

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 15 december 2005¹

1. Förevarande mål avser ett överklagande av en dom av förstainstansrätten,² genom vilken rätten fastställde ett beslut av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) om avslag på överklagandet av ett beslut fattat av harmoniseringsbyråns invändningsenhet.

Gemenskapslagstiftningen

3. I artikel 8.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs, i här relevanta delar, följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det [gemenskaps]varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

2. I beslutet slogs det fast att det hade gjorts verkligt bruk av ett varumärke i den mening som avses i artikel 43 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken³ och att de varor som omfattades av det varumärket och ett föreslaget gemenskapsvarumärke var av liknande slag i den mening som avses i artikel 8.1 b i nämnda förordning.

...

(b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat ...”

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, The Sunrider Corp. mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-2811).

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse.

4. I artikel 8.2 a anges att "äldre varumärken" innefattar varumärken som är registrerade i en medlemsstat.

avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. ...

5. I artikel 42 i förordning nr 40/94 föreskrivs att invändningar mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 8 i förordningen får framställas inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen."

6. I artikel 43 i förordning nr 40/94 föreskrivs, i här relevanta delar, följande:

7. I förevarande mål är det klarlagt att bruk av ett äldre varumärke med innehavarens medgivande utgör bruk av innehavaren.⁴

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I

8. I regel 22 i kommissionens förordning om genomförande av förordningen om gemenskapsvarumärke⁵ föreskrivs, i här relevanta delar, följande:

"2. De uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall

4 — I analogi med artikel 15.3 i förordning nr 40/94, i vilken följande föreskrivs såvitt avser fallet när ett gemenskapsvarumärke skall upphävas på grund av det inte har skett ett verkligt bruk av varumärket inom fem år efter registrering: "Bruk av gemenskapsvarumärket med innehavarens medgivande skall anses utgöra bruk av innehavaren."

5 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).

utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder denna information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begränsas till inlämnandet av stödande dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidsningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordningen.”

Bakgrunden till förstainstansrättens dom

9. The Sunrider Corporation (nedan kallad klaganden) ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån. Det varumärke som registreringsansökan avsåg är ordmärket VITAFRUIT. De varor som ansökan om registrering avsåg omfattar ”mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker;

drycker baserade på örter och vitaminer”. Registreringsansökan offentliggjordes den 5 januari 1998.

10. Den 1 april 1998 framställde Juan Espadafor Caba (nedan kallad den invändande parten), med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras. Invändningen grundades på att ett äldre varumärke, ordmärket VITAFRUT, redan hade registrerats i Spanien för följande varor: ”Kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, alla slag av kalla drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, kolsyrade preparat, brusgranulat, ojästa frukt- och grönsakssafter (med undantag av [must]), läskedrycker, apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjölk), kolsyrat vatten, Seidlitzvat-ten och konstgjord is.”

11. Till stöd för sin invändning åberopade den invändande parten artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

12. Klaganden begärde i oktober 1998 att den invändande parten i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skulle lägga fram bevis för att det under en tid av fem år före offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i Spanien. Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån anmodade den invändande parten att lägga fram sådan bevisning. Den invändande parten tillhandahöll harmoniser-

ingsbyrån dels sex flasketiketter på vilka det äldre varumärket förekom, dels fjorton fakturor och beställningsedlar, varav tio stycken var daterade före den 5 januari 1998. Det framgick tydligt av fakturorna att försäljningen av produkterna med det äldre varumärket hade skett av Industrias Espadafor SA och inte av innehavaren av varumärket (den invändande parten Juan Espadafor Caba).

13. Genom beslut av den 23 augusti 2000 avtog invändningsenheten registreringsansökan för de varor som betecknades "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer". Invändningsenheten ansåg för det första att det av de bevis som hade lagts fram av den invändande parten framgick att det hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 för de varor som betecknades "ojästa frukt- och grönsakssafter, läskedrycker, apelsindricka". Invändningsenheten ansåg för det andra att dessa varor delvis var av liknande slag som och delvis var identiska med de varor som i registreringsansökan betecknades "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer" och att det fanns en risk att kännetecknen i fråga skulle förväxlas i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

14. Den 23 oktober 2000 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut. Genom beslut av den 8 april 2002 avtog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån (nedan kallad överklagandenämnden) överklagandet. Överklagandenämnden fastställde i huvudsak de bedömningar som hade gjorts i invändningsenhetens beslut. Nämnden underströk emellertid att det endast hade visats att det äldre varumärket hade använts för de varor som betecknades saftkoncentrat (*juice concentrate*).

