

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

16. november 2011 \*

I sag T-308/06,

**Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.**, Pleasanton, Californien  
(De Forenede Stater), ved advokaterne F. de Visscher, E. Cornu og D. Moreau,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)**  
ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

\* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

**Werner & Mertz GmbH**, Mayence (Tyskland), først ved advokaterne M. Thewes og V. Wiot, dernæst ved advokaterne M. Thewes og P. Reuter,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. september 2006 af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) (sag R 1094/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Werner & Mertz GmbH og Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.,

har

RETTEEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne J. Schwarcz og A. Popescu (refererende dommer),

justitssekretær: S. Spyropoulos,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. november 2006,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. april 2007,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. marts 2007,

under henvisning til sagsøgerens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juli 2007,

og efter retsmødet den 13. september 2011, hvor ingen af parterne deltog,

afsagt følgende

## **Dom**

### **Sagens baggrund**

- <sup>1</sup> Den 20. februar 2001 indgav sagsøgeren Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3, 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— Klasse 3: »Voks, poleringscreme, præparater til rengøring, lædercreme, produkter til læderbeskyttelse, præparater til vask«.

— Klasse 18: »Håndtasker«.

— Klasse 25: »Beklædningsgenstande, herunder t-shirts, overtræksbeklædning«.

- 4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 27/2002 af 8. april 2002.
- 5 Den 25. juni 2002 rejste intervenienten, Werner & Mertz GmbH, indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009).
- 6 Indsigelsen var støttet på følgende tyske figurmærke:



- 7 Dette varemærke blev registreret den 15. juli 1994 under nr. 2079354 for varer i klasse 3 i henhold til Nicearrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Blegemidler

og andre midler til vask; præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe, midler til imprægnering, rengøring, beskyttelse og pleje af læderartikler, plastik og tekstiler, navnlig sko; skocreme, præparater til rengøring og pleje af underlag; præparater til rengøring og pleje af tæpper; brandsikre materialer og tekstiler; præparater til fjernelse af pletter, vaskemidler til sanitære installationer«.

- 8 Indsigelsen vedrørte varer, der er omfattet af klasse 3, som efter den begrænsning, der er foretaget under sagen for Harmoniseringskontoret, svarer til følgende beskrivelse: »Voks, poleringscreme, præparater til rengøring, lædercreme, produkter til læderbeskyttelse, præparater til vask, præparater til pleje af motorkøretøjer«.
  
- 9 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].
  
- 10 Den 15. juli 2005 forkastede indsigelsesafdelingen den pågældende indsigelse i sin helhed med den begrundelse, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt på sagsøgerens anmodning i henhold til artikel 43 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42 i forordning nr. 207/2009), var utilstrækkelige til at godtgøre, at det ældre nationale varemærke havde været genstand for reel brug i Tyskland i løbet af de fem år, der var gået forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen. Den fastslog, at de fremlagte dokumenter alle var internt af intervenienten udfærdigede dokumenter, at de ikke gjorde det muligt at fastslå, at der var foretaget en reel markedsføring af varerne på det relevante marked, og at de ikke indeholdt angivelser om, i hvilket omfang det ældre varemærke var brugt.

- 11 Den 9. september 2005 indgav intervenienten til appelkammeret en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse.
  
- 12 Den 14. november 2005 fremlagde intervenienten som bilag til den skriftlige begrundelse for klagen beviser, som supplerede de beviser, der allerede var fremlagt i første instans. Disse nye beviser omfattede ni fakturaer fra den 20. april 2001 til den 18. marts 2002.
  
- 13 Ved afgørelse af 8. september 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret indsigelsesafdelingens afgørelse og hjemviste sagen til denne afdeling.
  
- 14 Hvad for det første angår spørgsmålet om, hvorvidt de beviser, der blev fremlagt for første gang af intervenienten under klagesagen for appelkammeret, og som tilsigtede at godtgøre, at der var gjort brug af dennes ældre varemærke i Tyskland mellem den 8. april 1997 og den 7. april 2002, kunne antages til realitetsbehandling, fastslog appelkammeret, at de ni fakturaer udgjorde supplerende beviser, som tilsigtede at bekræfte eller understøtte den dokumentation, der var fremlagt rettidigt for indsigelsesafdelingen, og at disse kunne antages til realitetsbehandling.
  
- 15 Appelkammeret støttede sin argumentation på artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), som giver Harmoniseringskontoret en skønsmæssig beføjelse til at tage hensyn til faktiske omstændigheder og beviser, der fremlægges for sent, ved at undersøge samtlige sagens relevante omstændigheder.
  
