



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
ELEANOR SHARPSTON  
föredraget den 16 maj 2013<sup>1</sup>

**Mål C-609/11 P**  
**Mål C-610/11 P**

**Centrotherm Systemtechnik GmbH**  
**mot**  
**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden**  
**(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**  
**och**

**centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om upphävande — Bevisning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån — Fördelning av bevisbördan — Harmoniseringsbyråns prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Bevisvärdet av en förklaring på heder och samvete”

1. Den 15 september 2011 meddelade tribunalen två domar i mål där talan hade väckts mot samma beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad harmoniseringsbyrån eller byrån) den 25 augusti 2009 avseende ett upphävandeförfarande mellan centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (nedan kallat Clean Solutions) och Centrotherm Systemtechnik GmbH (nedan kallat Systemtechnik).<sup>2</sup> Systemtechnik har överklagat båda domarna.

2. I båda överklagandena väcks frågor om bevisbördan i upphävandeförfaranden vid harmoniseringsbyrån och i vilken utsträckning överklagandenämnden får beakta bevisning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts av annulleringsenheten. I mina förslag till avgöranden i mål C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån, och i målen C-120/12 P, C-121/12 P och C-122/12 P, Rintisch mot harmoniseringsbyrån, vilka också föredras i dag, diskuterar jag andra men närliggande frågor i samband med invändningsförfaranden.

### **Processuella bestämmelser**

3. I artikel 134.2 och 134.3 i tribunalens rättegångsregler föreskrivs följande:

”2. De intervenienter som avses i punkt 1 [det vill säga alla parter i förfarandet i överklagandenämnden utom sökanden] ska ha samma rättigheter i förfarandet som parterna.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Domen i mål T-427/09, centrotherm Clean Solutions mot harmoniseringsbyrån – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (REU 2011, s. II-6207) och domen i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrån – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (REU 2011, s. II-6227).

De kan stödja en parts yrkanden, framställa yrkanden och ange grunder som är självständiga i förhållande till parterna.

3. En intervenient enligt punkt 1 kan i sin svarsinlaga, som inlämnats i enlighet med artikel 135.1, framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan.

Om sökanden återkallar sin ansökan, ska sådana yrkanden eller grunder i intervenientens svarsinlaga lämnas utan avseende.”

### **Unionens varumärkeslagstiftning**

4. När ansökan om upphävande ingavs den 7 februari 2007 var förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 40/94)<sup>3</sup> fortfarande i kraft. Den förordningen upphävdes senare och ersattes av förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 207/2009),<sup>4</sup> vilken trädde i kraft den 13 april 2009 (och således innan överklagandenämnden meddelade sitt beslut den 25 augusti 2009, vilket var föremål för talan i de två målen vid tribunalen). Jag kommer därför att hänvisa till förordning nr 207/2009 i detta förslag till avgörande.

5. I artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Bruk av gemenskapsvarumärken”, föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning,<sup>[5]</sup> under förutsättning att det inte finns skäl原因 för att gemenskapsvarumärket inte använts.

...”

6. I artikel 51 anges grunderna för upphävande, enligt följande:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:

a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäl原因 för att varumärket inte använts. ...

...”

7. Artikel 57 avser bland annat prövningen av en ansökan om upphävande och har följande lydelse:

”1. Vid sin prövning av en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring ska byrån vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över meddelanden från byrån eller över skrivelser från övriga parter.

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

4 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1). Se artikel 167.

5 — Till dessa sanktioner hör upphävande av det aktuella varumärket.

2. På begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke[,] vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Om det äldre gemenskapsvarumärket den dag ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggörs har varit registrerat i minst fem år, ska innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket dessutom lägga fram bevis för att de förutsättningar som anges i artikel 42.2 var uppfyllda vid denna tidpunkt. I avsaknad av sådan bevisning ska ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, ska det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

...”

8. I artikel 65 föreskrivs att beslut av överklagandenämnden får överklagas till domstolen, enligt följande:

”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

...

3. Domstolen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

4. Var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden ska ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot.

...”

9. Artikel 76, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, har följande lydelse:

”1. Vid förfarande inför byrån ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder<sup>[6]</sup> prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

10. I artikel 78, som har rubriken ”Bevisupptagning”, föreskrivs följande:

”1. Vid förfarande inför byrån ska bland annat följande bevismedel vara tillåtna:

...

f) Beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades.

...”

6 — Vad gäller frågan huruvida den andra delen av meningen i artikel 76 även är tillämplig i förfaranden som avser grunder för upphävande, se punkterna 101–108 nedan.

11. I förordning nr 2868/95 (nedan kallad genomförandeförordningen)<sup>7</sup> fastställs regler som är nödvändiga för att genomföra förordning nr 207/2009.<sup>8</sup> Genomförandeförordningens regler ”bör säkerställa ett smidigt och effektivt fungerande varumärkesförfarande hos [b]yrån”.<sup>9</sup>

12. Regel 22 i genomförandeförordningen har följande lydelse:

- ”1. En begäran om bevis på användning enligt artikel [42.2 eller 42.3<sup>10</sup>] i förordning nr 207/2009 skall godtas bara om sökanden lämnar in en sådan begäran inom den tid som fastställs av byrån enligt regel 20.2.
2. Då den invändande parten måste tillhandahålla bevis om användning eller visa att det finns verkliga skäl till icke-användning, skall byrån 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 byrån avslå invändningen.
3. De uppgifter och bevis som skall läggas fram för att påvisa användning skall innehålla uppgift om plats, tid, omfattning och typ av användning av märket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder uppgifterna i enlighet med punkt 4.
4. Bevismaterialet skall inlämnas i enlighet med reglerna 79 och 79a och skall i princip begränsas till stödande dokument och sådana föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel [78.1 f i förordning nr 207/2009].

...”

13. I regel 37 beskrivs vad en ansökan om hävning eller ogiltigförklaring ska innehålla. Beträffande grunderna för ansökan anges det i regel 37 b led iv att den ska innehålla ”uppgifter om de fakta, bevis och skäl som framförs till stöd för dessa grunder”.

14. I regel 40, som har rubriken ”Prövning av ansökan om hävning eller om ogiltigförklaring”, föreskrivs följande:

- ”1. Varje ansökan om hävning eller ogiltigförklaring som anses ha lämnats in skall meddelas innehavaren av gemenskapsvarumärket. När byrån har godkänt ansökan skall den anmoda innehavaren av gemenskapsvarumärket att framföra sina synpunkter inom den tid som den fastställer.
2. Om innehavaren av gemenskapsvarumärket inte inkommer med något yttrande, får byrån besluta om hävning eller ogiltighet [på] grundval av befintliga handlingar.
3. Alla yttranden som inlämnas av innehavaren av gemenskapsvarumärket skall meddelas sökanden och [b]yrån skall, om detta anses nödvändigt, uppmana denne att yttra sig inom en period som [b]yrån bestämmer.

...

7 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt bland annat kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4).

8 — Se femte skälet i genomförandeförordningen.

9 — Se sjätte skälet i genomförandeförordningen.

10 — I artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 beskrivs prövningen av en invändning då den som ansöker om varumärket har begärt att den invändande parten ska lägga fram bevis för att dennes gemenskapsvarumärke eller nationella varumärke verkligen har använts. Grunden för att tillämpa regel 22.2, 22.3 och 22.4 i upphävandeförfaranden finns i regel 40 i genomförandeförordningen. Se nedan punkt 13.

5. Då det gäller en ansökan om hävning baserad på artikel [51.1 a i förordning nr 207/2009],[<sup>11</sup> ] skall byrån uppmana innehavaren av gemenskapsvarumärket att lägga fram bevisning om verklig användning av märket inom den tid som den meddelar. Om bevisningen inte lämnas inom fastställd tid skall gemenskapsvarumärket upphävas. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.
6. Om sökanden skall lägga fram bevisning om användning eller bevisning om att det finns skälig grund för att märket inte använts enligt artikel [57.2 eller 57.3 i förordning nr 207/2009], skall byrån uppmana sökanden att lämna bevis på verklig användning av varumärket inom den tidsperiod som den fastställer. Om bevisning inte lämnas in inom fastställd tid skall ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.”

### **Förfarandet vid harmoniseringsbyrån**

15. Systemtechnik ansökte den 7 september 1999 om registrering av ordmärket CENTROTHERM som gemenskapsvarumärke med avseende på varor och tjänster i klasserna 11, 17, 19 och 42 i Niceöverenskommelsen.<sup>12</sup> Varumärket registrerades den 19 januari 2001.

16. Den 7 februari 2007 ansökte Clean Solutions om att varumärket skulle upphävas med avseende på samtliga varor och tjänster för vilka det hade registrerats. Bolagets ansökan grundades på att varumärket inte hade använts.

17. Efter delgivning av ansökan om upphävande, anmodades Systemtechnik den 15 februari 2007 att inom tre månader inkomma med yttrande och bevis på att det aktuella varumärket verkligen hade använts. Den 11 maj 2007 bestred Systemtechnik ansökan om upphävande och inkom med flera handlingar för att visa att dess varumärke verkligen hade använts, nämligen 14 digitala fotografier, fyra fakturor och en förklaring av dess verkställande direktör daterad den 26 april 2007 med rubriken ”förklaring på heder och samvete”. Bolaget angav även att det hade flera andra kopior på fakturor som det valde att inte lägga fram i detta skede av förfarandet av sekretesskäl. Systemtechnik bad annulleringsenheten att ange huruvida den önskade att ytterligare bevisning och enskilda handlingar skulle föras till handlingarna i ärendet.

18. Den 30 oktober 2007 upphävde annulleringsenheten Systemtechniks gemenskapsvarumärke med avseende på samtliga varor och tjänster för vilka det hade registrerats. Upphävandet grundades på nuvarande artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009: Systemtechnik hade inte lagt fram tillräcklig bevisning för att dess varumärke verkligen hade använts.

19. Systemtechnik överklagade detta beslut. Tillsammans med överklagandet ingav bolaget ytterligare bevisning, däribland varuprover, intyg, förklaringar, fakturor och bilder.

20. Den 25 augusti 2009 upphävde överklagandenämnden annulleringsenhetens beslut och avslög ansökan om upphävande för vissa varor i klasserna 11, 17 och 19. Beträffande dessa varor slog överklagandenämnden fast att det hade lagts fram bevis på att varumärket verkligen hade använts, eftersom fotografierna visade typen av användning och fakturorna vittnade om att varorna hade saluförts under det omtvistade varumärket. Överklagandenämnden avslög dock överklagandet i övrigt. Vad beträffar tjänsterna och övriga varor slog överklagandenämnden fast att den förklaring på heder

11 — Se ovan punkt 6.

12 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

och samvete som verkställande direktören hade avgett inte utgjorde tillräcklig bevisning såvida inte dess innehåll styrktes av ytterligare bevisning. Vidare var annulleringsenheten inte skyldig att begära in ytterligare handlingar eller att beakta handlingarna i ett annat pågående ärende vid harmoniseringsbyrån.

21. Den 22 oktober 2009 väckte Clean Solutions talan mot överklagandenämndens beslut (mål T-427/09). Den 26 oktober 2009 väckte även Systemtechnik talan mot beslutet (mål T-434/09).

## **Tribunalens domar**

*Mål T-427/09 (som överklagandet i mål C-609/11 P avser)*

22. Tribunalen biföll den talan som hade väckts av Clean Solutions genom att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut i den mån beslutet fastställde att annulleringsenhetens beslut av den 30 oktober 2007 skulle upphävas. Tribunalen förpliktade harmoniseringsbyrån att bära sina rättegångskostnader och ersätta Clean Solutions rättegångskostnader. Systemtechnik förpliktades att bära sina rättegångskostnader.

23. Till stöd för Clean Solutions talan åberopades en enda grund, nämligen att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 samt reglerna 22.2, 22.3 och 40.5 i genomförandeförordningen, genom att bedöma att den bevisning som Systemtechnik hade lagt fram styrkte att varumärket verkligen hade använts.

24. I punkterna 21–30 i domen redogjorde tribunalen för den rättsliga ram mot bakgrund av vilken den skulle bedöma denna grund. Förutom att sammanfatta rättspraxis avseende definitionen av verkligt bruk och bevismedlen för att styrka sådant bruk, angav tribunalen i stora drag syftet med och förfarandet vid upphävande såsom sanktion samt principerna för bevisupptagning i ett upphävandeförfarande.

25. I punkt 25 angav tribunalen att ”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 fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter dessutom att varumärket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt ...”

26. Vidare angav tribunalen i punkt 26 att ”[b]egreppet verkligt bruk ska ... anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning som inte kan leda till att varumärket ska anses ha använts på ett reellt och faktiskt sätt på en viss marknad. Kravet på att varumärket verkligen har använts syftar emellertid varken till att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning ...”

27. I punkt 27 slog tribunalen fast att det vid prövningen av huruvida det aktuella varumärket verkligen har använts ska göras ”en helhetsbedömning av handlingarna i målet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i fallet. En sådan bedömning 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 ...” I punkt 30 tillade tribunalen att ”[d]et kan inte ... visas att ett varumärke verkligen har använts 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”.

28. Med början i punkt 31 i domen tog tribunalen ställning till Clean Solutions argument att överklagandenämndens slutsatser saknade stöd i de faktiska omständigheterna. Följande punkter är av betydelse i förevarande mål om överklagande:

”32 Den bevisning som intervenienten i förevarande fall kommit in med till annulleringsenheten, till styrkande av att varumärket verkligen har använts, utgörs av den verkställande direktörens förklaring på heder och samvete, fyra fakturor och fjorton digitala fotografier.

33 Det ska först konstateras att det av överklagandenämndens resonemang inte framgår att dess slutsats, avseende bevisningen till styrkande av att varumärket verkligen har använts för ... varor[na] ..., grundar sig på den förklaring på heder och samvete som avgetts av intervenientens verkställande direktör. ... [D]et [var] nämligen samspelet mellan fotografiernas bevisvärde och de fyra fakturornas bevisvärde som fick överklagandenämnden att fastslå att det styrkts att varumärket CENTROTHERM verkligen hade använts. Hänvisningarna ... till nämnda förklaring syftar endast till att påpeka bristerna i denna och att det inte lagts fram ytterligare bevisning som styrker dess innehåll.

34 Av detta följer att tribunalen ska pröva huruvida det vid en helhetsbedömning av fotografierna och de fyra fakturorna kan fastställas att det omtvistade varumärket verkligen har använts i enlighet med de principer som lagts fast i ... rättspraxis ...

...

37 Av detta följer att intervenienten till harmoniseringsbyrån inkommit med relativt svaga bevis på att varorna sålts, i förhållande till det belopp som den verkställande direktören angav i sin förklaring. Det kan följaktligen konstateras att även om det antas att överklagandenämnden skulle ha beaktat förklaringen, så styrker inte handlingarna i målet dess innehåll vad avser försäljningsvärdet. Vad beträffar tidsaspekten för användningen av varumärket så avser fakturorna dessutom en mycket kort – eller till och med punktuell – period, nämligen den 12, den 18 respektive den 21 juli 2006 samt den 9 januari 2007.

...

43 En helhetsbedömning av ... bevisning[en] ... ger således vid handen att det inte är möjligt att dra slutsatsen, såvida inte antaganden eller presumtioner läggs till grund för bedömningen, att det omtvistade varumärket verkligen har använts under den relevanta perioden för de varor som nämns i punkt 11 ovan.

44 Av detta följer att överklagandenämnden gjorde fel då den kom fram till att intervenienten styrkt att varumärket CENTROTHERM verkligen har använts för nämnda varor.

45 Intervenientens argument ..., att det på grund av marknadens särskilda karaktär är svårt att samla bevis, föranleder inte någon annan bedömning.

46 Bevisreglerna och bevismedlen med avseende på verkligt bruk av ett varumärke är nämligen inte begränsade. Tribunalens slutsats, det vill säga att verkligt bruk inte har styrkts i förevarande fall, följer inte av att beviskravet är orimligt högt ställt, utan av att intervenienten valde att lägga fram bevisning i begränsad omfattning ... Annulleringsenheten mottog fotografier av låg kvalitet av objekt vars artikelnummer inte överensstämmer med de artiklar som, enligt de få fakturor som

lagts fram, har sålts. Fakturorna avser dessutom endast en kort period och avser försäljning till ett ytterst litet värde i förhållande till vad intervenienten påstår sig ha omsatt. Därutöver har intervenienten under förhandlingen angett att det inte finns något direkt samband mellan de fakturor och fotografier som intervenienten lagt fram vid harmoniseringsbyrån.”

*Mål T-434/09 (som överklagandet i mål C-610/11 P avser)*

29. I domen i mål T-434/09 ogillade tribunalen talan. Den förpliktade Systemtechnik att ersätta rättegångskostnaderna och Clean Solutions att bära sina rättegångskostnader.

30. Vad beträffar den första grunden, enligt vilken harmoniseringsbyrån hade gjort en oriktig bedömning av de bevis på verkligt bruk som hade lagts fram vid annulleringsenheten, beskrev tribunalen, i punkterna 21–32, den rättsliga ram mot bakgrund av vilken den skulle bedöma denna grund (på samma sätt som i punkterna 21–32 i tribunalens dom i mål T-427/09).

31. Därefter fokuserade tribunalen, i punkterna 32–34 i domen, på bevisvärdet av den förklaring på heder och samvete som hade avgetts av Systemtechniks verkställande direktör, enligt följande:

”32 Det ska erinras om att den bevisning som sökanden kommit in med till annulleringsenheten, till styrkande av att varumärket verkligen har använts, utgörs av den verkställande direktörens förklaring på heder och samvete, fyra fakturor och fjorton digitala fotografier.

33 Enligt fast rättspraxis ska det, vid bedömningen av bevisvärdet av '[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 78.1 f i förordning nr 207/2009, 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 ...

34 Med hänsyn till den uppenbara kopplingen mellan den som avgett förklaringen och sökanden, kan förklaringen anses ha bevisvärde endast om den vinner stöd av de fjorton fotografier och de fyra fakturor som lagts fram.”

32. Tribunalen undersökte därefter fakturorna (punkterna 35–37) och fotografierna (punkterna 38–43) innan den drog följande slutsats:

”44 Det följer av det ovan anförda att varken fotografierna eller fakturorna bekräftar förklaringen som gjordes av sökandens verkställande direktör, i den mån som denne påstått att följande varor saluförts under varumärket CENTROTHERM under den relevanta perioden: mekaniska delar till luftkonditionerings-, ångalstrings-, tork- och ventilationsanläggningar; luftfilteranordningar och tillhörande delar; tätningar, tätningsmedel; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; delvis bearbetade plaster (halvfabrikat); byggnadsmaterial, armeringar för byggnadsändamål; mur- och väggbeklädnadsdelar, byggnadsplattor, plattor; förlängningsstycken för skorstenar, skorstenshattar, skorstenshuvar och skorstensmantlar.

45 En helhetsbedömning av handlingarna i målet ger vid handen att det inte är möjligt att dra slutsatsen, såvida inte antaganden eller presumptioner läggs till grund för bedömningen, att varumärket CENTROTHERM verkligen har använts under den relevanta perioden för andra varor och tjänster än dem som nämns i punkt 11 ovan.”

33. Vad beträffar den andra grunden, enligt vilken harmoniseringsbyrån hade åsidosatt sin skyldighet att på eget initiativ pröva sakförhållandena, resonerade tribunalen på följande sätt:

- ”51 I artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att '[v]id förfarande inför byrån ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat'.
- 52 Det ska i förevarande fall påpekas att grunderna för upphävande, i likhet med grunderna för registreringshinder, är såväl absoluta som relativa.
- 53 I artikel 51.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs nämligen att de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke ska förklaras upphäva om varumärket under en femårsperiod inte har varit i verkligt bruk ..., om varumärket till följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat ..., eller om varumärket, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, är ägnat att vilseleda allmänheten ...
- 54 De två sista villkoren avser absoluta registreringshinder, såsom följer av artikel 7.1 b–d och g i förordning nr 207/2009. Det första villkoret avser emellertid en bestämmelse om prövning av relativa registreringshinder, nämligen artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Det följer härav att harmoniseringsbyråns prövning inom ramen för ett upphävandeförfarande av frågan om ett gemenskapsvarumärke verkligen använts, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 76.1 *in fine* i förordning nr 207/2009. I den bestämmelsen föreskrivs att prövningen ska vara begränsad till vad parterna åberopat.
- 55 Sökandens utgångspunkt, nämligen att harmoniseringsbyrån gjorde fel som begränsade sin prövning till den bevisning som sökanden kommit in med, är således felaktig.”

34. Vad beträffar den tredje grunden, enligt vilken harmoniseringsbyrån hade underlåtit att beakta de bevis som lagts fram vid överklagandenämnden, angav tribunalen följande:

- ”61 Det ska för det första erinras om ... att harmoniseringsbyråns prövning av frågan huruvida ett gemenskapsvarumärke verkligen har använts omfattas av tillämpningsområdet för artikel 76.1 *in fine* i förordning nr 207/2009. I bestämmelsen föreskrivs att harmoniseringsbyråns prövning ska vara begränsad till vad parterna åberopat. Av detta följer att sökanden inte kan vinna framgång med påståendet att harmoniseringsbyrån var skyldig att på eget initiativ komplettera akten i ärendet.
- 62 För det andra är parternas möjlighet att under förfarandet vid harmoniseringsbyrån åberopa omständigheter och förebringa bevisning även efter att de utsatta tidsfristerna har löpt ut inte ovillkorlig. Denna möjlighet omfattas, såsom framgår av rättspraxis, av villkoret att inget annat föreskrivs. Endast om detta villkor är uppfyllt har harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på om omständigheter som åberopats respektive bevisning som förebringats för sent ska beaktas ...
- 63 I förevarande fall finns det emellertid en bestämmelse som utgör hinder för att den bevisning som lagts fram vid överklagandenämnden beaktas, nämligen regel 40.5 i [genomförandeförordningen].”

35. Vad slutligen beträffar invändningen om rättsstridighet angående regel 40.5 i genomförandeförordningen, ogillade tribunalen denna invändning på grundval av följande överväganden:

- ”67 Tribunalen konstaterar att det visserligen är riktigt att reglerna i [genomförandeförordningen] inte får strida mot bestämmelserna och systematiken i förordning nr 207/2009, men att det inte föreligger någon motstridighet mellan regel 40.5 i [genomförandeförordningen] och bestämmelserna om upphävande i förordning nr 207/2009.
- 68 I förordning nr 207/2009 föreskrivs nämligen den materiella regeln att gemenskapsvarumärken som inte varit föremål för verkligt bruk ska upphävas, medan [genomförandeförordningen] föreskriver de tillämpliga processuella reglerna, bland annat fördelningen av bevisbördan och följderna av att de angivna fristerna inte respekteras. ... [Det] följer ... av sy[s]tematiken i förordning nr 207/2009 att omfattningen och intensiteten av harmoniseringsbyråns prövning av en ansökan om upphävande på grund av att ett varumärke inte varit föremål för verkligt bruk, avgränsas av de grunder och faktiska omständigheter som parterna åberopat.
- 69 De argument som sökanden har framfört visar på intet sätt att förfarandebestämmelsen i regel 40.5 i [genomförandeförordningen] – som föreskriver att innehavaren av gemenskapsvarumärket har bevisbördan och att om det inte förebringas tillräcklig bevisning inom den angivna fristen så leder det till att varumärket förklaras upphävt – strider mot förordning nr 207/2009.
- 70 Vad beträffar det påstådda åsidosättandet av proportionalitetsprincipen gäller följande. Det ska erinras om att underlåtenhet att iaktta tidsfrister utan skälig anledning, vars uppfyllande är av grundläggande betydelse för att det gemenskapsrättsliga systemet ska fungera väl, kan leda till en gemenskapsrättslig sanktionsåtgärd som innebär förlust av en rättighet utan att detta är oförenligt med proportionalitetsprincipen ...
- 71 Det ska slutligen konstateras att påståendet att regel 40.5 i [genomförandeförordningen] åsidosätter rätten till egendom och rätten till en rättvis rättegång saknar grund. Regeln påverkar inte de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, om inte denne – såsom sökanden har gjort i förevarande mål – väljer att inte inom den angivna fristen inkomma med sådan bevisning till harmoniseringsbyrån som innehavaren förfogar över och som styrker att varumärket verkligen har använts.”

### **Sammanfattning av överklagandena och yrkandena**

#### *Mål C-609/11 P*

36. Systemtechnik har yrkat att domstolen ska upphäva tribunalens dom i mål T-427/09, ogilla Clean Solutions talan mot överklagandenämndens beslut av den 25 augusti 2009 och förplikta Clean Solutions att ersätta rättegångskostnaderna.

37. Följande fyra grunder har åberopats till stöd för överklagandet: i) åsidosättande av artikel 65 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 134.2 och 134.3 i tribunalens rättegångsregler, på grund av att tribunalen inte tog ställning till samtliga grunder, ii) åsidosättande av artiklarna 51.1 a och 76 i förordning nr 207/2009, på grund av att tribunalen utgick från den felaktiga premissen att varumärkesinnehavaren i upphävandeförfaranden har bevisbördan för att dennes varumärke verkligen har använts, iii) åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, på grund av att tribunalen, i strid med domstolens praxis, slog fast att enbart en obetydlig användning inte kan utgöra verkligt

bruk, och iv) åsidosättande av artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009, jämförd med regel 22 i genomförandeförordningen, på grund av att tribunalen inte underkände harmoniseringsbyråns ståndpunkt att den förklaring på heder och samvete som verkställande direktören hade avgett inte utgör något bevis enligt dessa bestämmelser.

#### *Mål C-610/11 P*

38. Systemtechnik har yrkat att domstolen ska upphäva tribunalens dom i mål T-434/09 och ogiltigförklara överklagandenämndens beslut, i den mån överklagandenämnden biföll ansökan om upphävande. Systemtechnik har även yrkat att domstolen ska förplikta harmoniseringsbyrån och Clean Solutions att ersätta rättegångskostnaderna.

39. Följande fyra grunder har åberopats till stöd för Systemtechniks överklagande: i) åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, på grund av att tribunalen felbedömde bevisvärdet av förklaringen på heder och samvete, ii) åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, på grund av att tribunalen inte tolkade denna bestämmelse så, att den behöriga myndigheten har en skyldighet i upphävandeförfaranden att på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållandena, iii) åsidosättande av artiklarna 51.1 a, 76.1 och 76.2 i förordning nr 207/2009, på grund av att tribunalen underlät att slå fast att harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida handlingar som ingetts av klaganden i förfarandet vid överklagandenämnden ska beaktas och, iv) i andra hand, att tribunalen felaktigt underlät att slå fast att regel 40.5 i genomförandeförordningen inte är tillämplig.

#### **Sammanfattning av parternas argument**

#### *Mål C-609/11 P*

Den första grunden: Artikel 65 i förordning nr 207/2009 och artikel 134.2 och 134.3 i tribunalens rättegångsregler

40. Enligt Systemtechnik begick tribunalen ett fel genom att inte ta ställning till bolagets argument rörande överklagandenämndens underlåtenhet att beakta i) förklaringen på heder och samvete, ii) handlingarna i akten och iii) den bevisning som hade lagts fram till stöd för det överklagande som ingetts till nämnden. I synnerhet borde tribunalen ha tolkat dessa argument så, att Systemtechnik yrkade att tribunalen skulle fastställa överklagandenämndens beslut men ersätta motiveringen med en annan.

41. Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen inte ska bifalla överklagandet såvitt avser denna grund, eftersom Systemtechnik yrkade att tribunalen skulle ogilla talan utan att framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte var omnämnd i ansökan.

42. Clean Solutions har hävdats att tribunalen, i punkt 32 i den överklagade domen, beskrev bevisningen bland handlingarna i målet och den bevisning som hade ingetts vid överklagandenämnden. Det följer även av punkt 37 att tribunalen inte underlät att ta ställning till Systemtechniks argument att det var nödvändigt att beakta förklaringen på heder och samvete. Snarare angav tribunalen där att innehållet i denna förklaring i vilket fall som helst inte stöddes av handlingarna i målet. Vidare visar den inledande delen av den överklagade domen att tribunalen beaktade Systemtechniks samtliga argument. Clean Solutions har vidare hävdats att tribunalen inte är skyldig att i domskälen uttryckligen ange alla de olika påståenden som har framförts i parternas

yttranden. Slutligen har Clean Solutions hävdat att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den första grunden, eftersom Systemtechnik har yrkat att domstolen ska avgöra huruvida tribunalen på ett korrekt sätt fastställde och bedömde de aktuella faktiska omständigheterna. Den typen av prövning omfattas inte av domstolens behörighet i ett mål om överklagande.

Den andra grunden: Artiklarna 51.1 a och 76 i förordning nr 207/2009

43. Systemtechnik har hävdat att tribunalen, i punkt 46 i den överklagade domen, har antytt att det ankommer på innehavaren av det omtvistade varumärket att styrka att dennes varumärke verkligen har använts. Denna ståndpunkt strider mot förordning nr 207/2009, dels på grund av att upphävandeförfaranden omfattas av bestämmelsen i den första delen av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, enligt vilken harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande ska pröva sakförhållandena, dels på grund av att det av andra bestämmelser i denna förordning framgår att bevisbördan, inom ramen för artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, inte åvilar varumärkesinnehavaren. Tribunalen borde därför ha slagit fast att det ankom på harmoniseringsbyrån att på eget initiativ pröva sakförhållandena.

44. Systemtechnik har hävdat att den behörighet som beskrivs i artikel 76.1 innebär att harmoniseringsbyrån är skyldig att pröva alla upplysningar som lämnats till den oavsett när de lades fram. Harmoniseringsbyrån får således inte vägra att beakta bevisning på grund av att den förebringades efter utgången av den fastställda tidsfristen. Till skillnad från de bestämmelser som reglerar bevis på verkligt bruk i invändnings- och ogiltighetsförfaranden,<sup>13</sup> föreskrivs det i artikel 51 i förordning nr 207/2009, avseende upphävandeförfaranden, varken en skyldighet att styrka bruk eller de rättsliga följderna av en avsaknad av sådan bevisning. Innehavaren av ett varumärke är således inte skyldig att på begäran av tredje man styrka att varumärket verkligen har använts. Varumärket kan inte heller automatiskt upphävas på grund av att innehavaren inte har styrkt att varumärket har använts. Denna tolkning av artikel 51 är även helt förenlig med de allmänna principerna om fördelningen av bevisbördan, i synnerhet principen att den part som gör anspråk på en rättighet måste styrka de faktiska omständigheter som stöder detta anspråk.

45. En annan tolkning skulle medföra en risk för att innehavaren av ett varumärke ständigt måste försvara sig mot ansökningar om upphävande och således utsättas för långa och kostsamma förfaranden. I det avseendet skiljer sig även upphävandeförfaranden från invändnings- och ogiltighetsförfaranden, eftersom ett avslag på en invändning eller en ansökan om ogiltighetsförklaring inte medför en bestående förlust av ett varumärke.

46. Harmoniseringsbyrån anser att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den fann att upphävandeförfarandet avser en bestämmelse om relativa registreringshinder, nämligen artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Ett upphävandeförfarande utgör, i likhet med förfaranden som grundar sig på relativa registreringshinder, ett kontradiktoriskt förfarande som syftar till att skydda konkurrenternas intressen genom att begränsa monopolställningen för varumärkesinnehavare som inte använder sitt varumärke. Principen att harmoniseringsbyrån ska göra en prövning på eget initiativ är inte tillämplig på den typen av förfarande. Detta är logiskt, eftersom det är mest sannolikt att varumärkesinnehavaren är den part som kan lägga fram nödvändig bevisning för att styrka att varumärket förekommer på den relevanta marknaden. Vidare skulle det vara svårt att be den part som har ingett ansökan att visa att en annan parts varumärke inte har använts.

13 — Särskilt artiklarna 15.1, 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009.

47. Vad beträffar argumentet att tribunalen borde ha beaktat den bevisning som lades fram vid överklagandenämnden, har harmoniseringsbyrån instämt i den ståndpunkt som tribunalen har intagit i sådana mål som *New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån*<sup>14</sup> och hävdar att med hänsyn till likheterna mellan reglerna 22.2 och 40.5 i genomförandeförordningen, ska samma tolkning tillämpas på båda bestämmelserna.

48. Clean Solutions har inte tolkat artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 så, att harmoniseringsbyrån måste på eget initiativ pröva sakförhållandena i upphävandeförfaranden när det endast är frågan om verkligt bruk av varumärket som är aktuell. I det avseendet föreskrivs det i regel 40.5 i genomförandeförordningen att ett gemenskapsvarumärke ska upphävas om innehavaren inte styrker verklig användning av märket inom den tidsfrist som harmoniseringsbyrån fastställer. I den tredje meningen i denna bestämmelse anges vidare att regel 22.2–22.4 gäller i tillämpliga delar. Härav följer att det i samband med upphävandeförfaranden ankommer på varumärkesinnehavaren att styrka att dennes varumärke verkligen har använts.

Den tredje grunden: Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009

49. Systemtechnik har hävdar att tribunalen gjorde en felaktig bedömning i punkt 26 i domen, när den slog fast att begreppet verkligt bruk ska anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning. Tribunalen borde ha tillämpat gällande rättspraxis avseende verkligt bruk, vilken föranleder en annan tolkning.

50. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det är uppenbart att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser denna grund, eftersom den baserar sig på en ofullständig återgivning av den överklagade domen. I synnerhet har Systemtechnik underlåtit att nämna att tribunalen slog fast att en obetydlig och otillräcklig användning inte kunde leda till att varumärket skulle anses ha använts på ett reellt och faktiskt sätt.

51. Clean Solutions har hävdar att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den tredje grunden, av skäl liknande dem som harmoniseringsbyrån har anfört. Enligt bolagets mening visar resonemanget i punkterna 26–30 i domen att tribunalen beaktade alla de villkor som följer av domstolens praxis avseende begreppet verkligt bruk. Clean Solutions har hävdar att Systemtechnik, genom sin tredje grund, i själva verket har anmodat domstolen att ersätta tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen med sin egen bedömning.

Den fjärde grunden: Artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009, jämförd med regel 22 i genomförandeförordningen

52. Systemtechnik har hävdar att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den, i punkt 37 i domen, godtog överklagandenämndens ståndpunkt att en förklaring på heder och samvete inte utgör ett tillåtet bevismedel enligt artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009. I tidigare mål har en sådan förklaring ansetts utgöra tillåten bevisning och ha tillräckligt bevisvärde, även i avsaknad av ytterligare bevis som stöder uppgifterna i förklaringen.

53. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att domstolen saknar behörighet att pröva tribunalens bedömning, i punkt 34 i domen, av bevisvärdet av förklaringen på heder och samvete, på grund av att det utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna. Under alla omständigheter har harmoniseringsbyrån hävdar att Systemtechnik missuppfattade denna del av domen. Tribunalen

14 — Mål T-415/09, som efter överklagande numera är anhängigt som mål C-621/11 P, i vilket mål jag också föredrar ett förslag till avgörande i dag.

underkände inte det hypotetiska bevisvärdet av en förklaring på heder och samvete. Inte heller formulerade tribunalen några principer som reglerar huruvida denna typ av bevisning är tillåten. Snarare slog den fast att det i förevarande fall krävdes annan bevisning på grund av identiteten på den som hade avgett förklaringen.

54. Clean Solutions har påpekat att harmoniseringsbyrån, i punkt 31 i överklagandenämndens beslut av den 25 augusti 2009, uppgav att förklaringen på heder och samvete utgjorde en del av en parts argument. Talan vid tribunalen avsåg inte denna del av beslutet. Tribunalen instämde inte heller i överklagandenämndens ståndpunkt eller angav att alla uppgifter i förklaringen måste stödjas av ytterligare bevisning. Clean Solutions har vidare hävdad att Systemtechnik har underlåtit att hänvisa till tribunalens senare praxis, i vilken det har slagits fast att en förklaring av en företagsledare inte kan utgöra bevis, om den inte stöds av ytterligare bevisning.

#### *Mål C-610/11 P*

Den första grunden: Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009

55. Systemtechnik har hävdad att tribunalen gjorde en felaktig bedömning i punkt 34 i domen, när den slog fast att förklaringen på heder och samvete kan ha bevisvärde endast om den stöds av annan bevisning som lagts fram vid annulleringsenheten. Tribunalen har tidigare slagit fast att förklaringar på heder och samvete utgör tillåten bevisning och att innehållet i dessa inte behöver stödjas av annan bevisning. Genom att underlåta att beakta det faktum att ingen av de andra parterna på allvar eller i betydande omfattning ifrågasatte innehållet i förklaringen, handlade tribunalen dessutom i strid med principen att fastställandet av verkligt bruk ska grundas på en helhetsbedömning, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.

56. Harmoniseringsbyråns ståndpunkt avseende denna grund är densamma som i fråga om den fjärde grunden i mål C-609/11 P.

57. Clean Solutions har intagit samma ståndpunkt som harmoniseringsbyrån. Bolaget anser att tribunalen varken slog fast att en förklaring på heder och samvete inte kan ha något bevisvärde eller gjorde en felaktig bedömning av det faktiska bevisvärdet av den aktuella förklaringen. I stället bedömde tribunalen kopplingen mellan den som hade avgett förklaringen och varumärkesinnehavaren, och i det sammanhanget slog den fast att förklaringen inte hade något bevisvärde i avsaknad av annan stödjande bevisning. Denna bedömning av bevisvärdet av en förklaring på heder och samvete är inte en rättsfråga som kan prövas av domstolen i ett mål om överklagande. Vidare saknar det betydelse att tribunalen inte beaktade att innehållet i förklaringen på heder och samvete inte hade ifrågasatts. För det första är bevisvärdet av en förklaring inte bara avhängigt av huruvida dess innehåll har ifrågasatts. För det andra skulle Systemtechnik ha kunnat återropa detta argument i samband med dess andra grund för överklagandet. Slutligen har tribunalen slagit fast att artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 inte kan tolkas så, att harmoniseringsbyrån är skyldig att anse att en omständighet som en part har återopat är styrkt, om den inte har bestridits.<sup>15</sup>

15 — Clean Solutions har i det avseendet återopat dom av den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, *Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån - Orange (MOBILIX)* (REG 2005, s. II-4667).

Den andra grunden: Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009

58. Systemtechnik har hävdatt att tribunalen felaktigt underlät att tillämpa artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, enligt vilken harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande ska pröva sakförhållandena i andra ärenden än dem som avser relativa registreringshinder. Harmoniseringsbyrån kan därför inte avvisa bevisning på grund av att den förebbringades för sent och den måste begära in ytterligare handlingar om den anser att det är nödvändigt.

59. Harmoniseringsbyrån har intagit samma ståndpunkt som i fråga om den andra grundens första del i mål C-609/11 P.

60. Clean Solutions delar inte Systemtechniks tolkning av förordning nr 207/2009 och har åberopat regel 40.5 i genomförandeförordningen till stöd för att det inom ramen för upphävandeförfaranden ankommer på varumärkesinnehavaren att styrka att dennes varumärke verkligen har använts. Tribunalen gjorde även en riktig bedömning när den slog fast att harmoniseringsbyrån endast kan beakta bevisning som lagts fram av varumärkesinnehavaren. I den mån Systemtechnik har hävdatt att harmoniseringsbyrån borde ha prövat sakförhållandena på eget initiativ och begärt in ytterligare bevisning, har Clean Solutions gjort gällande att ett sådant argument avser ett påstått fel vid fastställandet och bedömningen av de faktiska omständigheterna och omfattas därför inte av domstolens behörighet i ett mål om överklagande.

Den tredje grunden: Artiklarna 51.1 a, 76.1 och 76.2 i förordning nr 207/2009

61. Den tredje grunden för överklagandet tycks bestå av två delgrunder.

62. För det första har Systemtechnik hävdatt att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att den omständigheten att bevisningen lades fram för sent vid överklagandenämnden hindrar harmoniseringsbyrån från att beakta denna bevisning. Tribunalen borde ha slagit fast att bevisningen inte hade lagts fram för sent. Det var inte heller nödvändigt för Systemtechnik att lägga fram bevisning för att varumärket verkligen hade använts. I det avseendet finns det inte några bestämmelser motsvarande artiklarna 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009 som är tillämpliga på upphävandeförfaranden.

63. För det andra (bortsett från argument liknande dem som har anförts med avseende på den andra grunden i mål C-609/11 P) har Systemtechnik hävdatt att om det antas att domstolen slår fast att harmoniseringsbyrån inte kan pröva sakförhållandena på eget initiativ i upphävandeförfaranden, gjorde tribunalen en felaktig bedömning när den slog fast att harmoniseringsbyrån inte har något utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevisning som lagts fram efter utgången av den tidsfrist som fastställts av annulleringsenheten ska beaktas. Systemtechnik har gjort gällande att tribunalen, i punkt 63 i domen, gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att regel 40.5 i genomförandeförordningen utgör ett undantag från huvudregeln om att det finns ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevisning som lagts fram för sent ska beaktas. Tribunalen borde ha slagit fast att harmoniseringsbyrån hade befogenhet att företa en skönsmässig bedömning och att den borde ha utövat denna befogenhet.

64. Harmoniseringsbyrån har intagit samma ståndpunkt som i fråga om den andra grundens andra del i mål C-609/11 P.

65. Clean Solutions har hävdatt att en varumärkesinnehavare måste styrka att varumärket verkligen har använts inom den tidsfrist som fastställts. Bolaget anser att tribunalens resonemang, beträffande huruvida harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevisning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts ska beaktas, överensstämmer med gällande rättspraxis.

Den fjärde grunden: Regel 40.5 i genomförandeförordningen

66. Om domstolen inte skulle dela Systemtechniks tolkning av regel 40.5 i genomförandeförordningen, har Systemtechnik hävdat att tribunalen gjorde en felaktig bedömning genom att inte slå fast att den bestämmelsen inte var tillämplig i förevarande fall. Bestämmelsen kan inte tillämpas, eftersom den är oförenlig med ordalydelsen i och syftet med förordning nr 207/2009 och eftersom en tillämpning av bestämmelsen skulle strida mot proportionalitetsprincipen.

67. Clean Solutions är inte av samma mening, eftersom varken harmoniseringsbyrån eller tribunalen får underlåta att tillämpa regel 40.5 i genomförandeförordningen så länge denna bestämmelse inte har förklarats ogiltig.

## Bedömning

### *Inledande anmärkningar*

68. Jag vill först erinra om att domstolens behörighet i mål om överklagande är begränsad till rättsfrågor.<sup>16</sup> Domstolen kan inte pröva tribunalens fastställande och bedömning av de faktiska omständigheterna såvida det inte är uppenbart att de faktiska omständigheterna har missuppfattats i den överklagade domen. I den mån Systemtechnik i båda överklagandena har yrkat att domstolen ska pröva tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna, ska dessa grunder eller argument avvisas.

69. Vidare har Systemtechnik hävdat att förordning nr 207/2009 och genomförandeförordningen åsidosattes. Den sistnämnda förordningen innehåller regler som är nödvändiga för att genomföra den förstnämnda förordningen.<sup>17</sup> Genomförandeförordningen kan därför inte tolkas på ett sätt som skulle stå i strid med förordning nr 207/2009. I den förordningen kan det dock saknas bestämmelser på ett särskilt område, såsom fördelningen av bevisbördan i upphävandeförfaranden, medan ordalydelsen i genomförandeförordningen kan tolkas så, att den föreskriver bestämmelser på detta område. I sådana fall kan inte slutsatsen dras att genomförandeförordningen är oförenlig med förordning nr 207/2009. Av det skälet kan jag inte godta det tankesätt som Systemtechnik har tillämpat med avseende på flera av grunderna, enligt vilket det i genomförandeförordningen inte kan föreskrivas en bestämmelse som varken bekräftas eller utesluts av ordalydelsen i förordning nr 207/2009.

70. Vad slutligen beträffar artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009 har Systemtechnik anfört en rad argument som avser frågan huruvida sådan bevisning som den förklaring på heder och samvete som avgavs av Systemtechniks verkställande direktör utgör tillåten bevisning enligt tysk rätt. Det står klart att rättsläget i tysk rätt i denna fråga inte har någon betydelse för frågan om tillåten bevisning enligt förordning nr 207/2009 och genomförandeförordningen. Dessa argument ska därför utan vidare underkännas.

71. Grunderna för överklagande i de båda målen sammanfaller delvis och jag är inte övertygad om att det på ett klart och tydligt sätt går att presentera min bedömning av dessa. Efter att ha funderat på saken, har jag beslutat att dela in dem i grupper efter innehåll och korshänvisa till de enskilda grunderna för överklagande.

16 — Artikel 256 FEUF och artikel 58 i domstolens stadga.

17 — Se sjunde skälet i genomförandeförordningen och det sista skälet i förordning nr 40/94. Se även skäl 19 och artikel 162 i förordning nr 207/2009.

*Underlåtenhet att ta ställning till samtliga grunder: Artikel 65 i förordning nr 207/2009 samt artikel 134.2 och 134.3 i tribunalens rättegångsregler (den första grunden i mål C-609/11 P)*

72. Systemtechnik var intervenient i mål T-427/09. I artikel 134.2 i tribunalens rättegångsregler anges att en intervenient ”ska ha samma rättigheter i förfarandet som parterna” och kan ”framställa yrkanden och ange grunder som är självständiga i förhållande till parternas”. Enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna kan en intervenient även ”framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan”.

73. Härav följer att tribunalen, precis som i fråga om parternas argument, på ett fullgott sätt måste bemöta intervenientens argument genom att ange skäl som gör det möjligt för intervenienten att förstå varför tribunalen underkände dennes argument. I förevarande mål om överklagande har Systemtechnik i huvudsak begärt att domstolen ska pröva huruvida tribunalen fullgjorde denna skyldighet.

74. Jag anser att den gjorde det.

75. Vid tribunalen framställde inte Systemtechnik något yrkande om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut. I stället stödde bolaget harmoniseringsbyråns yrkande om att talan skulle ogillas. Bolagets argument fokuserade på varför överklagandenämnden drog slutsatsen att den ingivna bevisningen styrkte verkligt bruk.<sup>18</sup>

76. Eftersom Systemtechnik underlät att yrka att tribunalen skulle ändra motiveringen i överklagandenämndens beslut, delar jag harmoniseringsbyråns åsikt att bolaget i ett mål om överklagande inte kan yrka att domstolen ska slå fast att tribunalen begick ett fel genom att inte göra det. Systemtechnik måste således ta konsekvenserna av sin egen underlåtenhet.

77. Jag anser följaktligen att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser denna grund.

*Underlåtenhet att slå fast att harmoniseringsbyrån ska pröva de relevanta sakförhållandena på eget initiativ: Artiklarna 51.1 a och 76 i förordning nr 207/2009 (den andra grunden i mål C-609/11 P, den andra grunden och den tredje grundens första del i mål C-610/11 P)*

78. Systemtechnik har i mål C-609/11 P hävdat att tribunalen, genom att underlåta att slå fast att harmoniseringsbyrån ska pröva sakförhållandena på eget initiativ i upphävandeförfaranden, inte tillämpade den särskilda princip som reglerar fördelningen av bevisbördan i den typen av förfarande. Utgångspunkten för detta argument är att upphävande utgör ett absolut registreringshinder. Därav följer även att harmoniseringsbyrån inte kan underlåta att beakta bevisning som lagts fram efter utgången av den tidsfrist som den fastställt. Systemtechnik har hävdat att det var fel av tribunalen att underlåta att slå fast att harmoniseringsbyrån får beakta alla upplysningar som lämnats till den, oavsett när de lades fram.

79. Denna grund motsvarar i huvudsak den andra grunden och den tredje grundens första del i mål C-610/11 P, även om den förstnämnda grunden inte baserar sig på ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Den avser fördelningen av bevisbördan i upphävandeförfaranden som inletts genom en ansökan som grundar sig på sistnämnda bestämmelse. Huruvida det är nödvändigt eller ej att ta ställning till argumentet avseende harmoniseringsbyråns hantering av bevisning som ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen beror på vem som har bevisbördan.

<sup>18</sup> — Se punkterna 18–20 i den överklagade domen.

80. I domen i mål T-427/09 prövade inte tribunalen uttryckligen denna fråga, även om dess resonemang avseende den enda grunden i det målet baserade sig på antagandet att en varumärkesinnehavare, vars varumärke är föremål för en ansökan om upphävande, måste lägga fram bevisning för att dess varumärke verkligen har använts. I domen i mål T-434/09 ombads däremot tribunalen att ta ställning till samma fråga inom ramen för den andra grunden som avsåg åsidosättande av harmoniseringsbyråns skyldighet att på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållandena. I punkt 54 i nämnda dom slog tribunalen fast att artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 avser en bestämmelse om prövning av relativa registreringshinder och att "det följer härav" att harmoniseringsbyråns prövning ska vara begränsad till vad parterna åberopat.

81. Även om jag inte instämmer i tribunalens resonemang i domen i mål T-434/09, anser jag inte att dess slutsats var felaktig.

82. Ett registrerat gemenskapsvarumärke kan förklaras upphävt efter ansökan till harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång.<sup>19</sup> Upphävande av ett varumärke medför, i princip från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkärålet, att innehavarens rättigheter avseende detta varumärke och de varor eller tjänster det betecknar upphör.<sup>20</sup> Upphävande är en typ av sanktion som ett gemenskapsvarumärke blir föremål för om innehavaren av varumärket inte har gjort verkligt bruk av varumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.<sup>21</sup>

83. Till skillnad från ogiltighetsgrunder eller registreringshinder, och i motsats till vad tribunalen angav i punkt 52 i domen i mål T-434/09, görs det inte någon åtskillnad mellan relativa och absoluta grunder för upphävande, vare sig i artikel 51 i förordning nr 207/2009 eller någon annanstans. I förevarande fall ansökte Clean Solutions om upphävande med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. I den bestämmelsen föreskrivs det inte någon form av förfarande. Den avgör således inte vem som har bevisbördan i sådana ärenden.

84. De relevanta förfarandebestämmelserna finns i artiklarna 56 och 57 i förordning nr 207/2009. Förutom att det (i artikel 56.2) föreskrivs att en ansökan om upphävande ska ges in "skriftligen och ska ange vilka grunder som åberopas", behandlar varken artikel 56 eller artikel 57 utförligt frågan om fördelningen av bevisbördan. I synnerhet avser artikel 57.2 situationen då, på begäran av innehavaren av det omtvistade varumärket, innehavaren av det äldre varumärket vilken är part i ett *ogiltighetsförfarande* ska "lägga fram bevis" för att dess varumärke verkligen har använts. Den avgör inte frågan vem som ska visa att varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk i ett upphävandeförfarande.

85. Förordning nr 207/2009 ska tolkas mot bakgrund av genomförandeförordningen.

86. I regel 37 i genomförandeförordningen anges närmare de krav som ställs på en ansökan om upphävande, det vill säga den skriftliga och motiverade handling som åsyftas i artikel 56.2 i förordning nr 207/2009. I synnerhet föreskrivs det i regel 37 b led iv att ansökan ska innehålla "*uppgifter om de fakta, bevis och skäl som framförs till stöd för [grunderna för ansökan]*".<sup>22</sup> Den formulering som används tycks tyda på att det inte är nödvändigt att lägga fram alla dessa fakta och bevis, men jag medger att andra språkversioner av denna regel skulle kunna tolkas på ett annat sätt.<sup>23</sup>

19 — Artikel 51.1 i förordning nr 207/2009.

20 — Artikel 55.1 i förordning nr 207/2009.

21 — Artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.

22 — Min kursivering.

23 — Till exempel tycks den franska texten vara mer neutral i detta avseende, eftersom det däri föreskrivs att ansökan ska innehålla "les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande". Den nederländska och den tyska texten, för att bara nämna två exempel, tycks mer likna den engelska texten. I den nederländska texten står det "een opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten die ter staving van deze gronden worden aangevoerd", medan det i den tyska texten står "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen".

87. Ansökan meddelas därefter innehavaren av gemenskapsvarumärket, och harmoniseringsbyrån avgör huruvida den kan prövas.<sup>24</sup> Om ansökan kan prövas ska harmoniseringsbyrån enligt regel 40.1 "anmoda innehavaren av gemenskapsvarumärket att framföra sina synpunkter inom den tid som den fastställer". Om ansökan är baserad på den grund som beskrivs i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, ska harmoniseringsbyrån enligt regel 40.5 "uppmåna innehavaren av gemenskapsvarumärket att lägga fram bevisning om verklig användning av märket inom den tid som den meddelar".

88. Kravet att sökanden ska lägga fram uppgifter till stöd för sitt anspråk i ansökan är således kopplat till bedömningen av huruvida ansökan om upphävande kan prövas i sak. Kravet att innehavaren ska lägga fram bevisning för användning är däremot endast tillämpligt om ansökan kan sakprövas och därmed kan påverka det materiella skyddet för ett gemenskapsvarumärke.

89. En jämförelse mellan de relevanta bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och genomförandeförordningen visar även att under sådana omständigheter som är i fråga i förevarande fall kan, å ena sidan, den part som ansöker om upphävande inte göra det utan att *ange uppgifter till stöd* för sitt påstående att det omtvistade varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk i gemenskapen, och den part som ansöker om upphävande riktar sig till måste, å andra sidan, *lägga fram bevis* för att varumärket verkligen har använts.<sup>25</sup>

90. Att lägga fram bevis för att varumärket verkligen har använts är klart mer betungande än att bara ange uppgifter om de fakta, bevis och skäl som framförs till stöd för påståendet att det omtvistade varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk i gemenskapen.

91. Enligt min mening måste sökanden klart ange de rättsliga påståenden som vederbörande gör gällande och identifiera de relevanta fakta och den stödjande bevisning som föranlett sökanden att begära att det aktuella varumärket ska upphävas. Det är således inte tillräckligt att inge en grundlös eller obestyrkt ansökan om upphävande. Harmoniseringsbyrån ska avvisa sådana ansökningar. I annat fall delar jag Systemtechniks åsikt att innehavaren av ett varumärke skulle riskera att ständigt behöva försvara sig mot ansökningar om upphävande.

92. Samtidigt skulle det bli omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten att ansöka om upphävande om en sökande vore tvungen att lägga fram negativ bevisning, det vill säga styrka att det inte har förekommit något verkligt bruk.

93. Jag anser därför att sökanden inte är tvungen att lägga fram detaljerad bevisning för att innehavarens varumärke inte har varit föremål för verkligt bruk. Snarare ska sökanden göra det troligt att det föreligger berättigade farhågor rörande användningen av varumärket.

94. Om ansökan anses kunna tas upp till prövning, föreskrivs det uttryckligen i genomförandeförordningen att innehavaren ska lägga fram bevisning för att dess varumärke verkligen har använts. Innehavaren är bäst lämpad att inge detaljerad bevisning om hur varumärket har använts i enlighet med det allmänna kravet på bruk som föreskrivs i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 och att visa varför det inte föreligger någon anledning att upphäva varumärket. Om innehavaren inte lyckas göra detta, är varumärkesskyddet inte längre befogat.

95. Till skillnad från Systemtechnik anser jag inte att artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 kan ligga till grund för en annan tolkning.

24 — Regel 40.1 i genomförandeförordningen. Grunderna för att avslå sådana ansökningar anges i regel 39 i genomförandeförordningen.

25 — Andra språkversioner tycks inte motsäga denna tolkning. I exempelvis den franska texten står det "l'Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise", i den nederländska texten står det "verzoekt het Bureau de eigenaar van het Gemeenschapsmerk binnen een door het Bureau te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren" och den tyska texten har lydelsen "setzt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Frist, innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu führen hat".

96. Artikel 76.1 rör inte fördelningen av bevisbördan mellan sökanden och innehavaren av ett varumärke i ett upphävandeförfarande. I denna artikel definieras snarare omfattningen av harmoniseringsbyråns bidrag till utredningen av sakförhållandena i ärenden vid byrån, och den beskriver fördelningen av ansvaret för utredningen av sakförhållandena mellan den behöriga myndigheten och parterna i ärendet vid denna myndighet.

97. I den första delen av artikel 76.1 föreskrivs en vidsträckt princip, enligt vilken harmoniseringsbyrån ”ska ... utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena” ”[v]id förfarande inför byrån”. I den andra delen anges ett undantag som är tillämpligt i ärenden om relativa registreringshinder. Vid prövningen av absoluta registreringshinder ska således harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande pröva de relevanta sakförhållanden som kan innebära att något av dessa hinder är tillämpligt.<sup>26</sup>

98. Om den första delen är tillämplig, uppstår inte nödvändigtvis frågan om fördelningen av bevisbördan mellan innehavaren av det omtvistade varumärket och den part som ansöker om upphävande, eftersom det uttryckligen krävs att harmoniseringsbyrån ska inta en aktiv roll vid prövningen av de relevanta sakförhållandena.

99. Enligt min mening är den dock inte tillämplig.

100. Det är riktigt att tillämpningsområdet för den första delen avgränsas genom det allmänna ordet ”förfarande”. Det görs inte någon åtskillnad mellan olika förfaranden. Den andra delen är däremot tillämplig i ”ärenden om relativa registreringshinder”. En strikt bokstavstolkning av båda delar tycks tyda på att ett upphävandeförfarande omfattas av huvudregelns tillämpningsområde, eftersom ett sådant förfarande är ett förfarande inför harmoniseringsbyrån och inte ett ärende om relativa registreringshinder.

101. Såvitt jag vet har domstolen ännu inte tagit ställning till huruvida antingen den första eller den andra delen av artikel 76 är tillämplig på ett sådant upphävandeförfarande som det i målet aktuella. Domstolen har snarare fastställt att den första delen är tillämplig när förfarandet avser absoluta registreringshinder, det vill säga hinder som *inte* har samband med äldre rättigheter och som leder till ett förfarande *ex parte* inför harmoniseringsbyrån. Ett upphävandeförfarande utgör däremot ett kontradiktoriskt förfarande.

102. Systemtechnik, Clean Solutions och harmoniseringsbyrån har var för sig försökt att vidga tillämpningsområdet för antingen den första eller den andra delen.

103. Jag anser inte att dessa argument kan godtas, eftersom ordalydelsen i artikel 76.1 är klar: den första delen är tillämplig på förfaranden inför harmoniseringsbyrån, medan den andra delen är tillämplig på ärenden om *relativa* hinder för *registrering* av ett varumärke. Även om det, såsom tribunalen slog fast i punkt 52 i sin dom i mål T-434/09, kan dras en parallell mellan relativa och absoluta grunder för upphävande och relativa och absoluta registreringshinder, anser jag inte att det finns någon liknande parallell mellan själva upphävandet och själva registreringshindret.

104. En tolkning av artikel 76.1 mot bakgrund av dess sammanhang, föremål och syfte visar dock att det, trots ordalydelsen, inte kan krävas av harmoniseringsbyrån att den på eget initiativ prövar sakförhållandena under sådana omständigheter som är i fråga i förevarande fall.

105. För det första kan påståendet att ett registrerat gemenskapsvarumärke inte har varit föremål för verkligt bruk endast göras gällande i kontradiktoriska förfaranden. Harmoniseringsbyrån kan inte på eget initiativ avslå en invändning mot registrering eller upphäva ett registrerat varumärke av skäl som avser att varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk. I stället kan påståendet göras gällande

26 — Se, exempelvis, dom av den 9 september 2010 i mål C-265/09 P, harmoniseringsbyrån mot Borco-Marken-Import Matthiesen (REU 2010, s. I-8265), punkt 57.

i) av sökanden till sitt försvar mot den part som invänder mot registrering (artikel 42.2 i förordning nr 207/2009), ii) som grund för att yrka att ett befintligt gemenskapsvarumärke ska upphävas (artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009), eller iii) som grund för ett genkätromål i mål om varumärkesintrång (artikel 100 i förordning nr 207/2009). Enligt min mening vore det orimligt om artikel 76 tolkades så, att den innebär att i varje sådant förfarande ska en part lägga fram ett påstående och därefter ankommer det på harmoniseringsbyrån att söka efter och lägga fram bevisning till stöd för detta påstående eller bevisning till förmån för den part som påstås inte ha använt sitt varumärke.

106. För det andra skulle det vara fullständigt ogörligt och ineffektivt om harmoniseringsbyrån var tvungen att på eget initiativ pröva huruvida ett varumärke verkligen har använts. Harmoniseringsbyrån kan inte förväntas utreda ”samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt [används] kommersiellt i näringsverksamhet[,] 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.”<sup>27</sup>

107. Dessa omständigheter och förhållanden kan läggas fram vid harmoniseringsbyrån genom de olika former av bevisning som beskrivs i artikel 78 i förordning nr 207/2009 och i enskilda bestämmelser som rör kravet på verkligt bruk, även om andra former av bevisning tycks vara tillåten. Sådana former av bevisning, såsom förpackningar, etiketter, prislister, kataloger och så vidare, utgör materiell bevisning som den part som påstås inte ha använt sitt varumärke har tillgång till. Även om harmoniseringsbyrån kan be denna part att lägga fram sådan bevisning, kan byrån inte själv leta reda på den. Det är uppenbart att om upphävandeförfaranden ska fungera smidigt och effektivt, kan inte harmoniseringsbyrån åläggas ansvaret att på eget initiativ pröva de sakförhållanden som är relevanta för att fastställa huruvida varumärket faktiskt har använts.

108. För det tredje innehåller förordning nr 207/2009 och genomförandeförordningen särskilda bestämmelser som reglerar fördelningen av bevisbördan i ogiltighets- och invändningsförfaranden, då det framförs ett påstående eller en anklagelse om att varumärket inte har använts.<sup>28</sup> Med avseende på vart och ett av dessa förfaranden föreskrivs det uttryckligen i dessa förordningar – i nästan identiska ordalag – vilken part som ska lägga fram bevis på verkligt bruk. Om bokstavstolkningen av artikel 76.1 var korrekt, skulle dock innehavaren av ett äldre varumärke ha bevisbördan i ogiltighets- och invändningsförfaranden, medan det i upphävandeförfaranden (där påståendet att varumärket inte har använts också kan göras gällande) skulle ankomma på harmoniseringsbyrån att pröva samma typ av frågeställning på eget initiativ.

109. Härav följer även att Systemtechniks argument att harmoniseringsbyrån får beakta alla upplysningar som lämnats till den oavsett när de lades fram inte kan godtas.

110. Mot denna bakgrund anser jag att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den andra grunden i mål C-609/11 P och inte heller såvitt avser den andra grunden eller den tredje grundens första del i mål C-610/11 P. Tribunalen gjorde sig inte skyldig till en felaktig rättstillämpning när den, i punkt 46 i domen i mål T-427/09, drog slutsatsen att verkligt bruk inte hade styrkts på grund av att Systemtechnik valde att lägga fram bevisning i begränsad omfattning, och därigenom antydde att varumärkesinnehavaren har bevisbördan i denna typ av förfaranden. Tribunalen begick inte heller något fel när den intog samma ståndpunkt, på en mer uttrycklig grund, i punkt 55 i domen i mål T-434/09.

27 — Beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 27. Se även dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkterna 36–43, av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237), punkt 70, och av den 19 december 2012 i mål C-149/11, Leno Marken punkt 29.

28 — Se, exempelvis, artiklarna 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009 och regel 22.2 i genomförandeförordningen. Se även punkterna 115–118 nedan.

*Underlåtenhet att slå fast att harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida handlingar som ingetts av klaganden i förfarandet vid överklagandenämnden ska beaktas: Artiklarna 51.1 a och 76 i förordning nr 207/2009 (den tredje grundens andra del i mål C-610/11 P)*

111. Den tredje grundens andra del i mål C-610/11 P aktualiseras om domstolen inte godtar argumentet att harmoniseringsbyrån ska pröva de relevanta sakförhållandena på eget initiativ.

112. Om harmoniseringsbyråns prövning i ett sådant upphävandeförfarande som det aktuella är begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat, har Systemtechnik hävdad att tribunalen åsidosatte artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 när den slog fast att harmoniseringsbyrån under sådana omständigheter inte har något utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevisning som lagts fram efter utgången av den tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån ska beaktas. I det avseendet har Systemtechnik även hävdad att regel 40.5 i genomförandeförordningen inte utgör ett undantag från den allmänna principen att harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning i sådana frågor.

113. Systemtechniks argument liknar det argument som har anförts till stöd för den enda grunden för överklagandet i mål C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån – ett mål i vilket jag också föredrar ett förslag till avgörande i dag. Det målet rör ett invändningsförfarande där den invändande parten, på begäran av sökanden, var tvungen att lägga fram bevisning för att dess varumärke verkligen hade använts. Harmoniseringsbyrån beaktade den bevisning som lades fram av den invändande parten som svar på harmoniseringsbyråns anmodan att bemöta sökandens argument att den bevisning som redan hade lagts fram inte var tillräcklig för att styrka verkligt bruk. I mitt förslag till avgörande i det målet har jag dragit slutsatsen att regel 22.2 i genomförandeförordningen jämförd med artikel 42 i förordning nr 207/2009 inte utesluter att harmoniseringsbyrån har befogenhet att företa en skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevisning som lagts fram efter utgången av den tidsfrist som först fastställts ska beaktas, förutsatt att denna befogenhet utövas på ett sätt som säkerställer iakttagandet av principerna om god förvaltningssed, processekonomi och skydd för rätten att yttra sig. Med andra ord anser jag inte att det aldrig är möjligt för harmoniseringsbyrån att företa en skönsmässig bedömning i invändningsförfaranden med avseende på huruvida ytterligare bevisning ska beaktas.

114. I samband med upphävandeförfaranden anser jag att en liknande fråga ska besvaras på ett annat sätt.

115. Det finns inte någon bestämmelse liknande den i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 som är tillämplig på upphävandeförfaranden. Även om artikel 57.2 i förordning nr 207/2009 funktionellt sett motsvarar artikel 42.2, är den endast tillämplig på ogiltighetsförfaranden.

116. Varför finns det inte någon motsvarande bestämmelse för upphävandeförfaranden när ansökan grundar sig på att det omtvistade varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk?

117. I invändnings- och ogiltighetsförfaranden görs påståendet att ett varumärke inte varit föremål för verkligt bruk gällande som en reaktion på invändningen respektive ansökan om att ett varumärke ska ogiltigförklaras. I artiklarna 42.2 och 57.2 anges den processuella ram som är tillämplig på en processuell fråga under förfaranden som styrs av en separat uppsättning regler.

118. I ett upphävandeförfarande görs påståendet att ett varumärke inte har varit föremål för verkligt bruk inte gällande på samma sätt. Snarare ligger det påståendet till grund för själva ansökan. Det är därför logiskt att lagstiftaren inte föreskrev en separat uppsättning regler liknande dem som finns i artiklarna 42.2 och 57.2.

119. Om så är fallet, finns det då någon annan bestämmelse i förordning nr 207/2009 som hindrar harmoniseringsbyrån från att företa den typ av skönsmässig bedömning som beskrivs i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 i upphävandeförfaranden?

120. Artikel 57.1 i förordning nr 207/2009 är den enda bestämmelse som reglerar avgivandet av yttranden i upphävandeförfaranden. I artikeln föreskrivs samma bestämmelse som den som är tillämplig vid prövningen av en invändning och en ansökan om ogiltighetsförklaring, nämligen att vid prövningen av ansökan ”ska [harmoniseringsbyrån] vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över meddelanden från byrån eller över skrivelser från övriga parter”.<sup>29</sup> I denna bestämmelse fastställs inte följderna av att bevisningen har förebringats för sent. I bestämmelsen anges inte heller på något annat sätt en regel som skiljer sig från den som föreskrivs i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, vilken uttryckligen tillåter att harmoniseringsbyrån ”inte beakta[r] omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid”.

121. I förevarande fall hade därför harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att avvisa ytterligare bevisning för att bekräfta verkställande direktörens förklaring på heder och samvete som ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen.

122. Kan en bestämmelse i genomförandeförordningen, som till exempel regel 40.5, likväl utesluta ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning?

123. Svaret är nej.

124. Jag anser inte att genomförandeförordningen kan utesluta en tillämpning av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 utan att det finns grund för ett sådant uteslutande i själva förordningen nr 207/2009.

125. Utgångspunkten för mitt resonemang är den regel som föreskrivs i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. I domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul slog domstolen fast att denna allmänna regel är tillämplig såvida det inte finns en uttrycklig bestämmelse med motsatt innebörd som utesluter ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning.<sup>30</sup>

126. Var kan man hitta en sådan bestämmelse?

127. I förordning nr 207/2009 eller i genomförandeförordningen.

128. Med avseende på den sistnämnda förordningen, bör det göras en åtskillnad mellan två möjliga kategorier av regler. För det första kan det finnas en regel i genomförandeförordningen som bekräftar en regel som finns i förordning nr 207/2009 och som utesluter ett utrymme för skönsmässig bedömning. Det kan säkerligen göras gällande att detta är den korrekta tolkningen av förhållandet mellan regel 22.2 i genomförandeförordningen och artikel 42.2 andra meningen i förordning nr 207/2009.<sup>31</sup> För det andra kan det hända att det inte finns någon bestämmelse i förordning nr 207/2009 som utesluter ett utrymme för skönsmässig bedömning, medan det kan finnas en regel i genomförandeförordningen. Kan dock i sådant fall en regel i genomförandeförordningen utgöra tillräcklig grund för slutsatsen att harmoniseringsbyrån inte har något utrymme för skönsmässig bedömning?

129. Jag anser att så inte är fallet. Genomförandeförordningen får inte stå i strid med förordning nr 207/2009.

29 — I artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs samma bestämmelse med avseende på invändningsförfaranden. Artikel 57.1 är även tillämplig på prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring.

30 — Dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul (REG 2007, s. I-2213), punkt 42.

31 — Den frågan är föremål för bedömning inom ramen för överklagandet i mål C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån.

130. Enligt min mening utgör regel 40.5 i genomförandeförordningen ett exempel på den andra typen av regel. Den första meningen i denna regel gör det praktiskt möjligt att tillämpa artikel 57.1 och genomför denna artikel genom att föreskriva hur harmoniseringsbyrån ska utöva den befogenhet att företa en skönsmässig bedömning som den har getts i samband med en ansökan om upphävande som grundar sig på artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. I den andra meningen anges däremot en regel som är motsatsen till den regel som finns i förordning nr 207/2009: den utesluter ett utrymme för skönsmässig bedömning och en tillämpning av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

131. I förordning nr 207/2009 anges det således att ”ja, det finns ett utrymme för skönsmässig bedömning”, och i genomförandeförordningen anges det att ”det *inte* finns något utrymme för skönsmässig bedömning”. Under dessa omständigheter anser jag att genomförandeförordningen står i strid med förordning nr 207/2009. Den sistnämnda förordningen ska därför ges företräde.

132. Jag delar därför Systemtechniks åsikt att tribunalen åsidosatte artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 när den, i punkt 63 i domen i mål T-434/09, slog fast att regel 40.5 i genomförandeförordningen är en bestämmelse som utesluter den typ av utrymme för skönsmässig bedömning som beskrivs i artikel 76.2.

133. Jag anser följaktligen att överklagandet ska bifallas såvitt avser den tredje grundens andra del i mål C-609/11 P.

134. Tribunalen borde ha slagit fast att harmoniseringsbyrån hade befogenhet att företa skönsmässig bedömning och därefter ha undersökt hur harmoniseringsbyrån, i synnerhet överklagandenämnden, utövade denna befogenhet i förevarande fall.

*Konstaterandet att enbart en obetydlig användning inte kan utgöra verkligt bruk: Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (den tredje grunden i mål C-609/11 P)*

135. Jag kan inte godta påståendet att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning i punkt 26 i domen i mål T-427/09 när den slog fast att begreppet verkligt bruk inte kan tolkas så, att det omfattar en obetydlig och otillräcklig användning.

136. Clean Solutions och harmoniseringsbyrån har korrekt påpekat att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser denna grund, eftersom Systemtechnik har förvrängt innehållet i konstaterandet i punkt 26 i nämnda dom.

137. Punkt 26 börjar på följande sätt: ”Begreppet verkligt bruk ska således anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning som inte kan leda till att varumärket ska anses ha använts på ett reellt och faktiskt sätt på en viss marknad.” Tribunalen beskrev hur användning på en viss marknad kan styrkas och anses bidra till att visa att varumärket verkligen har använts. Detta framgår tydligt vid en genomläsning av den första delen av meningen jämförd med den andra delen, där tribunalen därefter slog fast att det inte krävs bevis på kommersiell framgång, ekonomisk strategi eller kommersiellt utnyttjande i stor omfattning för att visa att varumärket har använts på en viss marknad. Detta framgår även av en genomläsning av punkt 26 jämförd med punkt 25, där tribunalen definierade begreppet verkligt bruk av ett varumärke.

138. Jag stöder tribunalens synsätt i det avseendet.

139. Enligt min mening klargjorde tribunalen, i punkt 26 i domen, att ingen av dessa faktorer sedd för sig kan ligga till grund för slutsatsen att ett varumärke faktiskt har använts på en viss marknad. I enlighet med detta fortsatte tribunalen med att påpeka, i punkt 28, att ”en mindre kvantitet av de varor eller tjänster som har saluförts under nämnda varumärke [kan] kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller med en viss regelbundenhet och vice versa” och, i

punkt 29, att "[j]u mer begränsad den försäljningsvolym som följer av användningen av varumärket är, desto nödvändigare blir det ... att innehavaren av varumärket lämnar ytterligare uppgifter som gör det möjligt att skingra eventuella tvivel avseende huruvida varumärket i fråga verkligen har använts". Enligt min mening är detta resonemang helt förenligt med behovet av att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter, såsom domstolen nyligen slog fast i domen i målet Leno Marken.<sup>32</sup>

140. Jag anser följaktligen att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den tredje grunden.

*Underlåtenhet att underkänna harmoniseringsbyråns ståndpunkt vad gäller bevisvärdet av den förklaring på heder och samvete som klagandens verkställande direktör hade avgett: Artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009 och regel 22 i genomförandeförordningen (den fjärde grunden i mål C-609/11 P) samt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (den första grunden i mål C-610/11 P)*

141. I mål C-609/11 P tycks Systemtechnik hävda att tribunalen konstaterade, i domen i mål T-427/09, att den förklaring på heder och samvete som klagandens verkställande direktör hade avgett utgjorde otillåten bevisning.

142. Jag anser att tribunalen inte alls gjorde något sådant konstaterande.

143. Inte någonstans i den överklagade domen går det att hitta något som tyder på att tribunalen slog fast att förklaringen på heder och samvete (eller för den delen någon av de andra typer av bevis som lades fram vid överklagandenämnden) utgjorde otillåten bevisning. I punkt 37 bedömde tribunalen snarare bevisvärdet av förklaringen på heder och samvete under de särskilda omständigheter som förelåg i det aktuella målet. I punkt 33 konstaterade tribunalen att överklagandenämndens resonemang grundade sig på samspelet mellan fotografiernas bevisvärde och de fyra fakturornas bevisvärde. Därefter granskade tribunalen detta resonemang i punkterna 34–36. På grundval av den faktiska bedömningen av dessa två typer av bevis avslutade tribunalen, i punkt 37, med uttalandet att det fanns "relativt svaga bevis på att varorna sålts, i förhållande till det belopp som den verkställande direktören angav i sin förklaring". Denna bedömning av de faktiska omständigheterna omfattas inte av den domstolsprövning som domstolen gör inom ramen för ett överklagande.

144. Jag anser följaktligen att den fjärde grunden i mål C-609/11 P ska avvisas.

145. Den första grunden i mål C-610/11 P sammanfaller med den fjärde grunden i mål C-609/11 P avseende tribunalens ståndpunkt vad gäller förklaringen på heder och samvete.

146. I mål C-610/11 P har Systemtechnik hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning i punkt 34 i domen i mål T-434/09, när den slog fast att en förklaring på heder och samvete som avgetts av varumärkesinnehavarens verkställande direktör kan ha bevisvärde endast om förklaringen stöds av annan bevisning.

147. Tribunalens resonemang i mål T-434/09 avsåg bevisvärdet av en förklaring på heder och samvete i principiellt hänseende. I punkt 33 fokuserade tribunalen på de omständigheter som är relevanta vid bedömningen av bevisvärdet, och inte tillåtligheten, av den typ av utlåtande som uppräknas i artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009. Sådana omständigheter innefattar "dokumentets ursprung, omständigheterna kring dess tillkomst, till vem det är ställt och huruvida dess innehåll verkar förnuftigt och trovärdigt". På grundval av dessa överväganden bedömde tribunalen därefter, i punkt 34, bevisvärdet av den förklaring på heder och samvete som Systemtechnik hade ingett. På grund av den "uppenbara kopplingen mellan den som avgett förklaringen och sökanden" slog tribunalen fast att "förklaringen [kan] anses ha bevisvärde endast om den vinner stöd av de fjorton fotografier och de fyra fakturor som lagts fram".

32 — Punkt 29 (ovan fotnot 27).

148. Systemtechnik har uttryckligen ifrågasatt bedömningen i punkt 34 i domen i mål T-434/09. Denna punkt innehåller dock (till skillnad från resonemanget i punkt 33) en faktisk bedömning av tribunalen. Den omfattas därför inte av domstolens behörighet i ett mål om överklagande.

149. Jag anser följaktligen att den första grunden i mål C-610/11 P ska avvisas.

*Underlåtenhet att slå fast att regel 40.5 inte är tillämplig: Regel 40.5 i genomförandeförordningen (den fjärde grunden i mål C-610/11 P)*

150. Mot bakgrund av min slutsats beträffande den tredje grunden i mål C-610/11 P, anser jag att det saknas anledning att på nytt pröva frågan om tillämpningen av regel 40.5 i genomförandeförordningen.

### **Återförvisning**

151. Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga ska domstolen upphäva tribunalens dom om överklagandet är välgrundat. Om målet är färdigt för avgörande kan domstolen själv slutligt avgöra målet. Den kan även återförvisa målet till tribunalen.

152. Jag har kommit fram till att överklagandet i mål C-610/11 P ska bifallas i den del det avser harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på huruvida bevis för verkligt bruk som lagts fram för sent ska beaktas.

153. Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter och diskussionerna mellan parterna både vid tribunalen och vid domstolen i denna fråga, anser jag att det är möjligt för domstolen att slutligt avgöra huruvida överklagandenämnden utövade sin befogenhet att företa skönsmässig bedömning på ett korrekt sätt.

154. I förevarande fall tog inte tribunalen, i samband med den tredje grunden, ställning till överklagandenämndens alternativa slutsats att nämnden, om den hade ett utrymme för skönsmässig bedömning, skulle ha beslutat att inte beakta bevisningen, eftersom det inte gavs någon förklaring till varför denna bevisning lades fram för första gången vid överklagandenämnden.

155. Enligt min mening gav överklagandenämnden en otillräcklig motivering till sitt beslut att utöva sin befogenhet att företa en skönsmässig bedömning gentemot klaganden. I synnerhet underlät överklagandenämnden att bedöma bevisningens betydelse för utgången i upphävandeförfarandet, det vill säga frågan huruvida klaganden skulle förlora rättigheterna till sitt varumärke, och att ta ställning till annulleringsenhetens underlåtenhet att besvara Systemtechniks begäran (efter att sekretessfrågor aktualiserats) att annulleringsenheten skulle vidta en processuell åtgärd och ange om den ansåg att ytterligare bevisning och enskilda handlingar skulle föras till handlingarna i ärendet. På grundval av tillgängliga uppgifter anser jag att det var absolut nödvändigt för överklagandenämnden att ta ställning till och göra en avvägning mellan dessa två omständigheter när den beslutade hur den skulle utöva sin befogenhet att företa en skönsmässig bedömning.

156. Jag anser därför att överklagandenämndens beslut ska ogiltigförklaras.

### **Rättegångskostnader**

157. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, vilken enligt artikel 184.1 i samma regler ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, föreskrivs det i artikel 138.3 att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader och att domstolen, om det framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna, får besluta att en part ska ersätta en del av den andra partens rättegångskostnader i målet.

158. I vart och ett av målen har samtliga parter yrkat ersättning för rättegångskostnaderna.

159. I mål C-609/11 P anser jag att Systemtechnik, som har tappat målet, ska ersätta rättegångskostnaderna. I mål C-610/11 P ska vardera parten bära sina rättegångskostnader, eftersom de ömsom har tappat målet på vissa punkter.

### **Förslag till avgörande**

#### *Mål C-609/11 P*

160. Av ovan angivna skäl föreslår jag att domstolen ska

- ogilla överklagandet i dess helhet, och
- förplikta Systemtechnik att ersätta harmoniseringsbyråns och Clean Solutions rättegångskostnader.

#### *Mål C-610/11 P*

161. Av ovan angivna skäl föreslår jag att domstolen ska

- upphäva tribunalens dom i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrån – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM),
- ogiltigförklara det beslut som fattades av överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 25 augusti 2009, i den mån överklagandenämnden avsåg överklagandet av annulleringsenhetens beslut av den 30 oktober 2007, och
- förplikta vardera parten att bära sina rättegångskostnader.