15. Klaganden väckte talan om ogiltigförklaring av beslutet vid förstainstansrätten.

Förstainstansrättens dom

16. Vid förstainstansrätten åberopade klaganden två grunder. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Denna grund bestod av två delar, varav den första delen bestod i att harmoniseringsbyrån ansåg att tredje mans användning av det äldre varumärket utgjorde verkligt bruk, utan att det hade visats att det förelåg ett medgivande från varumärkesinnehavaren, och den andra delen avsåg att harmoniseringsbyrån hade missförstått uttrycket verkligt bruk. Den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

17. Beträffande den första grundens första del slog förstainstansrätten fast följande:

”19. Enligt artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.1 i förordning nr 40/94 skall en invändning mot att registrera ett gemenskapsvarumärke avslås om innehavaren av det äldre varumärket inte lägger fram bevis för att han under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke har gjort verkligt bruk av det äldre varumärket. Om innehavaren av det äldre varumärket däremot lyckas lägga fram ett sådant bevis skall harmoniseringsbyrån pröva om de registreringshinder som har åberopats av den invändande parten föreligger.

20. Enligt artikel 15.3 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 43.3 i förordningen, skall tredje mans användning av ett äldre nationellt varumärke som sker med varumärkesinnehavarens medgivande anses utgöra användning av innehavaren.

21. Det skall inledningsvis påpekas att förstainstansrätten tidigare har slagit fast att omfattningen av den prövning som överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet, i förekommande fall invändningsenhets beslut, inte är beroende av att den överklagande parten åberopar en speci-

fik grund mot detta beslut, genom att klandra det sätt på vilket den enhet vid harmoniseringsbyrån som har avgjort ärendet i första instans har tolkat eller tillämpat en rättsregel eller bedömt ett bevis (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 32). Även om den part som har överklagat beslutet till överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att mot bakgrund av alla uppgifter om rättsliga och faktiska förhållanden som finns tillgängliga pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 29). I denna prövning ingår även frågan huruvida den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, med hänsyn till de faktiska förhållandena och till de bevis som han har lagt fram, har visat att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, antingen av dess innehavare eller av tredje man efter medgivande, i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.3 i förordning nr 40/94. Av detta följer att den första delgrunden kan tas upp till sakprövning.

22. I prövningen i sak ingår att avgöra huruvida påståendet att sökanden inte har bestridit, vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenäm-

- den, att innehavaren av det äldre varumärket hade gett sitt medgivande är relevant.
23. Såsom framgår av de fakturor som har getts in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden såldes varorna under det äldre varumärket av bolaget Industrias Espadafor SA, och inte av varumärkesinnehavaren, även om dennes namn även ingår i det ifrågavarande bolagets firmanamn.
24. En invändande part som gör gällande att tredje man har gjort verkligt bruk av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 menar underförstått att användningen har skett med hans medgivande.
25. Vad gäller sakförhållandena bakom detta underförstådda antagande förefaller det som om bolaget Industrias Espadafor SA, om användningen av det äldre varumärket, såsom den framgår av de fakturor som getts in till harmoniseringsbyrån, hade skett utan innehavarens medgivande och, följaktligen, i strid med dennes varumärkesrätt, normalt sett skulle ha haft ett intresse av att inte avslöja bevisen för en sådan användning för varumärkesinnehavaren i fråga. Det framstår därför som föga sannolikt att innehavaren av ett sådant varumärke kan lägga fram bevis för att varumärket har använts mot hans vilja.
26. Harmoniseringsbyrån kunde i ännu högre grad grunda sig på denna presumtion, eftersom sökanden inte bestred att bolaget Industrias Espadafor SA använde det äldre varumärket med den invändande partens medgivande. Det räcker inte att sökanden i förfarandet vid harmoniseringsbyrån mer allmänt gjorde gällande att de bevis som den invändande parten hade lagt fram till styrkande av att han hade gjort verkligt bruk av varumärket var otillräckliga.
27. Det framgår av handlingarna i målet att sökanden närmare bestämt har påtalat att den användning som styrkts motsvarade en alldeles för liten försäljningsvolym och att bevisningen var bristfällig. Lydelsen av de inlagor som sökanden gav in i förfarandet vid harmoniseringsbyrån kan emellertid inte i något avseende leda till slutsatsen att sökanden har uppmärksammat harmoniseringsbyrån på att det rörde sig om tredje mans användning eller att den uttryckte tvivel i frågan huruvida varumärkesinnehavaren hade gett sitt medgivande till denna användning.
28. Överklagandenämnden fann i dessa omständigheter tillräckligt stöd för att kunna sluta sig till att användningen av det äldre varumärket omfattades av innehavarens medgivande.