- 16 Hvad for det andet angår spørgsmålet, om disse supplerende beviser var egnede til at godtgøre brugen af det ældre varemærke i henhold til artikel 43, stk. 2, i forordning

nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), fastslog appelkammeret, at de fremlagte beviser tilstrækkeligt godtgjorde en brug af det ældre varemærke for varerne »poleringscreme« og »lædercreme«. Appelkammeret fastslog, at disse beviser understøttede og bekræftede oplysningerne i den beedigede erklæring og i prislisterne, og at de syntes at være i overensstemmelse med rapporterne vedrørende omsætningen.

## **Parternes påstande**

17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.



## Retlige bemærkninger

- 19 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremsat et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 43 i forordning nr. 40/94 og af regel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1). Dette anbringende kan opdeles i to led.

### *Inddragelsen af de fakturaer, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret*

- 20 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret i strid med artikel 43 i forordning nr. 40/94 og regel 22 i forordning nr. 2868/95 godtog, at de for sent og for appelkammeret for første gang fremlagte dokumenter kunne realitetsbehandles. Ifølge sagsøgeren skulle appelkammeret have taget hensyn til det sene stadium af sagen, hvorpå fremlæggelsen fandt sted, og til omstændighederne ved fremlæggelsen med henblik på en udelukkelse af dokumenterne.
- 21 Det er ubestridt mellem parterne, at de dokumenter, der blev fremlagt af intervenenten den 14. november 2005 sammen med den skriftlige begrundelse for klagen til støtte for de dokumenter, der allerede var blevet fremlagt i første instans, ikke blev fremlagt rettidigt, hvilket appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 19 og 20 også i det væsentlige fastslog. Parterne er derimod uenige om Harmoniseringskontorets mulighed for at tage hensyn til de pågældende dokumenter.
- 22 I den forbindelse bemærkes, at som det følger af ordlyden af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, er parternes fremlæggelse af kendsgerninger og beviser som

udgangspunkt, og medmindre andet er fastsat, fortsat mulig efter udløbet af de frister, som en sådan fremlæggelse er underlagt ved anvendelse af bestemmelserne i forordning nr. 40/94, og at det på ingen måde er forbudt for Harmoniseringskontoret at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som således er påberåbt eller fremført for sent (Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 42).

- 23 Til gengæld fremgår det lige så sikkert af nævnte ordlyd, at en part, som efter fristens udløb påberåber sig eller fremfører kendsgerninger og beviser, ikke har en ubetinget ret til, at Harmoniseringskontoret tager hensyn til sådanne kendsgerninger eller beviser (dommen i sagen KHIM mod Kaul, præmis 43).
- 24 En sådan hensyntagen fra Harmoniseringskontorets side, når det skal træffe afgørelse i forbindelse med en indsigelsessag, kan navnlig være berettiget, når Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at de for sent fremførte elementer for en umiddelbar betragtning kan have en afgørende betydning for udfaldet af indsigelsen, og tidspunktet for proceduren, hvorpå denne sene fremsættelse sker, og omstændighederne omkring den ikke er til hinder for en sådan hensyntagen (dommen i sagen KHIM mod Kaul, præmis 44).
- 25 I den forbindelse må sagsøgerens argument, hvorefter dommen i sagen KHIM mod Kaul ikke finder anvendelse på det foreliggende tilfælde, idet beviserne ikke i den sag vedrørte reel brug af et ældre varemærke, straks forkastes. Det er nemlig tilstrækkeligt at konstatere, at Domstolen i dommen i sagen KHIM mod Kaul gav sin fortolkning af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, der i modsætning til det af sagsøgeren hævdede, på ingen måde er begrænset til at regulere for sen fremlæggelse af beviser, der underbygger sagens realitet, men gør det muligt for Harmoniseringskontoret at tage hensyn til alle former for sent fremlagt faktiske omstændigheder eller beviser. Domstolen har endvidere for nylig bekræftet, at dens fortolkning af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 også fandt anvendelse i tilfælde af for sen fremlæggelse af beviser for reel brug af et ældre varemærke (jf. i denne retning Domstolens dom af 19.5.2011,

sag C-308/10P, Union Investment Privatfonds mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 40-45).

