

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)
den 11 maj 2006 *

I mål C-416/04 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 27 september 2004,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av
A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av S. Laitinen och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász och M. Ilešič (referent),

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 17 november 2005,

och efter att den 15 december 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Sunrider Corp. har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 8 juli 2004 i mål T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (REG 2004, s. II-2811) (nedan kallad den överklagade domen). Genom den överklagade domen ogillade förstainstansrätten bolagets talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 8 april 2002 (ärende R 1046/2000-1), som innebar avslag på ansökan om registrering av ordmärket VITAFRUIT (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

- 2 I artikel 8.1 b och 8.2 a ii, vilken artikel har rubriken Relativa registreringshinder, 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), föreskrivs följande:

"1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

- 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, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

...

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat ...”

- 3 Artikel 15 i förordning nr 40/94, med rubriken Bruk av gemenskapsvarumärken, har följande lydelse:

”1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, skall gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skäl原因 grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

...

3. Bruk av gemenskapsvarumärket med innehavarens medgivande skall anses utgöra bruk av innehavaren.”

- 4 I artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, med rubriken Prövning av invändning, föreskrivs följande:

”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 ..., förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

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.”

- 5 I regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) anges att "[d]e uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall 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”.

Bakgrunden till tvisten

- 6 Den 1 april 1996 ansökte klaganden i enlighet med förordning nr 40/94 hos harmoniseringsbyrån om att ordmärket VITAFRUIT skulle registreras som gemenskapsvarumärke.

- 7 De varor som registreringsansökan avser ingår i klasserna 5, 29 och 32 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. De varor som ingår i klas. 32 utgörs av "öl; 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".
- 8 Den 1 april 1998 framställde Juan Espadafor Caba, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras med avseende på samtliga varor som avsågs i registreringsansökan.
- 9 Det äldre varumärket, som Juan Espadafor Caba är innehavare av, utgörs av det nationella ordmärket VITAFRUT, som har registrerats i Spanien för varorna "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 vört), läskedrycker, apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjök), kolsyrat vatten, Seidlitzvatten och konstgjord is", som ingår i klasserna 30 och 32.
- 10 På klagandens begäran anmodade harmoniseringsbyråns invändningsenhet Juan Espadafor Caba, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, att lägga fram bevis för att det under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i Spanien.
- 11 Juan Espadafor Caba tillhandahöll dels sex flasketiketter på vilka det äldre varumärket förekom, dels fjorton fakturor och beställningssedlar, varav tio stycken var daterade före dagen för nämnda offentliggörande.

- 12 Genom beslut av den 23 augusti 2000 avtog invändningsenheten ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för de varor som ingår i klass 32, andra än öl, och som avsågs i registreringsansökan. Invändningsenheten ansåg för det första att det av de bevis som hade lagts fram av Juan Espadafor Caba 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 varorna "ojästa frukt- och grönsakssafter, läskedrycker, apelsindricka". Invändningsenheten ansåg för det andra att dessa varor och de varor som ingår i klass 32, med undantag av öl, var delvis av liknande slag och delvis av identiskt slag och att det fanns en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i samma förordning, mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket.
- 13 Klagandens överklagande av detta beslut avstogs genom det ifrågasatta beslutet. Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd fastställde i allt väsentligt 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 som saftkoncentrat.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

- 14 Klaganden yrkade, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 juli 2002, att det ifrågasatta beslutet skulle ogiltigförklaras på grund av åsidosättande av dels artikel 43.2 i förordning nr 40/94, dels artikel 8.1 b i samma förordning.
- 15 Genom den första grundens första del gjorde klaganden gällande att överklagandenämnden felaktigt hade beaktat tredje mans användning av varumärket. Klaganden hävdade nämligen att invändaren inte hade visat att det äldre varumärket hade använts med hans medgivande.

