsidkare kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat renommé på marknaden (se dom av den 30 september 2015, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, punkt 22 och där angiven rättspraxis).
- 40 Den ”extensiva” formen av renommésnyltning innebär att svaranden vilseleder kunderna beträffande varornas ursprung eller beskaffenhet genom att på ett vilseledande sätt ge sken av att de härrör från ett visst område, eller har särskilda egenskaper eller en särskild sammansättning. Sådan vilseledande återgivning kan ske genom en beskrivande eller generisk benämning som inte beskriver svarandens varor på ett korrekt sätt, och låter kunderna tro att varorna har en egenskap eller kvalitet de i själva verket saknar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, punkt 95).
- 41 Tribunalen konstaterar att den grund som klaganden har åberopat i förevarande fall avser det andra och det tredje villkoret i punkt 38 ovan, det vill säga kravet på vilseledande återgivning samt kravet på skada på den goodwill som förvärvats av det äldre kännetecknet.

– *Vilseledande återgivning*

- 42 Klaganden har för det första gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte de rättsliga villkoren för den extensiva formen av talan om renommésnyltning enligt de i Förenade kungariket tillämpliga rättsreglerna. Klaganden anser därvid att överklagandenämnden, vid prövningen av risken för vilseledande återgivning, begränsat sig till frågan huruvida ett stort antal personer i omsättningskretsen kunde vilseledas med avseende på den berörda varans kommersiella ursprung, i stället för att ta upp frågan huruvida omsättningskretsen kunde vilseledas med avseende på varans inneboende egenskaper och kvaliteter.
- 43 Klaganden har för det andra gjort gällande att den omständigheten att ris inte ingår bland de aktuella varorna inte har någon avgörande betydelse. Klaganden anser att kriteriet avseende vilseledande återgivning är uppfyllt, eftersom omsättningskretsen luras att tro att nämnda varor är gjorda av basmatiris, trots att så inte är fallet. Den goodwill som är knuten till ordet *basmati* omfattar enligt klaganden inte bara basmatiris, utan även varor som innehåller sådant ris eller är gjorda av sådant ris och har försetts med en märkning med den informationen, vilket även framgår av det beslut av den 9 augusti 2016 som fattades av United Kingdom Intellectual Property Office (Förenade kungarikets immaterialrättsmyndighet) i invändningsförfarandet O-378-16 (nedan kallat Basmati Bus-beslutet). De egenskaper som kännetecknar basmatiris och gör detta till en väl avgränsad varuklass är för handen i båda dessa fall. När en person som ingår i omsättningskretsen köper en vara som påstås utgöra eller innehålla basmatiris, så förväntar sig denna person att varan verkligen innehåller sådant ris, och det framgår av det avgörande som meddelades av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (avdelningen för tvistemål)) i målet Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (nedan kallad Taittinger-domen), och av Basmati Bus-beslutet, att rekvisitet vilseledande återgivning kan vara uppfyllt för varor av en annan beskaffenhet. Det framgår nämligen av rättspraxis i Förenade kungariket att ett av de grundläggande inslagen i rättsreglerna om renommésnyltning är att varorna inte behöver vara av samma slag eller åtnjuta renommé och goodwill i samma omfattning för att det ska föreligga en vilseledande återgivning som kan föranleda att talan väcks eller att skada uppstår.
- 44 Klaganden har för det tredje gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel genom att även basera sitt beslut på att klaganden inte hade hävdats, och än mindre styrkt, att Hamid Ahmad Chakari använde det sökta varumärket i Förenade kungariket och att denna användning avsåg varor som inte tillverkats av äkta basmatiris. Klaganden har anfört att risken för vilseledande återgivning av den kända benämningen *basmati* följer av vad som teoretiskt sett är en icke otillbörlig användning av varumärket, varför det inte behöver läggas fram någon konkret bevisning i detta avseende. Klagandebolaget anser att eftersom bolaget utgör en av innehavarna av den goodwill som är knuten till ordet *basmati* och eftersom detta ord används i Förenade kungariket för att beskriva en särskild typ av ris, följer risken för vilseledande återgivning av den vida beskrivningen av de varor som varumärket avser, vilka inbegriper varor som tillverkas av olika typer av ris. Enligt klaganden ska man således utgå från ett antagande om vad som teoretiskt sett är en icke otillbörlig användning av det sökta varumärket vid beaktandet av den allmänna beskrivningen av dessa varor.
- 45 Klaganden har för det fjärde preciserat att syftet med dess argument inte är att rättfärdiga förbudet mot användning av det varumärke som Hamid Ahmad Chakari ansökt om med hänvisning till kvaliteten på de risbaserade produkter som varumärket avser. I stället handlar

