



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 4 april 2019*

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-figurmärket TESTA ROSSA – Delvist upphävande – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Bevis på användning – Externt bruk av det omstridda varumärket – Likabehandling”

I målen T-910/16 och T-911/16,

Kurt Hesse, Nürnberg (Tyskland), företrädd av advokaten M. Krogmann,

klagande i mål T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, Mils (Österrike), företrädd av advokaten T. Raubal,

klagande i mål T-911/16,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av M. Fischer, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparterna i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen i mål T-910/16 och i mål T-911/16, var

Wedl & Hofmann GmbH,

och

Kurt Hesse,

angående överklaganden av det beslut som meddelades av EUIPO:s överklagandenämnd den 5 oktober 2016 (ärende R 68/2016–1) om ett upphävandeförfarande mellan Kurt Hesse och Wedl & Hofmann,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden D. Gratsias samt domarna I. Labucka och I. Ulloa Rubio (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av de överklaganden som inkom till tribunalens kansli den 23 december 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelser som inkom till tribunalens kansli den 15 mars 2017,

med beaktande av intervenienternas svarsskrivelser som inkom till tribunalens kansli den 9 mars (mål T-910/16) och den 23 mars 2017 (mål T-911/16),

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

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Wedl & Hofmann GmbH, klagande i mål T-911/16 och intervenient i mål T-910/16, lämnade den 8 juli 2008 in en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 1994, 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken, med avseende på vilket det gjorts anspråk på färgerna svart och rött (Pantone 186 C):



- 3 Registreringsansökan avsåg varor och tjänster i klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
 - Klass 7: ”Kaffekvarnar, ej handdrivna (elektriska)”.

- Klass 11: "Kaffeautomater (elektriska); elektriska kokredskap, speciellt anordningar för framställning ur varma och kalla drycker; ismaskiner och -apparater."
 - Klass 20: "Möbler."
 - Klass 21: "Redskap för hushållsändamål, köksgeråd samt behållare; kaffefilter (icke-elektriska); kaffekokare (icke-elektriska); kaffekvarnar, handdrivna; glasvaror, porslin, speciellt porslin; dricksglas."
 - Klass 25: "Kläder, speciellt gymnastik och sportkläder, förkläden, skjortor, polotröjor och t-tröjor; huvudbonader."
 - Klass 28: "Spel och leksaker; Gymnastik och sportartiklar, speciellt golfklubbor, golfbagar, golfbollar, fotbollar, tennisracketar, tennisbag, tennisbollar, ej ingående i andra klasser."
 - Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker; konditorivaror och godsaker, glass; choklad; chokladbaserade drycker; sötsaker."
 - Klass 34: "Artiklar för rökare; tändstickor."
 - Klass 38: "Telekommunikation, speciellt upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät."
- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 43/2008 av den 27 oktober 2008. Varumärket registrerades den 11 maj 2009 med nummer 007070519 för de varor och tjänster som anges ovan i punkt 3.
 - 5 Kurt Hesse, klagande i mål T-910/16 och intervenient i mål T-911/16, lämnade den 15 oktober 2014 in en ansökan om delvist upphävande av det omstridda varumärket med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001) för de varor och tjänster som hänförde sig till klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38 med undantag av varorna "kaffe, te, kakao, socker; choklad; chokladbaserade drycker; sötsaker" i klass 30.
 - 6 Den 17 februari 2015, inom föreskriven frist, yttrade sig Wedl & Hofmann över användningen av det omstridda varumärket och yrkade att ansökan om upphävande skulle avslås, emellertid utan att lägga fram samtliga bevis för användning. Wedl & Hofmann skickade bevisen för användning med postförsändelse som ankom till EUIPO den 23 februari 2015, när tidsfristen hade löpt ut. Den 10 maj 2015 lade Wedl & Hofmann fram ytterligare handlingar för att styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket.
 - 7 Den 17 november 2015 upphävde invändningsenheten Wedl & Hofmanns rättigheter för samtliga varor och tjänster som avsågs med ansökan om upphävande med verkan från och med den 15 oktober 2014.
 - 8 Den 13 januari 2016 överklagade Wedl & Hofmann invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
 - 9 EUIPO:s första överklagandenämnd beslutade den 5 oktober 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet) att delvis bifalla Wedl & Hofmann överklagande och delvis upphäva invändningsenhetens beslut genom att bibehålla registreringen av det omstridda varumärket för "köksgeråd samt behållare; glasvaror, porslin, speciellt porslin; dricksglas" i klass 21 och "[k]läder, speciellt förkläden, skjortor, polotröjor och t-tröjor; huvudbonader" i klass 25 (nedan kallade de omstridda varorna i klasserna 21 och 25). Överklagandenämnden fann först och främst att den bevisning som lades fram för sent av Wedl & Hofmann kunde tas upp till prövning med stöd av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 (nu

artikel 95.2 i förordning 2017/1001). I punkt 22 i det överklagade beslutet erinrade överklagandenämnden om att artikel 76 i förordning nr 207/2009 gav EUIPO ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra om hänsyn skulle tas till omständigheter och bevisning som lagts fram för sent. Överklagandenämnden påpekade också att domstolen i allmänhet ansett att det fortfarande var möjligt att om inget annat föreskrivits anföra faktiska omständigheter och lägga fram bevisning efter sista dag för detta enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009, och att det inte var förbjudet för EUIPO att ta hänsyn till faktiska omständigheter och bevisning som således åberopats eller lagts fram för sent. Överklagandenämnden underströk vidare att externt bruk av ett varumärke inte nödvändigtvis behövde motsvara en användning riktad mot slutkonsumenter och att det inte var uteslutet att det bruk som anförts av Wedl & Hofmann var verkligt enbart på grund av att de kommersiella handlingar som bolaget åberopat inte riktade sig till slutkonsumenterna utan till företagskunder såsom licenstagare eller franchisetagare. Överklagandenämnden fann därför att Wedl & Hofmann, med stöd av den bevisning som lagts fram, hade styrkt verkligt bruk av det omstridda varumärket med avseende på de omstridda varorna i klasserna 21 och 25. Överklagandenämnden fann slutligen att dessa bevis var otillräckliga för att styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för de övriga varor och tjänster som omfattades av ansökan om upphävande.

Parternas yrkanden

Mål T-910/16

- 10 Kurt Hesse har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det överklagade beslutet och upphäva Wedl & Hofmanns rättigheter även för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 EUIPO och Wedl & Hofmann har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta Kurt Hesse att ersätta rättegångskostnaderna.