- 16 Förstainstansrätten konstaterade i punkt 23 i den överklagade domen att det var bolaget Industrias Espadafor SA, och inte Juan Espadafor Caba, innehavaren av det äldre varumärket, som hade stått för den återopade användningen av detta varumärke, även om dennes namn även ingick i det ifrågavarande bolagets firmanamn. Rätten ansåg emellertid, i punkterna 24–28 i domen, att överklagandenumnden hade fog för att grunda sig på presumtionen att det äldre varumärket hade använts med innehavarens medgivande, särskilt som detta inte hade bestritts av klaganden inför nämnden.
- 17 Förstainstansrätten slog följaktligen fast att talan inte kunde bifallas på den första grundens första del.
- 18 Genom den första grundens andra del gjorde klaganden gällande att överklagandenumnden hade gjort en felaktig tolkning av uttrycket verkligt bruk. Klaganden hävdade i huvudsak att man på grundval av den bevisning som hade lagts fram av Juan Espadafor Caba med avseende på användningen inte kunde fastställa vare sig perioden, området, typen eller att, såsom har påståtts, det hade gjorts verkligt bruk av varumärket i en omfattning som räcker för att det skall kunna anses vara fråga om verkligt bruk.
- 19 Efter det att i punkterna 36–42 i den överklagade domen ha erinrat om domstolens rättspraxis (dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439) och sin egen rättspraxis, och efter att i punkterna 43–53 i domen ha undersökt den bevisning som hade lagts fram av invändaren, sammanfattade förstainstansrätten i punkt 54 i domen sin bedömning på följande sätt:

”Av detta följer att den andra parten i förfarandet vid överklagandenumnden 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 [verkligt] bruk av det äldre varumärket för en del av de varor för vilka varumärket hade registrerats, det vill säga för fruktsafter.”

- 20 Förstainstansrätten slog följaktligen fast att talan inte kunde bifallas på den första grundens andra del.
- 21 Genom sin andra grund gjorde klaganden gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att anse att ”drycker baserade på örter och vitaminer”, som avsågs med ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, och ”saftkoncentrat”, beträffande vilka det äldre varumärket skulle ha gjorts till föremål för verkligt bruk, var av liknande slag. Enligt klaganden förekom det på sin höjd en låg grad av likhet mellan dessa varor.
- 22 Förstainstansrätten bedömde i punkt 66 i den överklagade domen att det äldre varumärket hade använts för olika koncentrerade fruktsafter som är avsedda för konsumenter och inte för saftkoncentrat som är avsedda för industriföretag som framställer fruktsafter. Den slog följaktligen fast att klaganden inte kunde vinna framgång med sitt argument att drycker baserade på örter och vitaminer samt varor beträffande vilka det äldre varumärket hade gjorts till föremål för verkligt bruk var avsedda för olika köpare.
- 23 Förstainstansrätten ansåg i punkt 67 i domen att drycker baserade på örter och vitaminer samt koncentrerade fruktsafter har samma ändamål, nämligen att släcka törst, att det i båda fallen rör sig om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla och att de i stor utsträckning konkurrerar med varandra. Rätten bedömde att varornas sammansättning förvisso är olika, men att det emellertid inte påverkade konstaterandet att varorna är ömsesidigt utbytbara av det skälet att de är avsedda att tillfredsställa ett identiskt behov.

- 24 Förstainstansrätten slog följaktligen fast att klaganden inte kunde vinna framgång med den andra grunden och att talan skulle ogillas i dess helhet.

Överklagandet

- 25 I överklagandet, till stöd för vilket två grunder åberopats, har klaganden yrkat att domstolen skall
- upphäva den överklagade domen,
 - i andra hand upphäva den överklagade domen i den del den innebär att beslutet att inte registrera det varumärke för vilket det ansökts om registrering för ”drycker baserade på örter och vitaminer” fastställs,
 - ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta de kostnader som har förorsakats såväl vid harmoniseringsbyråns organ som vid förstainstansrätten och domstolen.
- 26 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida harmoniseringsbyråns svarsinlaga kan tas upp till sakprövning

27 Klaganden yrkade i sin replik att harmoniseringsbyråns svarsinlaga skulle avvisas, med motiveringen att harmoniseringsbyrån inte har begärt att de yrkanden som framställts i första instans helt eller delvis skall bifallas, såsom krävs enligt artikel 116 i domstolens rättegångsregler.

28 I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Yrkandena i svarsskrivelsen får avse

- att överklagandet helt eller delvis skall avvisas eller ogillas eller att förstainstansrättens avgörande helt eller delvis skall upphävas,
- att de yrkanden som framställts i första instans skall bifallas helt eller delvis; nya yrkanden får inte framställas.”

29 I denna bestämmelse anges för vilka ändamål andra parter i förfarandet än klaganden får inkomma med en svarsinlaga.

30 För att denna inlaga skall ha en ändamålsenlig verkan krävs att dessa andra parter däri i princip tar ställning till överklagandet genom att yrka att det helt eller delvis skall avvisas, eller genom att yrka att det helt eller delvis skall bifallas, eller till och med genom att ge in ett anslutningsöverklagande, vilka alla utgör yrkanden enligt artikel 116.1 första strecksatsen i rättegångsreglerna.

- 31 Däremot krävs det inte, som en förutsättning för att svarsinlagan inte skall anses vara ogiltig, att de andra parterna i förfarandet framställer de yrkanden som avses i andra strecksatsen i denna bestämmelse. Varje part är nämligen fri att vid en domstol framställa de yrkanden som parten anser är lämpliga. Om förstainstansrätten inte bifaller, helt eller delvis, en parts yrkanden kan denna således välja att inte begära att domstolen, till vilken ett överklagande av förstainstansrättens avgörande har getts in, skall bifalla dessa yrkanden.
- 32 Om en parts talan vid förstainstansrätten helt har bifallits, såsom i detta fall, och parten i svarsinlagan vid domstolen yrkar att överklagandet helt skall avvisas eller ogillas, behöver den *a fortiori* inte begära att dess yrkanden i första instans skall bifallas. Om domstolen bifaller överklagandet och, med sin behörighet enligt artikel 61 i domstolens stadga, själv avgör målet slutligt, är den för övrigt skyldig att beakta dessa yrkanden för att antingen helt eller delvis bifalla överklagandet eller helt eller delvis avvisa eller ogilla det, utan att den har möjlighet att grunda avvisningen eller ogillandet på den omständigheten att parten inte har upprepat yrkandena inför domstolen.
- 33 Invändningen om att harmoniseringsbyråns svarsinlaga inte kan tas upp till sakprövning kan följaktligen inte vinna framgång.

Den första grunden

Parternas argument

- 34 Genom sin första grund har klaganden åberopat att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 15.1 och 15.3 i förordningen, genom att beakta tredje mans användning av det äldre varumärket.

- 35 Klaganden har genom den första delen av denna grund kritiserat förstainstansrätten för att samtidigt ha gjort en oriktig tolkning av fördelningen av bevisbördan, ha beaktat material utan beviskraft, som getts in av invändaren, och ha grundat sig på presumtioner snarare än bevis.
- 36 Det framgår enligt klaganden av förstainstansrättens rättspraxis att antaganden eller presumtioner inte kan utgöra bevisning för att det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke. Sistnämnda förhållande skall grundas på konkreta och objektiva omständigheter som visar att det skett en faktisk och tillräcklig användning av varumärket på den berörda marknaden.
- 37 Trots att det i detta fall ankom på invändaren att visa att han hade gett sitt medgivande till den användning av det äldre varumärket som bolaget Industrias Espadafor SA stod för, har han inte lagt fram något bevis på att han hade gett sitt medgivande till denna användning. Överklagandenämnden och förstainstansrätten lade följaktligen felaktigt antaganden och presumtioner till grund för fastställandet att invändaren hade gett sitt medgivande till nämnda användning.
- 38 Klaganden har genom den första grundens andra del åberopat att förstainstansrätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att, vid prövningen av den första grundens första del i första instans, inte undersöka huruvida den vid tidpunkten för sitt avgörande lagligen kunde fatta ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet, såsom krävs enligt dess egen rättspraxis (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 29).
- 39 Enligt klaganden framgår det nämligen av punkterna 25 och 26 i den överklagade domen att förstainstansrätten endast prövade huruvida överklagandenämnden, när den fattade det ifrågasatta beslutet, kunde grunda sig på presumptionen enligt vilken invändaren hade gett sitt medgivande till att bolaget Industrias Espadafor SA fick använda det äldre varumärket.