29. Av detta följer att talan inte kan vinna bifall på den första delgrunden, som avser åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.”
18. Beträffande den första grundens andra del, nämligen att harmoniseringsbyrån hade missförstått uttrycket verkligt bruk, slog förstainstansrätten fast följande:
- ”36. Såsom framgår av nionde skälet i förordning nr 40/94 anser gemenskapslagstiftaren att det endast är motiverat att skydda äldre varumärken i den utsträckning dessa faktiskt används. I enlighet med detta skäl föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke kan kräva bevis för att det under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av den registreringsansökan mot vilken det har framställts en invändning har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket inom det område inom vilket det skyddas (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån — Harrison (HIWATT)*, REG 2002, s. II-5233, punkt 34).
37. Enligt regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) skall bevis om användning utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av det äldre varumärket. Det krävs däremot inte att den som har framställt invändningen avger en skriftlig försäkran med uppgift om den omsättning som uppnåtts genom användning av det äldre varumärket. Enligt artikel 43.2 och artikel 76 i förordning nr 40/94 samt regel 22.3 i förordning nr 2868/95 kan den som har framställt en invändning nämligen välja den bevisning han anser vara lämplig för att styrka att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket under den relevanta perioden. Sökandens kritik att det inte finns någon med ed likställd försäkran med uppgift om den sammanlagda omsättning som motsvarade försäljningen av de varor som omfattades av det äldre varumärket skall följaktligen inte godtas.
38. Det skall vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hänsyn till att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket för att det skall kunna åberopas som hinder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl som följer av en faktisk funktion som varumärket fyller på marknaden (förstainstansrättens dom av den 12 mars 2003 i mål T-174/01, *Goulbourn mot harmoniseringsbyrån — Redcats (Silk Cocoon)*, REG 2003, s. II-789, punkt 38). Syftet med nämnda bestämmelse är emellertid varken att uppskatta hur

framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkeskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning.

39. Såsom framgår av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), angående tolkningen av artikel 12.1 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars normativa innehåll i sak motsvarar innehållet i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, är det fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (domen i det ovan nämnda målet Ansul, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domarna i de ovan nämnda målen Ansul, punkt 37, och Silk Cocoon, punkt 39).
40. Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (domen i det ovan nämnda målet Ansul, punkt 43).
41. När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, skall det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts.
42. Vid prövningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, skall det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Vid bedömningen skall det utgå från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning påverkar varandra. Således kan en mindre kvantitet av de varor som har saluförts under nämnda varumärke kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet och vice versa. Den omsättning som uppnåtts och den kvantitet varor som har sålts under det äldre varumärket kan inte heller bedömas utan att de jämförs med andra relevanta omständigheter, såsom försäljningsvolymen, produktions- och

saluföringskapaciteten eller diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt de egenskaper som varorna eller tjänsterna har på marknaden i fråga. Domstolen har på grund härav klargjort att det inte är nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den skall kunna anses utgöra verkligt bruk (domen i det ovannämnda målet *Ansul*, punkt 39).

verkligt bruk under fem år i följd som skall bli föremål för sanktionsåtgärder enligt förordningen. Det räcker följaktligen att det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke under en del av den relevanta perioden för att sådana sanktionsåtgärder inte skall vidtas.

