



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 28 mars 2012 *

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsfigurmärke
OUTBURST — Äldre nationellt ordmärke OUTBURST — Verkligt bruk av det äldre varumärket —
Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG)
nr 207/2009) — Framläggande av bevis för första gången inför överklagandenämnden — Artikel 74.2 i
förordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009) — Regel 22.2 i förordning
(EG) nr 2868/95”

I mål T-214/08,

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, Glinde (Tyskland), företrätt av advokaten T. Lampel,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(**harmoniseringsbyrån**), företräd av D. Botis och P. Geroulakos, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

Hervé Dias Martinho, Plessis-Tréville (Frankrike),

Manuel Carlos Dias Martinho, Plessis-Tréville,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd
den 13 mars 2008 (ärende R 1261/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan å ena sidan Paul
Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG och å andra sidan Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias
Martinho,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Papasavvas samt domarna V. Vadalas och K. O'Higgins (referent),

justitiesekreterare: handläggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juni 2008,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 oktober 2008,
med beaktande av repliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 januari 2009,
med beaktande av sökandens svar på tribunalens begäran om framläggande av vissa handlingar,
med beaktande av harmoniseringsbyråns svar på tribunalens skriftliga fråga,
efter förhandlingen den 24 november 2011,
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias Martinho ingav den 2 mars 2005 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av 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 nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 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 klasserna, följande beskrivning:

- Klass 18: "Koffertar och resväskor, paraplyer, plånböcker, portmonnäer, ej av ädelmetall; handväskor, ryggsäckar, shoppingväskor med hjul, resväskor, strandväskor; beautyboxar avsedda att rymma toalettartiklar."
- Klass 25: "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, skjortor, kläder av läder eller av läderimitation, bälten (kläder), handskar (kläder), scarves, strumpvaror, sockor, tofflor, strandskor, skidpjäxor och sportskor, underkläder; dräkter, nämligen surfingdräkter, skiddräkter."

- 4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 39/2005 av den 26 september 2005.
- 5 Sökanden, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (nedan kallat sökandebolaget), framställde den 23 december 2005, 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 för de varor som avses i punkt 3 ovan.
- 6 Invändningen grundade sig på ordmärket OUTBURST, som registrerades i Tyskland den 31 augusti 1999 under nummer 39940713, för varor i klass 25 i Niceöverenskommelsen och motsvarande följande beskrivning: "Kläder, skor och huvudbonader."
- 7 Invändningen grundades på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket.
- 8 Till stöd för invändningen åberopades registreringshindret i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
- 9 Den 10 juli 2006 begärde Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias Martinho att sökandebolaget, enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009), skulle lägga fram bevis för att bolaget gjort verkligt bruk av det äldre varumärket.
- 10 Genom skrivelse av den 12 juli 2006 anmodade harmoniseringsbyrån sökandebolaget att tillhandahålla dessa bevis inom två månader, det vill säga senast den 13 september 2006.
- 11 Som svar på denna skrivelse lade sökandebolaget den 11 september 2006 fram följande bevisning:
 - Ett skriftligt utlåtande från bolagets verkställande direktör, daterat den 25 augusti 2006, där denne uppgav att bolagets dotterbolag Heinrich Nickel GmbH & Co. KG sedan år 2000 i stor utsträckning använde det äldre varumärket för sportkläder. Dotterbolagets försäljning av kläder med detta varumärke preciserades också för varje år under perioden 2000–2005 avseende belopp och kvantitet.
 - En förteckning över försäljningen av kläder med det äldre varumärket för varje år under perioden 2000–2005 uppdelat per kund, en förteckning över samma försäljning men uppdelat efter typ av klädesplagg, diverse ordersedlar, leveranssedlar och fakturor, två sidor (varav en daterad augusti 2004) ur två kataloger från branschmässor, fotografier på kläder, etiketter från klädesplagg samt två sidor ur en reklambroschyr. Allt detta material bifogades det ovannämnda skriftliga utlåtandet.
 - En skriftlig förklaring daterad den 4 september 2006 från den verkställande direktören i ett bolag där denne uppgav att bolaget hade köpt sportkläder med det äldre varumärket från Heinrich Nickel och sålt dessa vidare "i stor skala" i sina detaljhandelsbutiker åtminstone sedan år 2000. För varje år under perioden 2000–2005 preciserades inköpen avseende belopp och kvantitet.

- 12 Genom beslut av den 26 juni 2007 avlog invändningsenheten invändningen i dess helhet med motiveringen att sökandebolaget inte hade lagt fram bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket.
- 13 Den 8 augusti 2007 överklagade sökandebolaget invändningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009). Den 23 oktober 2007 inkom sökandebolaget med en inlägga med grunderna för överklagandet, varvid bolaget i en bilaga till inlagan lade fram ytterligare bevis utöver dem som redan redovisats i första instans.
- 14 Genom beslut av den 13 mars 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Beträffande den bevisning som sökandebolaget lade fram den 11 september 2006 (se ovan punkt 11) fann överklagandenämnden att den ”sammantaget” inte räckte för att styrka verkligt bruk av det äldre nationella varumärket. Vad gäller den kompletterande bevisningen ansåg överklagandenämnden, med hänvisning till artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och till regel 22.2 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), att den lagts fram för sent, eftersom den lagts fram först efter den frist som harmoniseringsbyrån fastställt (se ovan punkt 10) och att det inte fanns några nya omständigheter som kunde motivera detta dröjsmål. Vid sådant förhållande fann överklagandenämnden att det inte behövde prövas huruvida det förelåg en risk för förväxling.

Parternas yrkanden

- 15 Sökandebolaget har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
- förklara att talan inte kan bifallas på den första grunden, och
 - för det fall att tribunalen finner att regel 22.2 i förordning nr 2868/95 är tillämplig i förevarande fall, förklara att talan inte heller kan bifallas på den andra grunden, ogilla talan i dess helhet och förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna, eller
 - för det fall att tribunalen finner att regel 22.2 i förordning nr 2868/95 inte är tillämplig i förevarande fall, återförvisa ärendet till överklagandenämnden, så att denna kan utöva sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009) och förplikta harmoniseringsbyrån att bära enbart sina egna rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

- 17 Sökandebolaget har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Den första avser åsidosättande av artiklarna 43.2, 43.3 och 76.1 f i förordning nr 40/94 (den sistnämnda nu artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009), jämförda med regel 22.3 i förordning nr 2868/95, och den andra åsidosättande av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 jämförd med regel 22.2 i förordning nr 2868/95.
- 18 Den första grunden rör frågan huruvida den bevisning som sökandebolaget lade fram inför invändningsenheten inom den föreskrivna fristen styrker verkligt bruk av det äldre varumärket. Den andra grunden gäller huruvida överklagandenämnden borde ha beaktat även den bevisning som lades fram först inför denna nämnd.

Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 43.2, 43.3 och 76.1 f i förordning nr 40/94 jämförda med regel 22.3 i förordning nr 2868/95

- 19 Såsom framgår av nionde skälet i förordning nr 40/94 anser lagstiftaren att det endast är berättigat att skydda ett äldre varumärke i den utsträckning 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.
- 20 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).
- 21 Vid tolkningen av begreppet verkligt bruk ska beaktas att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket 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). Däremot är syftet med de ovan i punkterna 19 och 20 nämnda bestämmelserna 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 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån - Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811, punkterna 36–38 och där angiven rättspraxis).
- 22 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. Så är inte fallet vid symbolisk användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (se, analogt, domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att varumärket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet VITAFRUIT, punkt 39; se även, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 37).
- 23 Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att varumärket 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 ovan i punkt 21 nämnda målet VITAFRUIT, punkt 40; se även, analogt, domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet Ansul, punkt 43).
- 24 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 ovan i punkt 21 nämnda målet VITAFRUIT, punkt 41, och förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån - Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 35).

- 25 Vid prövningen i ett enskilt fall av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke ska det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet VITAFRUIT, punkt 42). Verkligt bruk av ett varumärke kan inte visas genom antaganden 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 harmoniseringsbyrå - Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 47, och av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrå - Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 28).
- 26 I förevarande fall fann överklagandenämnden i punkt 23 i det angripna beslutet att den bevisning som sökandebolaget lade fram den 11 september 2006 (se ovan punkt 11) "sammantaget" inte räckte för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket i Tyskland under den relevanta tidsperioden.
- 27 Sökandebolaget anser däremot att denna bevisning som helhet tydligt styrker ett sådant verkligt bruk.
- 28 Harmoniseringsbyrå delar överklagandenämndens bedömning.
- 29 För att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket lade sökandebolaget inför invändningsenheten fram ett skriftligt utlåtande från sin verkställande direktör, till vilket bifogades diverse bevismaterial, samt ett skriftligt utlåtande från den verkställande direktören för ett bolag som var kund till sökandebolagets dotterbolag Heinrich Nickel (se ovan punkt 11).
- 30 Vad gäller det första skriftliga utlåtandet fann överklagandenämnden inledningsvis, i punkt 17 i det angripna beslutet, att det inte kan tillmätas "fullt" bevisvärde som ett skriftligt utlåtande i den mening som avses i artikel 76.1 f i förordning nr 40/94. För att räknas som ett utlåtande med sådant bevisvärde krävs enligt överklagandenämnden att den berörda parten visar att utlåtandet enligt lagstiftningen i den medlemsstat där det upprättades "ansågs utgöra ett 'beedigat' eller 'intygat' utlåtande eller att det åtminstone [hade] liknande rättsverkan". Enligt överklagandenämnden hade sökandebolaget i det aktuella fallet inte angett vilka bestämmelser i tysk rätt som föreskriver påföljder för "falsk utsaga inför harmoniseringsbyrå under ett pågående gemenskapsvarumärkesförfarande på samma villkor som en falsk utsaga under ed inför de tyska myndigheterna". Överklagandenämnden preciserade emellertid, i punkt 18 i det angripna beslutet, att enbart den omständigheten att det skriftliga utlåtandet i fråga inte hade gjorts "i den form som föreskrivs" i ovannämnda bestämmelse inte betyder att den nödvändigtvis helt saknar bevisvärde. Harmoniseringsbyrå kan vid sin "helhetsbedömning" ta hänsyn till de handlingar som tillställts byrå. Dessa kan underlätta den "systematiska bedömningen" och förståelsen av den bevisning som lagts fram samt komplettera den information som lämnas genom denna bevisning. De påståenden som förs fram i det skriftliga utlåtandet måste dock stödjas av ytterligare, objektiv bevisning. Slutligen anförde överklagandenämnden i punkterna 19–21 i beslutet att det bevismaterial som bifogats det aktuella skriftliga utlåtandet, med undantag för sidan daterad augusti 2004 ur en av mässkatalogerna, inte i tillräcklig mån visade användningen av det äldre varumärket avseende plats, tid och omfattning.
- 31 Vad gäller det andra skriftliga utlåtandet anförde överklagandenämnden inledningsvis i punkt 22 i det angripna beslutet att även om det utlåtandet kunde beaktas som "tillåten bevisning", var det nödvändigt att göra en helhetsbedömning av handlingarna i akten och därvid ta hänsyn till alla relevanta omständigheter. Överklagandenämnden fann därefter att "ett beedigat utlåtande från en kund till den berörda parten och en sida ur en katalog inte styrker att den invändande parten kontinuerligt, varaktigt och faktiskt har använt varumärket på ett sätt som är att betrakta som verkligt bruk av detta varumärke".
- 32 Vad för det första gäller det skriftliga utlåtandet från sökandebolagets verkställande direktör, ska enligt regel 22 i förordning nr 2868/95, med vidare hänvisning till artikel 76.1 f i förordning nr 40/94, ett "beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan

enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtagandet upprättades” vara tillåtet som bevismedel för att styrka bruk av ett varumärke. Av detta följer att verkningarna av ett skriftligt utlåtagande enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning endast ska undersökas om utlåtagandet inte har upprättats under ed eller intygats (förstainstansrättens dom av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån - REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 40). Det är ostridigt i målet att det skriftliga utlåtagande som upprättats av sökandebolagets verkställande direktör utgör ett intygat skriftligt utlåtagande och att överklagandenämnden förklarat att det kan beaktas som ett sådant. Därför ingår detta utlåtagande – utan att det är nödvändigt att analysera dess verkningar enligt tysk rätt – i den bevisning som avses i artikel 76.1 f i förordning nr 40/94 och som regel 22 i förordning nr 2868/95 hänvisar till (domen i det ovannämnda målet Salvita, punkt 40).

- 33 Vidare var det fel av överklagandenämnden att i punkt 17 i det angripna beslutet slå fast att ett sådant skriftligt utlåtagande endast kunde ha ”fullt” bevisvärde inför harmoniseringsbyrån om det enligt berörd nationell rätt ansågs utgöra ett ”beedigat” eller ”intygat” utlåtagande eller att det åtminstone hade liknande rättsverkan. Det var även fel av överklagandenämnden att inte tillerkänna det skriftliga utlåtagandet från sökandebolagets verkställande direktör ”fullt” bevisvärde med motiveringen att bolaget inte hade preciserat vilka bestämmelser i tysk rätt som föreskrev påföljder för falsk utsaga. Det finns inget i vare sig förordning nr 40/94 eller förordning nr 2868/95 som kan leda till slutsatsen att bevisvärdet av bevisningen om ett varumärkes användning, inbegripet intygade utlåtaganden, ska bedömas mot bakgrund av en medlemsstats inhemska lagstiftning (domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet Salvita, punkt 42). För övrigt har harmoniseringsbyrån uttryckligen medgett, som svar på tribunalens skriftliga fråga, att påståendena i punkt 17 i det angripna beslutet avviker från slutsatserna i domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet Salvita. Harmoniseringsbyrån har korrekt medgett att ”oberoende av situationen med hänsyn till nationell rätt, är bevisvärdet av ett skriftligt utlåtagande inom ramen för ett förfarande inför harmoniseringsbyrån relativt, det vill säga att innehållet i utlåtagandet måste bedömas fritt”.
- 34 Dessa felaktigheter saknar dock betydelse för huruvida överklagandenämndens bedömning är välgrundad, eftersom de inte medfört att nämnden helt förnekat att det skriftliga utlåtagandet från sökandebolagets verkställande direktör skulle ha något bevisvärde. Det framgår av punkterna 18–23 i det angripna beslutet att överklagandenämnden uppfyllt sin skyldighet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet Salvita, punkt 41) att i tillbörlig mån beakta detta utlåtagande inom ramen för en helhetsbedömning av uppgifterna i akten. I punkt 18 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att det skriftliga utlåtagandet inte i sig var tillräckligt och att de påståenden det innehöll måste få stöd av ytterligare, ”objektiv” bevisning. Tribunalen delar harmoniseringsbyråns bedömning att detta är en korrekt slutsats, eftersom utlåtagandet upprättades av sökandebolagets verkställande direktör och inte av en utomstående och oberoende person (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet Salvita, punkterna 43–45, och 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 50). Vid bedömningen av en handlingens bevisvärde måste man framför allt kontrollera huruvida handlingen innehåller tillförlitliga uppgifter. Vidare måste man ta hänsyn till handlingens ursprung, omständigheterna kring dess tillkomst, till vem den är ställd och huruvida dess innehåll verkar förnuftigt och trovärdigt (domen i det ovannämnda målet Salvita, punkt 42, och i det ovannämnda målet DEITECH, punkt 47).
- 35 Det skriftliga utlåtagandet från sökandebolagets verkställande direktör innehåller uppgifter om användningen av det äldre varumärket, avseende plats (Tyskland), tid (åren 2000–2005), omfattning (omsättningen per år och antalet sålda varor per år) och varuslag (sportkläder, bland annat jackor, regnkläder, skidkläder, byxor, jeans, t-tröjor ...). Tribunalen konstaterar dock, i likhet med överklagandenämnden, att dessa uppgifter inte i tillräcklig mån stöds av den bevisning som bifogats det skriftliga utlåtagandet.

- 36 Förteckningen över den årliga försäljningen under åren 2000–2005, uppdelad per kund, och samma förteckning med uppdelning efter klädesslag har upprättats av sökandebolaget självt och innehåller ingen hänvisning till det äldre varumärket. Ordersedlarna, leveranssedlarna och fakturorna nämner inte heller det äldre varumärket, vilket bolaget för övrigt medgett i sina inlagor. Dessutom avser de enbart åren 2004–2006. Det enda varumärke som nämns i dessa sistnämnda handlingar är figurmärket Nickel Sportswear. Fotografierna och etiketterna från klädesplagg ger ingen information om plats, tid eller kvantiteten varor som faktiskt sålts under det äldre varumärket, vilket bolaget för övrigt också uttryckligen medgett i sina inlagor. Detsamma gäller beträffande den andra av de två sidorna hämtade från mässkataloger och de två sidorna ur en reklambroschyr. Vad gäller den sistnämnda broschyren kan bland annat påpekas att dess existens i sig varken visar att den faktiskt distribuerats till potentiella tyska kunder, eller betydelsen av en sådan eventuell distribution, eller kvantiteten sålda varor med det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 25 nämnda målet VITAKRAFT, punkt 34). Det enda som härvid är av viss relevans – om än klart otillräckligt i sig, eftersom det inte lämnas någon uppgift om användningens betydelse – är den omständigheten att en av sidorna från en av katalogerna är daterad augusti 2004.
- 37 Sökandebolaget kan inte hävda att uppgifterna i det skriftliga utlåtandet från bolagets verkställande direktör kan kompensera för de brister som konstaterats i punkt 36 ovan. Såsom harmoniseringsbyrån har påpekat är det uppgifterna i det skriftliga utlåtandet som ska stödjas av annan bevisning och inte vice versa.
- 38 Eftersom det skriftliga utlåtandet från den verkställande direktören i ett bolag som är kund till ett dotterbolag till sökandebolaget härrör från ett bolag som är utomstående i förhållande till sökandebolaget, räcker detta utlåtande i sig för att styrka vissa faktiska omständigheter. Såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 22 i det angripna beslutet, kan det dock bara styrka en mycket begränsad användning av det äldre varumärket i Tyskland under den relevanta tidsperioden, med tanke på att det endast rör vissa köp av en enda kund till sökandebolagets dotterbolag.
- 39 Med hänsyn till slutsatserna i punkterna 34–38 ovan finner tribunalen, i likhet med överklagandenämnden, att den bevisning som sökandebolaget lagt fram inför invändningsenheten inom den föreskrivna fristen utifrån en helhetsbedömning inte räcker för att visa att det äldre varumärket varit föremål för ett utbrett, kontinuerligt och faktiskt bruk i Tyskland under den relevanta tidsperioden. Tribunalen konstaterar således att det inte var fel av överklagandenämnden att slå fast att bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket i detta fall inte hade lagts fram inom den föreskrivna fristen.
- 40 Talan kan följaktligen inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 jämförd med regel 22.2 i förordning nr 2868/95

- 41 Enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 behöver harmoniseringsbyrån inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller gett in i rätt tid.
- 42 Enligt fast rättspraxis följer det 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 lägga fram bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller denna förordning och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som har åberopats respektive getts in för sent (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 42; förstainstansrättens dom av den 6 november 2007 i mål T-407/05, SAEME mot harmoniseringsbyrån - Racke (REVIAN's), REG 2007, s. II-4385, punkt 56, och 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 44).

- 43 Möjligheten för parterna att under förfarandet vid harmoniseringsbyrån åberopa omständigheter och lägga fram bevisning även efter det att de utsatta tidsfristerna har löpt ut är inte ovillkorlig, utan gäller endast på villkor att inget annat föreskrivs. Endast om detta villkor är uppfyllt har harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning av huruvida omständigheter som åberopats respektive bevisning som lagts fram för sent ska beaktas, såsom domstolen funnit vid sin tolkning av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet CORPO livre, punkt 47).
- 44 I förevarande fall finns det emellertid en bestämmelse som utgör hinder för att den bevisning som sökandebolaget lagt fram först inför överklagandenämnden beaktas, nämligen artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, som ska tillämpas enligt regel 22.2 i förordning nr 2868/95. I den sistnämnda bestämmelsen föreskrivs följande:
- ”Då den invändande parten måste tillhandahålla bevis om användning eller visa att det finns verkliga skäl till icke-användning, skall [harmoniseringsbyrån] uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom den tid som byrån fastställer. Om den invändande parten inte tillhandahåller sådana bevis före tidsfristens utgång, skall [harmoniseringsbyrån] avslå invändningen.”
- 45 Av andra meningen i denna bestämmelse följer att om bevis för användning av det äldre varumärket läggs fram efter det att den utsatta fristen har löpt ut, ska invändningen i princip avvisas. Harmoniseringsbyrån har härvid inget utrymme för skönsmässig bedömning. Frågan huruvida det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket är nämligen en prejudiciell fråga som därmed måste besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs (domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet CORPO livre, punkt 49).
- 46 Tribunalen har dock slagit fast att regel 22.2 andra meningen i förordning nr 2868/95 inte kan tolkas så, att den hindrar att ytterligare bevisning beaktas när det finns nya omständigheter, även om denna bevisning läggs fram efter fristens utgång (domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet HIPOVITON, punkt 56, och i det ovan i punkt 42 nämnda målet CORPO livre, punkt 50).
- 47 I punkterna 27–29 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden, på grundval av de principer som redovisas ovan i punkterna 41–46, att den inte hade något utrymme för skönsmässig bedömning som lät den beakta bevisning som sökandebolaget lagt fram först inför nämnden. Det fanns nämligen inga nya omständigheter som motiverade att denna bevisning lades fram efter fristen.
- 48 Sökandebolaget anser att överklagandenämnden borde ha beaktat denna bevisning, eftersom den endast kompletterade och förtydligade den bevisning som redan hade lagts fram inför invändningsenheten inom den föreskrivna fristen. Bolaget har anfört att de principer som slogs fast i domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet HIPOVITON gäller inte bara när den för sent framlagda bevisningen inte fanns tillgänglig innan den föreskrivna fristen löpte ut eller när den som ansöker om gemenskapsvarumärket åberopat nya faktiska omständigheter eller lyckats motbevisa den bevisning som den invändande parten lagt fram, utan även när invändningsenheten anser att den bevisningen är otillräcklig.
- 49 Harmoniseringsbyrån delar överklagandenämndens ståndpunkt såsom den uttryckts i punkt 47 ovan. Byrån förordar dock att regel 22.2 i förordning nr 2868/95 ska tolkas så, att överklagandenämnden oberoende av om det föreligger ”nya omständigheter” får godta bevisning som lagts fram först inför nämnden, förutsatt att denna är ”rent kompletterande”, det vill säga enbart är avsedd att komplettera bevisning som lagts fram i första instans inom den föreskrivna fristen. Den tolkningen tycks uppfylla de kriterier som domstolen ställt upp i domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul för att tillåta för sent framlagd bevisning och svara mot ”andan” i den domen. Harmoniseringsbyrån har medgett att om den tolkningen tillämpades i förevarande fall, skulle slutsatsen bli att det var fel av överklagandenämnden att slå fast att den saknade allt utrymme för skönsmässig bedömning. I så fall skulle talan bifallas på den andra grunden och det angripna beslutet ogiltigförklaras. Vid förhandlingen tillade harmoniseringsbyrån att denna tolkning var i linje med

tribunalens angreppssätt i dom av den 29 september 2011 i mål T-415/09, New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), och av den 16 november 2011 i mål T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products mot harmoniseringsbyrån – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (REU 2011, s. II-7881), och uppgav att den överlämnade åt tribunalen att avgöra om denna tolkning skulle tillämpas även i förevarande fall.

- 50 Det är ostridigt och framgår av handlingarna i målet att sökandebolaget inom den föreskrivna fristen hade lagt fram relevant bevisning som syftade till att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket och att bolaget i god tro bedömde att denna bevisning skulle räcka för att stödja dess påståenden.
- 51 Likaså är det ostridigt och framgår av handlingarna i målet att den bevisning som sökandebolaget lade fram först inför överklagandenämnden, som bilaga till sin inläga med grunderna för överklagandet, i vilken bolaget begärde en fullständig, förnyad prövning av ärendet, enbart syftade till att stärka den ursprungliga bevisningen eller klargöra innehållet i denna. De var således inte de första och enda bevisen för användning av varumärket.
- 52 Med hänsyn till de omständigheter som redovisats i punkterna 50 och 51 ovan, ska överklagandenämnden i detta fall – i motsats till vad den själv fann i det angripna beslutet – anses ha haft ett utrymme för skönsmässig bedömning som lät den beakta, eller inte beakta, den kompletterande bevisning som lades fram genom inlagan med grunderna för överklagandet.
- 53 Regel 22.2 i förordning nr 2868/95 ska förstås så, att inget hindrar att kompletterande bevisning beaktas när denna helt enkelt läggs till annan bevisning som lagts fram inom den föreskrivna fristen och skälet till kompletteringen inte är att den inledande bevisningen är irrelevant, utan att den befunnits vara otillräcklig. Att sådan bevisning beaktas, vilket på intet sätt gör nämnda regel överflödig, framstår i desto högre grad som rimligt, eftersom sökandebolaget inte har missbrukat föreskrivna frister genom medvetna förhållningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsamt och eftersom den av bolaget ingivna kompletterande bevisningen endast utgjorde stöd för uppgifter som redan framgick av de skriftliga utlåtanden som lämnats in inom den föreskrivna fristen.
- 54 En sådan tolkning förefaller inte oförenlig med den rättspraxis som nämns ovan i punkt 46, trots att de faktiska omständigheterna i de målen var annorlunda. I det ovan i punkt 24 nämnda målet HIPOVITON hade bevisningen getts in av den invändande parten inom den föreskrivna fristen. Den part som hade ansökt om registrering av varumärket anförde senare nya faktiska omständigheter och argument i sin inläga till överklagandenämnden. Förstainstansrätten slog fast att överklagandenämnden borde ha låtit den invändande parten yttra sig över denna inläga och fann att denna part inte getts tillfälle att bedöma huruvida det var meningsfullt att lägga fram kompletterande bevisning. Förstainstansrätten tillade att överklagandenämnden således inte hade kunnat beakta samtliga relevanta omständigheter när den bedömde huruvida användningen av det äldre varumärket kunde kvalificeras som verkligt bruk och att den således hade grundat sig på ett ofullständigt faktaunderlag (domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet HIPOVITON, punkterna 54 och 58). I domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet CORPO livre konstaterade förstainstansrätten uttryckligen, som motivering till varför harmoniseringsbyrån inte hade något utrymme för skönsmässig bedömning vad gällde att ta hänsyn till bevisning som lagts fram efter fristens utgång, att denna bevisning ”inte [utgjorde] ytterligare bevisning, utan den första och enda bevisning som sökanden förebringade för användning” av de äldre varumärken som åberopats i målet (domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet CORPO livre, punkt 50).
- 55 Slutsatsen att överklagandenämnden kunde ta hänsyn till den kompletterande bevisning som sökandebolaget lade fram inför nämnden den 23 oktober 2007 är dessutom fullt förenlig med de principer som domstolen formulerade i domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Domstolen preciserade i punkt 44 i den domen att det i synnerhet kan vara berättigat att harmoniseringsbyrån i ett invändningsförfarande beaktar faktiska

omständigheter eller bevisning som återopats eller lagts fram för sent när byrån anser dels att dessa omständigheter eller denna bevisning 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 återopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett.

- 56 I domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul motiverade domstolen rätten att beakta den bevisning som återopats 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 ogiltigförklaras (se, för ett liknande resonemang, punkterna 48, 57 och 58 i nämnda dom). Dessa 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.
- 57 Av vad som anförts följer att talan ska bifallas på den andra grunden.
- 58 Det angripna beslutet ska följaktligen ogiltigförklaras.
- 59 Harmoniseringsbyrån har i andra hand yrkat att tribunalen ska återförvisa ärendet till överklagandenämnden. Det framgår dock av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 att när talan väckts vid tribunalen mot ett beslut av en överklagandenämnd, ska harmoniseringsbyrån vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom. Detta yrkande ska därför ogillas.

Rättegångskostnader

- 60 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 61 Sökandebolaget har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska detta yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 13 mars 2008 (ärende R 1261/2007-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 28 mars 2012.

Underskrifter