



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
föredraget den 16 maj 2013¹

Mål C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, tidigare New Yorker SHK Jeans GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Bevis på verklig användning — Bevisning som ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen”

1. I förfaranden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad harmoniseringsbyrån eller byrån) får parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – åberopa omständigheter och inge bevisning efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 207/2009),² och harmoniseringsbyrån har utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida sådana omständigheter och sådan bevisning ska beaktas. Det är så domstolen i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul³ tolkade artikel 74.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 40/94),⁴ vilken numera är artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

2. I förevarande mål om överklagande av tribunalens dom av den 29 september 2011 i mål T-415/09, New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån (nedan kallad den överklagade domen),⁵ har domstolen i huvudsak ombetts att ta ställning till huruvida regel 22.2 i förordning nr 2868/95 (nedan kallad genomförandeförordningen),⁶ vilken avser den tidsfrist inom vilken den invändande parten måste lägga fram bevis på verklig användning i ett invändningsförfarande, utgör ett undantag från denna huvudregel.

3. I mitt förslag till avgörande i målen C-609/11 P och C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrån och centrotherm Clean Solutions, vilket också föredras i dag, diskuterar jag en liknande fråga avseende beaktandet av sådan bevisning i samband med upphävandeförfaranden.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1). Förordningen trädde i kraft den 13 april 2009 (se artikel 167).

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

4 — 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.

5 — Ej publicerad i rättsfallssamlingen.

6 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt bland annat kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4). Även om invändningen i detta förfarande framställdes innan genomförandeförordningen ändrades genom förordning nr 1041/2005, ägde samtliga relevanta steg i förfarandet rum efter denna ändring.

4. En annan men närliggande fråga är huruvida överklagandenämnden har utrymme för skönsmässig bedömning i invändningsförfaranden att beakta bevisning angående förekomsten och giltigheten av äldre varumärken och översättningar som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts av invändningsenheten. Den frågan diskuteras i mitt förslag till avgörande i målen C-120/12 P, C-121/12 P och C-122/12 P, Rintisch mot harmoniseringsbyrån, vilket likaså föredras i dag.

Unionens varumärkeslagstiftning

5. Vid den tidpunkt då de relevanta omständigheterna i förevarande mål ägde rum,⁷ hade förordning nr 207/2009 ännu inte trätt i kraft och förordning nr 40/94 var därför tillämplig. När överklagandenämndens beslut fattades var förordning nr 207/2009 tillämplig.⁸ Parterna och tribunalen tillämpade förordning nr 207/2009. I alla händelser innebär förordning nr 207/2009 i sak endast en kodifiering av förordning nr 40/94, i dess ändrade lydelse. Jag kommer därför i det följande att hänvisa till förordning nr 207/2009.

6. I artikel 41 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Invändningar”, föreskrivs följande:

”1. Inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får invändningar framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8.^[9] ...

...

3. En invändning ska framställas skriftligen och ska närmare ange vilka grunder som åberopas. ... Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som byrån fastställer.”

7. I artikel 42, som rör ”Prövning av invändning”, föreskrivs följande:

”1. Vid sin prövning av en invändning ska byrån vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat.

2. På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke[,] vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, 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. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. ...

3. Punkt 2 ska tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas ska motsvara användning i gemenskapen.

...”

8. I artikel 75 föreskrivs att ”[b]yråns beslut ska innehålla beslutets grunder” och ”får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över”.

7 — Se nedan punkterna 19–24.

8 — Se nedan punkt 25.

9 — I artikel 8 anges de relativa registreringshindren.

9. I artikel 76, som har rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, föreskrivs följande:

”1. Vid 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.

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

10. I genomförandeförordningen fastställs regler som är nödvändiga för att genomföra förordning nr 207/2009.¹⁰ Genomförandeförordningens regler ”bör säkerställa ett smidigt och effektivt fungerande varumärkesförfarande hos [b]yrån”.¹¹

11. I regel 15 i genomförandeförordningen anges vad en anmälan om invändning ”skall” (regel 15.2) och ”kan” (regel 15.3) innehålla. Enligt regel 15.3 b kan anmälan i synnerhet innehålla ”[e]tt motiverat yttrande innehållande de viktigaste fakta och argument på vilka invändningen grundar sig och bevis som stöder invändningen”.

12. I regel 18 beskrivs inledandet av ett förfarande avseende en godkänd invändning på följande sätt:¹²

”1. När invändningen har godkänts ... skall byrån meddela parterna om att invändningsförfarandet skall avses inledas två månader efter mottagandet av meddelandet. Denna period kan utsträckas till totalt 24 månader om båda parterna begär en sådan förlängning innan perioden löper ut.

...”

13. I regel 19 föreskrivs följande:

”1. Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. ...

...

4. Byrån får inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar därav som inte har lämnats in eller som inte har översatts till processspråket inom den tid som byrån fastställt.”

14. I regel 20, som har rubriken ”Prövning av invändningen”, anges följande:

”1. Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1^[13] har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.

10 — Se femte skälet i genomförandeförordningen.

11 — Se sjätte skälet i genomförandeförordningen.

12 — I regel 17 anges grunderna för att avvisa en invändning. Dessa grunder omfattar underlåtenhet att betala invändningsavgiften, att invändningsanmälan har lämnats in för sent, underlåtenhet att ange grunderna för invändningen, underlåtenhet att klart ange vilket äldre märke eller vilken äldre rättighet som invändningen baseras på, underlåtenhet att tillhandahålla en översättning enligt regel 16.1 och underlåtenhet att uppfylla kraven i regel 15.

13 — [Motsvarande fotnot i originalversionen saknar relevans för den svenska versionen. Övers. anm.]

2. Om invändningen inte avslås enligt punkt 1, skall byrån underrätta sökanden om att invändningen lämnats in och anmoda honom att framföra sina synpunkter inom den tid som fastställs av byrån.
3. Om sökanden inte framför några synpunkter skall byrån basera sitt beslut om invändningen på framlagda bevis.
4. Sökandens synpunkter skall framföras till den invändande parten som, om byrån anser det nödvändigt, skall anmodas av byrån att svara inom den tid som fastställs av byrån.
- ...
6. När så är lämpligt får byrån anmoda parterna att begränsa sina synpunkter till särskilda frågor och skall då låta parten ta upp de övriga frågorna i ett senare skede av förfarandet. Det får aldrig ställas krav på att byrån skall underrätta parterna om vilka fakta eller bevis som skulle kunna lämnas eller som inte har lämnats.

...”

15. Regel 22, som avser ”Bevis på användning”, har följande lydelse:

- ”1. En begäran om bevis på användning enligt artikel [42.2 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^[14]] och skall i princip begränsas till stödjande 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].
5. En begäran om bevis om användning kan göras utan att samtidigt framföra de argument på vilka invändningen baseras. Sådana argument kan framföras samtidigt med de argument som framförs som svar på beviset på användning.

...”

14 — I reglerna 79 och 79a anges de allmänna kraven för att inge skriftlig kommunikation eller kommunikation med andra medel.

16. I regel 50.1 tredje stycket, med rubriken ”Prövning av överklaganden”, anges följande:

”Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel [76.2 i förordning nr 207/2009].”

17. I regel 71.1 föreskrivs att byrån, under vissa omständigheter, får bevilja förlängningar av en tidsperiod som den har bestämt.

Förfarandet vid harmoniseringsbyrån

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (nedan kallat New Yorker Jeans) ansökte den 31 oktober 2003 om registrering av ordkännetecknet FISHBONE som gemenskapsvarumärke. Bolaget ville registrera detta varumärke med avseende på varor i bland annat klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen.¹⁵ Ansökan offentliggjordes den 1 november 2004.

19. Den 28 januari 2005 framställde Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (nedan kallat Vallis) en invändning mot denna registrering. Dess invändning grundade sig på att det förekom ett äldre grekiskt figurmärke som innehöll orden ”Fishbone” och ”Beachwear”, vilket hade registrerats den 17 maj 1996 för ”T-tröjor, strandkläder” i klass 25 i Niceöverenskommelsen.¹⁶

20. Genom skrivelse av den 5 april 2006 begärde New Yorker Jeans att Vallis skulle lägga fram bevis för att dess varumärke hade använts. Harmoniseringsbyrån anmodade Vallis att göra det senast den 6 juni 2006.

21. Genom skrivelse av den 6 juni 2006 ingav Vallis följande bevis: i) En förklaring på heder och samvete daterad den 1 juni 2006, ii) flera fakturor och iii) ett antal fotografier. Genom skrivelse av den 25 september 2006 gjorde New Yorker Jeans gällande att bevisen (nedan kallad den första omgången bevis) inte var tillräckliga för att styrka att det äldre varumärket verkligen hade använts.

22. Genom skrivelse av den 14 november 2006 anmodade harmoniseringsbyrån Vallis att yttra sig över New Yorker Jeans skrivelse senast den 14 januari 2007.

23. Genom skrivelse som inkom den 15 januari 2007¹⁷ ingav Vallis ytterligare ett yttrande och bevis, i synnerhet kataloger från åren 2000, 2001 och 2003 (nedan kallad den andra omgången bevis).

24. Harmoniseringsbyråns invändningsenhet biföll den 26 maj 2008¹⁸ invändningen i den mån den avsåg ”väskor, ryggsäckar” i klass 18 och alla varor i klass 25. Dess slutsats att det förelåg en risk för förväxling baserades bland annat på den katalog från år 2001 som ingavs tillsammans med skrivelsen av den 15 januari 2007 (och således efter den 6 juni 2006).

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

16 — Grunderna för invändningen var de som åsyftas i artikel 8.1 a, 8.1 b och 8.4 i förordning nr 40/94 (numera artikel 8.1 a, 8.1 b och 8.4 i förordning nr 207/2009).

17 — Den 14 januari 2007 var en söndag. I enlighet med regel 72.1 i genomförandeförordningen förlängdes tidsfristen till nästföljande dag. Se punkt 29 i den överklagade domen.

18 — Jag har dock noterat att överklagandenämnden hänvisade till invändningsenhetens beslut av den 26 mars 2008.

25. New Yorker Jeans överklagade detta beslut, varvid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd den 30 juli 2009 fastställde invändningsenhetens beslut avseende varorna i klass 25, men avslog invändningen avseende "väskor, ryggsäckar" i klass 18. Överklagandenämnden slog särskilt fast att invändningsenheten inte hade gjort en felaktig bedömning genom att beakta den andra omgången bevis som ingavs tillsammans med den skrivelse som inkom den 15 januari 2007.

Tribunalens dom

26. I sin ansökan i första instans yrkade New Yorker Jeans att tribunalen skulle

- i första hand, ändra överklagandenämndens beslut och bifalla överklagandet samt avslå invändningen vad avser varorna i klass 25,
- i andra hand, ogiltigförklara överklagandenämndens beslut i den del överklagandet avslogs och avslaget på ansökan vad avser varorna i klass 25 fastställdes, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet sökandens kostnader i samband med överklagandet vid överklagandenämnden.

27. New Yorker Jeans åberopade följande fyra grunder:

- Åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i förordning nr 207/2009 samt regel 22.2 andra meningen i genomförandeförordningen, eftersom överklagandenämndens bedömning av bevisningen var felaktig.
- Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009, på grund av att överklagandenämnden underlät att ge en motivering som gjorde det möjligt för sökanden att förstå varför ytterligare bevisning beaktades.
- Åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3, 42.5, 15.1 första stycket och 15.1 andra stycket led a i förordning nr 207/2009, på grund av att överklagandenämnden drog slutsatsen att det förekom verklig användning på grundval av bevisning som (oavsett om den hade lagts fram i tid) inte var tillräcklig för att styrka typen och omfattningen av användningen.
- Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, på grund av att överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling var felaktig.

28. Den 29 september 2011 ogillade tribunalen talan och förpliktade New Yorker Jeans att ersätta rättegångskostnaderna.

29. New Yorker Jeans överklagande avser endast den del av domen där tribunalen bedömde den andra omgången bevis som ingavs tillsammans med skrivelsen av den 15 januari 2007.

30. I punkterna 23 och 24 i den överklagade domen sammanfattade tribunalen på följande sätt den rättspraxis som avser harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att beakta omständigheter som åberopats och bevisning som ingetts efter utgången av den relevanta tidsfristen:

"23 Det följer av lydelsen i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 att parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent (se, för ett liknande resonemang, domarna i de

ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 42, och CORPO livre,^[19] punkt 44).

