



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 13 december 2016\*

”EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket FONTOLIVA — Det äldre nationella ordmärket FUENOLIVA — Relativt registreringshinder — Huruvida registreringen av det äldre varumärket är giltig — Nya omständigheter och bevis har åberopats vid tribunalen — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Behörighet att ändra ett beslut — Artiklarna 8.1 b, 42.2, 42.3, 65 och 76 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-24/16,

**Sovena Portugal – Consumer Goods, SA**, Algés (Portugal), företrätt av advokaten D. Martins Pereira,  
klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av L. Rampini, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

**Mueloliva, SL**, Córdoba (Spanien),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 4 november 2015 (ärende R 1813/2014–2) om ett invändningsförfarande mellan Mueloliva och Sovena Portugal – Consumer Goods,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

vid överläggningen sammansatt av tillförordnade avdelningsordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise (referent) och Z. Csehi,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 21 januari 2016,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 14 april 2016,

\* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Klaganden, Sovena Portugal – Consumer Goods, SA, ingav till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) en ansökan om internationell registrering som designerar Europeiska unionen med stöd av internationell registrering nr 1107792 av den 19 januari 2012 av ordmärket FONTOLIVA, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Ätliga oljor och fetter: olivolja".
- 3 Den internationella registreringen offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 49/2012 av den 9 mars 2012.
- 4 Den 26 november 2012 framställde Mueloliva, SL, som var innehavare av en exklusiv varumärkeslicens, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av artiklarna 41 och 156.1 i förordning nr 207/2009.
- 5 Invändningen grundades på det äldre spanska ordmärket FUENOLIVA, som söktes den 15 februari 1975 och registrerades den 16 december 1977 för "jungfruolivolja", som omfattas av klass 29.
- 6 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 7 Den 14 maj 2014 biföll invändningsenheten invändningen, då den ansåg att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 8 Den 14 juli 2014 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 9 Genom beslut av den 4 november 2015 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet. Överklagandenämnden ansåg först och främst att Mueloliva, på klagandens begäran, hade inkommit med bevis för verkligt bruk i Spanien av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA för "jungfruolivolja" under en femårsperiod som sträckte sig mellan den 9 september 2007 och den 8 september 2012 (nedan kallad den relevanta perioden). Överklagandenämnden hänvisade i detta avseende till fakturor, specifikationer över logistikuppgifter, etiketter, två jämförande undersökningar och tidningsartiklar som Mueloliva ingett och gjorde en helhetsbedömning av detta bevismaterial. Den medgav samtidigt att vissa av bevisen inte var daterade eller inte var daterade till den relevanta perioden (punkterna 14–32 i det överklagade beslutet). Inom ramen för bedömningen av risken för förväxling ansåg överklagandenämnden vidare att

omsättningskretsen utgjordes av den breda allmänheten i Spanien, som uppvisade genomsnittlig uppmärksamhet vid inköp av ätliga oljor och fetter (punkterna 37–40 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden noterade att det var ostridigt mellan parterna att de varor som omfattades av de motstående varumärkena var identiska eller av mycket liknande slag (punkterna 41 och 42 i det överklagade beslutet). Vid jämförelsen av de motstående kännetecknen konstaterade överklagandenämnden att de båda två bestod av ett ord med nio bokstäver, med uttrycket "oliva" gemensamt, som i sig hade svag särskiljningsförmåga, eftersom det hänvisade till produkter som framställs av olivolja eller innehåller olivolja. Relevansen av detta uttryck var således begränsad vid bedömningen av risken för förväxling av de motstående varumärkena (punkterna 46–48 i det överklagade beslutet). Med beaktande av det gemensamma uttrycket "oliva" tillade överklagandenämnden även att det, i visuellt hänseende, inte var tillräckligt att endast två av nio bokstäver skilde sig åt i de ordelement som de motstående varumärkena bestod av för att undvika ett helhetsintryck av likhet. Det fanns en likhet mellan ordelementen i fonetiskt hänseende. Eftersom den gemensamma termen "oliva" hänvisade till oliver eller olivolja och beståndsdelarna "fuen" och "font" båda hänvisade till det spanska ordet "fuente", som betyder fontän eller källa – var de motstående varumärkena i begreppsmässigt hänseende om inte identiska så åtminstone lika (punkterna 49–51 i det överklagade beslutet). Med hänsyn till samtliga dessa överväganden ansåg överklagandenämnden följaktligen att det, under omständigheterna i förevarande fall, förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena (punkterna 52–57 i det överklagade beslutet).

### **Parternas yrkanden**

- 10 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det överklagade beslutet i dess helhet,
  - "ändra det överklagade beslutet enligt grunderna för överklagandet" och "bevilja skydd" i Europeiska unionen av det internationella varumärket FONTOLIVA,
  - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, och de kostnader som är hänförliga till förfarandet vid EUIPO,
  - förplikta Mueloliva att ersätta de kostnader som är hänförliga till förfarandet vid EUIPO.
- 11 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet i dess helhet, och
  - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

#### ***Huruvida det andra yrkandet kan tas upp till prövning***

- 12 Klaganden får genom sitt andra yrkande anses ha yrkat att tribunalen dels ska avslå Muelolivas invändning, dels ska bevilja ansökan om skydd inom unionen. Det andra yrkandet avser i själva verket att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet i den mening som avses i artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 genom att anta det beslut som överklagandenämnden borde ha antagit i enlighet med bestämmelserna i förordning nr 207/2009. Såsom EUIPO emellertid har påpekat kan överklagandenämnden enligt artikel 64.1 i denna förordning endast vidta de åtgärder som hade kunnat vidtas av den enhet som meddelat det beslut som överklagats till överklagandenämnden, eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning. I förevarande fall härrör det beslut som

överklagats till överklagandenämnden från en invändningsenhet som endast är behörig att pröva en invändning, och, i förekommande fall, om invändningen är välgrundad, avslå en ansökan om varumärkesskydd inom unionen som grundas på en internationell registrering eller en registrering av ett EU-varumärke, men inte att bevilja denna ansökan. Tribunalen erinrar i detta sammanhang dessutom om dels utformningen av registreringsförfarandet såsom det följer av bestämmelserna i avdelning IV i förordning nr 207/2009 – enligt vilket en granskare ska göra en inledande prövning, bland annat beträffande absoluta registreringshinder, varefter, för det fall att denna prövning utfaller gynnsamt, ansökan om registrering offentliggörs för att göra det möjligt för andra berörda att inkomma med eventuella invändningar beträffande relativa registreringshinder – dels bestämmelserna i artikel 59 i nämnda förordning om rätten att överklaga, som anger att "[e]n part får överklaga ett beslut som gått honom emot". En överklagandenämnd kan således aldrig genomföra en registrering. Överklagandenämndens beslut kan endast komma till stånd inom ramen för ett överklagande av ett beslut som har antagits sedan granskarens inledande prövning utfallit ogynnsamt – varvid, om överklagandenämnden bifaller överklagandet, förfarandet fortgår genom att ansökan om registrering offentliggörs – eller inom ramen för ett överklagande av ett beslut som antagits av en invändningsenhet, varvid överklagandenämnden inte heller kan bevilja ansökan om registrering, såsom påpekats ovan. Följaktligen ankommer det inte heller på tribunalen att pröva ett yrkande om ändring som syftar till att tribunalen ska ändra överklagandenämndens beslut på detta sätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011, Euro-Information/harmoniseringskontoret (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, punkt 13).

- 13 Därmed ska klagandens andra yrkande avvisas såvitt det avser att tribunalen ska bevilja ansökan om varumärkesskydd inom unionen. Däremot kan yrkandet tas upp till prövning såvitt det avser att den invändning som framställts av Mueloliva ska avslås (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 september 2014, Koscher + Würtz/harmoniseringskontoret – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T-445/12, EU:T:2014:829, punkterna 15, 18 och 40).

### *Prövning i sak*

- 14 Till stöd för sitt överklagande har klaganden anfört två grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 och 15.2 i samma förordning, varigenom klaganden har gjort gällande att bevisen för verkligt bruk av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA är otillräckliga. Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och är uppdelad i två delgrunder. För det första har klaganden hävdats att när överklagandenämnden fann att invändningen var välgrundad hade registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA – som invändningen grundades på – inte förnyats. För det andra har klaganden hävdats att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. På grund härav saknades stöd för invändningen mot registreringen av klagandens varumärke.
- 15 Inledningsvis skall den andra grundens första del prövas.

### *Den andra grundens första del*

- 16 Klaganden har anfört att den insåg först efter det att det överklagade beslutet antogs att innehavaren av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA inte hade förnyat registreringen av varumärket innan överklagandenämnden antog det överklagade beslutet. Klaganden är av uppfattningen att eftersom den ursprungliga ansökan ingavs den 15 februari 1975 och en registrering enligt spansk rätt är giltig i tio år från och med den dag då ansökan ingavs, skulle registreringen ha förnyats den 15 februari 2015. Enligt den uppdatering av uppgifterna om det aktuella varumärket som Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumärkesmyndigheten) gjorde hade det emellertid den 2 december 2015 konstaterats att registreringen av varumärket hade upphört den 26 november 2015.

- 17 Klaganden har hävdad att överklagandenämnden inte kunde fastställa att invändningen var välgrundad. Till stöd härför har klaganden hänvisat till domen av den 13 september 2006, MIP Metro/harmoniseringskontoret – Tesco Stores (METRO) (T-191/04, EU:T:2006:254), och anfört att tribunalen i denna dom fann att överklagandenämnderna, förutom återförvisning, får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet, och att de inte får fatta ett beslut som inte är lagenligt vid den tidpunkt då de avgör ärendet.
- 18 Klaganden har vidare anfört att i början av januari 2016 ingav Fuentes Lopez, SL en ny ansökan om registrering i Spanien av varumärket FUENOLIVA för olivolja, men klaganden har inte kännedom om huruvida den som gett in den ansökan har några kopplingar till Mueloliva.
- 19 EUIPO har å sin sida uppgett att det överklagade beslutet delgavs den 5 november 2015, det vill säga innan den spanska patent- och varumärkesmyndigheten den 2 december 2015 offentliggjorde att registreringen av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA hade upphört, och att det, på grundval av de bevis som lagts fram vid invändningsenheten och överklagandenämnden, inte fanns något som tydde på att registreringen av detta varumärke inte skulle förnyas, i motsats till omständigheterna i det mål som resulterade i domen av den 13 september 2006, METRO (T-191/04, EU:T:2006:254), där den invändande parten inte hade inkommit med bevis för att varumärket förnyats, trots att invändningsenheten hade anmodat vederbörande att göra så. Enligt EUIPO var registreringen av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA fortfarande giltig när överklagandenämnden meddelade sitt beslut.
- 20 Det kan konstateras att parterna ger olika tolkningar av den nationella rätten avseende giltighetstiden för en registrering av ett varumärke. EUIPO tycks vara av uppfattningen att en registrering av ett varumärke hos den spanska patent- och varumärkesmyndigheten förblir giltig så länge dess upphörande inte har offentliggjorts (vilket i förevarande fall skedde den 2 december 2015), medan klaganden anser att registreringen av ett spanskt varumärke, i avsaknad av förnyelse, upphör att vara giltig när giltighetsperioden på tio år löpt ut (vilket i förevarande fall ägde rum den 15 februari 2015). Denna skiljaktiga tolkning saknar emellertid betydelse i förevarande fall.
- 21 Det framgår nämligen av fast rättspraxis att en angripen rättsakts lagenlighet måste bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs (dom av den 7 februari 1979, Frankrike/kommissionen, 15/76 och 16/76, EU:C:1979:29, punkterna 7 och 8, dom av den 17 oktober 1989, Dow Benelux/kommissionen, 85/87, EU:C:1989:379, punkt 49, beslut av den 7 februari 2013, Majtczak/Feng Shen Technology och harmoniseringskontoret, C-266/12 P, ej publicerat, EU:C:2013:73, punkt 45, och dom av den 21 januari 2016, Laboratorios Ern/harmoniseringskontoret – michelle menard (Lenah.C) (T-802/14, ej publicerad, EU:T:2016:25, punkt 15).
- 22 Om det antas att registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA fortfarande var giltig när det överklagade beslutet antogs, om än endast i några veckor till, kunde överklagandenämnden endast grunda det överklagade beslutet på denna omständighet, oaktat vem av parterna som hade bevisbördan för detta, och tribunalen har nu inte möjlighet att beakta att registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA därefter har upphört eller att med anledning av den omständigheten fastställa att det saknas anledning att döma i saken (se, för ett liknande resonemang och analogt, beslut av den 8 maj 2013, Cadila Healthcare/harmoniseringskontoret, C-268/12 P, ej publicerat, EU:C:2013:296, punkterna 32 och 33, dom av den 4 november 2008, Group Lottus/harmoniseringskontoret – Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, ej publicerad, EU:T:2008:473, punkterna 49 och 50, och dom av den 8 oktober 2014, Fuchs/harmoniseringskontoret – Les Complices (Stjärna i cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858, punkt 24).
- 23 Om det antas att registreringen av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA hade upphört innan det överklagade beslutet antogs, såsom klaganden har hävdad, måste det förvisso anses att ett äldre varumärkes funktion av att ange ursprung inte kan äventyras av ett annat varumärke som registreras

först efter det att giltigheten av det äldre varumärkets registrering upphört, och att de två varumärkena inte heller står i konfliktförhållande till varandra om de inte existerat samtidigt, såsom fastställdes i dom av den 13 september 2006, METRO (T-191/04, EU:T:2006:254, punkt 32). Emellertid måste tribunalen, såsom fastställdes i dom av den 12 december 2002, eCopy/harmoniseringskontoret (ECOPY) (T-247/01, EU:T:2002:319, punkt 46), och dom av den 13 september 2010 KUKA Roboter/harmoniseringskontoret (Nyans av färgen orange) (T-97/08, EU:T:2010:396, punkt 11), beakta den omständigheten att lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden inte kan ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid tribunalen annat än om det bevisas att överklagandenämnden på eget initiativ borde ha beaktat dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet.

- 24 Eftersom varken klaganden eller Mueloliva under förfarandet vid överklagandenämnden berörde frågan om giltigheten av registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA hade upphört, eller lade fram bevis härför, ska tribunalen således undersöka huruvida överklagandenämnden borde ha prövat denna fråga på eget initiativ.
- 25 Härvid erinrar tribunalen för det första om att artikel 41.3 i förordning nr 207/2009 och regel 19.1 och 19.2 a ii) i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) bland annat anger att den invändande parten ska, inom den tid som EUIPO bestämmer, lägga fram bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre varumärke och närmare bestämt, när fråga är om ett äldre varumärke som inte är ett redan registrerat EU-varumärke, en kopia av registreringsbeviset och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget av vilket det framgår att varumärkets skydd sträcker sig längre än den ovannämnda tidsgräns som fastställts av EUIPO, samt eventuella förlängningar av denna tidsgräns, eller motsvarande dokument från den myndighet som har registrerat varumärket. Med beaktande av ovannämnda bestämmelser rubrik och placering bland samtliga förfarandebestämmelser avseende EU-varumärken (avdelning IV, "Registreringsförfarande", avsnitt 4, "Anmärkningar från tredje man och invändningar" i förordning nr 207/2009, respektive avdelning II, "Förfaranden för invändning och bevisning om användning" i förordning nr 2868/95), och även med beaktande av artikel 132.1 i förordning nr 207/2009, som föreskriver att invändningsenheterna svarar för att fatta beslut om invändningar mot ansökningar om registrering av ett EU-varumärke, kan det konstateras att när de aktuella bestämmelserna hänvisar till en "tid som EUIPO bestämmer" rör det sig om den tidsfrist invändningsenheten fastställer sedan invändningsförfarandet har inletts.
- 26 Även om överklagandenämnderna som ska pröva överklaganden av beslut som antagits av invändningsenheterna är behöriga att göra samma prövning i sak som invändningsenheterna, är, för det andra, inte samma förfaranderegler tillämpliga vid överklagandenämnderna som de som är tillämpliga vid invändningsenheterna. Det kan således konstateras att medan den invändande parten enligt regel 19.2 a ii) i förordning nr 2868/95 vid invändningsenheten är skyldig att – inom den tid som enheten bestämmer för att inkomma med nödvändiga uppgifter till stöd för invändningen – lägga fram bevis för att giltigheten av det äldre märket överskrider denna tid, innehåller inte de förfaranderegler som är tillämpliga vid överklagandenämnderna några motsvarande bestämmelser.
- 27 Bland de förfaranderegler avseende den kontradiktoriska principen och åberopade grunder, argument och omständigheter som är tillämpliga vid överklagandenämnderna anges nämligen i artikel 76 i förordning nr 207/2009, som under förordningens avdelning IX, med rubriken "Förfarandebestämmelser", utgör en del av avsnitt 1 om de allmänna förfarandebestämmelser som är tillämpliga vid EUIPO:s olika instanser och avser prövning av sakförhållandena på eget initiativ, följande:
- "1. Vid förfarande inför [EUIPO] ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat ...

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

28 I regel 50.1 första stycket i förordning nr 2868/95, som återfinns i förordningens avdelning X, med rubriken ”Överklaganden”, föreskrivs förvisso att ”[s]åvida inte annat anges skall bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas gälla för besvär förfaranden i tillämpliga delar”. Trots detta föreskrivs i tredje stycket i samma punkt denna avvikande bestämmelse:

”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].”

29 Det framgår vare sig av ovannämnda bestämmelser, eller andra tillämpliga förfaranderegler, att en överklagandenämnd som ska pröva ett överklagande av ett beslut från en invändningsenhet som prövat huruvida det föreligger ett relativt registreringshinder, själv är skyldig att på eget initiativ lyfta frågan huruvida giltigheten av registreringen av det äldre märket har upphört, sedan den tidsfrist invändningsenheten har bestämt för den invändande parten att inkomma med bevis för att registreringen är giltig har löpt ut.

30 Dessutom kan inte någon av dessa bestämmelser tolkas så, att de medför en skyldighet för den invändande parten att på eget initiativ inkomma med bevis för att registreringen av det äldre märket är giltig till och med den tidpunkt då överklagandenämnden meddelar sitt avgörande (se, analogt, dom av den 29 juli 2010, Anheuser-Busch/harmoniseringskontoret, C-214/09 P, EU:C:2010:456, punkterna 56–69).

31 De slutsatser som dragits i punkterna 29 och 30 ovan påverkar emellertid inte möjligheten för en sökande, vars sökta varumärke är föremål för en invändning, att vid överklagandenämnden göra gällande att den invändande parten inte har inkommit med bevis för att registreringen av det äldre märket fortsatt är giltig under en tid som är rimlig med beaktande av förfarandet vid överklagandenämnden, i syfte att den invändande parten ska uttala sig härom och att överklagandenämnden ska beakta situationen, mot bakgrund av de förfaranderegler som erinrats om i punkterna 27 och 28 ovan.

32 Såsom påpekats ovan framgår det emellertid av handlingarna i målet att klaganden vid överklagandenämnden inte lyfte frågan huruvida registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA fortsatt var giltig, oaktat att år 2015 – det år då nämnda registrering upphörde och i förekommande fall skulle förnyas – närmade sig, eller rent av redan hade börjat, trots att överklagandenämndens kansli genom skrivelse av den 4 februari 2015 delgav klaganden Muelolivas yttrande och uppgav att den nämnd som handlade ärendet ansåg sig kunna avgöra målet på handlingarna och att följaktligen ingen replik ansågs nödvändig. Vid denna tidpunkt hade klaganden fortfarande kunnat lyfta denna fråga med stöd av bestämmelserna i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, som föreskriver att ”[EUIPO inte] behöver ... beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid”.

33 Dessa bestämmelser har nämligen tolkats så, att – som regel och såvida inget annat föreskrivs – möjligheten för parterna att åberopa omständigheter och inge bevisning vid EUIPO kvarstår även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och att EUIPO inte på något sätt är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent, eller i förekommande fall för första gången vid överklagandenämnden (dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkt 30, se även dom av den 11 december 2014, CEDC

International/harmoniseringskontoret – Underberg (Formen av ett grässtrå i en flaska), T-235/12, EU:T:2014:1058, punkt 44 och där angiven rättspraxis). Såsom påpekats i punkt 28 ovan fastställer visserligen regel 50.1 i förordning nr 2868/95 en särskild ordning när överklagandet gäller ett beslut från en invändningsenhet. Även om första stycket i denna punkt inför en princip om att bestämmelserna om förfarandet vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas ska gälla för besvär förfaranden i tillämpliga delar, gör tredje stycket avsteg från denna princip för överklaganden som gäller beslut av invändningsenheten och anger att nämnden i sådana fall ska begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som lagts fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten, såvida inte överklagandenämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. Inom ramen för detta förfarande hade överklagandenämnden således haft möjlighet att, om den ombetts att göra så, beakta frågan huruvida registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA var giltig med hänsyn till dess eventuella förestående upphörande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringskontoret, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punkt 32).

- 34 Med hänsyn till de slutsatser som dragits i punkterna 29 och 30 ovan kan överklagandenämnden således inte klandras för att inte ha beaktat den omständigheten att registreringen av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA eventuellt inte hade förnyats – vilket var den omständighet som utgjorde grunden för invändningen – när överklagandenämnden antog det överklagade beslutet, oavsett vid vilket datum giltigheten för nämnda registrering faktiskt upphörde enligt spansk rätt.
- 35 Av det ovan anförda följer att klaganden inte kan vinna framgång med den första delen av den andra grunden.

*Den första grunden, avseende ett åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 och 15.2 i samma förordning*

- 36 Klaganden har hävdat att invändningsenheten och överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av de bevis Mueloliva lagt fram för att styrka verkligt bruk i Spanien av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den femårsperiod som föregick offentliggörandet av den internationella registreringen som designerar Europeiska unionen av varumärket FONTOLIVA. Efter det att ha erinrat om vissa principer som utvecklats av unionsdomstolen för att bedöma verkligt bruk av ett EU-varumärke och därvid hänvisat särskilt till dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), har klaganden anförts att de bevis Mueloliva förebringat utgjordes av tio fakturor, två specifikationer över logistikuppgifter, tre slags etiketter, två utdrag från jämförande undersökningar och tidningsartiklar. Klaganden har framför allt påpekat att en av dessa artiklar är daterad till år 2004 och inte avser den relevanta tidsperioden, att etiketterna inte är daterade trots att de hade kunnat vara det, eftersom de är avsedda för livsmedel, att utdraget från en av de jämförande undersökningarna inte heller kan dateras, att det dessutom var avfattet på spanska och inte översatts i sin helhet (såsom andra handlingar) till förfarandespråket, det vill säga engelska, trots att det ändrats för hand genom partiella översättningar och att det därför inte är möjligt att förstå vare sig dess sammanhang eller exakta innehåll, att de tio fakturorna från år 2010 och år 2011 är spridda i faktureringen och att det inte finns något som styrker att de andra fakturor som ställts ut mellan dessa tio fakturor avsåg försäljning under det äldre spanska varumärket FUENOLIVA, att tre av de tio fakturorna dessutom angav "FUE" och inte det äldre spanska varumärket FUENOLIVA, medan ytterligare andra fakturor även angav varumärket FUENSOL, att specifikationerna över logistikuppgifter inte innehöll några datum eller mottagare, att den andra jämförande undersökningen från år 2007 visserligen omnämner det äldre spanska varumärket FUENOLIVA, men inte ger någon objektiv uppgift om den faktiska försäljningen av olivolja under detta varumärke och dessutom uppger ett pris på 2,55 euro per liter, vilket inte är detsamma som de pris som framgår av fakturorna från år 2010 och 2011, vilka varierar mellan 1,74 och 1,94 euro per liter. Härav har klaganden dragit slutsatsen – i motsats till vad invändningsenheten och överklagandenämnden funnit – att de enda bevis som är relevanta, det vill säga sju fakturor, inte



kan styrka att ”även om kvantiteterna inte är betydande ... vägs det upp av den omständigheten att användningen av varumärket har varit relativt konstant”. De uppgifter som lagts fram visar tvärtom på endast enstaka användning av det äldre nationella varumärket FUENOLIVA, några månader under år 2010 och en enda månad under år 2011, trots att olivolja är ett billigt, vardagligt livsmedel som vanligtvis säljs i stora kvantiteter. Den situation som identifierats i rättspraxis, där det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas för att fastställa huruvida ett äldre varumärke har varit i verkligt bruk, vilket kan göra det möjligt att anse att sådant bruk föreligger, när en mindre kvantitet av de varor som saluförts under nämnda varumärke kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet, föreligger således inte i förevarande fall.

- 37 EUIPO anser å sin sida att de fakturor Mueloliva förebringat visar att 3 500 enheter olivolja såldes i Spanien under det äldre spanska varumärket FUENOLIVA mellan den 22 mars 2010 och den 31 oktober 2011, vilket är tillräckligt för att styrka att nämnda varumärke har varit i verkligt bruk under den relevanta tidsperioden, i synnerhet då ytterligare fakturor måste ha ställts ut mellan dessa datum. Det bevismaterial som inte är daterat eller som har upprättats utom referensperioden förstärker denna slutsats. Således bekräftar etiketterna, som vanligtvis inte dateras, att det äldre spanska varumärket FUENOLIVA varit i verkligt bruk och det material som upprättats utom den relevanta tidsperioden gör det möjligt att bättre bedöma situationen. EUIPO har i tillägg anfört att tribunalen inte borde tillåta klagandens invändningar mot de bevis som inte har översatts till förfarandespråket, såvitt invändningarna avser avsaknaden av översättning, eftersom dessa invändningar har lagts fram för första gången vid tribunalen, och att regel 22.6 i förordning nr 2868/95 under alla omständigheter låter EUIPO avgöra om den invändande parten ska tillhandahålla en översättning på språket för invändningsförfarandet av de bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket som avfattats på andra språk. I förevarande fall är de aktuella handlingarna fullt begripliga för att bedöma huruvida det äldre spanska varumärket FUENOLIVA har varit i verkligt bruk.
- 38 Tribunalen erinrar om att det av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med skäl 10 i samma förordning och regel 22.3 i förordning nr 2868/95, framgår att *ratio legis* för kravet på att det äldre varumärket verkligen ska ha använts för att det ska kunna åberopas som hinder mot en ansökan om EU-varumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, såvida det inte finns ett giltigt ekonomiskt skäl för att det äldre varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk som följer av en faktisk funktion som det varumärket fyller på marknaden. Syftet med nämnda bestämmelser är emellertid varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller att begränsa varumärkesskyddet till kommersiell användning som sker i stor omfattning (se dom av den 17 januari 2013, Reber/harmoniseringskontoret – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, ej publicerad, EU:T:2013:22, punkt 25 och där angiven rättspraxis).
- 39 Kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som 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 krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett symboliskt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av det äldre varumärket förutsätter dessutom att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta geografiska området, används offentligt och utåt (dom av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 39, se även, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37).
- 40 Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt använts kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den aktuella branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av det aktuella varumärket, dessa varors eller tjänsters art, de särskilda förhållandena på marknaden samt i vilken

omfattning och hur ofta detta varumärke har använts (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 40, se även, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43).

- 41 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, ska hänsyn särskilt tas till dels den försäljningsvolym som den totala användningen motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 41, och dom av den 8 juli 2004, MFE Marienfelde/harmoniseringskontoret – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, punkt 35).
- 42 Vid prövningen, i ett enskilt fall, av hurvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, ska det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Vid bedömningen ska det utgå från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning samspelar med varandra. Således kan en mindre kvantitet av de varor som har saluförts under nämnda varumärke kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet och vice versa. Den omsättning som uppnåtts och den kvantitet varor som har sålts under det äldre varumärket kan inte bedömas utan att de jämförs med andra relevanta omständigheter, såsom försäljningsvolymen, produktions- och saluföringskapaciteten eller diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt de egenskaper som varorna eller tjänsterna på marknaden i fråga har. På grund härav är det inte nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den skall kunna anses utgöra verkligt bruk (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 42, och dom av den 8 juli 2004, HIPOVITON, C-334/01, EU:C:2004:223, punkt 36). Till och med en mycket liten användning av varumärket kan således vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt, under förutsättning att användningen anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller vinna marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 maj 2006, Sunrider/harmoniseringskontoret, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punkterna 70 och 72).
- 43 Att ett varumärke verkligen har använts kan emellertid inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (dom av den 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/harmoniseringskontoret – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, punkt 47, och dom av den 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punkt 28).
- 44 I förevarande fall består Muelolivas direkta bevis för saluföring av olivolja under det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den relevanta tidsperioden av endast sju fakturor som omnämner varumärket i dess helhet. De tre andra fakturor som ingetts innehåller nämligen uppgiften "Oliva intenso 15 × 1 PET CUAD FUE", vilket inte gör det möjligt att dra slutsatsen att denna märkning, lika lite som dess tillhörande produktkod, avser olivolja av märket FUENOLIVA. I kronologisk ordning är de sju fakturor som omnämner det äldre spanska varumärket FUENOLIVA i dess helhet daterade till den 22 mars, 6, 8 och 12 april, 11 juni och 1 september 2010, samt den 6 februari 2011. Med undantag för den sista, är samtliga fakturor adresserade till samma grossist. De sex första fakturorna avser en kvantitet på 28 050 liter av oljan FUENOLIVA SABOR INTENSO, och den sjunde fakturan avser en kvantitet på 14 040 liter av samma olja men i en annan förpackning. De direkta bevisen avser följaktligen faktureringar som skett under en period som understiger ett år för en kvantitet i storleksordningen 42 000 liter. Blott denna försäljning är inte tillräcklig för att bevisa verkligt bruk av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA. Försäljningen koncentreras till en relativt kort period och den aktuella kvantiteten är liten för en olivoljeproducent såsom Mueloliva som, enligt en av de tidningsartiklar bolaget självt ingett till stöd för sin invändning, har en andel på 1,5 procent av den nationella marknaden och på 6 procent av den regionala marknaden (Andalusien). I sitt yttrande över klagandens synpunkter till invändningsenheten har Mueloliva för övrigt betecknat de fakturor som ingetts som ett "kortfattat exempel", och invändningsenheten medgav att "de försäljningssiffror som framgick av fakturorna [inte var] betydande". Såsom klaganden har understrukit ska det härvidlag

noteras att olivolja är ett livsmedel som konsumeras i stora kvantiteter, som säljs kontinuerligt, och att i detta sammanhang och med beaktande av Muelolivas storlek, kan en sådan användning av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA inte anses utgöra verkligt bruk för att bibehålla eller vinna marknadsandelar. Det argument som framförts av EUIPO, att de fakturor som förebringats kan kompletteras av andra fakturor, leder inte till någon annan bedömning. Enligt artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 ankommer det nämligen på den invändande parten att, på begäran av den part som ansöker om registrering av ett nytt varumärke, lägga fram bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket som ger stöd för invändningen mot registreringen. I förevarande fall har Mueloliva inte inkommit med några andra fakturor än de som ingår i akten, trots att klaganden i sina synpunkter till invändningsenheten av den 20 januari 2014 och i sin kompletterande inlägga till överklagandenämnden av den 15 september 2014 anmärkte på att de var otillräckliga.

- 45 De andra uppgifter Mueloliva inkommit med för att bevisa verkligt bruk av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den relevanta tidsperioden är även dem, som helhet, svaga. De specifikationer över logistikuppgifter och de etiketter som lagts fram är uppgifter som inte tillför några verkliga bevis för att det äldre märket har använts offentligt och utåt, till skillnad från vad som skulle kunna vara fallet med exempelvis fotografier av flaskor med samma etiketter i kataloger eller reklamblad. En av de jämförande undersökningarna som omnämner olivolja av märket FUENOLIVA, en miljödiagnostik, uppger avseende denna jordbruksproduktion endast datumet den 5 april 2001, det vill säga ett datum som ligger mycket långt från den relevanta tidsperioden. Den andra jämförande undersökningen som omnämner olivolja av märket FUENOLIVA, en prisjämförelse som upprättats av en konsumentförening, är daterad till den 5 november 2007. Denna undersökning kan betraktas som bevis för användning av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den relevanta tidsperiodens början. Den artikel som lades ut på denna konsumentförenings webbplats, vari dess undersökning kommenteras, medför inte några ytterligare bevis. Den artikel från januari 2008 som lades ut på en yrkesorganisations webbplats är i sig en kommentar till den föregående undersökningen och medför således inte heller några ytterligare bevis. Den tidningsartikel från den 15 april 2004 rörande förändringar bland Muelolivas aktieägare hänvisar visserligen till varumärket FUENOLIVA i den invändande partens varumärkesportfölj, men för det första hänför sig denna artikel klart till tiden före den relevanta tidsperioden, och för det andra ger den inga upplysningar beträffande verkligt bruk av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA. Det utdrag från Singapores regerings webbplats för hälsosamma kostvanor, som är svårt att datera trots att det innehåller en kommentar från april år 2012 och en annan kommentar från februari år 2013, omnämner visserligen, bland ett stort antal oljor och fetter, oljan fuenoliva Pomace Olive Oil – 1 L, men ger i vart fall inte några upplysningar om användningen i Spanien av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA för jungfruolivolja, som är den produkt och det område som det ska bevisas att nämnda varumärke varit i verkligt bruk för.
- 46 Det följer av ovanstående att de konkreta uppgifter som styrker användning av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den relevanta tidsperioden, och som kan ge stöd för invändningen mot den internationella registreringen som designerar Europeiska unionen av varumärket FONTOLIVA, endast visar att det äldre spanska varumärket FUENOLIVA har använts under slutet av år 2007 utan några upplysningar om försäljningsvolymen, och från mars år 2010 till februari år 2011 för små försäljningsvolymen. I motsats till vad invändningsenheten funnit och överklagandenämnden fastställt, kan de bevis Mueloliva förebragat, betraktade i deras helhet, således inte styrka att användningen av det äldre varumärket har varit relativt konstant, vilket hade kunnat kompensera den låga försäljningen av produkter under detta varumärke.
- 47 Härav följer att Mueloliva inte har styrkt verkligt bruk i Spanien av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA för jungfruolivolja under den relevanta tidsperioden med beaktande av de kriterier som erinrats om i punkterna 38–43 ovan. Så är fallet bland annat med hänsyn till de låga försäljningsvolymen som bevisligen har saluförts under detta varumärke och att den aktuella försäljningen under den relevanta tidsperioden har varit onormal i förhållande till den invändande partens produktionskapacitet för olivolja, samt egenskaperna hos denna livsmedelsprodukt som konsumeras i stora kvantiteter. Överklagandet ska således vinna bifall på den första grunden.

- 48 Följaktligen ska det överklagade beslutet ogiltigförklaras och det saknas därmed anledning att pröva den andra delen av den andra grunden.
- 49 Angående klagandens yrkande om att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet gör tribunalen följande bedömning. Även om tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 inte medför att den får vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte har tagit ställning till, kan tribunalen utöva denna behörighet i fall där den – efter det att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
- 50 I förevarande fall har Mueloliva redan haft mer än tillräckliga möjligheter att under år 2013 och år 2014 lägga fram bevis vid invändningsenheten och överklagandenämnden för verkligt bruk av det äldre spanska varumärket FUENOLIVA under den relevanta tidsperioden. Eftersom överklagandenämnden redan har tagit ställning till detta och då avsaknaden av bevis för verkligt bruk av nämnda varumärke utgör skäl att avslå invändningen, beslutar tribunalen att med tillämpning av artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 ändra det överklagade beslutet och avslå invändningen.

### Rättegångskostnader

- 51 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
- 52 Klaganden har även yrkat att EUIPO och Mueloliva ska ersätta klagandens kostnader för förfarandet vid EUIPO.
- 53 Enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid invändningsenheten.
- 54 Därmed kan klagandens yrkande, såvitt det avser de kostnader som är hänförliga till förfarandet vid invändningsenheten, inte bifallas. Vad gäller de nödvändiga kostnader klaganden haft för förfarandet vid överklagandenämnden, ska EUIPO och Mueloliva förpliktas att ersätta hälften vardera av dessa.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 4 november 2015 (ärende R 1813/2014–2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Den invändning som Mueloliva, SL framställt mot den av Sovena Portugal – Consumer Goods, SA ingivna ansökan om internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket FONTOLIVA avslås.**
- 3) **Överklagandet ogillas i övrigt.**

- 4) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Sovena Portugal – Consumer Goods rättegångskostnader i målet vid tribunalen.
- 5) EUIPO och Mueloliva ska var och en bära hälften av Sovena Portugal – Consumer Goods nödvändiga kostnader för förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

Gervasoni

Madise

Csehi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 december 2016.

Underskrifter