

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 16 november 2011 \*

I mål T-308/06,

**Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.**, Pleasanton, Kalifornien (För-  
enta staterna), företrätt av advokaterna F. de Visscher, E. Cornu och D. Moreau,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster  
och modeller) (harmoniseringsbyrå)**, företrädd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

**Werner & Mertz GmbH**, Mayence (Förbundsrepubliken Tyskland), inledningsvis företrädd av advokaterna M. Thewes och V. Wiot, därefter av M. Thewes och advokaten P. Reuter,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 8 september 2006 (ärende R 1094/2005-2) om ett invändningsförfarande mellan Werner & Mertz GmbH och Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood, samt domarna J. Schwarcz och A. Popescu (referent),

justitiesekreterare: S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 november 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 april 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 mars 2007,

med beaktande av sökandens replik som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 juli 2007,

med beaktande av den muntliga förhandlingen den 13 september 2011, vid vilken ingen av parterna deltog,

följande

## **Dom**

### **Bakgrund till tvisten**

- <sup>1</sup> Sökanden Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. ingav den 20 februari 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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 dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

- 2 Det sökta varumärket utgörs av följande figurkännetecken:



- 3 De varor som av klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

- Klass 3: "Vaxer, putskräm, rengöringspreparat, lädervax, konserveringsmedel för läder, tvättmedel."
- Klass 18: "Handväskor."
- Klass 25: "Kläder, inkluderande t-tröjor, blöjor."

- 4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 27/2002 av den 8 april 2002.
  
- 5 Den 25 juni 2002 framställde intervenienten Werner & Mertz GmbH en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009).
  
- 6 Till stöd för invändningen åberopades följande tyska figurmärke:



- 7 Detta varumärke registrerades den 15 juli 1994 under nummer 2079354 för varor i klass 3 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: "Blekningspreparat

och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; medel för impregnering, rengöring, skydd och vård av skinnprodukter, produkter i plast och textilier, särskilt skor; vaxning, preparat för rengöring och vård av golv, preparat för rengöring och vård av mattor; brandsäkrade material och textilier; fläckborttagnings- och rengöringsmedel för sanitär utrustning.”

- 8 Invändningen avsåg varor som omfattades av registreringsansökan och som ingick i klass 3. Dessa varor motsvarade, efter den begränsning som gjordes under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, följande beskrivning: ”Vaxer, putskräm, rengöringspreparat, lädervax, konserveringsmedel för läder, tvättmedel, alla för bilvård.”
  
- 9 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
  
- 10 Den 15 juli 2005 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet. Till stöd härför angavs att den bevisning som intervenienten lade fram på sökandens begäran, i enlighet med artikel 43 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42 i förordning nr 207/2009), avseende att det äldre nationella varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen hade använts i Tyskland, var otillräcklig. Invändningsenheten fann att den framlagda bevisningen hade utarbetats internt av intervenienten, att det inte utifrån bevisningen kunde slås fast att varorna faktiskt hade marknadsförts på den relevanta marknaden, och att den således inte gav några upplysningar om omfattningen av användningen av det äldre varumärket.

- 11 Den 9 september 2005 överklagade intervenienten invändningssenhetens beslut vid överklagandenämnden.
  
- 12 Den 14 november 2005 lade intervenienten fram ytterligare bevis i en bilaga till den inläga där skälen för överklagandet angavs. Denna bevisning kompletterade den bevisning som redan förebringats i första instans och innehöll nio fakturor daterade mellan den 20 april 2001 och den 18 mars 2002.
  
- 13 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd upphävde genom beslut av den 8 september 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) invändningssenhetens beslut och återförvisade ärendet till nämnda enhet.
  
- 14 Överklagandenämnden bedömde för det första huruvida den bevisning som intervenienten åberopat för första gången i samband med överklagandet vid överklagandenämnden, och som syftade till att visa att det äldre varumärket använts i Tyskland mellan den 8 april 1997 och den 7 april 2002, kunde tillåtas. Överklagandenämnden fann att de nio fakturorna utgjorde kompletterande bevisning som hade till syfte att bekräfta eller stödja de bevis som förebringats i rätt tid vid invändningsenheten och att denna kompletterande bevisning således kunde prövas.
  
- 15 Överklagandenämnden grundade sin bedömning på artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009). Enligt den artikeln har harmoniseringsbyrån rätt att efter eget skön bedöma huruvida den ska beakta omständigheter eller bevis som ingetts för sent vid bedömningen av de i det aktuella fallet relevanta omständigheterna.
  
- 16 För det andra prövade överklagandenämnden huruvida nämnda kompletterande bevisning var sådan att den styrkte att det äldre varumärket verkligen hade använts i

den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i förordning nr 207/2009). Överklagandenämnden fann att den bevisning som förebringats utgjorde tillräckligt stöd för att det äldre varumärket använts med avseende på varorna "putskräm" och "lädervax". Överklagandenämnden drog slutsatsen att bevisningen bekräftade eller stödde upplysningarna i ansökan och prislistan, och att den föreföll motsvara omsättningsrapporterna.

## **Parternas yrkanden**

17 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.



## Rättslig prövning

- 19 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund. Den avser åsidosättande av artikel 43 i förordning nr 40/94 och regel 22 i 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) och kan delas upp i två delgrunder.

### *Beaktandet av de fakturor som åberopats för första gången vid överklagandenämnden*

- 20 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 43 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 när den fastslog att den bevisning som åberopats för första gången vid överklagandenämnden och således för sent skulle tillåtas. Enligt sökanden borde överklagandenämnden ha funnit att bevisningen skulle avvisas med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som den åberopades och under vilka omständigheter det skedde.
- 21 Det är ostridigt att den bevisning som intervenienten lade fram den 14 november 2005 i samband med den inlaga där skälen för överklagandet angavs, som ett komplement till den bevisning som redan lagts fram i första instans, inte förebringades i rätt tid. Detta har även fastslagits av överklagandenämnden i punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet. Parternas uppfattning skiljer sig emellertid åt vad beträffar harmoniseringsbyråns möjlighet att beakta nämnda handlingar.
- 22 Tribunalen framhåller att det följer av lydelsen i artikel 74.2 i förordning nr 40/94 att parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – har möjlighet att åberopa

omständigheter och förebringa bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94 och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 42).

- 23 Däremot framgår det lika klart av den ovannämnda lydelsen att den omständigheten att en part på detta sätt åberopar respektive förebringar omständigheter eller bevisning för sent inte ger denna part en ovillkorlig rätt att kräva att harmoniseringsbyrån ska beakta dessa omständigheter och denna bevisning (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 43).
- 24 Det kan framför allt vara befogat att harmoniseringsbyrån inom ramen för ett invändningsförfarande beaktar sådana omständigheter och sådan bevisning, när byrån anser dels att det som har åberopats och ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som dessa omständigheter och denna bevisning har åberopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 44).
- 25 Tribunalen konstaterar att sökandens argument, att domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul saknar betydelse i förevarande fall, eftersom bevisningen i det målet inte avsåg huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts, inte kan godtas. Det är härvid nämligen tillräckligt att ange att domstolen, i domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, uttalade sig om tolkningen av artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande avser denna bestämmelse inte endast för sent ingiven bevisning beträffande huruvida en rättslig åtgärd är välgrundad, utan den gör det möjligt för harmoniseringsbyrån att beakta alla former av omständigheter och bevisning som har åberopats respektive ingetts för sent. Domstolen har för övrigt nyligen fastslagit att dess tidigare tolkning av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 även är tillämplig när bevisning avseende att ett

äldre varumärke verkligen använts inges för sent (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 19 maj 2011 i mål C-308/10 P, Union Investment Privatfonds mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 40–45).