24 Parternas möjlighet att under förfarandet vid harmoniseringsbyrån åberopa omständigheter och förebbringa bevisning även efter det att de utsatta tidsfristerna har löpt ut är dock inte ovillkorlig, utan omfattas av villkoret att inget annat föreskrivs. Endast om detta villkor är uppfyllt har harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning, vilket domstolen har medgett genom tolkning av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 (domen i det ovannämnda målet CORPO livre, punkt 47).”

31. I punkterna 25 och 26 i den överklagade domen tillämpade tribunalen (indirekt) domstolens avgörande i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul på regel 22.2 i genomförandeförordningen, enligt följande:

”25 I regel 22.2 i [genomförandeförordningen] föreskrivs att då den invändande parten, enligt artikel 42.2 eller 42.3 i förordning nr 207/2009, måste tillhandahålla bevis på verklig användning av det äldre varumärket, ska harmoniseringsbyrån uppmana denna part att tillhandahålla de bevis som krävs inom den tid som harmoniseringsbyrån fastställer. I regel 22 andra meningen tilläggs att om den invändande parten inte tillhandahåller sådana bevis före tidsfristens utgång, ska harmoniseringsbyrån avslå invändningen.

26 Av andra meningen följer att om bevis för användning av det äldre varumärket förebringas efter det att den utsatta tidsfristen har löpt ut innebär detta i princip att invändningen ska avslås, utan att harmoniseringsbyrån har något utrymme för skönsmässig bedömning i det avseendet. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts är nämligen en prejudiciell fråga som därmed måste avgöras innan beslut fattas rörande själva invändningen (domen i det ovannämnda målet CORPO livre, punkt 49).”

32. Därefter angav tribunalen, i punkterna 27–36 i den överklagade domen, följande skäl för att inte bifalla talan såvitt avsåg sökandens grund:

”27 ... [T]ribunalen har fastslagit att regel 22.2 andra meningen i [genomförandeförordningen] inte kan tolkas på så sätt att den utgör hinder för att hänsyn tas till ytterligare bevisning, när det framkommer nya omständigheter, även om den läggs fram efter fristens utgång (domarna i de ovannämnda målen HIPOVITON,^[20] punkt 56, och CORPO livre, punkt 50).

28 I förevarande mål har sökanden i huvudsak hävdats att överklagandenämnden felaktigt slog fast att invändningsenheten hade rätt att beakta katalogerna, eftersom dessa hade ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts för att inge bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts. Tribunalen kan dock inte godta ett sådant resonemang.

...

30 Vidare ska det anses att intervenienten iakttog den tidsfrist som föreskrivs i regel 22.2 andra meningen i [genomförandeförordningen], genom att inom tidsfristen, nämligen den 6 juni 2006, inge relevant bevisning, som en förklaring på heder och samvete, fakturor och fotografier. Vidare är det ostridigt att harmoniseringsbyrån, till följd av sökandens påpekanden att denna bevisning var otillräcklig, gav intervenienten möjlighet att inge yttrande senast den 14 januari 2007. I det sammanhanget kunde invändningsenheten beakta den bevisning som ingavs tillsammans med intervenientens yttrande inom denna tidsfrist.

19 — Dom av den 12 december 2007 i mål T-86/05, K & L Ruppert Stiftung mot harmoniseringsbyrån - Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO livre) (REG 2007, s. II-4923).

20 — Dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån - Vétouinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787).

- 31 Regel 22.2 i [genomförandeförordningen] ska förstås så, att inget hindrar att kompletterande bevisning beaktas, när denna helt enkelt läggs till annan bevisning som lagts fram inom den föreskrivna fristen och skälet till kompletteringen inte är att den inledande bevisningen är irrelevant, utan att den har ifrågasatts av den andra parten som otillräcklig. Ett sådant resonemang, vilket på intet sätt gör ovannämnda regel överflödig, framstår i ännu högre grad som rimligt, eftersom intervenienten inte har missbrukat föreskrivna frister genom medvetna förhållningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsam.
- ...
- 33 Eftersom den bevisning som intervenienten i förevarande fall ingav efter utgången av den tidsfrist som fastställdes av invändningsenheten inte är de första och enda bevisen på användning, utan det rör sig om bevisning som kompletterar relevanta bevis som ingavs inom den fastställda fristen, var den omständigheten att sökanden ifrågasatte dessa bevis tillräcklig för att motivera att intervenienten ingav ytterligare bevisning tillsammans med sitt yttrande. Den omständigheten att denna bevisning beaktades gjorde det möjligt för invändningsenheten, och därefter för överklagandenämnden, att ta ställning till huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts på grundval av samtliga relevanta omständigheter och bevis.
- 34 Vidare tycks slutsatsen att det var helt korrekt av invändningsenheten att beakta de kataloger som ingavs till enheten den 15 januari 2004 även överensstämmande med det mer allmänna syfte som ligger till grund för invändningsförfarandet. Med beaktande av detta syfte har artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 tolkats så, att även bevisning som ingetts för sent ska beaktas om den förefaller vara relevant och om det stadium i förfarandet då bevisningen har ingetts och de omständigheter under vilka detta har skett inte utgör något hinder för att den inges.
- ...
- 36 Härav följer att talan inte kan bifallas såvitt avser den första grunden, vilken avser åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i förordning nr 207/2009 samt regel 22.2 andra meningen i [genomförandeförordningen].”

Sammanfattning av överklagandet och yrkandena

33. En enda grund har åberopats till stöd för överklagandet, nämligen att tribunalen åsidosatte artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i förordning nr 207/2009 samt regel 22.2 i genomförandeförordningen genom att godta att harmoniseringsbyrån får beakta ytterligare bevis på verklig användning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställdes av harmoniseringsbyrån för att lägga fram sådan bevisning.
34. New Yorker Jeans har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och, i första hand, ogiltigförklara överklagandenämndens beslut av den 30 juli 2009 i den del överklagandet avsågs och avslaget på ansökan vad avser varorna i klass 25 fastställdes och, i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för slutligt avgörande. Bolaget har även yrkat att domstolen ska förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i samband med överklagandet.
35. Harmoniseringsbyrån anser att överklagandet ska ogillas i sin helhet och har yrkat att domstolen ska förplikta klaganden att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

Parternas argument

36. New Yorker Jeans har hävdade att en jämförelse mellan regel 22.2, 22.3 och 22.4 i genomförandeförordningen visar att harmoniseringsbyrån måste avslå en invändning och inte har något utrymme för skönsmässig bedömning att fatta ett annat beslut, om det inte läggs fram tillräcklig bevisning om plats, tid, omfattning och typ av användning av den invändande partens varumärke inom den tidsfrist som omnämns i regel 22.2 andra meningen (i förevarande fall senast den 6 juni 2006). Ett sådant avslag medför inte att en invändande part, vilken vid framställandet av invändningen kände till att den skulle kunna bli ombedd att styrka att det åberopade varumärket verkligen hade använts, missgynnas på ett otillbörligt sätt. Den invändande parten hade således tillräckligt med tid på sig för att förbereda bevisningen och om nödvändigt begära en sådan förlängning av tidsfristen som avses i regel 22.2. Under dessa omständigheter finns det ingen anledning att tillåta en invändande part att lägga fram en andra omgång bevis. Regel 22.2 utgör således ett undantag från huvudregeln i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och från de regler som föreskrivs i artiklarna 42.1 och 74 andra meningen i förordning nr 207/2009²¹ och regel 20.4 i genomförandeförordningen.

37. Även om domstolen skulle dela tribunalens bedömning att den andra omgången bevis utgör tillåten ytterligare bevisning och slå fast att regel 20.4 i genomförandeförordningen är tillämplig, har New Yorker Jeans hävdade att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att harmoniseringsbyrån inte hade missbrukat sitt utrymme för skönsmässig bedömning genom att beakta denna bevisning.

38. Harmoniseringsbyrån anser att regel 22.2 är oklar vad gäller distinktionen mellan nya och kompletterande bevis. I den andra meningen föreskrivs det att harmoniseringsbyrån ska avslå invändningen om den invändande parten inte tillhandahåller "sådana bevis" före tidsfristens utgång. Detta omfattar de fall då den invändande parten inte tillhandahåller någonting inom tidsfristen, men syftar inte uttryckligen på de fall då något tillhandahålls som "sådana bevis", men är otillräckligt. Domstolen måste således avgöra huruvida den klara tidsfristen i regel 22.2 är tillämplig i) endast på för sent ingiven och ny bevisning (och eventuellt även på bevisning som läggs fram för att komplettera den inledande bevisningen, vilken uppenbarligen var irrelevant, uppenbart ofullständig eller obetydlig med avseende på de relevanta uppgifterna om användning – eftersom principerna om processeffektivitet och processekonomi i sådana fall skulle direkt missbrukas av just den part som begär att få en andra chans) eller ii) även på ytterligare bevisning som, trots att den kompletterar tidigare ingett material och gör detta fullständigt, utgör "ny" bevisning, eftersom den aktualiserar nya faktiska omständigheter eller avser argument som tidigare saknat stöd. Harmoniseringsbyrån anser att artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 skulle förlora sitt syfte om bevisning som ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen aldrig skulle kunna beaktas. Den har vidare tillbakavisat påståendet att ytterligare bevisning bör godtas endast om den bekräftar användning som redan har styrkts: om den inledande bevisningen var tillräcklig för att styrka verklig användning, skulle det varken finnas behov av eller skäl för att lägga fram ytterligare bevisning.

39. Båda parter är oroade över den inverkan som tolkningen av regel 22.2 har på genomförandet av invändningsförfarandet. New Yorker Jeans har hävdade att den tidsfrist som avses i regel 22.2 inte kan kringgås genom att en invändande part anmodas att inkomma med ytterligare synpunkter med stöd av regel 20.4. Om den invändande parten tilläts att inge både bevisning och synpunkter, vore det bättre för sökanden att inte reagera på den otillräckliga bevisning som ingetts inom den tidsfrist som ursprungligen fastställdes. Denna följd skulle strida mot syftet med regel 22.2, vilket är att göra invändningsförfarandet effektivt och förutsebart, och även strida mot rättssäkerhetsprincipen och behovet av tydliga och välordnade förfaranden.

21 — Beträffande denna specifika bestämmelse, se nedan fotnot 42.

40. Harmoniseringsbyrån har hävdade att regel 22.2 är ett särskilt uttryck för principen om processekonomi, eftersom den kräver att en prövning omedelbart ska avslutas om det står klart att det uppenbart saknas grund för invändningen. När det finns åtminstone vissa bevis på användning, finns det dock inte någon grund för att genast avsluta prövningen. Den bevisning som lagts fram så långt ska delges sökanden så att denne kan utöva sin rätt till försvar genom att yttra sig över bevisningen. Därefter kan harmoniseringsbyrån antingen på nytt begära in yttranden enligt artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 (som den gjorde i förevarande fall) eller fatta ett slutligt beslut i sak genom att behandla frågan huruvida bevisningen är tillräcklig och de materiella grunderna samtidigt.

41. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att tribunalens tolkning är korrekt och förenlig med de principer som fastställdes i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul av följande skäl:

- I domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul hänvisade domstolen till möjligheten att godta bevisning som ingetts för sent som en allmän processuell princip. Eventuella undantag från huvudregeln ska således tolkas restriktivt.
- Att verkligt kompletterande bevisning inges för sent tycks uppfylla de kriterier som uppställdes i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul.
- Bevarandet av valmöjligheten att godta sådan kompletterande bevisning tycks ligga närmare andemeningen i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, i vilken domstolen stödde sig på rättssäkerhetsprincipen och principen om god förvaltningssed.
- Under sådana omständigheter som är i fråga i förevarande fall tycks det inte finnas något tvingande skäl för att den invändande parten inte ska tillåtas stärka eller förtydliga sin inledande bevisning genom att inge kompletterande material även efter utgången av den ursprungliga tidsfristen.

Bedömning

Inledande anmärkningar

42. Överklagandet är helt avhängigt av huruvida harmoniseringsbyråns invändningsenhet har ett utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida den ska beakta bevis på verklig användning som den mottagit efter utgången av den ursprungliga tidsfrist som den fastställde för ingivandet av sådana bevis.

43. New Yorker Jeans har till stöd för sin enda grund anfört tre argument. De motsvarar delvis de argument som anfördes till stöd för bolagets första grund vid tribunalen. Dess huvudargument avser ingivandet av bevisning för att styrka verklig användning i invändningsförfaranden. I andra hand har klaganden hävdade att tribunalen gjorde en felaktig kvalificering av ytterligare bevisning. För det fall domstolen inte delar denna uppfattning, har New Yorker Jeans anfört ett ytterligare argument som avser tribunalens ståndpunkt vad gäller harmoniseringsbyråns utövande av sin befogenhet att företa skönsmässig bedömning vad gäller att avgöra huruvida sådan bevisning ska beaktas. Jag kommer att behandla varje argument separat.

44. New Yorker Jeans har gjort gällande att förordning nr 207/2009 och genomförandeförordningen åsidosattes. Den sistnämnda förordningen innehåller regler som är nödvändiga för att genomföra den förstnämnda förordningen.²² Genomförandeförordningen kan därför inte tolkas på ett sätt som skulle stå i strid med förordning nr 207/2009.

22 — Se sjunde skälet i genomförandeförordningen samt artikel 162 och skäl 19 i förordning nr 207/2009.

Utrymmet för skönsmässig bedömning vad gäller att beakta bevisning som ingetts i invändningsförfarandet efter utgången av den tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån

45. Förevarande mål om överklagande avser frågan huruvida harmoniseringsbyrån, i synnerhet dess invändningsenhet, har utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida den ska beakta bevisning som ingetts av en invändande part efter utgången av den fastställda tidsfristen, som svar på en anmodan att, inom en ny tidsfrist, framlägga synpunkter på ett påstående om att den bevisning som från början ingavs var otillräcklig.²³ Lite annorlunda uttryckt: Ska en anmodan att *besvara* en sökandes synpunkter på en invändning enligt regel 20.4 (som den anmodan harmoniseringsbyråns skrivelse till Vallis av den 14 november 2006 innehöll) anses innebära att den invändande parten tillåts lägga fram ytterligare *bevisning* för att komplettera den bevisning som denna part redan har lagt fram, vilken harmoniseringsbyrån sedan kan komma att beakta när den tar ställning till invändningen? Denna fråga uppkommer i samband med en invändning, som anförs inom ramen för ett förfarande före registrering under vilket innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har rätt, på de grunder som anges i artikel 8 i förordning nr 207/2009, att invända mot registreringen av ett nytt gemenskapsvarumärke efter offentliggörandet av ansökan. Genom detta förfarande löses varumärkeskonflikter och registreringen av varumärket skjuts upp och avslås eventuellt.²⁴ Dess syfte är att se till (i ett tidigare led) att ett varumärke inte registreras om det inte bör registreras. Detta är mer effektivt än att lösa problemet efter registrering (i ett senare led) genom ett ogiltighetsförfarande eller ett mål om varumärkesintrång. Det säkerställer även att konsumenterna inte vilseleds under tiden.

46. Enligt min mening tillåter förordning nr 207/2009 att invändningsenheten beaktar sådan ytterligare bevisning.

47. Min ståndpunkt grundar sig på de principer som slogs fast i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul.

48. Den första principen är att det föreligger en parallellitet mellan överklagandenämndens behörighet och behörigheten för den enhet vid harmoniseringsbyrån som fattade det beslut som överklagats. I domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul slog domstolen fast att det följer av nuvarande artikel 63.2 jämförd med nuvarande artikel 78 i förordning nr 207/2009 att överklagandenämnden, vilken ska göra en ny och fullständig prövning av invändningen i sak, ”vid behov skall anmoda parterna att avge yttrande över skrivelser från nämnden, och att den också kan besluta om åtgärder för bevisupptagning, varibland inhämtande av uppgifter om faktiska omständigheter eller ingivande av bevis”.²⁵ Överklagandenämnden får således i princip vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den invändningsenhet som meddelade det omtvistade beslutet.²⁶ Utan att uttryckligen använda uttrycket, bekräftade domstolen därigenom begreppet funktionell kontinuitet inom harmoniseringsbyrån mellan enheterna i första instans och överklagandenämnden.

49. Enligt den andra principen har harmoniseringsbyrån ett utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida den ska beakta omständigheter som har åberopats och bevis som har ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen, såvida inte en bestämmelse (uttryckligen eller underförstått) utesluter ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning. Domstolen fastslog i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul att ”parterna – som regel och såvida inget anna[t] föreskrivs – har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94”.²⁷ Detta konstaterande gjordes inom ramen för ett invändningsförfarande, men grundade sig på ordalydelsen i nuvarande artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 – vilken ingår bland de allmänt tillämpliga förfarandebestämmelserna – och kraven på

23 — Se ovan punkterna 23 och 24.

24 — Se även punkt 49 nedan.

25 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkterna 57 och 58.

26 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 56. Se även artikel 64 i förordning nr 207/2009.

27 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 42.

rättssäkerhet och god förvaltning.²⁸ Denna tolkning av artikel 76.2 ansågs, i vart fall vad beträffar invändningsförfaranden, ”bidra till att man kan undvika att registrera varumärken som därefter med framgång kan komma att ifrågasättas genom en ansökan om ogiltighetsförklaring eller i ett mål om varumärkesintrång”.²⁹

50. Utgångspunkten måste därför vara att harmoniseringsbyrån normalt sett har utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida bevisning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som harmoniseringsbyrån har fastställt ska beaktas.

51. Regel 22.2 i genomförandeförordningen utgör ett uppenbart undantag från denna huvudregel, eftersom det i den andra meningen föreskrivs att ”[o]m den invändande parten inte tillhandahåller sådana bevis före tidsfristens utgång, *skall* byrån avslå invändningen”.³⁰ Den meningen tycks även bekräfta artikel 42.2 i förordning nr 207/2009.

52. Under vilka omständigheter utesluter detta undantag att harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida den ska beakta en andra omgång bevis som ingetts som svar på det argument som anförts av varumärkessökanden, nämligen att den första omgången bevis inte var tillräcklig för att styrka att varumärket verkligen hade använts?

53. Artikel 42 i förordning nr 207/2009 har införlivats genom regel 22. I båda bestämmelserna anges i synnerhet det förfarande som ska följas när sökanden begär att den invändande parten ska styrka att dennes varumärke verkligen har använts. Hänvisningen till ”byrån” i regel 22.2 syftar således på invändningsenheten.³¹

54. Det förfarande som föreskrivs i artikel 42 i förordning nr 207/2009 är följande. Efter det att invändningsenheten har slagit fast att invändningen kan tas upp till prövning, börjar det kontradiktoriska förfarandet och i det sammanhanget ska den invändande parten, på begäran av sökanden, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket (eller nationella varumärket)³² som åberopas till stöd för invändningen verkligen har använts, eller göra gällande att det finns skälig grund för att det inte har använts.³³ I artikel 42.2 andra meningen föreskrivs att ”[i] avsaknad av sådan bevisning”, *ska* harmoniseringsbyrån avslå invändningen.

55. Artikel 42.2 ska tolkas mot bakgrund av reglerna 20 och 22 i genomförandeförordningen. Den förstnämnda regeln gäller vid prövningen av invändningen och den sistnämnda regeln avser i synnerhet bevis på användning under ett sådant förfarande. Båda reglerna ger ytterligare inblick i hur ett invändningsförfarande organiseras när det har begärts sådana bevis. Enligt dessa regler ska harmoniseringsbyrån underrätta sökanden om invändningen och anmoda honom att framföra sina synpunkter inom den tidsfrist som fastställs av harmoniseringsbyrån.³⁴ Detta är även den tidsfrist inom vilken sökanden kan lämna in en begäran om bevis på användning,³⁵ men det är inte nödvändigt att framställa denna begäran samtidigt med synpunkterna på invändningen.³⁶

28 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkterna 42, 43, 47 och 48.

29 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 48.

30 — Min kursivering.

31 — I artikel 132.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ”[i]nvändningsenheterna svarar för att fatta beslut om invändningar mot ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke”.

32 — Om invändningen grundas på ett äldre nationellt varumärke, anges det i artikel 42.3 i förordning nr 207/2009 att ”användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas” ska motsvara ”användning i gemenskapen” i artikel 42.2 i samma förordning.

33 — Artikel 42.2 i förordning nr 207/2009.

34 — Regel 20.2 i genomförandeförordningen.

35 — Regel 22.1 i genomförandeförordningen.

36 — Regel 22.5 i genomförandeförordningen.

56. Till följd av en sådan begäran ska harmoniseringsbyrån uppmana den invändande parten att tillhandahålla bevis inom den tidsfrist som harmoniseringsbyrån fastställer.³⁷ Regel 22.3 klargör att den invändande parten ska tillhandahålla ”uppgifter och bevis som skall läggas fram för att påvisa användning”. Den invändande parten ska således lämna uppgifter om plats, tid, omfattning och typ av användning av märket och inge stödjande bevis.³⁸ Bevismaterialet ska i princip begränsas till stödjande dokument och sådana föremål som anges i regel 22.4.³⁹

57. Om inga ”sådana bevis” inges inom denna tidsfrist, föreskrivs det i regel 22.2 att harmoniseringsbyrån *ska* avslå invändningen. Som jag redan har angett⁴⁰ bekräftar den således artikel 42.2 i förordning nr 207/2009.

58. Oavsett om bevismaterialet har ingetts inom den fastställda tidsfristen eller ej, står det klart att invändningsförfarandet kan fortsätta efter utgången av denna tidsfrist.

59. Artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 ger således harmoniseringsbyrån instruktioner om att, vid sin prövning i ett invändningsförfarande, vid behov anmoda parterna att så ofta som det är nödvändigt avge yttrande inom en tidsfrist som fastställs av harmoniseringsbyrån. Detta bekräftas av regel 20.4 i genomförandeförordningen, i vilken det anges att harmoniseringsbyrån, om den anser det nödvändigt, ska anmoda den invändande parten att ”svara” på sökandens synpunkter.

60. Om den invändande parten har ingett handlingar för att styrka verklig användning, tycks principerna om god förvaltningssed och rätten till försvar kräva att harmoniseringsbyrån anmodar sökanden att yttra sig över denna bevisning.⁴¹ I annat fall skulle harmoniseringsbyrån kunna ta ställning till bevisning som sökanden inte har haft tillfälle att yttra sig över. Det skulle strida mot artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009. Regel 20.2 och 20.4 bekräftar även att varje part ska ges rätt att svara i tur och ordning.

61. Enligt min mening kräver även artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 att harmoniseringsbyrån, vid iakttagandet av rätten till försvar, ger den invändande parten en motsvarande rätt att svara, när den som ansöker om varumärket väl har reagerat på den bevisning som ingetts, om detta är ”nödvändigt” med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet.

62. Mot denna bakgrund står det klart att regel 22.2 andra meningen i genomförandeförordningen endast kan vara tillämplig i ett särskilt skede av detta förfarande, nämligen vid utgången av tidsfristen för att lägga fram bevis på användning på harmoniseringsbyråns (första) anmodan att göra det, efter sökandens första svar på invändningen. Om den invändande parten *inte* lägger fram några sådana bevis, *ska* invändningsenheten avslå invändningen. Den har inte något utrymme för skönmässig bedömning att avgöra huruvida bevis som kan komma att inges senare (oavsett under vilka omständigheter) ska beaktas. Om den invändande parten underlåter att inom tidsfristen svara på den (första) anmodan om att bevisa att det äldre varumärket verkligen har använts, måste den ta konsekvenserna av detta.

37 — Regel 22.2 i genomförandeförordningen.

38 — Regel 22.3 i genomförandeförordningen.

39 — Regel 22.4 i genomförandeförordningen.

40 — Se ovan punkt 51.

41 — Artikel 42.1 i förordning nr 207/2009.

63. Till skillnad från New Yorker Jeans anser jag inte att regel 22.2 i genomförandeförordningen, enligt denna tolkning, verkligen utgör ett undantag från antingen artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 eller regel 20.4 i genomförandeförordningen.⁴² De två sistnämnda bestämmelserna kräver att harmoniseringsbyrån ska anmoda parterna att avge yttranden, så att de kan utöva rätten att yttra sig. Regel 22.2 avser däremot konsekvenserna, som harmoniseringsbyrån måste beakta, av underlåtenheten att inom tidsfristen lägga fram någon bevisning för att styrka verklig användning.

64. Enligt min mening kan inte regel 22.2 ges en vidare tolkning.

65. Om den invändande parten i god tro har ingett trovärdig bevisning för att styrka att dennes varumärke verkligen har använts, är det inte längre riktigt att denna part "inte [har] tillhandahåll[it] sådana bevis". Undantaget från huvudregeln i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 är därför inte längre tillämpligt. Om sökanden, vid anmodan att yttra sig över den bevisning som ingetts (regel 20.2), svarar att bevisningen är otillräcklig för att styrka verklig användning och detta svar framförs till den invändande parten, är den mest logiska reaktionen att försöka inge ytterligare bevisning. I annat fall riskerar utbytet av synpunkter att urarta till ren munhuggning: "Min ursprungliga bevisning var tillräcklig!", "Nej, det var den inte!", "Jo, det var den!"

66. Om regel 22.2 ges en vidare tolkning, tycks det inte finnas något logiskt skäl till varför den inte också skulle vara tillämplig på andra senare tidsfrister som kan komma att fastställas av invändningsenheten i enlighet med förordningen. Det skulle innebära att harmoniseringsbyrån inte kan anmoda parterna i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 att inge bevis tillsammans med deras yttranden, och att invändande parter inte kan inge ytterligare bevisning, som en del av deras svar på en anmodan, i enlighet med regel 20.4. Om en muntlig förhandling anordnades, skulle invändningsenheten på samma sätt vara förhindrad att höra parterna och begära in ytterligare bevis. Den skulle därmed inte ha alla de befogenheter som avses i regel 57 i genomförandeförordningen.⁴³

67. Det skulle inte heller vara förenligt med principen om processekonomi och det parallellitetsbegrepp som domstolen angav i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul⁴⁴ om överklagandenämnden tilläts att beakta vissa typer av bevisning som ingetts efter utgången av den fastställda tidsfristen, när invändningsenheten inte hade rätt att göra det. Det skulle innebära att om den invändande partens bevisning för att bemöta sökandens påståenden om otillräcklighet inte beaktades av invändningsenheten, skulle den invändande parten vara tvungen att överklaga avslaget på invändningen på grund av underlåtenhet att inge tillräckliga bevis på verklig användning. Efter överklagande skulle överklagandenämnden ha utrymme för skönsmässig bedömning att avgöra huruvida samma bevisning ska beaktas eller ej. (Vid överklaganden av invändningsenhetens beslut har överklagandenämnden ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis.⁴⁵ Regel 22.2 i genomförandeförordningen kan naturligtvis inte tolkas så, att den utesluter ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning.) Om den invändande parten inte överklagade, skulle den behöva vänta till dess att varumärket har registrerats och sedan inleda ett upphävandeförfarande. Jag anser att en sådan tolkning knappast är vettig.

68. Den tolkning av regel 22.2 i genomförandeförordningen som jag föreslår hindrar inte harmoniseringsbyrån från att avslå en invändning på grund av brist på bevis på verklig användning, om den invändande parten lägger fram bevisning som är uppenbart bristfällig eller irrelevant eller som avser irrelevanta sakförhållanden. Under sådana omständigheter har invändningsenheten ett utrymme

42 — Jag delar inte heller New Yorker Jeans åsikt att regel 22.2 skapar ett allmänt undantag från *artikel 74* andra meningen i förordning nr 207/2009. I det avseendet kan jag fatta mig kort: den bestämmelsen innehåller inte någon andra mening och rör ogiltighetsgrunder för gemenskapens kollektivmärken. Den är därför inte relevant i det aktuella målet om överklagande. Om New Yorker Jeans avsåg att hänvisa till *artikel 75* andra meningen i förordning nr 207/2009, har bolaget anfört otillräckliga argument till stöd för sin ståndpunkt.

43 — I regel 57 i genomförandeförordningen föreskrivs regler för harmoniseringsbyråns bevisupptagning under muntliga förhandlingar.

44 — Se ovan punkterna 48 och 49.

45 — Se regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen. Se även punkterna 62–66 i mitt förslag till avgörande i målen C-120/12 P, C-121/12 P och C-122/12 P, vilket också har föredragits i dag.

för skönsässig bedömning att inte beakta ytterligare bevisning. Å andra sidan, om (exempelvis) sökanden påstår att bevisningen är uppenbart bristfällig eller klart irrelevant, när så uppenbarligen inte är fallet, kan det hända att det inte är nödvändigt för harmoniseringsbyrån att anmoda den invändande parten att svara enligt regel 20.4. Själva ingivandet av sökandens synpunkter är således en processuell fråga. Det sakförhållandet i sig har inte något samband med bedömningen av invändningen, inbegripet den prejudiciella frågan om bevis på användning.

69. Om sökanden, såsom i förevarande fall, hävdar att bevisningen är otillräcklig (utan att till synes hävda att den är irrelevant), har harmoniseringsbyrån god anledning att anmoda den invändande parten att svara i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 och regel 20.4 i genomförandeförordningen. Om invändningsenheten ska ange grunderna för sitt beslut i enlighet med artikel 75 i förordning nr 207/2009, måste den faktiskt ta ställning till sökandens argument om att den ingivna bevisningen är otillräcklig och bedöma denna bevisning. I de flesta fall kommer detta att kräva att harmoniseringsbyrån hör den invändande parten innan den fattar ett sådant beslut.

70. I det skedet har harmoniseringsbyrån utrymme för skönsässig bedömning att avgöra huruvida den ska beakta bevisning som exempelvis stöder argument som ifrågasätter påståendet att den bevisning som först ingavs var otillräcklig eller som preciserar den befintliga bevisningen och stöder sakförhållanden som redan gjorts gällande i den invändande partens första yttrande.

71. Mot den bakgrunden finner jag att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den godtog att invändningsenheten får beakta ytterligare bevis på verklig användning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som den fastställt.

Utövandet av befogenheten att företa en skönsässig bedömning vad gäller att beakta en andra omgång bevis som ingetts efter utgången av den tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån i ett invändningsförfarande

72. Befogenheten att företa en skönsässig bedömning för att avgöra huruvida en andra omgång bevis som ingetts efter utgången av den ursprungliga tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån i ett invändningsförfarande ska beaktas kan vara omfattande, men utövandet av denna befogenhet är varken oinskränkt eller undantaget från domstolsprövning. Vad gäller med avseende på bevisning som inges ”för sent”, i den meningen att den kunde ha ingetts tidigare, men att så inte skedde?

73. Domstolen förklarade i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul på följande sätt hur utövandet av denna befogenhet att företa skönsässig bedömning är begränsad: ”Det kan framför allt vara befogat att harmoniseringsbyrån ... beaktar sådana omständigheter och sådan bevisning när byrån anser dels att det som har åberopats och ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som dessa omständigheter och denna bevisning har åberopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett.”⁴⁶ Oavsett hur denna befogenhet att företa skönsässig bedömning utövas, måste harmoniseringsbyrån ange en motivering till sitt beslut beträffande huruvida dessa omständigheter och bevis ska beaktas eller inte.⁴⁷

74. New Yorker Jeans har därför fel i sitt påstående att en snäv tolkning av regel 22.2 i genomförandeförordningen kommer att innebära att enbart den omständigheten att den som ansöker om varumärket inger ett yttrande om att den bevisning som först ingavs är otillräcklig alltid kommer att göra det befogat för invändningsenheten att beakta bevisning som ingetts efter utgången av den tidsfrist som ursprungligen fastställts.

46 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 44.

47 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 43.

75. Om invändningsenheten beslutar att utöva sin befogenhet att företa skönsmässig bedömning vad gäller att beakta omständigheter som åberopats eller bevisning som ingetts efter utgången av den ursprungliga tidsfristen, måste invändningsenheten i sitt beslut förklara i) huruvida materialet vid ett första påseende kan få en faktisk inverkan på harmoniseringsbyråns beslut avseende invändningen, ii) på vilket stadium i förfarandet som denna bevisning ingavs, iii) under vilka omständigheter bevisningen ingavs⁴⁸ och iv) (enligt min mening) varför harmoniseringsbyrån, med beaktande av i) till iii), ansåg att det var lämpligt att beakta denna bevisning.

76. Jag anser att tribunalen i förevarande fall gjorde en riktig bedömning när den slog fast att harmoniseringsbyrån inte hade missbrukat sitt utrymme för skönsmässig bedömning.

77. Enligt min tolkning av punkterna 30–36 i den överklagade domen gjorde tribunalen inte någon åtskillnad i sin bedömning mellan förekomsten av en befogenhet att företa skönsmässig bedömning och själva utövandet av denna befogenhet. I punkt 34 sammanfattade tribunalen den vägledning för utövandet av befogenheten att företa skönsmässig bedömning som domstolen gav i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Den omständigheten att tribunalen strukturerade sitt resonemang på det sättet medför dock inte att dess resonemang är felaktigt.

78. Invändningsförfaranden syftar till att undvika varumärkeskonflikter före registreringen av ett nytt gemenskapsvarumärke. Vid bedömningen av den prejudiciella frågan huruvida den invändande parten har använt det varumärke som den har åberopat, måste harmoniseringsbyrån (och i synnerhet invändningsenheten) förfoga över alla tillgängliga fakta och bevis för att den ska kunna avgöra huruvida det äldre varumärket verkligen har använts. Ytterligare bevisning som inges för att avhjälpa den redan ingivna bevisningens otillräcklighet förefaller enligt min mening kunna få en stor inverkan på utgången i förfarandet och göra det möjligt för harmoniseringsbyrån att företa en fullständig prövning av invändningen. Vad beträffar relevans, medgav tribunalen att invändningsenheten får beakta ”kompletterande bevisning ... , när denna helt enkelt läggs till annan bevisning som lagts fram inom den föreskrivna fristen och skälet till kompletteringen inte är att den inledande bevisningen är irrelevant, utan att den har ifrågasatts av den andra parten som otillräcklig”.⁴⁹ I förevarande fall var den andra omgången bevis ”inte ... de första och enda bevisen på användning, utan det rör sig om bevisning som kompletterar relevanta bevis som ingavs inom den fastställda fristen”.⁵⁰

79. Den omständigheten att invändningsenheten får beakta sådan bevisning i ett tidigt skede av invändningsförfarandet och den omständigheten att bevisningen inges för att motbevisa sökandens yttrande motiverar dessutom att harmoniseringsbyrån ska tillåtas stödja sig på bevisningen. I det avseendet tog tribunalen även hänsyn till den samlade effektiviteten i invändningsförfaranden vid harmoniseringsbyrån på det sätt som domstolen avsåg i punkt 44 i domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Tribunalen stödde sig således på det ostridiga förhållandet att harmoniseringsbyrån, till följd av sökandens yttrande om att den ingivna bevisningen var otillräcklig, gav den invändande parten, genom sin skrivelse av den 14 november 2006, möjlighet att inkomma med yttrande. Den invändande parten ingav också bevisning samtidigt med sitt yttrande. Både yttrandet och bevisningen ingavs inom den nya tidsfrist som fastställdes.

80. Som både New Yorker Jeans och harmoniseringsbyrån har påpekat kan inte den invändande parten använda denna andra omgång yttranden för att inge bevisning som den underlät att lägga fram då den först anmodades att styrka verklig användning. Om den invändande parten behöver mer tid på sig för att hitta, samla in eller på annat sätt förbereda sådan bevisning, kan den begära en förlängning av den

48 — Se domen i målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 44.

49 — Punkt 31 i den överklagade domen.

50 — Punkt 33 i den överklagade domen.

ursprungliga tidsfrist som fastställts av harmoniseringsbyrån innan denna löper ut.⁵¹ Om den invändande parten underlåter att göra detta i tid, kan den inte därefter avhjälpa sin underlåtenhet att iaktta den fastställda tidsfristen genom att inge bevisningen senare. Tribunalen tog dock upp denna fråga då den uttryckligen slog fast, i punkt 31 i den överklagade domen, att ”intervenienten inte har missbrukat föreskrivna frister genom medvetna förhållningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsam”. Tribunalen ansåg vidare, i punkt 33, att ”[d]en omständigheten att denna bevisning beaktades gjorde det möjligt för invändningsenheten, och därefter för överklagandenämnden, att ta ställning till huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts på grundval av samtliga relevanta omständigheter och bevis”, vilket motsvarar domstolens beskrivning av bedömningen av kravet på verklig användning.⁵²

81. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag följaktligen att tribunalen inte gjorde en felaktig bedömning när den fastställde överklagandenämndens beslut att det var korrekt av invändningsenheten att beakta den bevisning som ingavs tillsammans med skrivelsen av den 15 januari 2007 (den andra omgången bevis).

Rättegångskostnader

82. 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. I förevarande mål har harmoniseringsbyrån yrkat att New Yorker Jeans ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Förslag till avgörande

83. Av dessa skäl anser jag att tribunalen inte gjorde en felaktig bedömning och jag föreslår därför att domstolen ska

- ogilla överklagandet i dess helhet, och
- förplikta New Yorker Jeans att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

51 — I regel 71.1 andra meningen i genomförandeförordningen föreskrivs att "[b]yrån får då detta är lämpligt under de aktuella omständigheterna bevilja en förlängning av en sådan angiven period, om sådan förlängning begärs av den berörda parten och begäran inlämnas innan den ursprungliga perioden löper ut".

52 — Se dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 38.