Mål T-911/16

- 12 Wedl & Hofmann har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara eller ändra det överklagade beslutet, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 EUIPO och Kurt Hesse har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta Wedl & Hofmann att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 14 Efter att ha hört parterna i denna fråga finner tribunalen att de aktuella målen bör förenas vad gäller den slutliga domen, i enlighet med artikel 19.2 och artikel 68.1 i tribunalens rättegångsregler.
- 15 Tribunalen konstaterar inledningsvis att överklagandenämnden fann att bevisen för användning visade att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25. Däremot fann överklagandenämnden att det inte förekommit något verkligt bruk av det omstridda varumärket för övriga varor och tjänster som omfattades av ansökan om upphävande. Kurt Hesse har i sitt överklagande yrkat att ansökan om upphävande ska bifallas för alla de varor och tjänster som avses. Wedl & Hofmann har i sitt överklagande yrkat att ansökan ska avslås i sin helhet.
- 16 Kurt Hesse har grundat sitt överklagande i mål T-910/16 på en enda grund, avseende ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.
- 17 Wedl & Hofmann har anfört två grunder i mål T-911/16. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18.1 a i förordning 2017/1001) och av regel 40.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) (nu artikel 19.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om komplettering av rådets förordning nr 207/2009 samt om upphävande av kommissionens förordningar nr 2868/95 och (EG) nr 216/96 (EUT L 205, 2017, s. 1)), jämförd med regel 22.3 och 22.4 i förordning nr 2868/95 (nu artikel 10.3 och 10.4 i delegerad förordning 2017/1430). Den andra grunden avser ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen.
- 18 Tribunalen anser att den enda grunden i mål T-910/16 och den första grunden i mål T-911/16 först bör prövas tillsammans, eftersom de båda två avser ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Därefter prövas den andra grunden i mål T-911/16.
- 19 Tribunalen konstaterar inledningsvis att parterna i förfarandet vid tribunalen inte har bestritt att den bevisning som Wedl & Hofmann lade fram vid invändningsenheten kan tas upp till prövning.
- 20 Kurt Hesse har visserligen angett i punkt 5 i sin inlaga i mål T-911/16, innan han framförde sina argument som syftade till att bestrida Wedl & Hofmanns yrkanden i sak, att ”överklagandet är ogrundat om inte annat på grund av att klaganden lämnade in ... sina bevis för användningen ... efter den 17 december 2015, som [EUIPO] angett som sista dag”. Kurt Hesse har till stöd för sina argument hänvisat till domen av den 18 juli 2013, *New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret* (C-621/11 P, EU:C:2013:484).
- 21 I svarsskrivelsen har Kurt Hesse emellertid yrkat att Wedl & Hofmanns överklagande ska ogillas, inte att det överklagade beslutet ska upphävas på grund av att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att beakta denna bevisning. Därför är detta resonemang verkningslöst och bör underkännas.
- 22 Ett sådant resonemang kan inte vinna framgång, även om så vore att Kurt Hesses egentliga syfte med resonemanget var att tribunalen inte skulle ta upp Wedl & Hofmanns överklagande till prövning utan fastställa det överklagade beslutet av ett annat skäl än det som överklagandenämnden anförde i beslutet. Tribunalen erinrar endast om att den prövar lagenligheten av de beslut som fattats av EUIPO:s instanser. Om tribunalen finner att ett sådant beslut, som överklagats till tribunalen, är rättsstridigt, ska den ogiltigförklara beslutet i fråga. Tribunalen kan inte ogilla överklagandet genom att ersätta den motivering som lämnats av EUIPO:s behöriga instans med sin egen (se dom av den 9 september 2010, *Axis/harmoniseringskontoret – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)*, T-70/08, EU:T:2010:375, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

Den enda grunden i mål T-910/16 och den första grunden i mål T-911/16, avseende ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009

- 23 Kurt Hesse har genom den enda grunden i mål T-910/16 anfört att överklagandenämnden borde ha upphävt alla rättigheter till det omstridda varumärket.
- 24 Wedl & Hofmann har genom den första grunden i mål T-911/16 anfört att bolaget lagt fram bevis för ett verkligt bruk för alla de varor och tjänster för vilka varumärket registrerats, inte enbart för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25.
- 25 I artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 anges att efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som en innehavare av ett EU-varumärke har förklarats upphävda om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i Europeiska unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts.
- 26 Enligt artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009 innefattar bevis på verkligt bruk av ett EU-varumärke även att varumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.
- 27 Enligt regel 22 i förordning nr 2868/95, som är tillämplig i ett upphävandeförfarande i enlighet med regel 40.5 i nämnda förordning, ska bevis om användning av ett varumärke utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av varumärket och i princip helst begränsas till inlämnandet av stödande dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislister, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordning nr 207/2009 (nu artikel 97.1 f i förordning nr 2017/1001) (dom av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 37, och dom av den 10 september 2008, Boston Scientific/harmoniseringskontoret – Terumo (CAPIO), T-325/06, ej publicerad, EU:T:2008:338, punkt 27).
- 28 Vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk ska hänsyn tas till att syftet med kravet på att varumärket ska ha varit föremål för verkligt bruk varken är att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se dom av den 8 juli 2004, MFE Marienfelde/harmoniseringskontoret – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, punkt 32 och där angiven rättspraxis, och dom av den 27 september 2007, La Mer Technology/harmoniseringskontoret – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, ej publicerad, EU:T:2007:299, punkt 53 och där angiven rättspraxis).
- 29 Enligt rättspraxis är det fråga om verkligt bruk av ett varumärke när det används i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor eller dessa tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket ska vidare anses innebära ett krav på att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (se dom av den 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punkt 26 och där angiven rättspraxis, och dom av den 4 juli 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/harmoniseringskontoret – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, ej publicerad, EU:T:2014:614, punkt 21 och där angiven rättspraxis).

- 30 Bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett varumärke ska baseras på samtliga fakta och omständigheter som kan styrka att varumärket har använts i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se dom av den 10 september 2008, (CAPIO), T-325/06, ej publicerad, EU:T:2008:338, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 31 Verkligt bruk av ett varumärke kan inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (se dom av den 23 september 2009, Cohausz/harmoniseringskontoret – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354, punkt 36 och där angiven rättspraxis). En helhetsbedömning bör därför göras, med beaktande av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet, vilket innebär ett visst samspel mellan dessa faktorer (se dom av den 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret– Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, ej publicerad, EU:T:2011:9, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 32 Tribunalen ska granska överklagandenämndens bedömning mot bakgrund av dessa överväganden, dels i frågan om det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25, dels i frågan om det omstridda varumärket inte varit föremål för verkligt bruk för de övriga varor och tjänster som avses med ansökan om upphävande.
- 33 Ansökan om upphävande av det omstridda varumärket inkom den 15 oktober 2014. Därmed omfattar den femårsperiod som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, såsom överklagandenämnden mycket riktigt framhöll i punkt 43 i det överklagade beslutet, perioden från och med den 15 oktober 2009 till och med den 14 oktober 2014.
- 34 För att pröva om det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk grundade sig överklagandenämnden på följande bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann, såsom den beskrivs i det överklagade beslutet:
- Skärmdumpar från webbplatsen ”www.testarossacafe.com” med uppgifter om Wedl & Hofmanns kedja av kaffebarer i Europa, Asien, Mellanöstern och Egypten.
 - Två återgivningar av en fotbollströja med det omstridda varumärket på framsidan, i en något ändrad form.
 - Utskrifter av reklamannonser och fotografier av det omstridda varumärkets kaffebarer i Tyskland, Ungern och Förenade kungariket.
 - Ett e-postmeddelande från februari 2014 med en beställningsbekräftelse på en annons för kaffe av det omstridda varumärket, till priset av 30 000 euro, i tidskriften *Body & Soul*.
 - En förteckning över det omstridda varumärkets kaffebarer av vilken framgår var de varit belägna i Tyskland, Italien, Ungern, Österrike och Rumänien sedan år 2009.
 - Fyra utskrifter av en annons från affärskedjan Müller med reklam för kaffe av det omstridda varumärket.
 - Olika tabeller från varumärkesinnehavaren med försäljningsöversikter från åren 2009–2015 avseende varor som omfattas av varumärket, bland annat pappersmuggar, pappersservetter, kaffe, glas, kapsyler, pennor, bestick, askkoppar, tändare, klockor, nyckelringar och parasoller. Av tabellerna framgår kvantiteter och försäljningsvärden för de distribuerade varorna och mottagarna av dessa varor.