43. Det skall mot bakgrund av det föregående prövas om harmoniseringsbyrån hade rätt när den på grundval av den bevisning som hade getts in av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån ansåg att det var styrkt att det hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket.
44. Eftersom den ansökan om gemenskapsvarumärke som sökanden hade gett in offentliggjordes den 5 januari 1998, sträcker sig den femårsperiod som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 från den 5 januari 1993 till och med den 4 januari 1998 (nedan kallad den relevanta perioden).
45. Såsom framgår av artikel 15.1 i samma förordning är det endast sådana varumärken av vilka det inte har gjorts
46. Det framgår av de fakturor som getts in av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån att varumärket användes mellan slutet av maj månad 1996 och mitten av maj månad 1997, det vill säga under elva och en halv månad.
47. Det framgår även att de utförda leveranserna var avsedda för en kund i Spanien och att de skulle betalas i spanska pesetas. Av detta följer att varorna var avsedda för den spanska marknaden, som utgjorde den relevanta marknaden.
48. Vad beträffar kvantiteten saluförda varor, uppgick värdet härav till ett belopp som inte översteg 4 800 euro, vilket motsvarar en försäljning av 293 enheter, som i fakturorna betecknades *cajas* (lådor), med 12 artiklar i varje, det vill säga sammanlagt 3 516 artiklar, varvid priset exklusive mervärdesskatt för varje artikel uppgick till 227 spanska pesetas (1,36 euro). Även om denna kvantitet är relativt liten kan man på grundval av de ingivna fakturorna sluta

- sig till att saluföringen av de varor som avses däri var relativt konstant under en längre tid än [11] månader, en period som varken är särskilt kort eller ligger särskilt nära tidpunkten då sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes.
49. De genomförda försäljningarna motsvarar användning, som objektivt sett kan skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för varorna i fråga, vars försäljningsvolym, med hänsyn till hur länge och hur ofta användningen har pågått, inte är så liten att man kan dra slutsatsen att det rör sig om en rent symbolisk, minimal eller fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten.
50. Att fakturorna var ställda till en enda kund föranleder inte någon annan bedömning. Det räcker att varumärket används offentligt och utåt och inte enbart inom det företag som innehar det äldre varumärket eller i ett distributionsnät som detta företag innehar eller kontrollerar. Sökanden har i detta fall inte gjort gällande att mottagaren av fakturorna ägs av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, och det finns i detta fall ingen omständighet som antyder att så skulle vara fallet. Det är följaktligen inte nödvändigt att som stöd åberopa det argument som harmoniseringsbyrån anförde vid förhandlingen, enligt vilket kunden är en stor leverantör till spanska stormarknader.
51. Vad beträffar den typ av användning som har skett beträffande det äldre varumärket har de varor som fakturorna avser betecknats concentrado (koncentrat), ett begrepp som först följs av en smakangivelse (kiwi, menta (mint), granadina (grenadin), maracuya, lima (limett), eller azul trop.) och därefter av ordet 'vitafrut' inom citattecken. Man kan på grundval av beteckningen sluta sig till att varorna i fråga utgörs av koncentrerade fruktsafer eller olika fruktsaftskoncentrat.
52. Det framgår också av de etiketter som getts in av den andra parten i förfarandet att det rör sig om koncentrat av olika fruktsafer som är avsedda för konsumenterna, och inte om saftkoncentrat som är avsedda för industriföretag som framställer fruktsafer. På etiketterna förekommer således angivelsen 'bebida concentrada para diluir 1 + 3' (koncentrerad dryck för utspädning 1 + 3), som uppenbarligen riktar sig till konsumenterna.
53. Såsom sökanden har påpekat är etiketterna inte försedda med något datum. Frågan huruvida etiketterna vanligtvis är försedda med datum, vilket har hävdats av sökanden men bestridits av harmoniseringsbyrån, saknar följaktligen relevans. Även om etiketterna i sig saknar bevisvärde, kan de däremot åberopas som stöd för den bevisning som läggs fram i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

54. Av detta följer att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden har lagt fram bevis på att det, med hans samtycke, under perioden maj 1996–maj 1997, till en spansk kund såldes cirka 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter, med 12 artiklar i varje enhet. Detta motsvarar en omsättning på cirka 4 800 euro. Även om det äldre varumärket användes i begränsad omfattning och det är att föredra att det finns mer bevisning tillgänglig om typen av användning under den relevanta perioden, är de faktiska omständigheterna och den bevisning som har lagts fram av den andra parten i förfarandet tillräckliga för att fastställa förekomsten av verkligt bruk. Harmoniseringsbyrån hade följaktligen rätt när den i det ifrågasatta beslutet ansåg att det hade gjorts bruk av det äldre varumärket för en del av de varor för vilka varumärket hade registrerats, det vill säga för fruktsafter.
55. Vad beträffar den påstådda oförenligheten mellan det ifrågasatta beslutet och det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade i ärende R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), skall det erinras om att sistnämnda beslut har ogiltigförklarats genom förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån –Vetoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787).
56. Mot bakgrund av det föregående förklarar förstainstansrätten att talan inte kan vinna bifall på den andra delgrunden. ...”
19. Beträffande den andra grunden, som avsåg åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, slog förstainstansrätten fast följande:
- ”63. Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning skall ett varumärke, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, inte kunna registreras om de varor eller tjänster som registreringsansökan gäller är identiska eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka ett äldre varumärke har registrerats och om likheten mellan varumärkena är tillräckligt stor för att det skall kunna anses att det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Dessutom avses med äldre varumärken, enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94, varumärken som har registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.
64. Sökanden har i detta fall endast ifrågasatt överklagandenämndens konstate-

- randen såvitt avser frågan huruvida de varor som betecknas drycker baserade på örter och vitaminer, som avses med registreringsansökan, å ena sidan, och de varor för vilka det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, det vill säga fruktsafter, å andra sidan, är identiska eller av liknande slag (punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet).
65. Såsom framgår av rättspraxis skall man, för att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga liknar varandra, beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).
66. Såsom har konstaterats ovan i punkt 52 har det äldre varumärket använts för koncentrerade fruktsafter som är avsedda för konsumenter och inte för fruktsaftskoncentrat som är avsedda för industriföretag som framställer fruktsafter. Sökandens argument att varorna i fråga är avsedda för olika köpare, det vill säga för industriföretag, såvitt avser saftkoncentrat, och för konsumenterna, såvitt avser drycker baserade på örter och vitaminer, skall följaktligen underkännas.
67. Överklagandenämnden gjorde vidare en riktig bedömning när den ansåg att varorna i fråga har samma ändamål, nämligen att släcka törst, och att de i stor utsträckning konkurrerar med varandra. När det gäller de aktuella varornas art och användning rör det sig i båda fallen om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla, vars sammansättning i de flesta fall förvisso är olika. Att varornas sammansättning skiljer sig åt påverkar emellertid inte konstaterandet att varorna är ömsesidigt utbytbara av det skälet att de är avsedda att tillfredsställa ett identiskt behov.
68. Av detta följer att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till en oriktig bedömning när den ansåg att varorna i fråga är av liknande slag. ... [T]alan [kan] följaktligen inte ... vinna bifall på denna grund ..."
20. Förstainstansrätten ogillade följaktligen klagandens talan.
- Överklagandet vid domstolen**
21. Klaganden har överklagat domen till domstolen. Till stöd för överklagandet har

den anfört tre grunder, vilka exakt motsvarar de tre frågor som den tog upp vid förstainstansrätten.

invändningsförfaranden som grundas på ett äldre varumärke. I artikeln föreskrivs att bruk av varumärket ”med innehavarens medgivande skall anses utgöra bruk av innehavaren”.

Den första grunden för överklagandet

22. Klaganden har först anfört att förstainstansrätten feltolkade artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 15.3 i samma förordning, genom att beakta tredje mans bruk av varumärket VITAFRUT. I synnerhet har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten feltolkade fördelningen av bevisbördan i artikel 15.1 och 15.3, att den beaktade icke-bindande (implicita) uttalanden och bevis som ingavs av den invändande parten och att den stödde sig på antaganden i stället för på säkra bevis.

23. Artikel 15.1 är inte relevant i förevarande mål, eftersom artikeln endast avser sanktionsåtgärder på grund av att ett gemenskapsvarumärke inte har använts. Jag kommer att utgå från att klaganden avsåg att hänvisa till artikel 43.2, vilken är tillämplig i kraft av artikel 43.3. Det är emellertid riktigt att artikel 15.3 är analogt tillämplig på

24. I huvudsak avser klagandens anmärkning att förstainstansrätten inte gjorde en vederbörlig bedömning av huruvida tredje mans bruk av varumärket utgjorde ett bruk av den invändande parten i den mening som avses i artikel 15.3.

25. Jag anser att förstainstansrätten gjorde en korrekt bedömning av frågan.

26. Förstainstansrätten fann att en invändande part som gör gällande att tredje man har gjort verkligt bruk av det äldre varumärket ”underförstått [menar] att användningen har skett med hans medgivande”.⁶

27. Förstainstansrätten gjorde därefter två specifika påpekanden. För det första, om tredje mans användning av det äldre varumärket hade skett utan innehavarens medgivande, skulle det strida mot dennes varumärkesrätt, och tredje man skulle därför uppenbarligen ha haft ett intresse av att inte avslöja bevisen för en sådan användning för varumärkesinnehavaren i fråga. Det framstår därför som föga sannolikt att innehavaren

⁶ — Punkt 24.

kan lägga fram bevis för en sådan användning.⁷

28. Detta synsätt förefaller i högsta grad rimligt. Det vore lönlöst och skulle strida mot principen om god förvaltningssed och processekonomiska hänsyn om harmoniseringsbyrån rutinemässigt krävde att varumärkesinnehavaren inget bevis för medgivandet under sådana omständigheter.

29. Det vore naturligtvis en annan sak om klaganden hade tagit upp frågan om att medgivande saknades vid harmoniseringsbyrån. Det är emellertid detta som förstainstansrättens andra påpekande avsåg: av de handlingar som hade ingetts till förstainstansrätten fanns det inte något som tydde på att klaganden i förevarande fall hade gjort detta.⁸

30. Förstainstansrätten drog följaktligen slutsatsen att "[ö]verklagandenämnden fann i dessa omständigheter tillräckligt stöd för att kunna sluta sig till att användningen av det äldre varumärket omfattades av innehavarens medgivande".⁹ Jag instämmer i denna slutsats och anser att förstainstansrätten inte gjorde en felbedömning i fråga om bevisbördan.

31. Klaganden har gjort ett ytterligare påpekande i samband med den första grunden för överklagandet, som jag medger att jag har lite svårt att förstå.

32. Klaganden har hävdade att enligt domen i målet KLEENCARE¹⁰ borde förstainstansrätten själv ha avgjort huruvida ett nytt beslut som hade samma innehåll som det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd lagenligt hade kunnat fattas vid den tidpunkt då förstainstansrätten fattade sitt avgörande. Förstainstansrätten gjorde därför en felaktig rättstillämpning när den fann att harmoniseringsbyrån, vid antagandet av överklagandenämndens beslut, kunde stödja sig på presumptionen att tredje mans användning av varumärket VITAFRUT hade skett med varumärkesinnehavarens medgivande.

33. I punkterna 25, 26 och 29 i domen i målet KLEENCARE anges följande:

"25 I detta avseende framgår det av rättspraxis att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan granskaren och överklagandenämnderna (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 38–44, och dom av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot

7 — Punkt 25.

8 — Punkterna 26 och 27.

9 — Punkt 28.

10 — Citerad i punkt 21 i förstainstansrättens dom, vilken anges i punkt 17 ovan. Klaganden har hänvisat till punkt 29 i domen i målet KLEENCARE.

harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål), REG 2002, s. II-5255, punkt 21). Denna rättspraxis är dock även tillämplig på förhållandena mellan andra enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans såsom invändningsenheterna, annulleringsenheterna och överklagandenämnderna.

- 26 Behörigheten för överklagandenämnderna vid byrån inbegriper således en omprövning av de beslut som fattats av de enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans. Vid omprövningen är överklagandets utgång beroende av frågan huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs. Överklagandenämnderna kan, om inte annat följer av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, således bifalla överklagandet antingen på grundval av nya omständigheter eller på grundval av nya bevis som åberopats av den part som överklagat.

- 29 Mot bakgrund av de skäl för vilka redogjorts ovan, i punkterna 25 och 26, finns det nämligen anledning att, i motsats till vad byrån har hävdat, anse att omfattningen av den bedömning som överklagandenämnden är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet i princip inte avgörs av de grunder som anförs av den part som överklagat. Även om den part som överklagat inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att mot bakgrund av alla relevanta rättsliga eller faktiska förhållanden pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs.”

34. Dessa punkter rör i huvudsak överklagandenämndernas behörighet att fatta ett avgörande på grundval av nya omständigheter eller bevis som inte fanns tillgängliga vid granskarens prövning eller vid prövningen av andra enheter vid harmoniseringsbyrån som avgör ärenden i första instans. I det sammanhanget beaktades de uttryckligen och tillämpades av förstainstansrätten vid fastställandet att talan kunde prövas på den första delen av klagandens första grund. Jag kan dock inte förstå på vilket sätt överklagandenämndernas behörighet i det avseendet är relevant för förstainstansrätts behörighet när den prövar en talan om ogiltigförklaring av ett beslut av en över-

...

klagandenämnd, då det klart inte föreligger någon funktionell kontinuitet.

som underställts förstainstansrätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.¹¹

35. Jag anser därför att överklagandet inte kan bifallas på klagandens första grund.

38. Enligt min mening måste man även komma ihåg att i ett överklagande till domstolen i ett varumärkesmål har i allmänhet bevisfrågorna och rättsfrågorna redan prövats i tre tidigare instanser: först av den berörda enheten vid harmoniseringsbyrån, därefter av överklagandenämnden och sedan av förstainstansrätten.

Den andra grunden för överklagandet

36. Klaganden har vidare anfört att förstainstansrätten missförstod uttrycket verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Den har i synnerhet hänvisat till förstainstansrättens "bedömning" i punkterna 48 och 49 i domen.

39. Under alla omständigheter skall det påpekas att all den bevisning som klaganden har hänvisat till i förevarande överklagande¹² omnämndes och bedömdes uttryckligen av förstainstansrätten i punkterna 46–50 i förstainstansrättens dom.

37. Vid första påseendet, och som harmoniseringsbyrån har gjort gällande, innehåller dessa punkter konstateranden angående de faktiska omständigheterna på grundval av förstainstansrättens bedömning av den bevisning som hade ingetts till den. Enligt fast rättspraxis är förstainstansrätten ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte — utom i det fall då uppgifter

40. Endast ett av klagandens argument förefaller möjligen innehålla en verklig rättsfråga, nämligen påståendet¹³ att de odaterade etiketterna inte kunde åberopas som stöd

11 — Se senast dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BiolD (REG 2005, s. I 7975), punkt 43.

12 — Punkterna B(V)(2)(b)(kk)-(qq) på sidorna 15 och 16.

13 — Punkt B(V)(2)(b)(ss) på sidan 17 i överklagandet.

för annan bevisning, såsom angavs i punkt 53 i domen. Det framgår dock av punkt 52 att förstainstansrätten endast menade att etiketterna bekräftade bevisen i fakturorna att varorna i fråga var koncentrat av olika fruktsafter som är avsedda för konsumenterna, och inte saftkoncentrat som är avsedda för industriföretag. Eftersom klaganden inte har invänt mot detta konstaterande avseende de faktiska omständigheterna — och i princip inte heller skulle kunna ifrågasätta det i samband med ett överklagande — och eftersom klaganden i sitt överklagande dessutom har uppgett att "varorna i fråga är ... avsedda för daglig användning av slutkonsumenterna",¹⁴ anser jag att klagandens argument rörande de odaterade etiketterna inte kan läggas till grund för prövningen eller alternativt skall anses obefogat.

som domstolen slog fast i domen i målet Ansul.¹⁷ Dessa principer har förklarats närmare av domstolen i dess beslut i målet La Mer Technology Inc.,¹⁸ till vilket båda parterna hänvisade under förhandlingen, men de har inte ändrats. I målet La Mer Technology Inc. fattades beslutet i enlighet med artikel 104.3 i domstolens rättegångsregler just därför att domstolen ansåg att svaret på de frågor som hade hänskjutits i det målet klart kunde utläsas av domen i målet Ansul.¹⁹

42. Jag anser följaktligen att överklagandet inte kan prövas på den andra grunden, alternativt att överklagandet inte kan bifallas på den andra grunden.