- 26 Vad beträffar harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omnämnts ovan, ska det för det första framhållas att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den uttryckligen konstaterade att den förfogade över det utrymme för skönsmässig bedömning som krävs, i den mening som avses enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, genom att i punkt 22 i det angripna beslutet ange att ”harmoniseringsbyrån har rätt att helt efter eget skön bedöma huruvida den ska beakta omständigheter eller bevis som ingetts för sent vid bedömningen av de i det aktuella fallet relevanta omständigheterna”.
- 27 För det andra är de skäl som överklagandenämnden har angett sådana att de motiverar dess beslut att med hänsyn till omständigheterna godta den bevisning som har åberopats för första gången vid densamma. Överklagandenämnden angav nämligen, i punkt 25 i det angripna beslutet, att invändningsenheten i sitt beslut hade funnit att intervenienten inte hade ingett någon oberoende bevisning, med avseende på dess faktiska försäljning, som kunde bekräfta eller stödja den bevisning som den hade utarbetat internt med avseende på omfattningen av användningen av det äldre varumärket. Överklagandenämnden ansåg följaktligen att den förfogade över ett utrymme för skönsmässig bedömning och att det var befogat att godta bevisning som åberopats i samband med den inlägga där skälen för överklagandet angavs och som var ägnad att komplettera den bevisning som förebringats i rätt tid vid invändningsenheten.
- 28 För det tredje berörde överklagandenämnden i det angripna beslutet uttryckligen frågan huruvida de nio fakturorna hade betydelse för utgången i förfarandet och beslutade att godta dem, eftersom de utgjorde kompletterande bevisning som gav upplysningar med avseende på omfattningen av användningen av det äldre varumärket, det vill säga med avseende på sådana omständigheter som redan var föremål för den bevisning som åberopats i första instans. Tribunalen framhåller även, i likhet med harmoniseringsbyrån, att överklagandenämnden inte nöjde sig med att göra sin bedömning av bevisningens betydelse efter ett första påseende, såsom domstolen kräver,

utan att den gjorde en fullständig bedömning av bevisningen, varvid den kom fram till att den nya bevisningen hade inverkan på utgången i förfarandet, såsom framgår av punkterna 26–31 i det angripna beslutet.

- 29 Vad, för det fjärde, beträffar de övriga omständigheter som skulle kunna utgöra hinder för att beakta de fakturor som ingetts för sent, framhåller tribunalen att det inte framgår av handlingarna i målet att intervenienten hade för avsikt att på ett oskäligt sätt förlänga förfarandet eller att den hade visat prov på oaktsamhet när den återopade bevisning i första instans.
- 30 Sökanden har framfört argumentet att det förelåg hinder för att beakta bevisningen med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som den återopades. Detta argument kan inte godtas. I förevarande fall hade intervenienten, efter det att invändningsenheten hade meddelat sitt beslut, möjlighet att inge kompletterande bevisning till stöd för sitt överklagande, och överklagandenämnden hade rätt att efter eget skön bedöma huruvida den skulle godta samma bevisning. Överklagandenämnden beslutade att godta bevisningen, och den försening i förfarandet som sökanden har gjort gällande utgör i själva verket endast ett normalt fortskridande av ett förfarande inom ramen för vilket överklagandenämnden kan komma att upphäva invändningsenhetens beslut.
- 31 Vad slutligen beträffar bedömningen huruvida någon bestämmelse på området eventuellt utgör hinder för att godta ny bevisning på detta stadium av förfarandet, erinrar tribunalen om att parternas möjlighet att under förfarandet vid harmoniseringsbyrån återropa omständigheter och förebbringa bevisning även efter det att de utsatta tidsfristerna har löpt ut inte är ovillkorlig. Denna möjlighet omfattas, såsom framgår av punkt 42 i domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, av villkoret att inget annat föreskrivs. Endast om detta villkor är uppfyllt har harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida omständigheter som återopats respektive bevisning som förebbringats för sent ska beaktas, såsom domstolen har funnit vid sin tolkning av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom av den 12 december 2007 i mål T-86/05, K & L Ruppert Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO livre), REG 2007, s. II-4923, punkt 47).

- 32 Domstolen använde sig, i domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, av uttrycket ”såvida inget annat föreskrivs”, med avseende på bestämmelser som skulle kunna begränsa harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Härvid angav domstolen emellertid inte uttryckligen vilka bestämmelser i förordning nr 40/94 som avsågs. Domstolen preciserade inte heller huruvida den genom detta uttryckssätt även avsåg förordning nr 2868/95 och särskilt regel 22.2 i den förordningen.
- 33 Eftersom kommissionen antog förordning nr 2868/95 med stöd av artikel 140 i förordning nr 40/94 (nu artikel 145 i förordning nr 207/2009), ska dess bestämmelser tolkas i enlighet med bestämmelserna i sistnämnda förordning (förstainstansrättens dom av den 25 mars 2009 i mål T-191/07, Anheuser-Busch mot harmoniseringsbyrån – Budějovický Budvar (BUDWEISER), REG 2009, s. II-691, punkt 73).
- 34 Sökanden har i förevarande fall framfört argument enligt vilka överklagandenämnden enligt regel 22.2 i förordning nr 2868/95 var skyldig att avvisa bevisning som intervenienten ingett för sent utan att därvid kunna tillämpa artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Dessa argument innebär att sökanden gör gällande en tolkning av en bestämmelse i genomförandeförordningen som strider mot den klara ordalydelsen i den allmänna förordningen (se domen i det ovannämnda målet BUDWEISER, punkt 73, och där angiven rättspraxis).
- 35 Det kan tilläggas att det är förenligt med grundtanken i domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul att bibehålla möjligheten att tillåta kompletterande bevisning. I nämnda dom motiverade domstolen rätten att beakta den bevisning som åberopats för sent med hänvisning till kraven på rättssäkerhet och god rättskipning. Enligt dessa principer ska prövningen i sak av en invändning vara så fullständig som möjligt så att man undviker registrering av varumärken som senare skulle kunna ogiltighetsförklaras. Nämnda principer kan således ges företräde framför den princip om processekonomi som ligger bakom behovet av att iaktta fristerna, om det finns tillräckliga skäl för det i det enskilda fallet.

- 36 Härav följer att uttrycket ”såvida inget annat föreskrivs” i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul inte kan anses avse regel 22.2 i förordning nr 2868/95.
- 37 Det är visserligen riktigt att tribunalen redan har fastslagit att det i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009) – såsom den genomförts genom regel 22.1 i förordning nr 2868/95 i dess lydelse före ändringen genom kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) och vilken nu, efter denna ändring, motsvaras av regel 22.2 i samma förordning – föreskrivs att om bevis för användning av det äldre varumärket förebringas efter det att den utsatta fristen har löpt ut innebär detta i princip att invändningen ska avvisas, och harmoniseringsbyrån har härvid inget utrymme för skönsmässig bedömning (domen i det ovannämnda målet CORPO livre, punkterna 48 och 49).
- 38 Det är emellertid även riktigt att tribunalen har fastslagit att regel 22.2 andra mening- en i förordning nr 2868/95 inte kan tolkas på så sätt att den utgör hinder för att hän- syn tas till ytterligare bevisning, när det finns nya omständigheter, även om den läggs fram efter fristens utgång (domen i det ovannämnda målet CORPO livre, punkt 50).
- 39 Även om det skulle krävas att det är fråga om en ”ny omständighet” för att bevis för användning som ingetts för sent ska kunna godtas, föreligger det i förevarande fall emellertid giltiga skäl som talar för att nämnda bevis ska godtas.
- 40 I förevarande fall utgörs nämligen den ”nya omständigheten”, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet CORPO livre, av invändningsenhetens beslut. I de fall där den invändande parten inom den föreskrivna fristen inger den ursprungligen relevanta bevisningen och därvid i god tro bedömer att den utgör tillräckligt stöd för dess påståenden och först genom invändningsenhetens beslut inser att bevisningen

i fråga inte anses vara tillräcklig, finns det ingen anledning att hindra samma part från att genom kompletterande bevisning stödja eller klargöra innebörden av den ursprungliga bevisningen, i samband med att den genom sitt överklagande vid överklagandenämnden begär att denna enhet ska göra en ny fullständig prövning av ärendet.

- 41 Argumentet att invändande parter, som har bevisbördan och därmed har att lägga fram bevisning, i allmänhet har möjlighet att inge fullständig bevisning redan i början av förfarandet, i samband med deras yttrande, är inte övertygande. Den ursprungliga fristen har dessutom per definition överskridits när bevisning inges för sent. Om endast den omständigheten att fristen överskridits skulle räcka för att utesluta möjligheten att inge kompletterande bevisning, skulle artikel 74.2 i förordning nr 40/94 aldrig vara tillämplig och således fullständigt sakna betydelse.
- 42 Av vad anförts följer att de argument som sökanden framfört inte kan påverka lagligheten av det angripna beslutet, när det gäller beaktandet av den bevisning avseende att det äldre varumärket verkligen använts som åberopats för första gången vid överklagandenämnden. Talan kan således inte bifallas såvitt avser den första delen av sökandens grund.

*Bevis för att det äldre varumärket verkligen använts*

- 43 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den angav att de samlade handlingar som ingetts av intervenienten gör det möjligt att fastslå att det äldre varumärket verkligen använts. De nio fakturor som åberopades för första gången vid överklagandenämnden innebär, enligt sökanden, nämligen inte

ens tillsammans med övrig bevisning att det är möjligt att fastslå att det äldre varumärket verkligen använts i Tyskland under den relevanta tidsperioden.

- 44 Sålunda framgår av nionde skälet i förordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att det endast är berättigat att skydda ett äldre varumärke i den utsträckning som det faktiskt har använts. I enlighet med detta skäl föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om gemenskapsvarumärke kan kräva bevis för att det äldre varumärket, under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av den ansökan om gemenskapsvarumärke mot vilken det har gjorts en invändning, verkligen har använts inom det område inom vilket det skyddas.
- 45 Enligt regel 22.3 i förordning nr 2868/95 ska bevisen för användningen av det äldre varumärket avse plats, tid, omfattning och typ av användning (se förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål T-325/06, *Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO)*, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 27, och där angiven rättspraxis).
- 46 Det ska vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hänsyn till att syftet med kravet på att det äldre varumärket verkligen ska ha använts för att det ska kunna åberopas som hinder mot en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, när 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 utvärdera hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi, och inte heller att endast ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, *Sunrider mot harmoniseringsbyrån – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, REG 2004, s. II-2811, punkt 38, och av den 8 november 2007 i mål T-169/06, *Charlott mot harmoniseringsbyrån – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition)*, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 33).



- 47 Det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken 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 symbolisk användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (se förstainstansrättens dom av den 13 maj 2009 i mål T-183/08, Schuhpark Fascies mot harmoniseringsbyrån – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 20, och där angiven rättspraxis). Villkoret att varumärket verkligen ska ha använts förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domarna i de ovan i punkt 99 nämnda målen Silk Cocoon, punkt 39, VITAFRUIT, punkt 39, och Charlott France Entre Luxe et Tradition, punkt 34).
- 48 Bedömningen av huruvida varumärket verkligen har använts ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den 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 ovannämnda målet BUDWEISER, punkt 101).
- 49 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, ska hänsyn särskilt tas till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts (domen i det ovannämnda målet BUDWEISER, punkt 102).
- 50 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 i det enskilda fallet. Till de faktorer som kan beaktas hör varornas eller tjänsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används, huruvida varumärket används för att saluföra

varumärkesinnehavarens samtliga varor eller tjänster av identiskt slag, eller endast vissa av dem, samt den bevisning avseende varumärkets användning som innehavaren kan lägga fram (domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkt 71).

- 51 Vid en prövning av huruvida ett äldre varumärke verkligen har använts ska det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (domen i det ovannämnda målet BUDWEISER, punkt 104). Vid bedömningen ska det utgå från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning påverkar varandra. En ringa kvantitet av de varor som har saluförts under nämnda varumärke kan således 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, diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt även de egenskaper som varorna eller tjänsterna har på marknaden i fråga. Det har på grund härav klargjorts att det inte är nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den ska kunna anses utgöra verkligt bruk (domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 39, domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 21).
- 52 Tribunalen har även fastslagit att det inte kan visas att det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke genom sannolikhetsbedömningar eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (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 47).
- 53 Tribunalen kommer att, mot bakgrund av vad som anförts, pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastslog att intervenienten hade visat att det äldre varumärket verkligen använts.

- 54 Eftersom ansökan om registrering av det ifrågavarande varumärket offentliggjordes den 8 april 2002, sträcker sig den tid av fem år som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 således från den 8 april 1997 till den 7 april 2002. Intervenienten har ingett följande bevisning vid invändningsenheten i syfte att visa att det äldre varumärket verkligen använts i Tyskland:
- Intyg på heder och samvete från intervenientens verkställande direktör av den 3 december 2003.
  
  - Två broschyrer med förteckningar över varor som saluförs under intervenientens figurkännetecken. De har i relevanta delar översatts, men ingen av dem är daterad.
  
  - Två kopior av varuförpackningar med integrerad engelsk översättning. Ingen av handlingarna är daterad.
  
  - Två prislistor som delvis översatts, där det står ”giltig från och med” och datumen 1 april 2001 och 1 januari 2000.
  
  - Tre rapporter med uppgifter om omsättning per månad från åren 1997, 1998 och 1999.
  
  - Två rapporter med uppgifter om omsättning från år 2003.
- 55 Vad beträffar den bevisning som intervenienten åberopade för första gången vid överklagandenämnden till stöd för den bevisning som redan ingetts i första instans, rör det sig om nio fakturor daterade mellan den 20 april 2001 och den 18 mars 2002.

- 56 Sökanden har härvid gjort åtskillnad mellan de argument som avser bevisning som ingetts vid invändningsenheten och dem som avser bevisvärdet hos de fakturor som återopades för första gången vid överklagandenämnden.
- 57 Vad beträffar den bevisning som ingetts i första instans har sökanden gjort gällande att det är uppenbart att den inte räcker för att visa att det äldre varumärket verkligen använts. Detta gäller dels intyget på heder och samvete, eftersom det härrör från intervenienten, dels övrig bevisning, eftersom den inte i någon del innehåller samtliga upplysningar som krävs enligt regel 22.3 i förordning nr 2868/95, nämligen information om tid, plats, omfattning och typ av användning.
- 58 Det ska beträffande intyget på heder och samvete påpekas att det enligt fast rättspraxis, vid bedömningen av bevisvärdet av ett "[b]eedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades" i den mening som avses i artikel 76.1 f i förordning nr 40/94 (nu artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009), ska prövas om dokumentet innehåller tillförlitliga och sanningsenliga uppgifter med beaktande bland annat av dokumentets ursprung, omständigheterna kring dess tillkomst, till vem det är ställt och huruvida dess innehåll verkar förnuftigt och trovärdigt (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 i mål T-86/07, Deichmann-Schuhe mot harmoniseringsbyrån – Design for Woman (DEITECH), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 47, och domen i det ovannämnda målet jello SCHUHPARK, punkt 38).
- 59 Med hänsyn till att det finns en koppling mellan den som upprättat intyget och intervenienten, kan intyget förvisso endast anses ha bevisvärde om det vinner stöd av den övriga bevisning som intervenienten lagt fram. Den omständigheten att intyget härrör från intervenientens verkställande direktör kan emellertid i sig inte innebära att intyget fråntas allt bevisvärde. Dessutom bekräftas verkligen innehållet i intyget

av annan bevisning som lagts fram vid harmoniseringsbyrån, såsom framgår nedan. Detta argument från sökanden kan följaktligen inte godtas.

- 60 Vad beträffar sökandens argument att övrig bevisning inte i någon del innehåller samtliga upplysningar som krävs enligt regel 22.3 i förordning nr 2868/95, ska följande framhållas. Tribunalen finner, i likhet med harmoniseringsbyrån, att den metod som sökanden tillämpat vid bedömningen av bevisningen och som består i att dela in bevisningen i olika delar och därvid försöka underkänna så stor del av bevisningen som möjligt på grund av bristande relevans, varken är förenlig med principen att det ska göras en helhetsbedömning av bevisningen eller förenlig med domstolens synsätt i domen i det ovannämnda målet Ansul. Enligt sistnämnda dom ska bedömningen av huruvida varumärket verkligen har använts göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 38).
- 61 I regel 22 i förordning nr 2868/95 anges vidare förvisso att information om plats, tid, omfattning och typ av användning ska läggas fram, samt ges exempel på godtagbar bevisning, såsom förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och skriftliga yttranden. Av nämnda regel följer emellertid inte att varje del av bevisningen nödvändigtvis ska innehålla information i samtliga de fyra avseenden som bevisning för att ett varumärke verkligen har använts ska avse, det vill säga information om plats, tid, omfattning och typ av användning.
- 62 Härav följer att tribunalen inte kan godta sökandens argument att vissa delar av bevisningen inte kan beaktas då de inte samtidigt innehåller information i samtliga fyra avseenden. Detta gäller i ännu högre grad då, i förevarande fall, av de broschyrer, prislistor och förklaringar som ingetts, information om plats, tid och typ av användning, antingen direkt eller genom slutledning, tydligt framgår.

- 63 Det ska härvid påpekas att varorna anges på tyska i broschyrerna och på de två kopiorna av varuförpackningar. På en av förpackningarna återfinns bruksanvisningen och beskrivningen av varan förvisso även på franska och engelska, men detta förklaras, såsom intervenienten har gjort gällande, av att de ifrågavarande varorna har återimporterats från andra länder i Europa. Det råder under alla omständigheter inte någon tvekan om att den marknad som avses verkligen är Tyskland. Även prislistorna, vilka angetts i tyska mark respektive euro beroende på vilka år som avses, utgör stöd härför, vilket i sin tur styrker intervenientens verkställande direktörs intyg med avseende på platsen för användningen. Figurmärket, såsom det registrerats, förekommer i samtliga broschyrer, på förpackningarna och i prislistorna. Av omsättningsrapporterna följer att försäljningen verkligen har ägt rum. Dessutom utgör fakturorna stöd härför. Det har visserligen använts en förkortning av ordet "bufalo" i vissa fall, men förkortningen kan endast avse ordet "bufalo". I en faktura av den 20 december 2001 anges exempelvis "buf. Shoe polish schwarz 75 ml". En hänvisning till samma vara återfinns på en annan faktura av samma datum och ser där ut på följande sätt: "bufalo shoe polish black 75 ml". Det föreligger således tillräckliga bevis för typen av användning.
- 64 Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande har användningen inte endast styrkts vad avser skovårdsprodukter. Av broschyrerna framgår att intervenienten förutom vax bland annat saluförde tvål på vilken det uttryckligen angetts att den är avsedd för "slätt läder av alla slag", fett avsett för läder samt produkter på vilka endast lädervaror eller kläder avbildats och där det framgår att BUFALO-produkterna är avsedda för dessa. Sökandens resonemang i detta avseende saknar således relevans och kan inte godtas.
- 65 Tribunalen godtar inte heller sökandens argument att icke daterat bevismaterial eller bevismaterial av ett datum som inte innefattas i den tidsperiod som ska beaktas inte är relevant. Även om det antas att denna bevisning i sig inte gör det möjligt att fastslå att varumärket verkligen har använts, kan det konstateras att en varas kommersiella

livslängd generellt sett sträcker sig över en viss period och eftersom användningens kontinuitet är en sådan omständighet som ska beaktas för att fastställa att användningen objektivt sett var avsedd att skapa eller bibehålla marknadsandelar, saknar bevisning av detta slag inte på något sätt relevans, utan ska i förevarande fall tvärtom beaktas och bedömas tillsammans med övrig bevisning. Sådan bevisning kan nämligen i efterhand visa att varumärket verkligen utnyttjats kommersiellt.

66 Vad beträffar de fakturor som åberopades för första gången vid överklagandenämnden, har sökanden ifrågasatt deras bevisvärde. Sökanden har för det första gjort gällande att de endast visar en sporadisk användning med beaktande av varornas art (lågprisvaror), omfattningen av den ifrågavarande geografiska marknaden (Tyskland) och omsättningskretsen (den breda allmänheten) samt att de endast motsvarar en minimal del av den omsättning som omnämns i den förklaring som gjorts på heder och samvete. För det andra har sökanden angett att fakturorna utställts av ett annat organ och att det inte har visats att det rör sig om en licenstagare som godkänts av innehavaren. För det tredje har sökanden gjort gällande att fakturorna inte omfattar hela femårsperioden utan endast tretton månader. Sökanden har slutligen, för det fjärde, angett att fakturorna i bästa fall kan anses utgöra bevis för att varumärket verkligen använts med avseende på skor, men inte med avseende på putskräm och lädervax i allmänhet.

67 I förevarande fall gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning med avseende på de extra fakturorna och deras betydelse för bedömningen av användningens omfattning. Den fastslog att nämnda fakturor tillsammans med övrig bevisning ”visar på användning, som objektivt sett kan skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för putskräm och lädervax, vars försäljningsvolym, med hänsyn till hur länge och hur frekvent användningen har varit, 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”.

68 Överklagandenämnden drog denna slutsats efter att ha gjort en omfattande bedömning av bevisningen och mot bakgrund av följande konkreta överväganden:

”De nio fakturorna är daterade mellan april 2001 och mars 2002. Intervenientens verkställande direktör angav i sin förklaring att produkter och material för skovård har genererat en omsättning på 6 653 237 euro för den invändande parten mellan åren 2000 och 2003. De nio fakturorna avser försäljning som motsvarar cirka 1 600 euro och visar att BUFALO-produkter i små kvantiteter (12, 24, 36, 48, 60, 72 respektive 144 stycken) har levererats till olika kunder. Detta förefaller överensstämma med den låga omsättning som omnämnts i förklaringen och som knappt överskrider en miljon euro per år för de varor som används i stor omfattning, såsom vax, på den största europeiska marknaden, det vill säga Tyskland, med cirka 80 miljoner potentiella konsumenter. Dessutom sammanfaller till stor del de priser som tillämpats i fakturorna med de priser som återfinns i de prislister som ingetts som bevis 'd' vid invändningsenheten.”

69 Denna slutsats är förenlig med domstolens praxis, enligt vilken till och med en mycket liten användning av varumärket, eller en användning som endast beror på en enda importör i den berörda medlemsstaten, kan vara tillräcklig när användningen är faktiskt kommersiellt berättigad (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 39, och beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 21).

70 Härav följer att sökandens argument att fakturorna endast visar en sporadisk användning, med beaktande av varornas art och omfattningen av den ifrågavarande geografiska marknaden, inte kan godtas.

71 Tribunalen framhåller vidare att bedömningen av användningens omfattning inte utslutande ska grundas på det belopp som motsvarar den försäljning som uttryckligen



anges på fakturorna. Fakturorna ger nämligen även indirekt information om det äldre varumärkets användning. Exempelvis innebär den omständigheten att fakturorna inte har på varandra följande nummer och huvudsakligen avser olika månader, att det kan konstateras att intervenienten endast har ingett bevisning som motsvarar exempel på försäljning. Dessa exempel gör det emellertid möjligt att med en rimlig grad av säkerhet anta att den totala försäljningen av de ifrågavarande varorna i själva verket är betydligt mera omfattande än vad som uttryckligen angetts. På samma sätt visar den omständigheten att fakturorna utställts till olika distributörer att användningen är tillräckligt omfattande för att den ska anses utgöra en verklig kommersiell satsning och att det inte endast är fråga om ett försök att simulera verkligt bruk genom att alltid använda samma distributionskanaler.

72 Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning när den fastslog att de belopp som angetts på fakturorna inte är så låga att de tyder på att försäljningarna endast genomförts i syfte att bibehålla varumärket i registret och inte för att verkligen använda det. Överklagandenämnden drog därefter den riktiga slutsatsen att detta gjorde det möjligt att fastslå att intervenienten i förevarande fall hade förebringat tillräcklig bevisning för att det äldre varumärket verkligen använts.

73 Vad beträffar argumentet att fakturorna utställts av ett annat organ än intervenienten och det inte har visats att det rör sig om en licenstagare som godkänts av innehavaren, ska det framhållas att det bolag som utställt fakturorna är angivet i en broschyr, och dessutom även i den prislista som är giltig från den 1 april 2001 samt i en omsättningsrapport för åren 2000–2003. I prislistan efterföljs detta bolags namn av benämningen "Vertriebsgesellschaft mbH", vilket kan översättas med distributionsbolag. Samma benämning återfinns på det papper med sidhuvud som använts för de nio fakturorna. Dessutom följer det av bolagets e-postadress, som angetts längst ned på fakturorna, att den hyses på intervenientens webbplats, nämligen "BNS@WERNER-MERTZ.COM". Dessa omständigheter styrker intervenientens påstående att det ifrågavarande bolaget är ett distributionsbolag som tillhör intervenienten eller åtminstone ett bolag med starka band till intervenienten.

- 74 Tribunalen kan inte heller godta argumentet att fakturorna inte omfattar hela femårsperioden utan endast tretton månader. Det är nämligen inte nödvändigt att användningen sträcker sig över hela femårsperioden, utan endast över tillräckligt lång tid, för att visa att det är fråga om verkligt bruk. Den förklaring som lämnats på heder och samvete ger dessutom ytterligare upplysningar i detta avseende. Det kan därför inte med framgång göras gällande att användningen i förevarande fall endast pågått under tretton månader.
- 75 Vad slutligen beträffar argumentet att fakturorna i bästa fall kan anses utgöra bevis för att varumärket verkligen använts med avseende på skor, men inte allmänt sett med avseende på putskräm och lädervax, kan inte heller detta godtas. Härigenom har sökanden nämligen gjort en åtskillnad som inte motsvarar något verkligt marknadssegment, i vilket de varor som invändningen avser kommersiellt sett skulle kunna placeras.
- 76 Härav följer att de fakturor som åberopades för första gången vid överklagandenämnden, tillsammans med övrig bevisning, utgör tillräcklig bevisning för att det äldre tyska varumärke som ligger till grund för invändningen verkligen har använts med avseende på de varor som överklagandenämnden angett. Talan kan således inte heller bifallas såvitt avser den andra delen av grunden och ska därför ogillas i sin helhet.

## Rättegångskostnader

- 77 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Forwood

Schwarcz

Popescu

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 november 2011.

Underskrifter