Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 18 november 2015 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket VIGOR — Det äldre gemenskapsfigurmärket VIGAR och det äldre internationella figurmärket VIGAR — Huruvida bevis på användning som ingetts på cd-romskiva är tillåtna — Beaktande av kompletterande bevisning som inte lagts fram inom den fastställda fristen — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artikel 15 och artikel 57.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga”

I mål T-361/13,

Menelaus BV, Amsterdam (Nederländerna), företrätt av advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparterna i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Vicente Garcia Mahiques och **Felipe Garcia Mahiques**, Jesus Pobre (Spanien), företrädda av advokaten E. Pérez Crespo,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 23 april 2013 (ärende R 88/2012-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan, å ena sidan, Vicente Garcia Mahiques och Felipe Garcia Mahiques och, å andra sidan, Menelaus BV,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

sammansatt av ordföranden G. Berardis samt domarna O. Czúcz (referent) och A. Popescu,

justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2013,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 25 oktober 2013,

med beaktande av intervenienternas svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 8 november 2013,

med beaktande av tribunalens skriftliga frågor till parterna, och de svar på dessa frågor som inkom till tribunalens kansli den 10 och den 11 december 2014,

efter förhandlingen den 21 januari 2015,

följande

Dom[1] *[utelämnas]*

Parternas yrkanden

12 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

— avslå intervenienternas överklagande av annulleringsenhetens beslut, och

— förplikta harmoniseringskontoret och intervenienterna att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden.

13 Harmoniseringskontoret och intervenienterna har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet,

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning *[utelämnas]*

Den första grunden: Åsidosättande av de processuella reglerna för inlämning av bevis på användning

16 Klaganden har i huvudsak anfört att det stred mot regel 22 punkt 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess ändrade lydelse, jämförd med reglerna 79 och 79a i samma förordning, att använda två cd-romskivor för att lämna in bevismaterialet till annulleringsenheten och ytterligare en cd-romskiva för att lämna in bevismaterialet till överklagandenämnden. Klaganden anser således att det rör sig om otillåten bevisning, vilket motsvarar den bedömning som en annan överklagandenämnd vid harmoniseringskontoret tidigare har gjort i ett annat ärende.

17 Harmoniseringskontoret har, med stöd av intervenienterna, i huvudsak gjort gällande dels att bevisreglerna och bevismedlen med avseende på verkligt bruk av ett varumärke inte är begränsade, dels att de processuella reglerna inte utesluter möjligheten att lämna in bevis i denna form.

1 — Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

18 Det framgår av skäl 10 i förordning nr 207/2009 att lagstiftaren har ansett att det endast är berättigat att skydda ett äldre varumärke i den utsträckning som detta varumärke faktiskt har använts. I enlighet med det skälet föreskrivs i artikel 57.2 och 57.3 i förordningen att en innehavare av ett gemenskapsvarumärke kan kräva bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom det området där det är skyddat, samt i förekommande fall, under den femårsperiod som föregår den dag då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggörs.

19 Det framgår av punkterna 6 och 20 i det överklagade beslutet att intervenienterna, som svar på klagandens begäran att dessa skulle styrka att de äldre varumärkena verkligen hade använts, lämnade in två cd-romskivor till annulleringsenheten, innehållande bland annat fotografier, fakturor, kataloger och utskrifter från internet. Då annulleringsenheten emellertid fann att det verkliga bruket behövde styrkas kumulativt för de två perioder som avses i artikel 57.2 i förordning nr 207/2009 – det vill säga, i det aktuella fallet, perioden från och med den 12 december 2000 till och med den 11 december 2005 (fem år före offentliggörandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, nedan kallad ”den första perioden”) samt perioden från och med den 23 december 2005 till och med den 22 december 2010 (fem år före ingivandet av ansökan om ogiltighetsförklaring, nedan kallad ”den andra perioden”) – och att inget bevismaterial hade lämnats in vad gäller den första perioden, vilket skulle innebära att ansökan om ogiltighetsförklaring måste avslås, ingav intervenienterna, under överklagandeförfarandet vid överklagandenämnden, en ny cd-romskiva som bland annat innehöll flera fakturor avseende åren 2001–2010, vilket anges i punkt 40 i det överklagade beslutet.

20 Överklagandenämnden beaktade samtliga av de inlämnade bevisen. Såsom anges i punkt 22 i det överklagade beslutet tillbakavisade överklagandenämnden klagandens argument att det faktum att bevismaterialet hade lämnats in på en cd-romskiva gjorde det extremt svårt att undersöka det. Det argumentet räckte enligt överklagandenämnden inte för att cd-romskivornas innehåll skulle förlora sitt bevisvärde.

21 Tribunalen påpekar inledningsvis att harmoniseringskontoret, som svar på en skriftlig fråga från tribunalen, under förhandlingen bekräftade att man inte vidhåller den i svarsskrivelsen anförda invändningen mot prövningen av talan såvitt avser den grunden. Harmoniseringskontoret hade där anfört att klaganden inte hade rätt att för första gången vid tribunalen åberopa att det var olämpligt att lämna in bevismaterial med hjälp av en cd-romskiva.

22 Tribunalen finner i vart fall att talan kan prövas såvitt avser denna grund. Eftersom överklagandenämnden tillämpade de processuella reglerna när den beslutade att undersöka de bevis som hade getts in på en cd-romskiva, utgör denna fråga en del av tvisten i överklagandenämnden. Därmed kan klaganden åberopa denna grund för första gången vid tribunalen, då en prövning av överklagandet i den delen inte strider mot artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

23 I sak anges det i regel 22 i förordning nr 2868/95, som enligt regel 40 punkt 6 är tillämplig i ogiltighetsförfaranden, i punkt 4 att ”[b]evismaterialet skall inlämnas i enlighet med reglerna 79 och 79a och skall i princip begränsas till stödjande dokument och sådana föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden”.

24 Det följer av denna bestämmelse att den lista över bevismedel (förpackningar, kataloger, fakturor etcetera) som den innehåller inte är uttömmande, eftersom det där anges att bevismaterialet ”i princip begränsas till” exemplen i listan.

25 Dessutom bekräftas i rättspraxis att bevisreglerna och bevismedlen med avseende på verkligt bruk av ett varumärke inte är begränsade (dom av den 15 september 2011, centrotherm Clean Solutions/harmoniseringskontoret – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, REG,

EU:T:2011:480, punkt 46). I den domen erinrade tribunalen om att det finns en uppsjö av bevismedel som kan användas för att styrka bruket av ett varumärke, för att bemöta sökandens argument i det målet om att det på grund av marknadens och företagskundernas särskilda karaktär var svårt att samla in typiska bevis såsom fotografier och reklammaterial.

26 Även bortsett från omständigheterna i det målet står det emellertid klart att det inte är uteslutet med sådana bevismedel som ljud- eller videomaterial, exempelvis reklaminslag som har sänts i radio eller tv. Sådana bevismedel finns i allmänhet lagrade på ett datamedium som till exempel en cd-romskiva eller ett usb-minne, och kan inte återges i pappersform eller i ett dokument i form av en datafil.

27 Det förhåller sig annorledes med de bevismedel mot vilka invändningar har framställts i detta fall, bland annat fakturor och en katalog (se ovan punkt 19), vilka lämnades in på en cd-romskiva trots att de skulle ha kunnat lämnas in i pappersform eller i form av en datafil med skannade dokument.

28 Även om de principer som nämns ovan i punkterna 23–26 visserligen inte utgör hinder för bevis i form av cd-romskivor, handlar den aktuella frågan framför allt om reglerna för inlämningen av bevis till harmoniseringskontoret.

29 De bestämmelser i förordning nr 2868/95 som särskilt avser kommunikationen med harmoniseringskontoret – och vilka klaganden har hänvisat till – utgör dock inte, i motsats till vad klaganden har anfört, något hinder för att lämna in bevis på en cd-romskiva.

30 I detta avseende framgår det av regel 22 punkt 4 i förordning nr 2868/95, som citeras ovan i punkt 23, att bevismaterialet ska lämnas in i enlighet med reglerna 79 och 79a i samma förordning.

31 I regel 79 i förordning nr 2868/95 föreskrivs följande:

”Ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke såväl som andra ansökningar enligt förordningen samt all annan kommunikation adresserad till [harmoniseringskontoret] skall inlämnas enligt följande:

a) Genom att ett undertecknat original av det aktuella dokumentet lämnas in till [harmoniseringskontoret], t.ex. med post, budfirma eller på annat sätt.

b) Genom att dokumentet överförs med fax i enlighet med regel 80.

...

d) Genom överföring av innehållet i meddelandet med elektroniska medel i enlighet med regel 82.”

32 Såsom harmoniseringskontoret med rätta har konstaterat faller detta fall varken under regel 79 led b i förordning nr 2868/95, som handlar om överföring med fax, eller under regel 79 led d i samma förordning, som handlar om överföring med elektroniska medel, eftersom de aktuella cd-romskivorna har lämnats in som en bilaga till ett undertecknat dokument som skickats med post. Detta fall behandlas nämligen i regel 79 led a i förordning nr 2868/95, som dock inte innehåller någon begränsning av vilka typer av datamedier som får användas för lagring av de bevis som ges in som bilaga till sådana inlagor.

33 Denna bedömning motsägs inte av regel 79a i förordning nr 2868/95, i vilken det, beträffande bilagor till skriftlig kommunikation som avses i regel 79 led a, anges att ”[d]å ett dokument eller artiklar lämnas in i enlighet med regel [79 led a] av en part i ett förfarande inför [kontoret] och det finns mer än en part i förfarandet, skall dokumentet och artiklarna liksom eventuella bilagor lämnas in i lika

många exemplar som det finns parter i förfarandet”. I det aktuella fallet följdes regel 79a genom att två exemplar av cd-romskivan lämnades in på begäran av harmoniseringskontoret, varav ett exemplar vidarebefordrades till klaganden.

34 Det är visserligen inte uteslutet att det faktum att bevisen läggs fram i form av en cd-romskiva som innehåller flera elektroniska filer kan göra att det blir svårare att undersöka de framlagda bevisen, jämfört med om man hade lämnat in dem i pappersform eller helt enkelt i form av en datafil med en skannad version av dokumenten, vilken gör det enkelt att med exakthet återge dokumenten genom en utskrift.

35 Det ankommer i detta sammanhang på de rättegångsdeltagare som använder cd-romskivor för att lägga fram bevis på användning att försäkra sig om att skivornas läsbarhet inte äventyrar deras bevisvärde.

36 I det aktuella fallet har klaganden emellertid inte åberopat att rätten till försvar har åsidosatts på grund av den metod som användes för att lämna in bevisen. Såsom överklagandenämnden med rätta slog fast (se ovan punkt 20) har bevisvärdet hos cd-romskivornas innehåll inte ifrågasatts, eftersom de digitaliserade handlingarna, som sparats i de elektroniska filerna på cd-romskivorna, var identifierbara och läsbara.

37 Vad slutligen gäller det argument som klaganden har anfört med hänvisning till det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 26 oktober 2912 (ärende R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA mot Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)) – i vilket ett bevis på användning som hade getts in på en cd-romskiva hade underkänts på grund av att det befanns strida mot de tillämpliga bestämmelserna, med motiveringen att den inlämningsmetoden inte omnämndes i dessa bestämmelser – ska det erinras om att tribunalen inte är bunden av harmoniseringskontorets beslutspraxis.

38 Det bekräftas dessutom i rättspraxis att även om harmoniseringskontoret visserligen, mot bakgrund av likabehandlingsprincipen och principen om god förvaltningssed, ska beakta beslut som redan antagits och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt, måste dock tillämpningen av dessa principer ske i enlighet med legalitetsprincipen (se, analogt, dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, REU, EU:C:2011:139, punkterna 73–75).

39 Det framgår av analysen ovan att överklagandenämnden i det aktuella fallet har agerat i enlighet med tillämplig rätt, vilket innebär att klaganden inte kan vinna framgång med att åberopa ett motsatt beslut som fattats av en annan överklagandenämnd.

40 Av vad som ovan anförts följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den första grunden.

[utelämnas]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Menelaus BV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) samt för Vicente Garcia Mahiques och Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 november 2015.

Underskrifter