- 26 Hvad angår betingelserne for Harmoniseringskontorets udøvelse af det ovenfor nævnte skøn bemærkes for det første, at appelkammeret med rette udtrykkeligt fastslog, at det i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 rådede over det fornødne skøn ved i den anfægtede afgørelses punkt 22 at anføre, at det »tilkom[...] Harmoniseringskontoret efter et frit skøn at afgøre, om faktiske omstændigheder og beviser, der fremlægges for sent, skal inddrages, idet samtlige sagens relevante omstændigheder herved skal undersøges«.
- 27 For det andet gør den begrundelse, som appelkammeret gav, det muligt at berettigede dets afgørelse om under hensyntagen til sagens omstændigheder at tillade de beviser, der blev fremlagt for første gang for det. Appelkammeret anførte nemlig i den anfægtede afgørelses punkt 25, at indsigelsesafdelingen i sin afgørelse fastslog, at intervenienten undlod at fremlægge uafhængige beviser for dens faktiske salg, som kunne bekræfte eller understøtte de dokumenter, som intervenienten havde udarbejdet internt vedrørende omfanget af brugen af det ældre varemærke. Appelkammeret fastslog følgelig, at den rådede over et skøn, og at det var berettiget til at tillade de beviser, der blev fremlagt sammen med den skriftlige begrundelse for klagen, og som tilsigtede at bekræfte eller understøtte den dokumentation, der var blevet indleveret rettidigt for indsigelsesafdelingen.
- 28 For det tredje blev spørgsmålet om relevansen af de ni fakturaer for sagens afgørelse udtrykkeligt behandlet i den anfægtede afgørelse, og det blev besluttet at tillade disse, fordi der var tale om supplerende beviser, der bragte en afklaring på spørgsmål, som var knyttet til, i hvilket omfang det ældre varemærke var blevet brugt, dvs. spørgsmål, hvorom der allerede var blevet fremlagt beviser i første instans. Det skal endvidere, i lighed med hvad Harmoniseringskontoret fastslog, bemærkes, at appelkammeret ikke alene foretog en umiddelbar bedømmelse af relevansen af dokumenterne, som det kræves af Domstolen, men at der snarere blev foretaget en fuldstændig

undersøgelse af dokumenterne, som rent faktisk godtgjorde, at de nye oplysninger i realiteten indebar en ændring af sagens afgørelse, hvilket den anfægtede afgørelses punkt 26-31 vidner om.

- 29 Hvad for det fjerde angår andre omstændigheder, der kan være til hinder for, at de for sent fremlagte fakturaer inddrages, bemærkes, at det på ingen måde fremgår af sagsakterne, at intervenienten havde til hensigt forsætligt at forsinke sagen eller havde udvist forsømmelighed ved fremlæggelsen af beviser i første instans.
- 30 Hvad angår sagsøgerens argument, hvorefter det tidspunkt under sagen, hvorpå den forsinkede fremlæggelse sker, er til hinder for at disse inddrages, kan heller ikke dette argument tiltrædes. I det foreliggende tilfælde havde intervenienten efter indsigelsesafdelingens afgørelse mulighed for at fremlægge supplerende beviser til støtte for sin påstand, og appelkammeret råde over en skønsbeføjelse til at acceptere disse. Appelkammeret tog hensyn til disse, og den omstændighed, som ifølge sagsøgeren udgør en forsinkelse af sagen, udgør i realiteten blot et normalt forløb i den sag, hvori appelkammeret kan finde det nødvendigt at annullere indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 31 Hvad endelig angår spørgsmålet om efterprøvelse af, om der i givet fald findes en bestemmelse i lovgivningen, der er til hinder for en tilladelse til nye beviser på dette stadium af sagen, bemærkes, at den mulighed, parterne i sagen for Harmoniseringskontoret har for at fremlægge kendsgerninger og beviser efter udløbet af de frister, der er fastsat i denne henseende, ikke er ubetinget, men — som det fremgår af præmis 42 i dommen i sagen KHIM mod Kaul — er underlagt den betingelse, at andet ikke er fastsat. Det er kun, såfremt denne betingelse er opfyldt, at Harmoniseringskontoret råder over den skønsmargen med hensyn til at afgøre, om der kan tages hensyn til kendsgerninger og beviser, der er fremlagt for sent, som Domstolen har overladt det ved dens fortolkning af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (Rettens dom af 12.12.2007, sag T-86/05, K & L Ruppert Stiftung mod KHIM - Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO livre), Sml. II, s. 4923, præmis 47).

