

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 15 juli 2011 *

I mål T-108/08,

Zino Davidoff SA, Fribourg (Schweiz), företrätt av advokaterna H. Kunz-Hallstein och R. Kunz-Hallstein,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av R. Pethke och J. Laporta Insa, båda i egenskap av ombud,

svarande,

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

I. Kleinakis kai SIA OE, Aten (Grekland), företrätt av advokaten K. Siotou,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 30 november 2007 (ärende R 298/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan I. Kleinakis kai SIA OE och Zino Davidoff SA,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi (referent) samt domarna E. Cremona och S. Frimodt Nielsen,

justitiesekreterare: handläggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 februari 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 juni 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 maj 2008,

med beaktande av repliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 november 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns duplik som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 januari 2009,

efter förhandlingen den 2 mars 2011,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden, Zino Davidoff SA, ingav den 14 juni 2000 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 ordkännetecknet GOOD LIFE.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 27/2001 av den 26 mars 2001.

- 5 Intervenanten, I. Kleinakis kai SIA OE, framställde den 15 juni 2001, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket och gjorde gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

- 6 Invändningen grundade sig på det äldre grekiska varumärket GOOD LIFE, som registrerats under nummer 102703, för varor i klasserna 3 och 5. Dessa varor motsvarar följande beskrivningar: "Parfymervaror, kosmetika, det vill säga parfymerade varor och varor som är avsedda att göra luften fräschare."

- 7 Den 3 juni 2005 begärde sökanden bevis för att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk i Grekland.

- 8 För att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket i Grekland ingav intervenienten den 3 oktober 2005 följande handlingar:
 - Sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring av det äldre varumärket grundad på att detta varumärke inte hade använts och på den grekiska varumärkesförvaltningsnämndens beslut nr 2910/2002 av den 8 april 2002 (nedan kallat det grekiska beslutet) om avslag på denna ansökan om ogiltighetsförklaring.

 - Tio fakturor från tiden mellan den 17 maj 2000 och den 27 september 2005.

 - 17 fotokopior av fotografier av in- och utsidan av detaljhandelsställen som påstås vara intervenientens kunder.

 - Skannade fotografier av tre varor som försetts med varumärket GOOD LIFE.

- 9 Invändningsenheten avslag invändningen i dess helhet den 20 december 2006, med hänvisning till att verkligt bruk av det äldre varumärket inte hade styrkts. Det hade inte specificerats vilka handlingar som legat till grund för det grekiska beslutet, och dessa handlingar hade inte ingetts. Dessutom var det endast två av de handlingar som hade ingetts som bevis för verkligt bruk som avsåg referensperioden, och försäljningsvolymen var inte tillräcklig för att dra slutsatsen att det ovannämnda varumärket hade varit i verkligt bruk.
- 10 Den 16 februari 2007 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
- 11 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 30 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut och återförvisade ärendet till invändningsenheten. Enligt överklagandenämndens bedömning var det grekiska beslutet om att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk i Grekland ”fullständigt relevant i förevarande ärende” (punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet). Dessutom hade två fakturor och en fotokopia av ett fotografi av ett detaljhandelsställe förebringats till stöd för verkligt bruk. Fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001 avsåg försäljning av 19 287 respektive 782 artiklar som hade försetts med det äldre varumärket (punkt 22 i det angripna beslutet). Trots att bevisningen inte var omfattande, var den tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk i Grekland (punkt 24 i det angripna beslutet). Visserligen var inget bevis ensamt tillräckligt för att styrka att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk, men den bevisning som intervenienten förebringade var, särskilt med beaktande av det grekiska beslutets relevans, i sin helhet tillräcklig för att dra slutsatsen att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.3 i förordning nr 207/2009) för de varor som omfattas av registreringen (punkt 26 i det angripna beslutet).

Parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

- ogiltigförklara det angripna beslutet och
- förplikta harmoniseringsbyrån eller intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

- avvisa den andra och den fjärde grunden,
- ogilla talan i övrigt och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

- ogilla talan och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 15 Sökanden har anfört fem grunder till stöd för sin talan. Som första grund har det gjorts gällande att legalitetsprincipen åsidosattes genom att det grekiska beslutet beaktades. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i förordning nr 207/2009) och att en felaktig slutsats drogs avseende faktiska omständigheter. Såvitt avser den tredje grunden har sökanden gjort gällande åsidosättande av regel 22.2 och 22.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Sökanden har som fjärde grund gjort gällande åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009) och att en felaktig slutsats drogs avseende faktiska omständigheter. Den femte grunden avser åsidosättande av artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009).
- 16 I det angripna beslutet drog överklagandenämnden på grundval av det grekiska beslutet samt fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001 slutsatsen att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk.
- 17 Sökanden har hävdatt att överklagandenämnden därmed åsidosatte legalitetsprincipen, artiklarna 43.2, 73 och 74 i förordning nr 40/94 samt regel 22.2 och 22.3 i förordning nr 2868/95.
- 18 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdatt att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den drog slutsatsen att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk. Den förebringade bevisningen är tillräcklig för att dra slutsatsen att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk i Grekland under referensperioden. Fakturan av den 17 maj 2000 avsåg försäljning av 19 287 artiklar och fakturan av den 8 januari 2001 försäljning av 782 artiklar. I sin duplik har harmoniseringsbyrån emellertid medgett att överklagandenämnden gjorde en dålig översättning och därmed en

feltolkning av dessa fakturor. Enligt dessa hade en mindre mängd artiklar sålts än vad invändningsenheten ursprungligen konstaterade och överklagandenämnden angav. Enligt harmoniseringsbyrån saknar emellertid dessa fakturor betydelse vid helhetsbedömningen av bevisen för verkligt bruk. Bland dessa bevis utgörs det främsta av det grekiska beslutet, som ledde till att överklagandenämnden ansåg att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk.

- 19 I artikel 74.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "[harmoniseringsbyrån] utan särskilt yrkande [ska] pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat". Denna bestämmelse är ett uttryck för omsorgsplikten, som innebär att den behöriga institutionen är skyldig att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla rättsliga och faktiska omständigheter som är relevanta i det aktuella målet (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 21 november 1991 i mål C-269/90, Technische Universität München, REG 1991, s. I-5469, punkt 14, svensk specialutgåva, volym 11, s. I-453, och av den 6 november 2008 i mål C-405/07 P, Nederländerna mot kommissionen, REG 2008, s. I-8301, punkt 56, samt förstainstansrättens dom av den 18 september 1995 i mål T-167/94, Nölle mot rådet och kommissionen, REG 1995, s. II-2589, punkt 73, och förstainstansrättens beslut av den 14 december 2005 i mål T-369/03, Arizona Chemical m.fl. mot kommissionen, REG 2005, s. II-5839, punkt 85).
- 20 Vid bedömningen av frågan huruvida tillräcklig bevisning har förebringats för verkligt bruk av ett varumärke, åligger det på samma sätt harmoniseringsbyrån och överklagandenämnderna att omsorgsfullt och opartiskt pröva all bevisning som parterna har förebringat.
- 21 I förevarande mål grundade överklagandenämnden det angripna beslutet på det grekiska beslutet, eftersom detta var "relevant i ärendet", samt på fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001. Överklagandenämnden bedömde att bevisningen i sin helhet var tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk, även om inget bevis ensamt var tillräckligt för att styrka detta (punkt 26 i det angripna beslutet).

- 22 Tribunalen konstaterar först och främst att överklagandenämnden i det angripna beslutet begränsade sig till att ange att den var av ”uppfattningen att [det grekiska] beslutet [var] fullständigt relevant i förevarande ärende”. Samtidigt medgav nämnden att detta beslut inte innehöll någon uppgift om vilket slags bevisning som hade förebringats under det administrativa förfarande som föregick antagandet av beslutet.
- 23 Harmoniseringsbyrån, inbegripet överklagandenämnderna, får i princip grunda sitt beslut på ett nationellt beslut, såsom bevisning (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 61, och av den 19 september 2001, i mål T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrån (rund röd och vit tablett), REG 2001, s. II-2597, punkt 58). Om den väljer att göra detta ska den, i enlighet med de principer som angetts ovan i punkterna 19 och 20, pröva med erforderlig noggrannhet och omsorg om det genom denna bevisning kan styrkas att det äldre varumärket varit i verkligt bruk.
- 24 I förevarande mål skulle en omsorgsfull prövning av det grekiska beslutet ha utvisat att detta innehåller kortfattade hänvisningar till de handlingar som ingavs och de argument som anfördes i det förfarande som ledde fram till att beslutet antogs. Därtill kommer att dessa handlingar inte fördes till handlingarna i ärendet vid harmoniseringsbyrån och därför inte stod till överklagandenämndens förfogande. I den bevisning som intervenienten förebringade under förfarandet vid harmoniseringsbyrån ingick nämligen inte några handlingar avseende förfarandet vid den grekiska myndigheten. Överklagandenämnden hade under dessa förhållanden inte möjlighet att förstå resonemanget, inbegripet bevisvärderingen, och inte heller ha kännedom om vilka bevis som legat till grund för det grekiska beslutet om att det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk.
- 25 Överklagandenämnden kunde emellertid inte hänvisa till de grekiska myndigheternas slutsats, såsom bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket, utan att pröva huruvida övertygande bevisning legat till grund för det grekiska beslutet. Det ankommer på intervenienten att förebringa sådan bevisning. Överklagandenämnden