Den tredje grunden för överklagandet

41. Slutligen vill jag tillägga att även om de återstående argumenten i klagandens andra grund för överklagandet skulle anses avse rättsfrågor och således kunna läggas till grund för prövningen, anser jag att förstainstansrätten, när den drog slutsatsen att överklagandenämnden hade tolkat uttrycket verkligt bruk på ett korrekt sätt, noggrant analyserade¹⁵ och samvetsgrant tillämpade¹⁶ syftet med kravet på verkligt bruk och de principer rörande detta uttryck

43. Klaganden har för det tredje gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en

17 — Dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439).

18 — Beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology Inc. (REG 2004, s. I-1159).

19 — Punkt 14 i beslutet. Domstolen intog nämligen denna ståndpunkt i fråga om de sex första frågorna, vilka samtliga avsåg omfattningen och typen av bruk, medan den ansåg att den sjunde frågan — som avsåg relevansen av användning som har skett efter det att ansökan gavs in, vilken inte direkt är aktuell i förevarande mål — inte lämnade utrymme för något rimligt tvivel. Dom av den 29 juli 2005 från Court of Appeal (England & Wales), vilken avkunnades efter överklagande av den hänskjutande domstolens avgörande, innehåller en del intressanta diskussioner rörande frågorna som kan vara till hjälp (2005) EWCA Civ 978.

14 — Punkt B(V)(2)(b)(oo) på sidan 16.

15 — Punkterna 36 och 38–42.

16 — Punkterna 44–54.

felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, när den fann²⁰ att överklagandenämnden inte hade gjort sig skyldig till en oriktig bedömning när den ansåg att varorna i fråga var av liknande slag.

44. I synnerhet har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten, efter "att korrekt ha påpekat att man, för att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga liknar varandra, skall beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra ..., endast beaktade ett par av dessa relevanta faktorer rörande varorna i fråga, nämligen de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med varandra".

45. Den enda faktor som omnämns i den första av dessa uppräknings och som saknas i den andra är varornas art, vilken förstainstansrätten faktiskt beaktade.²¹

46. Klaganden har hävdad att förstainstansrättens bedömning i punkterna 66 och 67 i domen "inte är övertygande", och den har

gjort ett flertal påståenden som den anser stöder ståndpunkten att varorna i fråga inte är av liknande slag. De flesta av dessa påståenden återger ordagrant, eller i stort sett ordagrant, de påståenden med samma innebörd som klaganden anförde vid förstainstansrätten,²² även om flera andra har åberopats för första gången vid domstolen. Samtliga påståenden avser de faktiska omständigheterna.

47. Enligt min mening har klaganden inte visat att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Jag delar harmoniseringsbyråns uppfattning att den tredje grunden för överklagandet enbart avser de faktiska omständigheterna och därför skall avvisas.

48. Under alla omständigheter anser jag att domen innehåller en korrekt sammanfattning av de principer som gäller vid bedömning av likheten, vilka domstolen slog fast i domen i målet Canon,²³ och en korrekt tillämpning av dessa principer på det aktuella fallet.²⁴

49. Jag anser följaktligen att överklagandet inte kan prövas på den tredje grunden, alternativt att överklagandet inte kan bifallas på den tredje grunden.

22 — Punkterna B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) och (ce)(aaa) samt (bbb) i överklagandet har således identisk eller liknande ordalydelse som punkterna B(III)(2)(c)(bb), (cc), (dd) och (ce) i ansökan vid förstainstansrätten, vilken sammanfattades i punkterna 59–61 i domen.

23 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (RI'G 1998, s. I-5507).

24 — Se punkterna 65–67.

20 — I punkt 68.

21 — Se punkt 67 i förstainstansrättens dom, vilken anges i punkt 19 ovan.

Förslag till avgörande

50. Av de skäl som angetts ovan anser jag att domstolen skall

- 1) ogilla överklagandet, och
- 2) förplikta klaganden ersätta rättegångskostnaderna.