- 32 Ved at anvende udtrykket »medmindre andet er fastsat« med hensyn til de bestemmelser, der kan begrænse det skøn, som Harmoniseringskontoret er tildelt i medfør af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, angav Domstolen i dommen i sagen KHIM mod Kaul imidlertid ikke udtrykkeligt, hvilke bestemmelser i forordning nr. 40/94 der var omfattet. Domstolen præciserede heller ikke, om dette udtryk ligeledes omfattede forordning nr. 2868/95, og navnlig regel 22, stk. 2, i forordning nr. 2868/95.
- 33 Det bemærkes imidlertid, at idet forordning nr. 2868/95 af Kommissionen blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 140 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 145 i forordning nr. 207/2009), skal disse bestemmelser fortolkes i overensstemmelse med bestemmelserne i sidstnævnte forordning (Rettens dom af 25.3.2009, sag T-191/07, Anheuser-Busch mod KHIM - Budějovický Budvar (BUDWEISER), Sml. II, s. 691, præmis 73).
- 34 Følgelig ville sagsøgerens argumenter, hvorefter appelkammeret på grundlag af regel 22, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 er forpligtet til at afvise dokumenter, der fremlægges for sent af intervenienten uden at kunne anvende artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, i det foreliggende tilfælde indebære en fortolkning af en regel i gennemførelsesforordningen, der er i strid med grundforordningens klare ordlyd (jf. BUDWEISER-dommen, præmis 73 og den deri nævnte retspraksis).
- 35 Endvidere er en bevarelse af muligheden for at tillade supplerende beviser i overensstemmelse med ånden i dommen i sagen KHIM mod Kaul. I den sag, der lå til grund for denne dom, fandt Domstolen en tilladelse af for sent fremlagte beviser for berettiget på grundlag af retssikkerhedsprincippet og princippet om god retspleje, i medfør af hvilke undersøgelsen af realiteten af en indsigelse må være den mest muligt fuldstændige med henblik på at undgå registrering af varemærker, som efterfølgende ville kunne erklæres for ugyldige. Disse principper må have forrang for det processuelle effektivitetsprincip, der ligger til grund for nødvendigheden af at overholde fristerne, såfremt omstændighederne fra sag til sag begrundet dette.

- 36 Det følger heraf, at regel 22, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 ikke kan anses for at være eksempel på, at »andet er fastsat« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i dommen i sagen KHIM mod Kaul.
- 37 Det er ganske vist korrekt, at Retten allerede har fastslået, at artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009), som gennemført ved regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 i den affattelse, der fandt anvendelse før dens ændring ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 (EFT L 172, s. 4), nu samme forordnings regel 22, stk. 2, efter denne ændring, bestemmer, at en fremlæggelse af beviser for, at der er gjort brug af det ældre varemærke, efter udløbet af den frist, der er fastsat herfor, i princippet medfører, at indsigelsen forkastes, uden at Harmoniseringskontoret har en skønsmargen i denne henseende (CORPO livre-dommen, præmis 48 og 49).
- 38 Det forholder sig ikke desto mindre således, at Retten også har fastslået, at regel 22, stk. 2, andet punktum, i forordning nr. 2868/95 ikke kan fortolkes således, at den er til hinder for, at der tages hensyn til yderligere beviser, når der foreligger nye oplysninger, selv om de fremlægges efter fristens udløb (CORPO livre-dommen, præmis 50).
- 39 Selv om en tilladelse til beviser for brug, der fremlægges for sent, skal underlægges betingelsen om fremkomst af en »ny oplysning«, foreligger der i denne sag imidlertid gyldige grunde, der taler for at tillade disse beviser.
- 40 I den foreliggende sag udgøres »den nye oplysning« som omhandlet i CORPO livre-dommen nemlig af indsigelsesafdelingens afgørelse. I det tilfælde, at indsigeren inden for fristen fremlægger relevante oprindelige beviser, og som i god tro anser disse for tilstrækkelige til at understøtte sine påstande og udelukkende gennem indsigelsesafdelingens afgørelse erfarer, at disse beviser ikke anses for tilstrækkelige, foreligger der

ingen gyldig grund til at hindre, at indholdet af de oprindelige beviser tydeliggøres eller afklares ved at fremlægge supplerende beviser, når denne anmoder appelkammeret om at foretage en fornyet fuldstændig undersøgelse af sagen.

- 41 Argumentet om, at de indsigere, der har bevisbyrden og må løfte denne, generelt har mulighed for sammen med deres argumenter at fremlægge fuldstændige beviser fra sagens indledning, er ikke overbevisende. Der foreligger i alle de tilfælde, hvor beviser fremlægges for sent, pr. definition en manglende iagttagelse af den oprindelige frist. Såfremt den blotte omstændighed, at fristen ikke iagttages, var tilstrækkelig til at afvise muligheden for at fremlægge supplerende beviser, ville artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 aldrig finde anvendelse og ville følgelig være uden nogen betydning.
- 42 I lyset af det ovenstående kan de af sagsøgeren fremførte argumenter ikke berøre lovligheden af den anfægtede afgørelse hvad angår inddragelsen af de beviser for reel brug af det ældre varemærke, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret. Sagsøgerens anbringendes første led må følgelig forkastes som ugrundet.

*Beviset for reel brug af det ældre varemærke*

- 43 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret med urette fastslog, at samtlige de af intervenienten fremlagte dokumenter gjorde det muligt at godtgøre, at der forelå reel brug af det ældre varemærke. De ni fakturaer, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret, gjorde det, selv når de undersøges sammen med de øvrige beviser,

ifølge sagsøgeren ikke muligt at godtgøre, at der forelå reel brug af det ældre varemærke på tysk område i den relevante periode.

- 44 Som det fremgår af niende betragtning til forordning nr. 40/94, var det lovgivers opfattelse, at det kun var berettiget at beskytte et ældre varemærke, i det omfang dette rent faktisk var blevet brugt. I overensstemmelse med denne betragtning bestemmer artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at den, der ansøger om et EF-waremærke, kan begære, at det bevises, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke på det område, hvor det er beskyttet, inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-waremærkeansøgningen, som der er rejst indsigelse imod.
- 45 I medfør af regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 skal det af beviset for reel brug fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det ældre varemærke er blevet brugt (jf. Rettens dom af 10.9.2008, sag T-325/06, Boston Scientific mod KHIM — Terumo (CAPIO), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).
- 46 Ved fortolkningen af begrebet reel brug bør der tages hensyn til den omstændighed, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke, for at mærket kan gøres gældende over for en EF-waremærkeansøgning, er at begrænse konflikter mellem to varemærker, når der ikke økonomisk er nogen rimelig grund til dem, der udspringer af varemærkets faktiske funktion på markedet (Rettens dom af 12.3.2003, sag T-174/01, Goulbourn mod KHIM - Redcats (Silk Cocoon), Sml. II, s. 789, præmis 38). Nævnte bestemmelse omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-203/02, Sunrider mod KHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Sml. II, s. 2811, præmis 38, og af 8.11.2007, sag T-169/06, Charlott mod KHIM — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 33).



- 47 Der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder (jf. Rettens dom af 13.5.2009, sag T-183/08, Schuhpark Fascies mod KHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis). I denne forbindelse er betingelsen om reel brug af varemærket kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen (Silk Cocoon-dommen, præmis 39, VITAFRUIT-dommen, præmis 39, og dommen i sagen Charlott France Entre Luxe et Tradition, præmis 34).
- 48 Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket (BUDWEISER-dommen, præmis 101).
- 49 Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn dels til det handelsmæssige omfang af brugen, dels til varigheden og hyppigheden af brugen (BUDWEISER-dommen, præmis 102).
- 50 Spørgsmålet, om en brug er kvantitativt tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der er beskyttet af varemærket, afhænger således af flere forhold og af en vurdering af hvert enkelt tilfælde. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende

enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning (Domstolens dom af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM, Sml. I, s. 4237, præmis 71).

- 51 For at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (BUDWEISER-dommen, præmis 104). Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt. Den faktiske omsætning og det kvantitative salg af varer under det ældre varemærke kan således ikke bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. Det kræves derfor ikke, at brugen af varemærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel (Domstolens dom af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 39, og Domstolens kendelse af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159), præmis 21).
- 52 Retten har i øvrigt præciseret, at en reel brug af et varemærke ikke kan bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør en faktisk og tilstrækkelig brug af varemærket på det pågældende marked (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM - Harrison (HIWATT), Sml. II, s. 5233, præmis 47).
- 53 Det er på baggrund af ovenstående betragtninger, at det skal undersøges, om det var med rette, at appelkammeret fastslog, at intervenienten havde ført bevis for reel brug af det ældre varemærke.

- 54 Det bemærkes, at ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke blev bekendtgjort den 8. april 2002, således at den i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 omhandlede periode på fem år strækker sig fra den 8. april 1997 til den 7. april 2002. Herudover er de beviser, som intervenienten har fremlagt for indsigelsesafdelingen, og som tilsigter at godtgøre reel brug af det ældre varemærke i Tyskland, følgende:
- Erklæring på tro og love fra intervenientens administrerende direktør af 3. december 2003.
  - To brochurer, der detaljeret beskriver de artikler, der sælges under intervenientens figurmærke med en oversættelse af de relevante passager; ingen af dokumenterne er dateret.
  - To kopier af vareindpakningen med engelsk oversættelse; ingen af disse dokumenter er dateret.
  - To prislistor med delvis oversættelse og med angivelsen »gyldig fra« samt datoerne 1. april 2001 og 1. januar 2000.
  - Tre rapporter om den månedlige omsætning for 1997, 1998 og 1999.
  - To rapporter om den månedlige omsætning for 2003.
- 55 Hvad angår de beviser, som intervenienten fremlagde for første gang for appelkammeret til støtte for de beviser, der allerede var blevet fremlagt i første instans, er der tale om ni fakturaer fra den 20. april 2001 til den 18. marts 2002.

- 56 I den forbindelse bemærkes, at sagsøgeren har foretaget en sontring mellem argumenterne vedrørende de dokumenter, der blev fremlagt for indsigelsesafdelingen, og dem, der vedrører beviskraften af de fakturaer, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret.
- 57 Hvad angår de dokumenter, der blev fremlagt i første instans, har sagsøgeren hævdet, at de er klart utilstrækkelige til at godtgøre en reel brug af det ældre varemærke, dels fordi de stammer fra intervenienten, dels fordi ingen af dokumenterne indeholder alle de i henhold til regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 fornødne angivelser af, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er brugt.
- 58 Hvad angår erklæringen på tro og love bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at for at vurdere bevisværdien af »skriftlige erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love, eller som har tilsvarende virkning i henhold til lovgivningen i den stat, hvor de er afgivet«, (jf. artikel 76, stk. 1, litra f) [nu artikel 78, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009], må sandsynligheden af indholdet efterprøves, idet der skal tages hensyn til dokumentets oprindelse, omstændighederne ved dets udarbejdelse, modtagelsen af dokumentet og til spørgsmålet, om dokumentet efter sit indhold forekommer fornuftigt og troværdigt (jf. i denne retning Rettens dom af 16.12.2008, sag T-86/07, Deichmann-Schuhe mod KHIM — Design for Woman (DEITECH), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 47, og jello SCHUHPARK-dommen, præmis 38).
- 59 Det følger heraf, at selv om det er korrekt, at den pågældende erklæring, henset til de bånd, der forbinder ophavsmanden til erklæringen og intervenienten, må understøttes af indholdet af andre af intervenienten fremlagte beviser for at have beviskraft, forholder det sig ikke desto mindre således, at den omstændighed, at en sådan erklæring stammer fra intervenientens administrerende direktør, ikke i sig selv kan fragte den enhver bevisværdi. Endvidere, og som bemærket i det følgende, bekræftes de

oplysninger, som gives med erklæringen, rent faktisk af de øvrige beviser, som er forelagt for Harmoniseringskontoret. Dette argument fra sagsøgeren må følgelig forkastes.

- 60 Hvad angår sagsøgerens argument, hvorefter ingen af de andre beviser indeholder alle de i henhold til regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 krævede angivelser, bemærkes i lighed med, hvad Harmoniseringskontoret fastslog, at den metode, som sagsøgeren anvendte ved analysen af beviser, der består i at opdele de fremlagte dokumenter i forskellige dele ved at søge at udelukke det størst mulige antal som irrelevante, ikke er forenelig dels med princippet om, at beviser skal bedømmes i deres helhed, dels med Domstolens stillingtagen i Ansul-dommen, hvorefter der ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt (Ansul-dommen, præmis 38).
- 61 Selv om regel 22 i forordning nr. 2868/95 fastlægger angivelser vedrørende, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er brugt, og giver eksempler på beviser, der kan fremlægges, såsom emballager, etiketter, prislistes, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer og skriftlige erklæringer, angiver reglen på ingen måde, at hvert enkelt bevis nødvendigvis må indeholde oplysninger om hvert enkelt af de fire forhold, som beviset for reel brug skal vedrøre, dvs. hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er brugt.
- 62 Det følger heraf, at sagsøgerens argument, hvorefter visse beviser ikke kan inddrages, idet de ikke godtgør den samtidige tilstedeværelse af alle fire krævede forhold, ikke kan tiltrædes, og dette gælder så meget desto mere som brochurerne, prislisterne og de forelagte erklæringer i det foreliggende tilfælde klart oplyser om, hvor, hvornår og i hvilken form varemærket er brugt, såvel direkte som ved en udledning heraf.

63 I den forbindelse bemærkes, at varerne på de to brochurer og de to emballagekopier er præsenteret på tysk. Det er korrekt, at brugsanvisningen og varebeskrivelsen på en af emballagerne også er affattet på fransk og engelsk, men dette kan, som hævdet af intervenienten, forklares af den omstændighed, at de omhandlede varer er blevet reimporteret fra andre europæiske lande. Disse angivelser kan under alle omstændigheder ikke rejse tvivl om den omstændighed, at det omhandlede marked vitterligt er Tyskland. Prislisterne med tyske D-mark eller euro alt efter de pågældende år beviser ligeledes dette og understøtter således erklæringen fra intervenientens administrerende direktør om lokaliteten for den pågældende brug. Figurmærket, som det er registreret, forekommer på samtlige brochurer, på emballagerne samt i prislisterne. Rapporterne om omsætning indikerer, at salgene rent faktisk blev foretaget. Endvidere understøtter fakturaerne dette forhold. Selv om ordet »bufalo« i visse tilfælde er blevet forkortet, kan forkortelsen alene være en henvisning til ordet »bufalo«. Således henviser en faktura af 20. december 2001 til »buf. shoe polish schwarz 75 ml«. Henvisningen til denne vare genfindes i en anden faktura af samme dag og svarer i den faktura til varen »bufalo shoe polish black 75 ml«. Den form, hvori varemærket er brugt, er således tilstrækkeligt understøttet.

64 I modsætning til det af sagsøgeren hævdede, er der ikke kun ført bevis for brug for skosvæerte. Brochurerne vidner om, at intervenienten ud over skocremer bl.a. markedsførte sæber, hvorpå det udtrykkeligt er angivet, at de kan anvendes på »alle typer glat læder«, læderfedt og produkter, hvorpå alene lædervareartikler eller beklædning er gengivet, og det er således angivet, at BUFALO-produkter er beregnet til disse produkter. Sagsøgerens argumentation på dette punkt er derfor irrelevant og må forkastes.

65 Sagsøgerens argument, hvorefter de dokumenter, der ikke er dateret, eller som indeholder en dato, som ikke omfattes af den periode, der skal tages hensyn til, ligeledes er uden interesse, må ligeledes forkastes. Selv om det antages, at disse dokumenter ikke i sig selv gør det muligt at fastslå, at der foreligger reel brug, må det fastslås, at

idet en vares kommercielle levetid generelt strækker sig over en given periode, og da kontinuiteten af brugen er en af de angivelser, der skal tages hensyn til, når det skal godtgøres, at brugen objektivt skal tilsigte at skabe eller at bevare en markedsandel, skal dokumenter af denne type, som langt fra er uden interesse, i det foreliggende tilfælde inddrages og bedømmes sammen med de øvrige oplysninger, eftersom de kan udgøre et efterfølgende bevis for reel kommerciel udnyttelse af varemærket.

66 Hvad angår de fakturaer, der er fremlagt for første gang for appelkammeret, har sagsøgeren anfægtet deres beviskraft med den begrundelse for det første, at de alene afslører en sporadisk brug, henset til varernes karakter (lavprisvarer), det pågældende geografiske markeds udstrækning (Tyskland) og de relevante forbrugere (den brede offentlighed), og at de alene svarer til en lille del af omsætningen nævnt i den beedigede erklæring, og for det andet, at de er udstedt af en anden enhed, for hvilken det ikke er godtgjort, at der er tale om indehaverens autoriserede licenstagere, og for det tredje, at de ikke vedrører hele perioden på fem år, men alene 13 måneder, samt for det fjerde, at de højst kan vidne om en brug for sko, men ikke for poleringscreme eller lædercreme generelt.

67 I det foreliggende tilfælde fastslog appelkammeret for så vidt angår de supplerende fakturaer og deres påvirkning af bedømmelsen af omfanget af brugen af varemærket med rette, at disse fakturaer sammen med de øvrige beviser »[...] godtgør en brug, der objektivt kan skabe eller bevare et afsætningsmarked for poleringscreme [og] lædercreme, endvidere er det handelsmæssige omfang i forhold til varigheden og hyppigheden af brugen ikke så begrænset, at det kan føre til en konklusion om, at der er tale om en rent symbolsk, minimal eller fiktiv brug med det ene formål at bevare beskyttelsen af varemærkeretten«.

68 Appellkammeret nåede frem til denne konklusion efter en omhyggelig bedømmelse af dokumenterne og på grundlag af følgende konkrete betragtninger:

»De ni fakturaer er fra perioden april 2001 til marts 2002. [Intervenientens] administrerende direktør anførte i sin erklæring, at varerne og materialerne for skopleje for indsigeren skabte en omsætning på 6 653 237 EUR mellem 2000 og 2003. De ni fakturaer vedrører salg for ca. 1 600 EUR og viser, at BUFALO-artiklerne blev leveret i mindre mængder (12, 24, 36, 48, 60, 72 eller 144 stykker) til forskellige kunder. Dette synes at svare til de lave salgstal, der er nævnt i erklæringen, som lige akkurat overstiger 1 mio. EUR pr. år for varer, som anvendes i vidt omfang, såsom skocremer, på det største europæiske marked, dvs. det tyske, der omfatter ca. 80 mio. potentielle forbrugere. Endvidere stemmer de i fakturaerne anvendte priser i vidt omfang overens med dem, der er opført i de prislistes, der er fremlagt for indsigelsesafdelingen i bilag (d).«

69 Disse konklusioner er i overensstemmelse med Domstolens praksis, hvorefter selv en meget lille brug eller en brug, der kun foretages af en enkelt importør i den pågældende medlemsstat, forudsat at brugen kan anses for at have en reel handelsmæssig begrundelse, kan være tilstrækkelig til at godtgøre, at der foreligger reel brug (Ansuldommen, præmis 39, og kendelsen i sagen La Mer Technology, præmis 21).

70 Det følger heraf, at sagsøgerens argument, hvorefter de salg, der er nævnt i fakturaerne, alene udtrykker en sporadisk brug, henset til varenes karakter og det geografiske markeds udstrækning, må forkastes.

71 Det bemærkes endvidere, at bedømmelsen af omfanget af brugen ikke udelukkende bør støttes på det salgsbeløb, der udtrykkeligt er angivet i fakturaerne. Fakturaerne



angiver nemlig også indirekte indikationer vedrørende brugen af det ældre varemærke. Eksempelvis må den omstændighed, at de fremlagte fakturaer ikke indeholder fortløbende numre og i det væsentlige er påført forskellige datoer, føre til en konklusion om, at intervenienten alene har fremlagt beviser, der svarer til eksempler på salg. Ikke desto mindre gør disse eksempler det muligt med en rimelig grad af sikkerhed at antage, at det samlede salg af de omhandlede varer i realiteten ligger klart over det salg, der er udtrykkeligt nævnt. Tilsvarende viser den omstændighed, at fakturaerne er adresseret til forskellige distributører, at brugen har et tilstrækkeligt stort omfang til at udgøre en reel kommerciel indsats, og at der ikke blot er tale om et forsøg på at foregive en reel brug ved altid at benytte de samme distributionskanaler.

- 72 Det var derfor med rette, at appelkammeret fastslog, at de beløb, der var angivet i fakturaerne, ikke var så små, at de indikerede, at disse salg udelukkende blev foretaget med det formål at opretholde varemærket i registret og ikke for at gøre reel brug heraf, og at dette var tilstrækkeligt til at konkludere, at intervenienten i det foreliggende tilfælde havde løftet den bevisbyrde vedrørende reel brug, der påhvilede ham.
- 73 Hvad angår argumentet om, at fakturaerne er udstedt af en fra intervenienten forskellig enhed, bemærkes, at det selskab, hvorfra fakturaerne stammer, er anført i en brochure, men ligeledes i prislister fra den 1. april 2001 og i en rapport om omsætningen for årene 2000-2003. I prislisterne var navnet på dette selskab anført efterfulgt af angivelsen »Vertriebsgesellschaft mbH«, der til fransk kan oversættes med »société de distribution« [»distributionselskab«]. Samme betegnelse var anført på det brevhoved, der blev anvendt til de ni fakturaer. Desuden godtgør selskabets e-mail-adresse nederst på fakturaerne, at denne e-mail-adresse hostes af intervenientens internetside, nemlig »BNS@WERNER-MERTZ.COM«. Disse oplysninger understøtter intervenientens påstand om, at det pågældende selskab er intervenientens distributionselskab eller i det mindste et selskab, der er tæt forbundet med intervenienten.

- 74 Endvidere må argumentet om, at fakturaerne ikke vedrører hele perioden på fem år, men alene 13 måneder, ligeledes forkastes, idet det ikke er nødvendigt, at brugen foretages i hele perioden på fem år, men i en periode, der er tilstrækkeligt lang til, at det kan godtgøres, at brugen er reel. Endvidere leverer den beedigede erklæring flere oplysninger i den forbindelse, og det kan derfor ikke hævdes, at brugen i det foreliggende tilfælde alene var begrænset til en periode på 13 måneder.
- 75 Endelig må argumentet om, at beviserne højst kan godtgøre brug for sko og ikke for poleringscreme og lædercreme generelt, også forkastes, for så vidt som der hermed indføres en sondring, der ikke svarer til noget reelt segment på det marked, hvorpå de varer, som indsigelsen støttes på, kunne opdeles i ud fra et kommercielt synspunkt.
- 76 Det følger heraf, at de fakturaer, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret, sammen med de øvrige beviser var tilstrækkelige til at godtgøre, at det ældre tyske varemærke, som indsigelsen blev støttet på, havde været genstand for reel brug for de af appelkammeret angivne varer. Anbringendets andet led må således ligeledes forkastes og dermed også søgsmålet i sin helhed.

## **Sagens omkostninger**

- 77 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale de af Harmoniseringskontoret og intervenienten afholdte omkostninger i overensstemmelse med disses påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., betaler sagens omkostninger.**

Forwood

Schwarcz

Popescu

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. november 2011.

Underskrifter