- Olika tabeller från varumärkesinnehavaren där beställningar och leveranser av textilier med det omstridda varumärket redovisas för åren 2010–2012, med uppgifter om priser och mottagare.
 - Olika fotografier av kaffebarer med det omstridda varumärket.
 - En förteckning för Rumänien över varor som omfattas av det omstridda varumärket och som säljs till olika franchisetagare, bland annat sötsaker, porslin, reklamartiklar, påsar, parasoller, drinkpinnar och kläder såsom förkläden, kepsar eller polotröjor, med uppgifter om priser och kvantiteter.
 - Ett fotografi av två tändare med det omstridda varumärket.
 - En e-postkonversation mellan W och F, genom vilken F underrättade W om att Wedl & Hofmann ända sedan år 1998 har haft ett särskilt telefonnummer som kan nås från Frankrike, Tyskland, Italien och Schweiz.
 - En reklambroschyr för det omstridda varumärket med uppgifter om bland annat ursprung och tillverkningsprocess för det kaffe som omfattas av det omstridda varumärket. I denna broschyr presenteras också kaffekapslar och andra varor som omfattas av varumärket, till exempel kaffekoppar och kaffeglas, kaffebryggare, socker i portionsförpackningar, skedar, förkläden, polotröjor, servitörsväskor och pappersservetter, och som alla är försedda med det omstridda varumärket.
 - En franchisebroschyr för det omstridda varumärket som beskriver franchisekonceptet och de olika varor som saluförs under det omstridda varumärket.
- 35 Kurt Hesse har för det första anfört att de bevis som lagts fram av Wedl & Hofmann inte kan styrka att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25, eftersom dessa bevis för användning inte hänför sig till försäljning till slutkonsumenterna. Kurt Hesse har i detta avseende anfört att de försäljningstabeller som Wedl & Hofmann lagt fram som bevis för användning riktar sig till licenstagare och franchisetagare men inte bevisar att varorna har distribuerats till slutkonsumenter.
- 36 EUIPO och Wedl & Hofmann har bestritt Kurt Hesses resonemang.
- 37 Tribunalen erinrar om att ett varumärke enligt rättspraxis ska ha använts offentligt och utåt för att det ska anses ha varit föremål för verkligt bruk (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 39; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37). Det är också riktigt att bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett varumärke ska baseras på samtliga fakta och omständigheter som kan styrka att varumärket har använts i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 40 och där angiven rättspraxis).
- 38 Överklagandenämnden gjorde emellertid en riktig bedömning när den i punkterna 58 och 59 i det överklagade beslutet angav att en användning utåt inte nödvändigtvis behöver innebära en användning som riktar sig till slutkonsumenterna. Med verkligt bruk av varumärket avses nämligen den marknad på vilken innehavaren av EU-varumärket bedriver sin näringsverksamhet och på vilken innehavaren vill exploatera sitt varumärke. Att anse att användning utåt av ett varumärke, i den mening som avses i rättspraxis, nödvändigtvis måste innebära en användning som riktar sig till slutkonsumenterna skulle innebära att varumärken som endast används mellan bolag undantas från tillämpningsområdet för förordning nr 207/2009. Den relevanta omsättningskrets som ett varumärke riktar sig till omfattar

nämligen inte enbart slutkonsumenter, utan även specialister, företagskunder och andra fackmän (se dom av den 7 juli 2016, *Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT)*, T-431/15, ej publicerad, EU:T:2016:395, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

- 39 Det är utrett, och framgår även av flera handlingar som Wedl & Hofmann lagt fram som bevis för att det omstridda varumärket har använts, att Wedl & Hofmann driver en kedja av kaffebarer genom franchise- och licenstagare och att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 avyttras på slutkonsumenternas marknad genom nämnda franchise- och licenstagare, inom ramen för franchise- eller licensavtal. Denna försäljning kan således, i enlighet med den rättspraxis som anges ovan i punkt 38, styrka att det omstridda varumärket har använts offentligt och utåt. Under dessa förhållanden har det ingen betydelse att Wedl & Hofmann inte haft direkta kontakter med slutkonsumenterna.
- 40 Denna bedömning påverkas inte av Kurt Hesses argument, att den omständigheten att Wedl & Hofmann ingått franchise- och licensavtal som medför flera förpliktelser för licens- och franchisetagarna i fråga om reklam, marknadsföring och saluföring innebär att franchise- eller licensavtalet ska betraktas som ett vanligt anställningsförhållande, vilket innebär att det inte kan vara fråga om verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i förordning nr 207/2009. Ett franchise- eller licensavtal är en vanlig organisationsmetod i näringslivet som inte kan betraktas som rent internt bruk. Tribunalen konstaterar att det på en sådan marknad som unionsmarknaden är vanligt att rikta sig till yrkesverksamma inom sektorn, exempelvis återförsäljare, med affärshandlingar för att skapa eller upprätthålla avsättningsmöjlighet för sådana varor som de som är i fråga i det nu aktuella målet. Det är således inte principiellt uteslutet att bruk av ett varumärke som styrks genom affärshandlingar riktade till yrkesverksamma i branschen kan utgöra en användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion i den mening som avses i den rättspraxis som anges ovan i punkt 30 (dom av den 7 juli 2016, *FRUIT*, T-431/15, ej publicerad, EU:T:2016:395, punkt 50).
- 41 Tribunalen påpekar att det i varje fall framgår av bevisningen, i synnerhet tabellerna med uppgifter om kvantiteter och försäljningsvärde för de varor som distribuerats under åren 2009–2015, att beställningarna även avsåg andra bolag än franchise- och licenstagare. Det visar att det omstridda varumärket har använts offentligt och utåt, och inte enbart inom det företag som är varumärkesinnehavare eller i ett franchise- och licenstagarnätverk.
- 42 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att villkoret att varumärket ska ha använts offentligt och utåt var uppfyllt i detta fall.
- 43 Kurt Hesse har för det andra gjort gällande att Wedl & Hofmann tillhandahållit varorna i klasserna 21 och 25 i det enda kommersiella syftet att främja andra varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket, exempelvis kaffe eller kaffebarer. Under de förutsättningarna bidrar inte anbringandet av det omstridda varumärket på dessa varor till att skapa avsättningsmöjlighet för dessa varor och inte heller till att för konsumenternas skull särskilja dem från andra varor som härrör från andra företag, eftersom dessa varor inte konkurrerar med andra varor och tjänster på marknaden.
- 44 EUIPO och Wedl & Hofmann har bestritt Kurt Hesses resonemang.
- 45 Det framgår av fast rättspraxis att begreppet verkligt bruk ska förstås som en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, *Ansul*, EU:C:2003:145, punkterna 35 och 36, och dom av den 9 december 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 13).

- 46 Begreppet verkligt bruk innebär att skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man inte kan fortsätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecknet som utgör märket, i förhållande till andra företags varor och tjänster (dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37, och dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 14).
- 47 Därför är det viktigt, när det gäller att fastställa om verkligt bruk har styrkts eller inte, att kontrollera om företaget använder sitt varumärke i syfte att skapa eller att bibehålla avsättningsmöjligheter för sina varor eller tjänster i unionen i förhållande till varor eller tjänster från andra företag. Så är inte fallet om dessa varor eller tjänster inte konkurrerar med de varor och tjänster som bjuds ut på marknaden av andra företag, det vill säga om de inte distribueras och inte är avsedda att distribueras i kommersiella försäljningskanaler (dom av den 9 september 2011, Omnicare/harmoniseringskontoret – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, ej publicerad, EU:T:2011:452, punkt 68).
- 48 I det nu aktuella fallet är det visserligen inte uteslutet att det yttersta syftet med att bjuda ut de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 kan vara att skapa incitament för den relevanta omsättningskretsen att köpa det kaffe som säljs av Wedl & Hofmann, men de distribueras inte som belöning för inköp av andra varor, såsom kaffe, eller för att främja försäljning av andra varor. Det framgår nämligen av den bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann, bland annat reklammaterial, franchisebroschyrer och försäljningslistor, att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 bokförs och bjuds ut separat med andra beställningsnummer, kvantiteter och försäljningsvärden än kaffe, även om denna vara anses utgöra Wedl & Hofmanns främsta vara. Denna försäljning är en användning som objektivt sett kan skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för varorna i fråga, och försäljningsvolymen är inte så liten, med hänsyn till användningens varaktighet och frekvens, att den skulle kunna föranleda slutsatsen att användningen varit rent symbolisk, minimal eller fiktiv, i det enda syftet att upprätthålla skyddet för varumärkesrättigheterna. Det rör sig följaktligen om självständiga varor med egna avsättningsmöjligheter.
- 49 Tribunalen framhåller också att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 konkurrerar med andra liknande varor på marknaden, bland annat när de tillhandahålls av företag på kaffemarknaden som också kan tillhandahålla sådana varor som pappersmuggar, kaffekoppar, glas eller socker i portionsförpackningar för att främja försäljningen av huvudvaran, det vill säga kaffe.
- 50 Wedl & Hofmann får således genom en sådan användning av varumärket anses ha avsett att bibehålla avsättningsmöjligheter för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 på en marknad där andra företag är närvarande.
- 51 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att handlingarna om Wedl & Hofmanns användning av det omstridda varumärket bevisade att det omstridda varumärket inte endast hade använts internt för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 i det enda syftet att främja försäljning av Wedl & Hofmanns övriga varor.
- 52 Wedl & Hofmann har för det tredje anfört att bolaget lagt fram bevis för att varumärket varit föremål för verkligt bruk för alla de varor och tjänster varumärket registrerats för, inte enbart för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25. Wedl & Hofmann har gjort gällande att överklagandenämnden om den hade gjort en riktig bedömning av de handlingar som lagts fram som bevis för användning borde ha funnit att tillräcklig bevisning för användning hade lagts fram för alla varor och tjänster som avses ovan i punkt 3.
- 53 EUIPO och Kurt Hesse har bestritt Wedl & Hofmanns resonemang.

- 54 Tribunalen konstaterar att de handlingar som Wedl & Hofmann lagt fram i det nu aktuella fallet inte ger stöd för att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den inte fastställde att varumärket varit föremål för verkligt bruk för andra varor och tjänster än de omstridda varorna i klasserna 21 och 25.
- 55 Tribunalen understryker att Wedl & Hofmann såsom överklagandenämnden mycket riktigt konstaterade enbart har lagt fram tillräckliga uppgifter vad gäller plats, varaktighet och omfattning av det omstridda varumärkets användning för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25, bland annat i form av tabeller med flera olika uppgifter om datum, land, varor, priser och försäljningsvärde. Uppgifterna i tabellerna har dessutom styrkts genom annan bevisning, exempelvis fotografier, reklamannonser, en reklambroschyr och en franchisebroschyr. Wedl & Hofmann har inte lagt fram någon bevisning som gör det möjligt att fastställa att de övriga varorna och tjänsterna har sålts inom unionen under den relevanta perioden. Det ankom på Wedl & Hofmann att styrka att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk, det vill säga lägga fram en rad bevis som inte vilade på sannolikhet eller presumtion utan på konkreta och objektiva uppgifter, så att bolag skulle kunna styrka att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning använts på den berörda marknaden (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 23 september 2009, acopat, T-409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354, punkterna 69 och 70).
- 56 Närmare bestämt är det för det första inte möjligt att ur dessa handlingar härleda något indicium eller bevis för att varumärket varit föremål för verkligt bruk när det gäller varor i klasserna 7, 11, 20 och 28. Tribunalen understryker i detta avseende att Wedl & Hofmann inte har lagt fram någon faktura, beställningssedel, försäljningssiffra, reklamsiffra eller någon annan uppgift som anger marknadsandelen för exempelvis kaffekvarnar i klass 7, möbler i klass 20, spel och leksaker i klass 28, kaffeautomater och elektriska kokredskap i klass 11 eller sportartiklar i bland annat klass 28 som saluförts under det omstridda varumärket. När det gäller gymnastik- och sportkläder i klass 25 har överklagandenämnden också rätt i sitt påpekande i punkt 66 i det överklagade beslutet att det inte var tillräckligt, för att det skulle medges att dessa varor varit föremål för verkligt bruk, att enbart lägga fram ett foto av en fotbollströja med det omstridda varumärket, utan ytterligare bevisning.
- 57 När det för det andra gäller varor i klass 34, nämligen artiklar för rökare och tändstickor, innehåller tabellerna visserligen uppgifter om Wedl & Hofmanns försäljning av tändare och askkoppar, men det rör det sig om mycket små eller till och med obetydliga volymer, jämfört med volymen av andra varor såsom kaffe, pappersmuggar, kaffekoppar eller kaffeglas. Det är således inte möjligt att utifrån denna bevisning avgöra om det rör sig om en tillfällig användning, som inte är mer än symbolisk, eller om en användning som är tillräckligt omfattande för att den ska beaktas.
- 58 Bevis för användning har för det tredje inte heller lagts fram när det gäller tjänster i klass 38. Det finns nämligen inga uppgifter som styrker att Wedl & Hofmann har tillhandahållit telekommunikationstjänster. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i punkt 67 i det överklagade beslutet påpekade att den enda omständigheten att Wedl & Hofmann inrättat ett telefonservicenummer inte bevisar att Wedl & Hofmann har tillhandahållit telekommunikationstjänster under det omstridda varumärket. Ett telefonservicenummer eller en direktlinje för kunderna är nämligen inte en självständig tjänst som tillhandahålls mot betalning för tredje mans räkning och kan inte anses skapa avsättningsmöjligheter, utan kan endast betraktas som en supporttjänst i anknytning till försäljning av varor som faktiskt saluförs av varumärkesinnehavaren. Det finns inga fakturor eller objektiva uppgifter om vilken omsättning som genererats av dessa tjänster, och inte heller några närmare uppgifter om datum, kvantitet eller kvalitet för de tjänster som tillhandahållits. Därför är det inte möjligt att enbart utifrån den e-postkorrespondens som anges ovan i punkt 34 dra slutsatsen att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk.
- 59 W:s begäran om hörande ska avvisas, i och med att tribunalen mot bakgrund av vad som anförs ovan har kunnat uttala sig på grundval av de yrkanden, grunder och argument som har anförts.

- 60 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att det omstridda varumärket inte varit föremål för verkligt bruk för andra varor och tjänster än de omstridda varorna i klasserna 21 och 25.
- 61 Av det ovan anförda följer att överklagandet i mål T-910/16 inte kan bifallas på den enda grund som åberopats av Kurt Hesse, avseende ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Överklagandet i detta mål ska således ogillas.
- 62 Det följer även av det ovan anförda att överklagandet i mål T-911/16 således inte heller kan bifallas såvitt avser Wedl & Hofmanns första grund, avseende ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

Den andra grunden i mål T-911/16, avseende ett åsidosättande av principen om likabehandling

- 63 Wedl & Hofmann har genom den andra grunden anført att det är betydligt svårare att styrka verkligt bruk av ett varumärke som ägs av ett sådant litet företag som Wedl & Hofmann. Wedl & Hofmann menar att det överklagade beslutet strider mot principen om likabehandling genom de höga krav som ställs på framläggande av bevis för användning.
- 64 EUIPO och Kurt Hesse har bestritt Wedl & Hofmanns resonemang.
- 65 Enligt fast rättspraxis innebär likabehandlingsprincipen krav på att jämförbara situationer inte får behandlas olika och likaså att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling (dom av den 17 juli 1997, National Farmers' Union m.fl., C-354/95, EU:C:1997:379, punkt 61, och dom av den 16 september 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, punkt 22).
- 66 Tribunalen anser vidare att frågan om ett varumärke varit föremål för verkligt bruk visserligen ska prövas i varje enskilt fall, men att bedömningen inte främst ska göras utifrån omsättning eller försäljningsvolym under den relevanta perioden. Syftet med artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 och regel 22.3 i förordning nr 2868/95 är varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, analogt, dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkterna 36–38).
- 67 Överklagandenämnden fann emellertid, efter en helhetsbedömning med hänsyn till alla relevanta faktorer i det aktuella fallet, att den bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann inte var tillräcklig för att styrka att det omstridda varumärket varit föremål för verkligt bruk för de varor och tjänster som hör till klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38, utom för de omstridda varorna i klasserna 21 och 25.
- 68 Bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett varumärke får dessutom inte leda till att små och stora företag behandlas olika, eftersom en sådan bedömning ska baseras på samtliga fakta och omständigheter som kan styrka att varumärket har använts i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 40).
- 69 Följaktligen kan det inte slås fast att bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett varumärke har inneburit olika behandling beroende på storleken på det företag som innehar varumärket, eftersom denna bedömning företas mot bakgrund av samma objektiva kriterier som beskrivs ovan i punkt 68, oavsett företagets storlek.

- 70 Av det ovan anförda följer att överklagandet i mål T-911/16 inte kan vinna bifall såvitt avser grunden avseende ett åsidosättande av principen om likabehandling. Denna grund har underkänts precis som grunden avseende ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, och därför ska överklagandet i detta mål ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 71 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 72 Eftersom Kurt Hesse har tappat målet T-910/16, ska han förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och Wedl & Hofmanns yrkanden.
- 73 Eftersom Wedl & Hofmann har tappat målet T-911/16, ska bolaget förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och Kurt Hesses yrkanden.

Av dessa skäl meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) Målen T-910/16 och T-911/16 förenas vad gäller den slutliga domen.**
- 2) Respektive överklagande ogillas.**
- 3) I mål T-910/16 förpliktas Kurt Hesse att ersätta rättegångskostnaderna.**
- 4) I mål T-911/16 förpliktas Wedl & Hofmann GmbH att ersätta rättegångskostnaderna.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 april 2019.

Underskrifter