- 40 Vad beträffar den första grundens första del anser harmoniseringsbyrån att presumptionen i förevarande mål, enligt vilken invändaren hade gett sitt medgivande till att bolaget Industrias Espadafor SA fick använda det äldre varumärket — en presumtion som förstainstansrätten har tillämpat — är fullt motiverad av de skäl som det har redogjorts för i punkterna 24–29 i den överklagade domen. Rättens bedömning av de faktiska omständigheterna, efter vilken den antog att invändaren hade gett sitt medgivande till den åberopade användningen av det äldre varumärket, är följaktligen inte i något avseende vare sig oriktig eller ett uttryck för en missuppfattning, vilket skulle tillåta domstolen att ingripa mot förstainstansrättens konstateranden.
- 41 Beträffande den första grundens andra del har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det av fast rättspraxis följer att syftet med talan vid förstainstansrätten är att säkerställa en kontroll av att överklagandenämndens beslut är lagenliga i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Rätten var således inte alls skyldig att pröva huruvida ett nytt beslut med samma innehåll som det ifrågasatta beslutet lagligen kunde fattas vid tidpunkten för dess avgörande.

Domstolens bedömning

- 42 För det första erinrar domstolen om att enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skall innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, på begäran av den som har ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke, lägga fram bevis för att det har gjorts verkligt bruk av hans varumärke.
- 43 Det följer dessutom av artikel 15.3 i samma förordning att verkligt bruk av ett varumärke avser bruk av innehavaren av varumärket eller med dennes medgivande.

- 44 Av detta följer att det är på innehavaren av det äldre varumärket, vilken har gjort en invändning, som det ankommer att lägga fram bevis för att han har gett sitt medgivande till att det äldre varumärket får användas av tredje man, såsom åberopats.
- 45 För det första kan överklagandet i detta fall inte bifallas på den första grundens första del i den del förstainstansrätten har kritiserats för att ha gjort en oriktig tolkning av bevisbördans fördelning.
- 46 Förstainstansrätten konstaterade i punkt 23 i den överklagade domen att firmanamnet avseende bolaget Industrias Espadafor SA, som har använt det äldre varumärket, består av en del av namnet på innehavaren av varumärket, och den slog i punkterna 24 och 25 i domen fast att det är föga sannolikt att Juan Espadafor Caba skulle ha kunnat skaffa de bevis för användningen av det äldre varumärket som han lade fram för harmoniseringsbyråns invändningsenhet och överklagandenämnd om användningen hade skett mot hans vilja. Rätten bedömde därefter att harmoniseringsbyrån hade fog för att presumera att invändaren hade gett sitt medgivande till den åberopade användningen av det äldre varumärket.
- 47 Genom att göra så har förstainstansrätten inte alls krävt att klaganden skall visa att medgivande saknades, utan endast lagt det material som getts in av invändaren till grund för slutsatsen att denne hade styrkt att han hade gett sitt medgivande till den åberopade användningen. Rätten kastade följaktligen inte om bevisbördan.
- 48 För det andra kan nämnda delgrund inte vinna framgång i den del förstainstansrätten har klandrats för att den på grundval av den bevisning som getts in av invändaren ansåg att det var styrkt att invändaren hade gett sitt medgivande till den åberopade användningen. Syftet med delgrunden är i själva verket att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen.

- 49 Ett överklagande är nämligen begränsat till rättsfrågor, vilket följer av artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen utgör därför inte — utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se bland annat dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 43 och nämnd rättspraxis).
- 50 Det har emellertid inte framkommit att förstainstansrätten i punkterna 23–25 i den överklagade domen har missuppfattat de faktiska omständigheter och den bevisning som den underställts.
- 51 Det skall tilläggas att förstainstansrätten gjorde ett överflödigt uttalande när den i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen konstaterade att "[h]armoniseringsbyrån ... i ännu högre grad [kunde] grunda sig på ... presumtion[en] [att invändaren hade gett sitt medgivande till den åberopade användningen], eftersom [klaganden] inte bestred att bolaget Industrias Espadafor, SA använde det äldre varumärket".
- 52 I den del överklagandet kan prövas på den första grundens första del skall det följaktligen lämnas utan bifall.
- 53 Till skillnad från vad klaganden har hävdad följer det för det andra inte av förstainstansrättens rättspraxis att rätten är skyldig att undersöka huruvida den vid tidpunkten för sitt avgörande av ett överklagande av ett beslut av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder lagligen kan fatta ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet. Rätten slog i punkterna 25 och 26 i domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK)

(KLEENCARE) nämligen endast fast att denna skyldighet ankommer på harmoniseringsbyråns överklagandenämnder, med anledning av principen om funktionell kontinuitet mellan de enheter vid harmoniseringsbyrån som avgör ärenden i första instans — däribland granskarna invändnings- och annulleringsenheterna — och nämnda överklagandenämnder.

54 Enligt artikel 63 i förordning nr 40/94 kan förstainstansrätten endast undanröja eller ändra ett beslut av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder på grund av "bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av ... förordning [nr 40/94] eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk".

55 Av detta följer att förstainstansrätten endast kan undanröja eller ändra det överklagade beslutet om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av dessa grunder för undanröjande eller ändring. Rätten kan däremot inte undanröja eller ändra beslutet på grunder som framkommer först efter det att beslutet har fattats.

56 Klaganden kan följaktligen inte vinna framgång med den första grundens andra del. Överklagandet kan följaktligen inte i någon del bifallas på den första grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

57 Genom den andra grundens första del har klaganden gjort gällande att de etiketter som getts in av invändaren, då dessa saknar datering, inte kan utgöra bevis för att det äldre varumärket har använts under den relevanta perioden, och de kan följaktligen inte heller stödja den övriga bevisning som har lagts fram under förfarandet.

- 58 Klaganden har genom den andra grundens andra del hävdad att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 genom att göra en felaktig bedömning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i denna artikel. Den har bland annat inte iakttagit de villkor under vilka det kan anses att det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke.
- 59 Enligt klaganden följer det av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande, domstolens dom i det ovannämnda målet Ansul och förstainstansrättens rättspraxis att verkligt bruk inte innefattar fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten, att den tröskel från och med vilken varumärkets kommersiella bruk kan anses vara lämpligt och verkligt direkt hänger samman med varans eller tjänstens art, att det, oberoende av hur omfattande och hur ofta transaktioner har utförts med varumärket, skall vara fråga om en kontinuerlig och ingalunda sporadisk eller tillfällig användning och att ett verkligt bruk förutsätter att varumärket förekommer inom en betydande del av det område där det är skyddat.
- 60 Klaganden har understrukit att de varor som har sålts i detta fall utgörs av gängse konsumentvaror som är avsedda för konsumenternas dagliga användning och att de betingar ett lågt pris och följaktligen är lätta att sälja. Med hänsyn till varornas art kan en försäljning av den omfattning som har konstaterats i detta fall inte anses vara tillräcklig i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Invändaren, som endast har visat att det har utförts fem transaktioner på elva månader, har dessutom på sin höjd visat att det har gjorts ett sporadiskt och tillfälligt bruk av det äldre varumärket. Ett sådant bruk kan i varje fall inte anses vara kontinuerligt, verkligt och varaktigt. Eftersom samtliga fakturor som har getts in har skickats till samma kund, har det inte heller visats att det äldre varumärket förekommer inom en betydande del av det område där det är skyddat.
- 61 Klaganden har tillagt att dess slutsats att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i

förordning nr 40/94 vinner stöd av det förhållandet att Bundesgerichtshof (Tyskland) i ett annat mål har slagit fast att en omsättning på 4 400 euro i månaden är utmärkande för en rent formell användning.

- 62 Klaganden har angett att den inte alls ifrågasätter förstainstansrättens konstateranden av de faktiska omständigheterna eller dess bedömning av bevisen, utan klandrar den för att ha gjort en felaktig bedömning av uttrycket verkligt bruk. Det rör sig om en rättsfråga som kan ställas inom ramen för ett överklagande.
- 63 Harmoniseringsbyrån har påpekat att förstainstansrätten i punkterna 32–42 i den överklagade domen korrekt redogjorde för de principer som både den själv och domstolen har utvecklat med avseende på uttrycket verkligt bruk. Harmoniseringsbyrån har konstaterat att klaganden inte har bestritt dessa principer, men att den anser att de faktiska omständigheterna i förevarande fall inte visar att det har förekommit en sådan användning.
- 64 Harmoniseringsbyrån har av detta dragit slutsatsen att klaganden med den andra grunden för överklagande avser att domstolen skall göra en ny prövning av de faktiska omständigheterna och bevisningen och att denna grund därför inte kan tas upp till sakprövning.
- 65 Harmoniseringsbyrån anser i andra hand att förstainstansrätten korrekt slog fast att det var styrkt att det hade gjorts verkligt bruk av varumärket, varigenom grunden inte kunde vinna framgång. Den medger att den användning som styrkts är av en tämligen begränsad omfattning, men har understrukit att det belopp som transaktionerna sammantaget uppgår till har uppnåtts under en ganska kort period. Harmoniseringsbyrån har även påmint om att det enligt domstolens rättspraxis inte finns någon *de minimis*-regel, och den anser att förstainstansrätten hade rätt när den bedömde att en begränsad användning kan motsvara en faktisk närvaro på marknaden.

- 66 Vad beträffar klagandens påstående att det krävs att ett varumärke förekommer inom en betydande del av det område där det är skyddat för att dess användning skall kunna kvalificeras som verkligt bruk anser harmoniseringsbyrån att ett sådant krav inte kan anses legitimt mot bakgrund av domen i det ovannämnda målet *Ansul* och beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, *La Mer Technology*, REG 2004, s. I-1159, och att omfattningen av det område som täcks endast är en av de omständigheter som skall beaktas för att avgöra huruvida det rör sig om verkligt bruk.
- 67 Vad beträffar det argument som avser Bundesgerichtshofs avgörande har harmoniseringsbyrån anfört att en nationell domstols avgöranden inte är bindande i förevarande förfarande och att det, eftersom bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke skall göras i varje enskilt fall, i praktiken är omöjligt att dra några allmänna slutsatser på grundval av andra mål.

Domstolens bedömning

- 68 Det skall för det första konstateras att klaganden inte har ifrågasatt det konstaterande som förstainstansrätten gjorde, i punkterna 46–48 i den överklagade domen, på grundval av de fakturor som getts in av användaren. Enligt detta konstaterande motsvarade värdet på de varor som under perioden maj 1996–maj 1997 såldes under det äldre varumärket till en enda kund i Spanien ett belopp som inte översteg 4 800 euro, vilket avsåg en försäljning av 293 lådor med 12 artiklar i varje låda.
- 69 Mot denna bakgrund kan den överklagade domen inte upphävas på den andra grundens första del, som avser att de etiketter som getts in av användaren som sådana varken kan utgöra bevis för att det äldre varumärket har använts under den relevanta perioden eller stödja den övriga bevisningen. Denna delgrund kan således inte vinna framgång eftersom den är verkningslös.

- 70 Såsom framgår av domstolens rättspraxis är det, för det andra, 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. 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 (se, beträffande artikel 10.1 i rådets första 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), en bestämmelse som är identisk med artikel 15.1 i förordning nr 40/94, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43, och beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 27).
- 71 Frågan huruvida ett varumärke används i tillräckligt stor omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av märket beror således på en rad faktorer och på en bedömning av det enskilda fallet. Till de faktorer som kan beaktas hör varornas eller tjänsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används, det förhållandet att varumärket används för att saluföra varumärkesinnehavarens samtliga varor eller tjänster av identiskt slag, eller endast vissa av dem. Ytterligare en faktor som kan beaktas är den bevisning om varumärkets användning som innehavaren kan lägga fram (se, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 22).
- 72 Av detta följer att det inte är möjligt att a priori abstrakt fastställa vilken kvantitativ gräns som skall användas vid prövningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt. Det går således inte att fastställa en *de minimis*-regel, eftersom en sådan inte skulle göra det möjligt för harmoniseringsbyrån eller, efter överklagande, förstainstansrätten att bedöma samtliga omständigheter i den tvist som de har att

pröva (se, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 25). Till och med en mycket liten användning av varumärket kan således vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt, när användningen svarar mot ett verkligt kommersiellt berättigande på de villkor som nämns i punkt 70 i förevarande dom (beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 27).

- 73 I förevarande fall har förstainstansrätten inte gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning vid sin bedömning av huruvida det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket.
- 74 För det första har den nämligen, i enlighet med regel 22.2 i förordning nr 2868/95, i punkterna 46–54 i den överklagade domen analyserat användningens plats, tid, omfattning och typ.
- 75 För det andra bemödade förstainstansrätten, i enlighet med den rättspraxis som det hänvisas till i punkterna 70–72 i förevarande dom, sig om att undersöka om varumärket hade använts i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för ”koncentrerade fruktsafter”, för vilka den åberopade användningen hade styrkts, eller huruvida användningen tvärtom enbart hade till syfte att bibehålla varumärkesrätten och skulle anses vara fiktiv.
- 76 För det tredje utesluter inte, till skillnad från vad klaganden har hävdad, det förhållandet att det endast har styrkts att det äldre varumärket har använts vid försäljning av varor till en enda kund a priori att det kan vara fråga om ett verkligt bruk (se, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 24), trots att det av detta följer att varumärket inte förekom inom en betydande del av det spanska territoriet, där det är skyddat. Såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande är omfattningen av det område inom vilket varumärket har använts nämligen endast en omständighet, bland flera, som skall beaktas för att avgöra huruvida det rör sig om verkligt bruk.

- 77 För det fjärde och slutligen gäller, beträffande klagandens argument om en dom av Bundesgerichtshof i ett mål som avsåg ett annat varumärke än VITAFRUT, såsom framgår av den rättspraxis till vilken det har hänvisats i punkterna 70–72 i förevarande dom, att bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke kräver att samtliga omständigheter i fallet beaktas, och det är inte möjligt att a priori abstrakt fastställa vilken kvantitativ gräns som skall användas vid prövningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt. Av detta följer att domstolar som avgör två skilda mål kan göra olika bedömningar av huruvida det, såsom åberopats, har förekommit verkligt bruk i de vid dem anhängiggjorda målen, även om den omsättning som bruken har lett till är jämförbara i båda fallen.
- 78 Syftet med klagandens argumentering, enligt vilken det äldre varumärket, med hänsyn till bland annat den typ av varor som säljs under detta varumärke, inte har använts i tillräckligt stor omfattning för att det skall kunna anses röra sig om verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, är för övrigt att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen med sin egen. Såvida inte bedömningen är ett uttryck för en missuppfattning, vilket inte har gjorts gällande i detta fall, är en sådan argumentering inte en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll av de skäl som det har erinrats om i punkt 49 i denna dom.
- 79 I den del överklagandet kan prövas på den andra grundens andra del, som avser felaktig bedömning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, skall det följaktligen lämnas utan bifall. Klaganden kan således inte vinna framgång med den andra grunden i någon del.

Den tredje grunden

Parternas argument

- 80 Klaganden har genom sin tredje grund, som åberopats till stöd för sitt andrahandsyrkande om att den överklagade domen delvis skall upphävas, hävdad att

förstainstansrätten har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att bedöma att ”drycker baserade på örter och vitaminer”, för vilka varor det ansökts om registrering, och ”koncentrerade fruktsafter”, vars verkliga bruk har fastställts, utgör varor av liknande slag i den mening som avses i denna bestämmelse.

- 81 För det första har klaganden anfört att förstainstansrätten inte har beaktat varornas respektive art, som enligt domstolens rättspraxis ändå är en relevant omständighet som skall beaktas vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna är av liknande slag.
- 82 För det andra har klaganden gjort gällande att dessa varor är mycket olika vad gäller metoder för framställning, det sätt på vilket de används, deras ändamål och försäljningsställen och att alla dessa olikheter är av större betydelse än deras enda gemensamma kännetecken, som består i att de riktar sig till samma potentiella konsumenter.
- 83 Klaganden har hävdats att den genom denna grund inte alls ifrågasätter förstainstansrättens konstateranden av de faktiska omständigheterna eller dess bedömning av bevisen, utan klandrar den för att ha gjort en felaktig bedömning av uttrycket varor av liknande slag. Det rör sig enligt klaganden om en rättsfråga som kan ställas inom ramen för ett överklagande.
- 84 Harmoniseringsbyrån har i första hand gjort gällande att den tredje grunden för överklagande inte kan tas upp till sakprövning, med motiveringen att klaganden endast kritiserar förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna. I andra hand har harmoniseringsbyrån gjort gällande att varorna i fråga är av liknande slag.

Domstolens bedömning

- 85 Såsom förstainstansrätten korrekt har erinrat om i punkt 65 i den överklagade domen skall man, för att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga är av liknande slag, beakta samtliga relevanta faktorer som kännetecknar förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, beträffande artikel 4.1 b i direktiv 89/104, en bestämmelse som i sak är identisk med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).
- 86 Förstainstansrätten konstaterade i punkt 66 i den överklagade domen, i enlighet med denna rättspraxis, att "drycker baserade på örter och vitaminer", för vilka varor det ansökts om registrering, och "koncentrerade fruktsafter", vars verkliga bruk har fastställts, är avsedda för konsumenterna. Rätten slog, i punkt 67 i den överklagade domen, även fast att nämnda varor har samma ändamål, nämligen att släcka törst, i stor utsträckning konkurrerar med varandra, är av samma art och används på samma sätt — det rör sig om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla — och att deras olika sammansättning inte hindrar att de är ömsesidigt utbytbara, eftersom de är avsedda att tillfredsställa ett identiskt behov.
- 87 Klaganden har grundat sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen i den del den har klandrat förstainstansrätten för att inte ha beaktat de aktuella varornas art vid bedömningen av huruvida de är av liknande slag. Rätten prövade nämligen i punkt 67 i den överklagade domen huruvida nämnda varor var av liknande slag, bland annat genom att beakta deras respektive art.
- 88 I den del klaganden har kritiserat förstainstansrätten för att inte ha slagit fast att olikheterna mellan varorna i fråga var av större betydelse än deras enda gemensamma kännetecken, som består i att de riktar sig till samma potentiella konsumenter, har klaganden i själva verket begärt att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, i punkterna 66 och

67 i den överklagade domen, med sin egen (se analogt, i fråga om bedömningen av huruvida två varumärken liknar varandra, dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-643, punkt 23, och av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mühlens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 41). Såvida inte bedömningen är ett uttryck för en missuppfattning, vilket inte har gjorts gällande i detta fall, är en sådan argumentering inte en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll av de skäl som det har erinrats om i punkt 49 i denna dom.

- 89 I den del överklagandet kan prövas på den tredje grunden skall det följaktligen lämnas utan bifall. Överklagandet skall följaktligen lämnas utan bifall i dess helhet.

Rättegångskostnader

- 90 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Klaganden har tappat målet och skall följaktligen förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet lämnas utan bifall.**

- 2) **The Sunrider Corp. skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter