FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 2004 *

I mål T-203/02,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av advokaten A. Kockläuner,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Laitinen, i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var:

Juan Espadafor Caba, bosatt i Grenada (Spanien),

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 8 april 2002 (ärende R 1046/2000-1), avseende ett invändningsförfarande mellan Juan Espadafor Caba och The Sunrider Corp.,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare : byrådirektören J. Plingers,

med beaktande av den ansökan och den replik som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 juli 2002 respektive den 27 mars 2003,

med beaktande av den svarsinlaga och den duplik från harmoniseringsbyrån som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 oktober 2002 respektive den 23 juni 2003,

efter förhandlingen den 3 december 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 1 april 1996, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som avses med registreringsansökan är ordmärket VITAFRUIT.

3 De varor som avses med ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingår i klasserna 5, 29 och 32 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, efter senare ändringar av registreringsansökan enligt sökandens skrivelser av den 30 juli och den 14 december 1998, för var och en av klasserna följande beskrivning:

— klass 5: "Läkemedel, farmaceutiska och kemiska hygienprodukter; dietiska substanser och näringsersättningar anpassade för medicinskt bruk; barnmat; preparat baserade på vitaminer, spårämnen och/eller mineraler för dietiskt ändamål eller som näringstillskott; näringskoncentrat eller näringstillskott baserade på örter, örtteer, allt för hälsovårdsändamål."

— klass 29: "Kött, fisk, icke levande blötdjur och skaldjur samt fjäderfä och vilt; kött och korv, skaldjur, fjäderfä och vilt, även konserverade eller djupfrysta; frukter och grönsaker (inklusive svamp och potatis, särskilt pommes frites och andra potatisprodukter), konserverade, djupfrysta, torkade kokta eller tillagade för omedelbar konsumtion; soppor eller soppkonserver; delikatessallader; rätter innehållande kött, fisk, fjäderfä, vilt och grönsaker, även djupfrysta; ägg; buljongkött och buljongextrakt; grönsaksextrakt och konserverade örter för användning vid matlagning; icke medicinska näringskoncentrat och näringstillskott baserade på örter, örtmat, även i form av mellanmål."

— klass 32: "Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer."

4 Registreringsansökan offentliggjordes den 5 januari 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2/98.

5 Den 1 april 1998 framställde den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras för samtliga varor som avsågs med ansökan. Invändningen grundades på att det fanns ett varumärke registrerat i Spanien, med den 19 oktober 1960 som prioritetsdatum. Detta varumärke (nedan kallat det äldre varumärket) utgörs av ordmärket VITAFRUT och har registrerats för varor som ingår i klasserna 30 och 32 enligt Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: "kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, alla slag av kalla drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, kolsyrade preparat, brusgranulat, ojästa frukt- och grönsakssafter (med undantag av vört), läskedrycker, apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjölk), kolsyrat vatten, Seidlitzvatten och konstgjord is".

6 Till stöd för sin invändning åberopade den andra parten i invändningsförfarandet det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

7 Sökanden begärde i skrivelse av den 21 oktober 1998 att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skulle lägga fram bevis för att det under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i den medlemsstat i vilken detta varumärke skyddas. Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån (nedan kallad invändningsenheten) anmodade, i meddelande av den 26 november 1998, den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden att lägga fram sådan bevisning inom två månader.

8 Den 22 januari 1999 tillhandahöll den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån dels sex flasketiketter på vilka det äldre varumärket förekom, dels fjorton fakturor och beställningssedlar, varav tio stycken var daterade före den 5 januari 1998.

9 Genom beslut av den 23 augusti 2000 avslog invändningsenheten registreringsansökan, med stöd av artikel 43.5 första meningen i förordning nr 40/94, för de varor som betecknades "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer". Invändningsenheten ansåg för det första, i den del den avslog registreringsansökan, att det av de bevis som hade lagts fram av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden framgick att det hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 för de varor som betecknades "ojästa frukt- och grönsakssafter, läskedrycker, apelsindricka". Invändningsenheten ansåg för det andra att dessa varor delvis var av liknande slag som och identiska med de varor som i registreringsansökan betecknades "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer" och att det finns en risk att kännetecknen i fråga förväxlas i den mening som avses i artikel 8.1 b i samma förordning.

10 Den 23 oktober 2000 överklagade sökanden, med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94, invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån. Sökanden begärde, i första hand, att överklagandenämnden delvis skulle ogiltigförklara beslutet i den del det innebar att registreringsansökan avslogs och, i andra hand, att nämnden delvis skulle ogiltigförklara beslutet i den del det innebar att ansökan avslogs för de varor som betecknades "drycker baserade på örter och vitaminer".

11 Genom beslut av den 8 april 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Överklagandenämnden fastställde i huvudsak de bedömningar som hade gjorts i invändningsenhetens beslut. Nämnden underströk emellertid att det endast hade visats att det äldre varumärket hade använts för de varor som betecknades saftkoncentrat (juice concentrate).

Parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— i första hand ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— i andra hand ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den del det innebär att sökandens överklagande avslogs såvitt det avsåg ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut beträffande de varor som betecknades "drycker baserade på örter och vitaminer", och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

14 Till stöd för sin ansökan har sökanden gjort gällande två grunder. Den första grunden, som har åberopats till stöd för sökandens förstahandsyrkande, avser åsidosättande av artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Denna grund består av två delar,

varav den första delen består i att harmoniseringsbyrån ansåg att tredje mans användning utgjorde verkligt bruk, utan att det hade visats att det förelåg ett medgivande från varumärkesinnehavaren, och den andra delen består i att harmoniseringsbyrån har missförstått uttrycket verkligt bruk. Den andra grunden, som har åberopats till stöd för sökandens andrahandsyrkande, avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordningen.

Den grund som avser att artikel 43.2 i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Grundens första del, enligt vilken överklagandenämnden felaktigt tog hänsyn till tredje mans användning av varumärket

— Parternas argument

15 Sökanden har gjort gällande att det framgår av de fakturor som getts in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden att det äldre varumärket har använts av bolaget Industrias Espadafor, SA, och inte av själva varumärkesinnehavaren, det vill säga Juan Espadafor Caba. Den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden är nämligen en fysisk person, medan det är ett bolag som har använt det äldre varumärket. Enligt sökanden har den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden inte heller visat att den, i sin egenskap av varumärkesinnehavare i den mening som avses i artikel 15.3 i förordning nr 40/94, hade gett sitt medgivande till användningen av det äldre varumärket.

16 Sökanden preciserade vid förhandlingen att den i sina inlagor, som getts in i förfarandena vid harmoniseringsbyrån den 22 september 1999 och den 22 december 2000, hade påpekat att det av den bevisning som hade lagts fram av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån inte framgick att sistnämnda part hade gjort verkligt bruk av det äldre varumärket. Sökanden har därav dragit slutsatsen att denna del av den grund som avser åsidosättande av artikel 43 i förordning nr 40/94 inte har åberopats för sent.

17 Harmoniseringsbyrån har hävdat att denna delgrund inte kan tas upp till sakprövning, enligt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom den varken åberopades i invändningsförfarandet eller inför överklagandenämnden.

18 Harmoniseringsbyrån anser i sak att det förhållandet att den som har framställt en invändning i ett invändningsförfarande kan lägga fram bevisning om det äldre varumärkets användning gör det möjligt att dra slutsatsen att denna användning har skett med varumärkesinnehavarens medgivande. Enligt harmoniseringsbyrån kan en sådan slutsats endast omkullkastas om detta uttryckligen bestrids av den som har ansökt om varumärkesregistrering.

— Förstainstansrättens bedömning

19 Enligt artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.1 i förordning nr 40/94 skall en invändning mot att registrera ett gemenskapsvarumärke avslås om innehavaren av det äldre varumärket inte lägger fram bevis för att han under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke har gjort verkligt bruk av det äldre varumärket. Om innehavaren av det äldre varumärket däremot lyckas lägga fram ett sådant bevis skall harmoniseringsbyrån pröva om de registreringshinder som har åberopats av den invändande parten föreligger.

20 Enligt artikel 15.3 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 43.3 i förordningen, skall tredje mans användning av ett äldre nationellt varumärke som sker med varumärkesinnehavarens medgivande anses utgöra användning av innehavaren.