åsidosatte därmed artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och omsorgsplikten genom att, trots att sådan bevisning saknades, tillerkänna det grekiska beslutet bevisvärde för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket.

- 26 Tribunalen ska för det andra pröva om överklagandenämnden ändå, på grundval av bland annat fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001, med giltig verkan kunde dra slutsatsen att bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket förelåg. På grund av att dessa handlingar hade översatts och tolkats felaktigt, gjorde överklagandenämnden emellertid en oriktig bedömning när den drog slutsatsen att de utgjorde bevis för försäljning av 19 287 respektive 782 artiklar. Såsom sökanden har anfört och harmoniseringsbyrån har medgett under förfarandet, avser den kolumn som översattes som kolumnen för mängd i realiteten styckepris i grekiska drakmer. I likhet med vad harmoniseringsbyrån har medgett grundade överklagandenämnden, på grund av bristande omsorg vid översättningen, sin bedömning i det angripna beslutet på fel sifferuppgifter.
- 27 Av en riktig översättning av fakturan av den 17 maj 2000 framgår att, i stället för att 19 287 eteriska oljor, krämer och parfymrad tvål hade fakturerats, hade endast 30 eteriska oljor, en kräm och nio tvålar sålts, det vill säga totalt 40 varor. Beträffande fakturan av den 8 januari 2001 framgår det av en riktig översättning att endast 45 tvålar av det äldre varumärket hade sålts. Såsom harmoniseringsbyrån har medgett under förfarandet, var de 1 500 parfympåsar som upptagits på denna faktura inte försedda med det äldre varumärket. Dessa utgör därför inte bevisning för bruk av varumärket. Antalet sålda varor är således betydligt mindre än vad överklagandenämnden konstaterade i det angripna beslutet. Överklagandenämnden gjorde därmed en inte obetydlig felaktig bedömning av fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001.
- 28 Med hänsyn till att det grekiska beslutet endast hade ett begränsat bevisvärde, var en riktig bedömning av uppgifterna på fakturorna avgörande för prövningen av om det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk. Eftersom bedömningen av de båda fakturorna byggde på en felöversättning, låg en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna – till följd av bristande omsorg – till grund för det angripna beslutet

i dess helhet. Under det administrativa förfarande som ledde fram till att det angripna beslutet antogs åsidosatte överklagandenämnden därför artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och omsorgsplikten genom att underlåta att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla relevanta rättsliga och faktiska omständigheter. Det kan inte uteslutas att överklagandenämnden, om den ovannämnda bevisningen hade prövats på ett riktigt sätt, skulle ha gjort en annan bedömning av huruvida det äldre varumärket hade varit i verkligt bruk.

- 29 Denna felaktiga handläggning är av sådant slag att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Talan ska därför bifallas på den grund som avser åsidosättande av artikel 74 i förordning nr 40/94.
- 30 Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras och det saknas skäl att pröva sökandens övriga grunder.

Rättegångskostnader

- 31 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.
- 32 I enlighet med artikel 87.4 tredje stycket i rättegångsreglerna ska intervenienten bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 30 november 2007 (ärende R 298/2007-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Zino Davidoff SA:s rättegångskostnader.**
- 3) **I. Kleinakis kai SIA OE ska bära sina rättegångskostnader.**

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juli 2011.

Underskrifter