klagandens argument om att inget i beskrivningen av de aktuella varorna kräver att dessa enbart ska vara tillverkade av äkta basmatiris, vilket betyder att det är möjligt att de inte innehåller något basmatiris över huvud taget.

- 46 EUIPO har bestritt klagandes argument. För det första kännetecknas rättsreglerna om renommésnyltning visserligen av den omständigheten att varorna inte behöver vara av samma slag och inte åtnjuta renommé och goodwill i samma omfattning för att det ska kunna konstateras att det föreligger en risk för vilseledande återgivning och goodwillskada. Detta vederlägger emellertid inte överklagandenämndens resonemang, eftersom nämnden varken angav eller antydde att de omstridda varorna måste vara av samma slag som dem för vilka det äldre varumärket åtnjöt goodwill. Vidare har EUIPO anfört att den omständigheten att varorna inte behöver vara av samma slag inte betyder att minsta samband mellan varorna, till exempel vad gäller ingredienserna, räcker för att man ska kunna sluta sig till att det är fråga om vilseledande återgivning. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den betonade att goodwill som förvärvats för en viss typ av ris, i förevarande fall basmatiris, inte kan likställas med goodwill som förvärvats för varor som innehåller ris. Eftersom goodwill är den attraktionskraft som fångar in kunder, bestäms dess räckvidd av de varor och tjänster med vilka omsättningskretsen förknippar denna attraktionskraft. Eftersom klaganden ingår i en företagsgrupp som använder ordet *basmati* för att beteckna en särskild typ av ris, är riset den vara som omfattas av den goodwill som förvärvats. Enligt EUIPO visade överklagandenämndens slutsatser att utgångspunkten var att ordet *basmati* åtnjöt goodwill för varan "ris" och att det skulle fastställas huruvida användningen av detta ord för de aktuella varorna drog fördel av denna goodwill genom att frammana en vilseledande återgivning hos konsumenten. Vad beträffar rismjöl, risbaserade färdigrätter eller rismjöl för djurfoder har det enligt EUIPO inte lagts fram någon bevisning för att styrka att den använda ristypen utgör en viktig faktor som påverkar konsumentens köpbeslut vad gäller dessa varor.
- 47 För det andra anser EUIPO att överklagandenämnden inte undvek att undersöka en fiktiv användning av det sökta varumärket. Tvärtom framgår det tydligt att nämnden beaktade en sådan användning, som skulle kunna omfatta varor som inte innehåller något basmatiris eller inte är tillverkat av basmatiris.
- 48 EUIPO har vidare understrukit att även om klaganden kunde visa att omsättningskretsen uppfattar ordet *basmati* som en upplysning om att varorna i fråga består av basmatiris eller innehåller basmatiris, skulle detta inte räcka för ett bifall av invändningen, eftersom ingen bevisning har lagts fram för att styrka att Hamid Ahmad Chakari hade för avsikt att använda det sökta varumärket för andra varor än varor som utgörs av basmatiris eller innehåller basmatiris. Enligt EUIPO har den "extensiva" formen av talan om renommésnyltning skapats genom utvecklingen i rättspraxis i mål där en talan om varumärkesintrång har väckts mot en faktiskt förekommande vilseledande användning av ett varumärke, och inte mot en rent hypotetisk framtida användning, när inget tyder på att denna användning kommer att vara vilseledande. EUIPO anser att det i ett förfarande för varumärkesregistrering, när det saknas bevis för att det föreligger ett faktiskt vilseledande eller en allvarlig risk för ett framtida vilseledande, inte räcker med blotta möjligheten att en sådan vilseledande användning kan ske i framtiden för att förhindra registrering av ett varumärke när specifikationen tillåter användning i god tro. Detta synsätt motsvarar dessutom en fast praxis med avseende på breda varukategorier som omfattas av det absoluta registreringshindret på grund av vilseledande i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, inom ramen för vilken det presumeras att sökandena inte har handlat i ond tro. EUIPO anser att artikel 52.1 a i nämnda förordning – som föreskriver att ett varumärke ska

förklaras ogiltigt om detta, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren i fråga om de varor för vilka det är registrerat, är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung för dessa varor – utgör ett tillräckligt skydd.

- 49 EUIPO anser för det tredje att klaganden felaktigt har påstått att överklagandenämnden gjorde fel när den utgick från antagandet att klagandens argument grundade sig på frågan om huruvida de aktuella varorna kunde rymma en lägre eller högre kvalitet på basmatiris. Så är enligt EUIPO inte fallet, eftersom överklagandenämnden endast redogjorde för gränserna för den extensiva formen av renommésnyltning och underströk att de rättigheter som klaganden åtnjuter inte är av samma typ som de ensamrätter vilka är knutna till kännetecknen som särskiljer ett enda kommersiellt ursprung och på vilka de flesta av de andra invändningsgrunderna i förordning nr 207/2009 är baserade.
- 50 Tribunalen konstaterar att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 omfattar icke-registrerade varumärken och alla "andra tecken" som används i näringsverksamhet. Det berörda kännetecknet kan, beroende på kännetecknets natur, användas för att ge omsättningskretsen möjlighet att identifiera den berörda varans kommersiella ursprung, men också varans geografiska ursprung och dess särskilda egenskaper som hör till varans inneboende egenskaper, eller de utmärkande egenskaper som ligger till grund för varans goda anseende. Det äldre varumärket som är i fråga kan sålunda, beroende på sin natur, anses ha en särskiljande funktion när det tjänar till identifiering av ett företags varor eller tjänster i förhållande till ett annat företags varor eller tjänster, men även när det tjänar till att identifiera vissa varor eller tjänster i förhållande till andra varor eller tjänster av liknande slag (se dom av den 30 september 2015, BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, punkt 29 och där angiven rättspraxis).
- 51 Den "extensiva" formen av renommésnyltning, som har åberopats till stöd för detta överklagande, innebär, såsom preciserats ovan i punkt 40, att svaranden vilseleder kunderna beträffande varornas ursprung eller beskaffenhet genom att på ett vilseledande sätt ge sken av att de härrör från ett visst område, eller har särskilda egenskaper eller en särskild sammansättning. Denna vilseledande framställning kan ske genom användning av ett beskrivande eller generiskt ord som inte beskriver svarandens varor på ett korrekt sätt, och som låter kunderna tro att varorna har en egenskap eller kvalitet de i själva verket saknar (dom av den 18 juli 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, punkt 95).
- 52 I det överklagade beslutet konstaterade överklagandenämnden att de första villkoren för den extensiva formen av talan om renommésnyltning var uppfyllda, eftersom ordet *basmati* används i Förenade kungariket för att beskriva en viss varuklass och eftersom detta ord åtnjuter ett renommé i Förenade kungariket som, hos en betydande del av allmänheten, ger upphov till en goodwill som tillkommer bland annat klaganden.
- 53 Vad beträffar villkoret att det ska vara fråga om vilseledande återgivning finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att klaganden inte inkommit med någon bevisning som kunde ge belägg för slutsatsen att det renommé som ordet *basmati* åtnjöt och den goodwill som därav följde sträckte sig längre än till den klart avgränsade varuklassen, det vill säga en särskild typ av ris, och även omfattade en vara som var av en annan beskaffenhet men där ris var en av ingredienserna.
- 54 I den mån överklagandenämnden, i punkt 20 i det överklagade beslutet, grundade sin bedömning på klagandens bevisbörda och den rättspraxis från Förenade kungariket som klaganden åberopat, ska det för det första preciseras att överklagandenämndens prövning, oberoende av bevisvärdet av

nämnda rättspraxis, inte borde ha begränsats till denna rättspraxis såsom den framställts av klaganden. När EUIPO ska beakta nationella rättsregler i den medlemsstat där det äldre kännetecken som invändningen grundas på åtnjuter skydd, måste EUIPO nämligen på eget initiativ inhämta upplysningar om den berörda medlemsstatens nationella rättsregler om sådana upplysningar är nödvändiga bland annat för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder är uppfyllda (se dom av den 24 oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 85 och där angiven rättspraxis).

- 55 För det andra framgår det visserligen av Förenade kungarikets rättspraxis om rättsfiguren renommésnyltning att det, i sådana situationer där den goodwill som är knuten till en benämning har fastställts för vissa varor och tjänster och denna benämning därefter används för andra varor eller tjänster, är särskilt svårt att visa att det föreligger en risk för vilseledande återgivning när dessa varor och tjänster är av olika slag. Det har i samma rättspraxis preciserats att även om denna omständighet är en av de saker som ska beaktas vid bedömningen av en eventuell risk för vilseledande återgivning, är förekomsten av ett gemensamt verksamhetsområde inte av avgörande betydelse (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, ej publicerad, EU:T:2018:649, punkterna 30 och 31, och dom av den 2 december 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Avbildning av ett klösmärke), T-35/20, ej publicerad, EU:T:2020:579, punkt 86).
- 56 Vad närmare bestämt gäller extensionen av rättsfiguren renommésnyltning har klaganden hänvisat till Taittinger-domen, av vilken det framgår att det kan vara fråga om en vilseledande återgivning även när det handlar om varor av annat slag (Taittinger-domen, sidorna 641, 665 och 667; se även dom av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (avdelningen för tvistemål)), Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, punkterna 9 och 15). I Taittinger-domen gjorde nämligen Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (avdelningen för tvistemål)) bedömningen att det var sannolikt att en icke obetydlig del av allmänheten skulle tro att den aktuella varan, med namnet "Elderflower Champagne", visserligen inte var champagne men trots detta på något sätt hade en anknytning till champagne. Den del av allmänheten som insåg att det rörde sig om en alkoholfri dryck skulle kunna tro att en alkoholfri champagne hade tagits fram av champagne-producenter på samma sätt som när det gäller alkoholfritt vin eller alkoholfri öl.
- 57 Härav följer att det inte krävs att de berörda varorna är av samma slag och att det, såsom EUIPO för övrigt själv har medgett, även kan anses föreligga en risk för vilseledande återgivning med avseende på varor som endast är av liknande slag. Detta gäller särskilt för de aktuella varorna, eftersom de alla är framställda av ris och detta varuslag således i hög grad liknar det varuslag som basmatiris tillhör.
- 58 Det betyder att även om den goodwill som är knuten till ordet *basmati* endast hänför sig till basmatiris som ristyp eller varuklass betraktad, såsom konstaterats i punkt 16 i det överklagade beslutet med hänvisning till Basmati Bus-beslutet, skulle en icke obetydlig del av omsättningskretsen kunna tro att de varor som överklagandenämnden nämnde, det vill säga rismjöl, risbaserade tilltugg, rismassa och rismjöl för djurfoder, med märkningen "Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice" på något sätt har anknytning till basmatiris. Således har klaganden fog för påståendet att omsättningskretsen vid köpet av en vara som anges vara tillverkad av eller innehålla basmatiris kommer att förvänta sig att denna vara verkligen innehåller sådant ris.

- 59 Överklagandenämnden gjorde även en felaktig bedömning när den, med avseende på vissa varor, såsom rismjöl, risbaserade tilltugg, rismassa och rismjöl för djurfoder, angav att det inte fanns någon bevisning som tydde på att den typ av ris som används vid tillverkningen av dessa varor är relevant för konsumenterna och således kan påverka deras köpbeslut.
- 60 Det finns nämligen inget stöd för att ett sådant krav skulle kunna härledas ur den nationella rättsregel som invändningen grundar sig på i förevarande fall. Tvärtom framgår det av Basmati Bus-beslutet att det räcker att omsättningskretsen kan föranledas att tro att varorna i fråga är tillverkade av eller innehåller basmatiris trots att så inte är fallet, för att villkoret avseende risk för vilseledande återgivning ska vara uppfyllt. Det relevanta avsnittet i detta beslut citerades i punkt 19 i överklagandet:
- ”[E]tt stort antal [konsumenter] förväntar sig att få basmatiris i stället för en annan sorts ris. Om dessa tjänster inte erbjuder basmatiris, vilket är tillåtet enligt den föreliggande specifikationen, finns det en risk för vilseledande återgivning.”
- 61 Vad beträffar överklagandenämndens bedömning att blotta risken för att de aktuella varorna kan vara av lägre kvalitet än basmatiris inte ger klaganden rätt att förbjuda användningen av det sökta varumärket, eftersom rättsreglerna om renommésnyltning inte syftar till att fungera som en kvalitetsgaranti vid konsumenternas inköp, räcker det med följande konstaterande. Klagandebolaget har med rätta gjort gällande att de argument som det har anfört syftar till att som skäl för ett förbud mot användning av det varumärke som Hamid Ahmad Chakari ansökt om, åberopa att det på grund av den breda beskrivningen av de varor som det sökta varumärket avser är möjligt att dessa varor inte innehåller något basmatiris.
- 62 Vad slutligen gäller överklagandenämndens konstaterande att klaganden inte har hävdad, och än mindre styrkt, att det sökta varumärket användes i Förenade kungariket och att denna användning avsåg varor som inte tillverkades av äkta basmatiris, ska det påpekas att den faktiska användningen av det sökta varumärket inte ingår bland villkoren för att väcka talan om renommésnyltning. Det framgår nämligen av det avgörande som meddelades av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (avdelningen för tvistemål)), *Maier v ASOS plc* (2015) F.S.R. 20, punkterna 71–85, att det råder en presumtion om vad som teoretiskt sett är en icke otillbörlig användning av det sökta varumärket. Vad gäller den extensiva formen av talan om renommésnyltning bekräftas denna slutsats även av Basmati Bus-beslutet, där Förenade kungarikets immaterialrättsmyndighet inte krävde någon bevisning för att det aktuella varumärket (Basmati Bus) faktiskt hade använts för ett ris av standardkvalitet, utan endast konstaterade att det ”[o]m dessa tjänster inte erbjuder basmatiris, vilket är tillåtet enligt den föreliggande specifikationen, finns ... en risk för vilseledande återgivning” (Basmati Bus-beslutet, punkt 54).
- 63 Det uppställs inte heller i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 något krav på att det sökta varumärket faktiskt ska användas.
- 64 Av detta följer att klaganden har fog för att göra gällande att risken för vilseledande återgivning följer av vad som teoretiskt sett är en icke otillbörlig användning av det sökta varumärket med beaktande av den allmänna beskrivningen av de aktuella varorna, nämligen varor tillverkade av ris.
- 65 Denna slutsats påverkas inte av de av EUIPO:s argument som i huvudsak går ut på att den extensiva formen av talan om renommésnyltning är besläktad med det absoluta registreringshinder som avser varumärkets vilseledande karaktär enligt artikel 7.1 g eller

artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009. EUIPO har anfört att det vid tillämpningen av dessa bestämmelser råder en presumtion för att varumärkessökandena inte handlar i ond tro, vilket medför att EUIPO inte ex officio framför någon invändning om det inte kan antas att det föreligger ett faktiskt vilseledande, eller en tillräckligt allvarlig risk för vilseledande, av konsumenter.

- 66 Såsom har påpekats ovan i punkterna 32–34 utgör villkoret i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 – att det icke registrerade varumärket eller kännetecknet ska ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke – ett villkor som ska bedömas mot bakgrund av de kriterier som föreskrivs i de nationella rättsregler som reglerar det åberopade kännetecknet. Av detta följer att fast praxis avseende tillämpningen av de villkor som anges i artikel 7.1 g eller artikel 52.1 a i nämnda förordning inte är relevant för tolkningen av de nationella rättsreglerna. Denna tolkning styrs uteslutande av de nationella rättsregler som åberopats till stöd för invändningen och de domstolsavgöranden som meddelats i den berörda medlemsstaten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 190).

– *Skadan*

- 67 Klaganden har gjort gällande att den goodwill som är förknippad med ordet *basmati* kan skadas om livsmedel som förutsätts vara tillverkade av basmatiris i själva verket tillverkats av en annan sorts ris. Klaganden har betonat att skadan består i en förlust av särskiljningsförmågan eller av själva ”säregenheten och exklusiviteten” hos äkta basmatiris. Överklagandenämndens påstående att det inte anförts någon förklaring till hur användningen av det sökta varumärket skulle kunna påverka ordets särskiljningsförmåga, med hänsyn till att rissorten ”super basmati” utgör en allmänt erkänd typ av basmatiris, är enligt klaganden irrelevant, eftersom detta påstående förutsätter att varumärket används för varor som tillverkats av basmatiris.
- 68 EUIPO har för det första gjort gällande att överklagandenämndens påpekanden i detta avseende inte är avgörande för resultatet i det överklagade beslutet. För det andra har EUIPO anfört att överklagandenämnden klart har medgett att en inverkan på särskiljningsförmågan utgör en typ av potentiell skada som kan uppkomma vid renommésnyltning. Överklagandenämnden har emellertid med rätta konstaterat att klaganden inte anfört något argument till styrkande att det föreligger ett faktiskt vilseledande, eller en tillräckligt allvarlig risk för framtida vilseledande av konsumenter, det vill säga att Hamid Ahmad Chakaris ger sken av att ett ris utgör basmatiris trots att det i själva verket är fråga om en annan sorts ris.
- 69 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Det är riktigt att överklagandenämnden angav att grunden avseende den extensiva formen av renommésnyltning ogillades av nämnden enbart på grund av att det inte förelåg någon vilseledande återgivning av den kända benämningen *basmati*. Det kan dock konstateras att överklagandenämnden tog ställning till skadefrågan i punkt 24 i det överklagade beslutet, genom att där ange att användningen av det sökta varumärket inte riskerade att vålla klaganden någon kommersiell skada, eftersom överklagandenämnden ”inte [kunde se] hur användningen av [nämnda varumärke] för [de aktuella varorna] skulle kunna leda till ett direkt försäljningstapp för klaganden, vilken enligt sina egna påpekanden [var] en betydelsefull leverantör av enbart ris och inte av [ovan nämnda varor]”. Denna bedömning är felaktig.
- 70 Det framgår nämligen av nationell rättspraxis, vilket även EUIPO själv har medgett, att skadan, oberoende av risken för ett direkt försäljningstapp för klaganden, härrör från en förlust av kännetecknets särskiljningsförmåga eller av själva ”säregenheten och exklusiviteten” hos äkta

basmatiris. Det framgår i detta avseende av det avgörande som meddelades av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (avdelningen för tvistemål)) år 2010, och som nämns ovan i punkt 56, att en av de omständigheter som käranden måste styrka för att visa att det är fråga om den extensiva formen av renommésnyltning är att vederbörandes goodwill har skadats, eller med största sannolikhet kommer att skadas, till följd av att svaranden säljer varor som felaktigt beskrivs med hjälp av det kännetecknen som åtnjuter nämnda goodwill. Enligt den domen kan skadan uppkomma bland annat genom att kännetecknets särskiljningsförmåga urholkas. I Taittinger-domen slogs det dessutom fast att även om det inte fanns någon risk för betydande eller direkt försäljningstapp, medförde alla produkter som inte utgjorde champagne, men som tilläts att beskrivas som champagne, oundvikligen en försvagning av denna säregenhet och denna exklusivitet, och orsakade således en skada som inte bara uppkom gradvis och försåtligt utan som framför allt var allvarlig (Taittinger-domen, sidorna 641, 668–670 och 678).

- 71 Vad vidare gäller överklagandenämndens konstaterande att det inte finns något argument som förklarar hur användningen av det sökta varumärket skulle kunna påverka särskiljningsförmågan hos ordet *basmati*, med hänsyn till att rissorten "super basmati" är en typ av basmatiris som åtnjuter allmänt erkännande, finner tribunalen att detta konstaterande har gjorts utifrån den felaktiga förutsättningen att varumärket används enbart för varor som tillverkats av basmatiris eller av superbasmatis. Risker för vilseledande återgivning följer emellertid, vilket har preciserats ovan i punkt 64, av vad som teoretiskt sett är en icke otillbörlig användning av det sökta varumärket med beaktande av den allmänna beskrivningen av de omstridda varorna, det vill säga varor tillverkade av ett brett spektrum av rissorter.
- 72 Av vad som ovan anförts följer att överklagandet ska bifallas på den enda grund som anförts och att det överklagade beslutet således ska ogiltigförklaras.

*Yrkandet om att tribunalen ska bifalla invändningen*

- 73 Genom den andra delen av det första yrkandet har klaganden yrkat att tribunalen ska bifalla invändningen med avseende på samtliga varor.
- 74 EUIPO anser att detta yrkande ska avvisas, eftersom det kräver att det görs en ny prövning av de faktiska omständigheter, bevis och yttranden som överklagandenämnden inte har uttalat sig om.
- 75 Tribunalen påpekar i detta hänseende att klaganden, genom den andra delen av sitt första yrkande, i huvudsak har yrkat att tribunalen ska anta det beslut som EUIPO, enligt klaganden, borde ha fattat, det vill säga ett beslut i vilket det konstateras att villkoren för invändning är uppfyllda. Klaganden har således yrkat att det överklagade beslutet ska ändras, vilket är möjligt enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001. Följaktligen kan detta yrkande tas upp till sakprövning.
- 76 Den behörighet att ändra överklagandenämndens beslut som tribunalen tillerkänns i artikel 72.3 i förordning 2017/1001 innebär dock inte att tribunalen får göra bedömningar i frågor som överklagandenämnden ännu inte tagit ställning till. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där rätten – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72; se även dom av den 30 april 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, ej publicerad, EU:T:2019:265, punkt 92 och där angiven rättspraxis).



- 77 I förevarande mål är förutsättningarna för att tribunalen ska få utöva sin behörighet att ändra beslut inte uppfyllda.
- 78 Överklagandenämnden grundade nämligen det överklagade beslutet endast på den omständigheten att klaganden, enligt nämnden, inte hade visat att användningen av det sökta varumärket kunde leda till en vilseledande återgivning av den kända benämningen *basmati*. Överklagandenämnden preciserade särskilt att grunden avseende den extensiva formen av renommésnyltning kunde underkännas utan att det behövde göras någon prövning av huruvida det var styrkt att det äldre varumärket hade använts i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Eftersom överklagandenämnden således gjorde en ofullständig prövning av villkoren i nämnda bestämmelse, saknar tribunalen möjlighet att utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut.
- 79 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den andra delen av klagandens första yrkande angående ändring av det överklagade beslutet.

#### *Det andra yrkandet*

- 80 EUIPO har gjort gällande att klagandens andra yrkande, som framställts alternativt och genom vilket klaganden har yrkat att tribunalen ska återförvisa målet till EUIPO, inte är ett yrkande som är alternativt i förhållande till yrkandet om ogiltigförklaring, eftersom en sådan återförvisning skulle vara en följd av den första delen av det första yrkandet om överklagandet bifölls i den delen.
- 81 Efter ett överklagande till unionsdomstolen av ett beslut från en av EUIPO:s överklagandenämnder är EUIPO, enligt artikel 72.6 i förordning 2017/1001, skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa unionsdomstolens dom. Det ankommer således på EUIPO att rätta sig efter domslutet och domskälen i unionsdomstolens domar (se dom av den 31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, ej publicerad, EU:T:2019:45, punkt 81 och där angiven rättspraxis). Således kan klagandens andra yrkande inte ses som ett självständigt yrkande då det endast är en följd av den första delen av det första yrkandet om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet.

#### **Rättegångskostnader**

- 82 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 83 Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat målet, ska EUIPO förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader i förfarandet vid tribunalen och i förfarandet vid överklagandenämnden.
- 84 Även om nödvändiga kostnader som rättegångsdeltagarna haft med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden anses som ersättningsgilla kostnader enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna, gäller dock inte detsamma för kostnaderna i förfarandet vid invändningsenheten. Klaganden yrkande avseende sistnämnda kostnader ska således ogillas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 april 2020 (ärende R 1079/2019–4) ogiltigförklaras.**
- 2) **Överklagandet ogillas i övrigt.**
- 3) **EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som Indo European Foods Ltd haft med anledning av förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 oktober 2021.

Underskrifter