21 Det skall inledningsvis påpekas att förstainstansrätten tidigare har slagit fast att omfattningen av den prövning som överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet, i förekommande fall invändningsenhetens beslut, inte är beroende av att den överklagande parten åberopar en specifik grund mot detta beslut, genom att klandra det sätt på vilket den enhet vid harmoniseringsbyrån som har avgjort ärendet i första instans har tolkat eller tillämpat en rättsregel eller bedömt ett bevis (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 32). Även om den part som har överklagat beslutet till överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att mot bakgrund av alla uppgifter om rättsliga och faktiska förhållanden som finns tillgängliga pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 29). I denna prövning ingår även frågan huruvida den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, med hänsyn till de faktiska förhållandena och till de bevis som han har lagt fram, har visat att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, antingen av dess innehavare eller av tredje man efter medgivande, i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.3 i förordning nr 40/94. Av detta följer att den första delgrunden kan tas upp till sakprövning.

22 I prövningen i sak ingår att avgöra huruvida påståendet att sökanden inte har bestridit, vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenämnden, att innehavaren av det äldre varumärket hade gett sitt medgivande är relevant.

23 Såsom framgår av de fakturor som har getts in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden såldes varorna under det äldre varumärket av bolaget Industrias Espadafor, SA, och inte av varumärkesinnehavaren, även om dennes namn även ingår i det ifrågavarande bolagets firmanamn.

24 En invändande part som gör gällande att tredje man har gjort verkligt bruk av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 menar underförstått att användningen har skett med hans medgivande.

25 Vad gäller sakförhållandena bakom detta underförstådda antagande förefaller det som om bolaget Industrias Espadafor, SA, om användningen av det äldre varumärket, såsom den framgår av de fakturor som getts in till harmoniseringsbyrån, hade skett utan innehavarens medgivande och, följaktligen, i strid med dennes varumärkesrätt, normalt sett skulle ha haft ett intresse av att inte avslöja bevisen för en sådan användning för varumärkesinnehavaren i fråga. Det framstår därför som föga sannolikt att innehavaren av ett sådant varumärke kan lägga fram bevis för att varumärket har använts mot hans vilja.

26 Harmoniseringsbyrån kunde i ännu högre grad grunda sig på denna presumtion, eftersom sökanden inte bestred att bolaget Industrias Espadafor, SA använde det äldre varumärket med den invändande partens medgivande. Det räcker inte att sökanden i förfarandet vid harmoniseringsbyrån mer allmänt gjorde gällande att de bevis som den invändande parten hade lagt fram till styrkande av att han hade gjort verkligt bruk av varumärket var otillräckliga.

27 Det framgår av handlingarna i målet att sökanden närmare bestämt har påtalat att den användning som styrkts motsvarade en alldeles för liten försäljningsvolym och att bevisningen var bristfällig. Lydelsen av de inlagor som sökanden gav in i förfarandet vid harmoniseringsbyrån kan emellertid inte i något avseende leda till slutsatsen att sökanden har uppmärksammat harmoniseringsbyrån på att det rörde sig om tredje mans användning eller att den uttryckte tvivel i frågan huruvida varumärkesinnehavaren hade gett sitt medgivande till denna användning.

28 Överklagandenämnden fann i dessa omständigheter tillräckligt stöd för att kunna sluta sig till att användningen av det äldre varumärket omfattades av innehavarens medgivande.

29 Av detta följer att talan inte kan vinna bifall på den första delgrunden, som avser åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

Grundens andra del, enligt vilken överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning av uttrycket verkligt bruk

— Parternas argument

30 Sökanden har för det första hävdat att de etiketter som gavs in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden inte borde ha betraktats som bevisning, eftersom de inte är försedda med något datum. Sökanden har dessutom understrukit att nämnda part inte har lagt fram någon bevisning av vilken det framgår att det har gjorts verkligt bruk av etiketterna för att i Spanien saluföra de varor som avsågs med det äldre varumärket under den relevanta perioden. Sökanden uppgav vid förhandlingen att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden borde ha kompletterat den framlagda bevisningen med en med ed likställd försäkran om att etiketterna användes på den spanska marknaden under den relevanta perioden.

31 Sökanden har för det andra hävdat att överklagandenämnden felaktigt ansåg att det äldre varumärkets användning, såsom den framgår av den bevisning som gavs in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, var tillräckligt omfattande för att det skulle kunna anses att det rörde sig om verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Sökanden har i detta hänseende påpekat att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden inte hade avgett en med ed likställd försäkran med uppgift om den årsomsättning som motsvarade försäljningen av de varor som omfattades av det äldre varumärket. Sökanden har dessutom anfört att det i dessa fakturor endast redovisades försäljningar, av varor som omfattades av detta varumärke, med ett sammanlagt värde av cirka 5 400 euro för hela den relevanta perioden. Vid förhandlingen gjorde sökanden en ny uppskattning, varvid den uppgav att omsättningen av de aktuella varorna uppgick till cirka 3 500 euro år 1996 och till 1 300 euro år 1997.

32 Sökanden har för det tredje förklarat att det i de fakturor som gavs in av den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden inte finns någon uppgift om i vilken form det äldre varumärket användes.

33 Sökanden anser slutligen att det ifrågasatta beslutet är oförenligt med det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 26 september 2001 i ärende R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), i vilket det togs hänsyn till förhållandet mellan den omsättning som uppnåddes genom försäljningar under det äldre varumärket och den sammanlagda årsomsättningen för det företag som använde varumärket.

34 Harmoniseringsbyrån har replikerat att det, i fråga om typen av och området för användningen av det äldre varumärket, framgår av handlingarna i målet att varumärket användes såsom ordmärke inom det relevanta området, det vill säga i Spanien, och följaktligen i den form i vilken det hade registrerats.

35 Vad beträffar frågan i vilken omfattning det äldre varumärket hade använts, har harmoniseringsbyrån medgett att försäljningsvolymen under det äldre varumärket under hela den relevanta perioden inte var stor och att de fakturor som hade getts in dessutom endast avsåg försäljning till en enda kund. Harmoniseringsbyrån anser emellertid att användningen av det äldre varumärket var tillräckligt omfattande för att den skall kunna kvalificeras som verkligt bruk.

— Förstainstansrättens bedömning

36 Såsom framgår av nionde skälet i förordning nr 40/94 anser gemenskapslagstiftaren att det endast är motiverat att skydda äldre varumärken i den utsträckning dessa

faktiskt används. I enlighet med detta skäl föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke kan kräva bevis för att det under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av den registreringsansökan mot vilken det har framställts en invändning har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket inom det område inom vilket det skyddas (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån – Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 34).

37 Enligt regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) skall bevis om användning utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av det äldre varumärket. Det krävs däremot inte att den som har framställt invändningen avger en skriftlig försäkran med uppgift om den omsättning som uppnåtts genom användning av det äldre varumärket. Enligt artikel 43.2 och artikel 76 i förordning nr 40/94 samt regel 22.3 i förordning nr 2868/95 kan den som har framställt en invändning nämligen välja den bevisning han anser vara lämplig för att styrka att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket under den relevanta perioden. Sökandens kritik att det inte finns någon med ed likställd försäkran med uppgift om den sammanlagda omsättning som motsvarade försäljningen av de varor som omfattades av det äldre varumärket skall följaktligen inte godtas.

38 Det skall vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hänsyn till att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket för att det skall kunna åberopas som hinder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl som följer av en faktisk funktion som varumärket fyller på marknaden (förstainstansrättens dom av den 12 mars 2003 i mål T-174/01, Goulbourn mot harmoniseringsbyrån — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. II-789, punkt 38). Syftet med nämnda bestämmelse är emellertid 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.

39 Såsom framgår av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), angående tolkningen av artikel 12.1 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars normativa innehåll i sak motsvarar innehållet i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, är det fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta 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 gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domarna i de ovannämnda målen Ansul, punkt 37, och Silk Cocoon, punkt 39).

40 Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43).

41 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, skall det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts.

42 Vid prövningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, skall det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Vid bedömningen skall det utgås från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning påverkar 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 heller 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 har på marknaden i fråga. Domstolen har på grund härav klargjort att det inte är nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den skall kunna anses utgöra verkligt bruk (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 39).

43 Det skall mot bakgrund av det föregående prövas om harmoniseringsbyrån hade rätt när den på grundval av den bevisning som hade getts in av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån ansåg att det var styrkt att det hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket.

44 Eftersom den ansökan om gemenskapsvarumärke som sökanden hade gett in offentliggjordes den 5 januari 1998, sträcker sig den femårsperiod som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 från den 5 januari 1993 till och med den 4 januari 1998 (nedan kallad den relevanta perioden).

45 Såsom framgår av artikel 15.1 i samma förordning är det endast sådana varumärken av vilka det inte har gjorts verkligt bruk under fem år i följd som skall bli föremål för sanktionsåtgärder enligt förordningen. Det räcker följaktligen att det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke under en del av den relevanta perioden för att sådana sanktionsåtgärder inte skall vidtas.

46 Det framgår av de fakturor som getts in av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån att varumärket användes mellan slutet av maj månad 1996 och mitten av maj månad 1997, det vill säga under elva och en halv månad.

47 Det framgår även att de utförda leveranserna var avsedda för en kund i Spanien och att de skulle betalas i spanska pesetas. Av detta följer att varorna var avsedda för den spanska marknaden, som utgjorde den relevanta marknaden.

48 Vad beträffar kvantiteten saluförda varor, uppgick värdet härav till ett belopp som inte översteg 4 800 euro, vilket motsvarar en försäljning av 293 enheter, som i fakturorna betecknades cajas (lådor), med 12 artiklar i varje, det vill säga sammanlagt 3 516 artiklar, varvid priset exklusive mervärdesskatt för varje artikel uppgick till 227 spanska pesetas (1,36 euro). Även om denna kvantitet är relativt liten kan man på grundval av de ingivna fakturorna sluta sig till att saluföringen av de varor som avses däri var relativt konstant under en längre tid än 12 månader, en period som varken är särskilt kort eller ligger särskilt nära tidpunkten då sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes.

49 De genomförda försäljningarna motsvarar användning, som objektivt sett kan skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för varorna i fråga, vars försäljningsvolym, med hänsyn till hur länge och hur ofta användningen har pågått, inte är så liten att man kan dra slutsatsen att det rör sig om en rent symbolisk, minimal eller fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten.

50 Att fakturorna var ställda till en enda kund föranleder inte någon annan bedömning. Det räcker att varumärket används offentligt och utåt och inte enbart inom det företag som innehar det äldre varumärket eller i ett distributionsnät som detta företag innehar eller kontrollerar. Sökanden har i detta fall inte gjort gällande att mottagaren av fakturorna ägs av den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, och det finns i detta fall ingen omständighet som antyder att så skulle vara fallet. Det är följaktligen inte nödvändigt att som stöd åberopa det argument som harmoniseringsbyrån anförde vid förhandlingen, enligt vilket kunden är en stor leverantör till spanska stormarknader.

51 Vad beträffar den typ av användning som har skett beträffande det äldre varumärket har de varor som fakturorna avser betecknats concentrado (koncentrat), ett begrepp som först följs av en smakangivelse (kiwi, menta (mint), granadina (grenadin), maracuya, lima (limett), eller azul trop.) och därefter av ordet "vitafrut" inom citattecken. Man kan på grundval av beteckningen sluta sig till att varorna i fråga utgörs av koncentrerade fruktsafter eller olika fruktsaftskoncentrat.

52 Det framgår också av de etiketter som getts in av den andra parten i förfarandet att det rör sig om koncentrat av olika fruktsafter som är avsedda för konsumenterna, och inte om saftkoncentrat som är avsedda för industriföretag som framställer fruktsafter. På etiketterna förekommer således angivelsen "bebida concentrada para diluir 1 + 3" (koncentrerad dryck för utspädning 1 + 3), som uppenbarligen riktar sig till konsumenterna.

53 Såsom sökanden har påpekat är etiketterna inte försedda med något datum. Frågan huruvida etiketterna vanligtvis är försedda med datum, vilket har hävdats av sökanden men bestridits av harmoniseringsbyrån, saknar följaktligen relevans. Även om etiketterna i sig saknar bevisvärde, kan de däremot åberopas som stöd för den bevisning som läggs fram i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

54 Av detta följer att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden har lagt fram bevis på att det, med hans samtycke, under perioden maj 1996–maj 1997, till en spansk kund såldes cirka 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter, med 12 artiklar i varje enhet. Detta motsvarar en omsättning på cirka 4 800 euro. Även om det äldre varumärket användes i begränsad omfattning och det är att föredra att det finns mer bevisning tillgänglig om typen av användning under den relevanta perioden, är de faktiska omständigheterna och den bevisning som har lagts fram av den andra parten i förfarandet tillräckliga för att fastställa förekomsten av verkligt bruk. Harmoniseringsbyrån hade följaktligen rätt när den i det ifrågasatta beslutet ansåg att det hade gjorts bruk av det äldre varumärket för en del av de varor för vilka varumärket hade registrerats, det vill säga för fruktsafter.

55 Vad beträffar den påstådda oförenligheten mellan det ifrågasatta beslutet och det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade i ärende R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), skall det erinras om att sistnämnda beslut har ogiltigförklarats genom förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån –Vetoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787).

56 Mot bakgrund av det föregående förklarar förstainstansrätten att talan inte kan vinna bifall på den andra delgrunden. Av detta följer att förstahandsyrkandet, om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet, skall ogillas.

57 Eftersom talan inte kan vinna bifall på den första grunden, kommer förstainstansrätten att pröva andrahandsyrkandet om delvis ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Den grund som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

58 Sökanden har gjort gällande att det som mest finns en knapp likhet mellan de varor för vilka det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, det vill säga saftkoncentrat, å ena sidan, och de varor som betecknas drycker baserade på örter och vitaminer, som avses med registreringsansökan, å andra sidan.

59 I detta hänseende har sökanden för det första hävdat att varorna har olika beskaffenhet, eftersom framställningen av saftkoncentrat i regel baseras på frukter, medan huvudingredienserna i drycker baserade på örter och vitaminer utgörs av vatten samt örter och syntetiska beståndsdelar. Enligt sökanden förutsätter framställningen av dessa olika varor dessutom olika maskiner och anläggningar samt ett specifikt kunnande.

60 Sökanden har för det andra förklarat att varorna i fråga har skilda ändamål, eftersom saftkoncentrat är avsedda för framställning av läskedrycker, medan drycker baserade på örter och vitaminer i huvudsak konsumeras för dietiska, kosmetiska och/eller medicinska ändamål.

61 Enligt sökanden tar sig skillnaderna mellan varorna i fråga uttryck i att de är avsedda för olika köpare, nämligen för industriföretagens framställning av fruktsafter, såvitt avser saftkoncentrat, och för konsumenterna, såvitt avser drycker baserade på örter och vitaminer. I den mån konsumenterna även köper saftkoncentrat har sökanden hävdat att distributionskanalerna för dessa varor, å ena sidan, och för drycker baserade på örter och vitaminer, å andra sidan, är olika. Enligt sökanden säljs de förstnämnda varorna nämligen på stormarknader, medan de sistnämnda varorna snarare kan säljas på apotek eller i hälsokostaffärer. Även om de två varukategorierna skulle saluföras i en och samma affär, presenteras de i skilda avdelningar.

62 Harmoniseringsbyrån anser att saftkoncentraten samt fruktsafterna, å ena sidan, och de drycker baserade på örter och vitaminer, som avses med registreringsansökan, å andra sidan, är varor av liknande slag.

Förstainstansrättens bedömning

63 Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning skall ett varumärke, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, inte kunna registreras om de varor eller tjänster som registreringsansökan gäller är identiska eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka ett äldre varumärke har registrerats och om likheten mellan varumärkena är tillräckligt stor för att det skall kunna anses att det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Dessutom avses med äldre varumärken, enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94, varumärken som har registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

64 Sökanden har i detta fall endast ifrågasatt överklagandenämndens konstateranden såvitt avser frågan huruvida de varor som betecknas drycker baserade på örter och vitaminer, som avses med registreringsansökan, å ena sidan, och de varor för vilka det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, det vill säga fruktsafter, å andra sidan, är identiska eller av liknande slag (punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet).

65 Såsom framgår av rättspraxis skall man, för att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga liknar varandra, beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).

66 Såsom har konstaterats ovan i punkt 52 har det äldre varumärket använts för koncentrerade fruktsafter som är avsedda för konsumenter och inte för fruktsaftskoncentrat som är avsedda för industriföretag som framställer fruktsafter.

Sökandens argument att varorna i fråga är avsedda för olika köpare, det vill säga för industriföretag, såvitt avser saftkoncentrat, och för konsumenterna, såvitt avser drycker baserade på örter och vitaminer, skall följaktligen underkännas.

67 Överklagandenämnden gjorde vidare en riktig bedömning när den ansåg att varorna i fråga har samma ändamål, nämligen att släcka törst, och att de i stor utsträckning konkurrerar med varandra. När det gäller de aktuella varornas art och användning rör det sig i båda fallen om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla, vars sammansättning i de flesta fall förvisso är olika. Att varornas sammansättning skiljer sig åt påverkar emellertid inte konstaterandet att varorna är ömsesidigt utbytbara av det skälet att de är avsedda att tillfredsställa ett identiskt behov.

68 Av detta följer att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till en oriktig bedömning när den ansåg att varorna i fråga är av liknande slag. Eftersom talan följaktligen inte kan vinna bifall på denna grund, skall även andrahandsyrkandet ogillas.

Rättegångskostnader

69 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

följande dom :

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande