FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 10 juli 2006 *

I mål T-323/03,

**La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana,** Turís (Spanien), företrätt av advokaten J. Carreño Moreno,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av S. Petrequin och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: franska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

**Baron Philippe de Rothschild SA,** Pauillac (Frankrike), företrätt av advokaten K. Manhaeve,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 juli 2003 (ärende R 57/2003-2) om ett invändningsförfarande mellan La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana och Baron Philippe de Rothschild SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna R. García-Valdecasas och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 november 2005,

följande

## Dom

### Tillämpliga bestämmelser

1 I artiklarna 59, 62.1 och 74 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, föreskrivs följande:

*"Artikel 59*

Tidsfrist och överklagandeform

Ett överklagande [vid överklagandenämnden] skall framställas skriftligen hos byrån [för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)] inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas. Överklagandet skall inte anses ha givits in förrän överklagandeavgiften har betalats. Grunderna för överklagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande .

...

*Artikel 62*

Beslut i ärenden om överklagande

1. Efter prövning [av huruvida] överklagandet är befogat skall överklagandenämnden avgöra överklagandet. Överklagandenämnden får antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.

...

*Artikel 74*

Prövning av sakförhållandena på eget initiativ

1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

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

## Bakgrund till tvisten

2 Baron Philippe de Rothschild SA (nedan kallat intervenienten) ingav den 26 januari 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 40/94.

3 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet LA BARONNIE. Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 23 juli 2001.

4 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Alkoholhaltiga drycker (ej öl)".

5 Den 2 oktober 2001 framställde La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana en invändning mot registreringen av det sökta gemenskapsvarumärket. Invändningen avsåg samtliga varor som angavs i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

6 Invändningen grundade sig på att det förelåg sådan risk för förväxling som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket och ett äldre varumärke som sökanden är innehavare av. Det aktuella äldre varumärket är ordmärket BARONIA, registrerat i Spanien den 3 november 1976 under nummer 699.163/7. De varor för vilka det äldre varumärket har registrerats omfattas av klass 33 och motsvarar följande beskrivning: "alla sorters vin".

7 Invändningen grundade sig också på artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Sökanden åberopade i detta hänseende, under fält 99 i formuläret för invändningen, med rubriken "Förklaring av grunder", också exklusiva rättigheter som är knutna till dess firma, La Baronia de Turis, Coop. V. Sökanden fyllde däremot inte i fälten 82–85 och 97 i formuläret för invändningen, genom vilka invändaren med stöd i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 såsom rättslig grund kan åberopa förekomsten av ett äldre kännetecken som används i näringsverksamhet.

8 Sökanden lämnade den 28 januari 2002 in handlingar i syfte att styrka användning av det äldre varumärket, nämligen ett diplom för guldmedalj från världsutställningen i Barcelona år 1929, en kopia av en lotteribong från år 1946, fyra kopior av odaterade etiketter, fem etikettmallar, varav en från år 2000, två kopior av etiketter från år 1929, en broschyr om BARONIA-viner, två kopior av ett reklamfotografi som använts på spanska bussar år 1984, en odaterad kopia av ett fotografi av en vinflaska, en odaterad kopia av en artikel om viner och en odaterad kopia av vinflaskeetiketter.

9 Genom skrivelse av den 5 juli 2002 vände sig intervenienten till invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån för att i enlighet med artikel 43.2–43.3 i förordning nr 40/94 begära att sökanden skulle lägga fram bevis för att det äldre varumärket — på vilket invändningen baserar sig — hade använts. Intervenienten angav följande i sin skrivelse:

"Vi begär att invändaren företer bevis för att det varumärke som utgör grund för invändningen har använts under de senaste fem åren. De handlingar som denne har lämnat in den 4 april 2002 utgör inte bevis för en faktisk användning och de är inte daterade från den relevanta perioden."

10 Den 9 juli 2002 anmodade harmoniseringsbyrån sökanden att lägga fram denna bevisning före den 10 september 2002. Harmoniseringsbyrån betonade härvid att sökandens invändning, vid avsaknad av sådan bevisning, skulle avslås för samtliga de varor eller tjänster som bevisningen för att det äldre varumärket har använts avser. Sökanden inkom inte med några nya handlingar.

11 Invändningsenheten avslog invändningen den 19 november 2002, eftersom bevisningen inte var tillräcklig för att styrka ett verkligt bruk av varumärket BARONIA under en tid av fem år före ansökan om gemenskapsvarumärke. Invändningsenheten anförde att diplomet, lottobongen och etiketterna från år 1929 uppenbarligen inte hade något samband med referensperioden den 23 juli 1996–23 juli 2001 och att de övriga handlingarna inte ger någon anvisning om perioden för eller omfattningen av det äldre varumärkets användning för de registrerade varorna. Vad beträffar referensperioden beaktade invändningsenheten endast en enda etikett från år 2000. Vad gäller användningens omfattning konstaterade invändningsenheten att de handlingar som sökanden ingett inte innehöll några kvantitativa uppgifter. Vad beträffar grunden med stöd i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 avslog invändningsenheten invändningen, eftersom sökanden inte hade styrkt att firman La Baronia de Turis, Coop. V. reellt har använts i näringsverksamhet, i mer än bara lokal omfattning, vid tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Invändningsenheten angav samtidigt att de ovannämnda handlingarna inte innehåller några uppgifter om omfattningen, perioden eller längden på detta varumärkes användning.

12 Sökanden överklagade den 8 januari 2003 invändningsenhetens beslut. Till stöd för sin talan la sökanden fram nya bevis, nämligen en bestyrkt handling enligt vilken sökanden är känd under firman La Baronia de Turis, Coop. V., en bestyrkt handling som visar att vinflaskor har salufört under varumärket BARONIA, fakturor daterade från år 1993 till år 2002, som utställts av sökandens leverantörer för varor av märket BARONIA, fakturor som sökanden utställt till ett flertal kunder för försäljning mellan åren 1996 och 2002 av vin som salufört under varumärket

BARONIA, liksom flera buntar med fakturor som utställts av sökanden, daterade från åren 1999–2002 och som gäller försäljning av vin av märket BARONIA.

13 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 9 juli 2003, R 57/2003-2 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden fastställde den bedömning av bevisen som invändningsenheten hade företagit, liksom de slutsatser som den senare dragit därav avseende den otillräckliga bevisningen för användning. Överklagandenämnden slog fast att den invändning som hade framställts på grundval av firman kunde tas upp till prövning men att den inte skulle vinna bifall, eftersom invändaren inte hade företett tillräckliga bevis för att firman hade använts och inte hade åberopat tillämpliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Överklagandenämnden avvisade den bevisning som för första gången lagts fram vid överklagandet, eftersom den hade lämnats in efter utgången av den frist som invändningsenheten hade fastställt.

**Förfarande och parternas yrkanden**

14 Sökanden har genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 september 2003 väckt förevarande talan.

15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten inkom med svarsinlagor till förstainstansrätten den 19 mars 2004 och den 8 mars 2004.

16 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (första avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet.

17 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 17 november 2005.

18 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket LA BARONNIE.

19 Under förhandlingen har sökanden återkallat de yrkanden om vidtagande av åtgärder för bevisupptagning som framställts i ansökan, dock med undantag för yrkandet att Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och registreringsverket, nedan kallat OEPM) skall åläggas att redogöra för varumärket BARONIA:s nuvarande status och förete de handlingar som ingetts vid OEPM som stöd för ansökan om förnyelse av registreringen med nummer 699.163/7.

20 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— ogiltigförklara överklagandenämndens beslut i den mån sökandens invändning på grundval av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 togs upp till prövning och följaktligen avvisa invändningen i den mån den framställts på grundval av denna bestämmelse, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

*Yrkandet att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket skall avslås*

22 Sökanden har genom sitt andra yrkande yrkat att förstainstansrätten skall avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

23 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa

gemenskapsdomstolarnas avgöranden. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta ett föreläggande till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22).

24 Sökandens yrkande, att förstainstansrätten skall avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket LA BARONNIE, kan således inte tas upp till sakprövning.

*Intervenientens yrkande om delvis ogiltigförklaring av det angripna beslutet*

25 Intervenienten har i samband med sitt andra yrkande begärt att förstainstansrätten skall ogiltigförklara överklagandenämndens beslut i den del som sökandens invändning på grundval av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 tas upp till sakprövning, och följaktligen avvisa invändningen i den mån den framställs på grundval av denna bestämmelse.

26 Förstainstansrätten påpekar härvid att en intervenient, som varit part i förfarandet i överklagandenämnden, enligt artikel 134.3 i förstainstansrättens rättegångsregler, kan i sin svarsinlaga framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan. Intervenientens andra yrkande skall således tas upp till sakprövning.

27 Intervenienten har gjort gällande att sökanden fyllt i formuläret för invändningen på ett felaktigt sätt, bland annat i de delar som avser den rättsliga grunden för invändningen. Intervenienten har närmare angett att sökanden underlåtit att fylla i fälten 82–85 och 97 avseende förekomsten av en firma i form av ett äldre kännetecken som använts i näringsverksamhet. Intervenienten har tillagt att även om sökanden i fält 99 i formuläret för invändningen, med rubriken "Redogörelse för grunder", har nämnt sin firma La Baronia de Turis, Coop. V., framgår det av sökandens uppgifter att den rättsliga grunden för invändningen är artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Intervenienten anser att invändningen, i den mån den framställts på grundval av artikel 8.4 b i förordning nr 40/94, inte uppfyller de villkor som anges i bestämmelserna om upptagande till sakprövning av en ansökan om invändning. Intervenienten har därav dragit slutsatsen att överklagandenämnden borde ha avvisat invändningen, eftersom den framställts på grundval av firman La Baronia de Turis, Coop. V.

28 Förstainstansrätten påpekar att det av regel 18.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) framgår att harmoniseringsbyrån skall avvisa invändningen då meddelandet om invändning "inte klart identifierar ... de tidigare rättigheter på basis av vilka invändningen inlämnas".

29 Även om det i förevarande fall inte har bestritts att sökanden underlåtit att fylla i fälten 82–85 och 97 i formuläret för invändningen — genom vilka invändaren såsom rättslig grund för invändningen kan åberopa ett äldre kännetecken som används i näringsverksamhet — är det utrett att sökanden i fält 99 åberopat ett skydd med anknytning till dess firma La Baronia de Turis, Coop. V.

30 Dessutom ansåg harmoniseringsbyrån aldrig att ansökan var vagt formulerad vad gäller åberopandet av firman La Baronia de Turis, Coop. V. som grund för invändningen, och detta oavsett de argument som intervenienten i detta avseende har framfört i sin skrivelse av den 5 juli 2002. Harmoniseringsbyråns skrivelse av

den 9 juli 2002, som tillsändes sökanden i avsikt att informera denne om intervenientens begäran om bevisning för ett verkligt bruk av varumärket BARONIA, innehöll nämligen ingen begäran om förklaring på denna punkt.

31 Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden gjorde rätt då den i det angripna beslutet slog fast att invändningen kunde tas upp till sakprövning, eftersom invändningen i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 framförts på grundval av användningen av firman La Baronia de Turis, Coop. V.

32 Intervenientens andra yrkande kan således inte bifallas.

*Yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet*

33 Sökanden har till stöd för sin talan anfört tre grunder för ogiltigförklaring. Den första grunden handlar om åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 samt av regel 22.1 i förordning nr 2868/95. Sökanden har i samband med den andra och den tredje grunden åberopat åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 respektive av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

34 Sökanden har i samband med den första grunden gjort gällande dels att den bevisning som lagts fram till invändningsenheten styrker ett verkligt bruk av dennes äldre varumärke och användning av firman La Baronia de Turis, Coop. V., dels att överklagandenämnden åsidosatt sin skyldighet att bedöma den bevisning som sökanden för första gången överlämnat i form av bilagor till överklagandet.

1. Huruvida den bevisning som lagts fram inför invändningsenheten är tillräcklig

— Parternas argument

35 Sökanden anser att de bestämmelser som är tillämpliga på bevis för användning av det äldre varumärket har åsidosatts genom det angripna beslutet, och denne har härvid åberopat artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 samt reglerna 16.2, 22.1 och 92.1 i förordning nr 2868/95. Enligt sökanden är den bevisning som bifogats invändningen tillräcklig för att styrka en faktisk användning av det varumärke som avses i den spanska registreringen med nummer 699.163/7, eftersom därav tydligt framgår att sökanden under de senaste sjuttiofem åren inte upphört att använda namnet BARONIA för att marknadsföra vin i alla kategorier. På samma sätt utgör de åtgärder för förnyelse av registreringen som sökanden vidtagit bevis för att registreringen av varumärket fortfarande gäller.

36 Sökanden har särskilt nämnt det spanska registreringsbeviset med nummer 699.163/7 av vilket framgår att ansökan om registrering gjordes den 16 januari 1973 och att registreringen av varumärket BARONIA förnyades den 25 oktober 1996. Sökanden har framhållit att det enligt den spanska varumärkesrätten är absolut nödvändigt, för att registreringen av ett varumärke skall kunna förnyas, att visa att det berörda varumärket använts under de år som direkt föregår dagen för anmälan om förnyelse. Registreringsbeviset med nummer 699.163/7 utgör således ett otvivelaktigt bevis för användning av det åberopade äldre varumärket.

37 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning då den kom fram till att den bevisning som lagts fram inför invändningsenheten inte var tillräcklig.

38 Harmoniseringsbyrån anser också att dess enheter gjorde rätt då de underlät att beakta de handlingar som är daterade från tiden före referensperioden. Vad gäller de övriga handlingarna har harmoniseringsbyrån påpekat att de, med undantag för en etikett från år 2000, inte är daterade och att det inte går att kontrollera huruvida de härrör från den relevanta tidsperioden. Det är inte heller möjligt att med ledning av de aktuella handlingarna uppskatta omfattningen av det äldre varumärkets användning eftersom det i förevarande fall inte framgår hur många vinflaskor som sålts.

39 Vad gäller bevisvärdet av det spanska registreringsbeviset med nummer 699.163/7 har harmoniseringsbyrån påpekat att OEPM vid förnyelse av en registrering nöjer sig med en försäkran på heder och samvete av det berörda företaget och att någon undersökning inte företas av huruvida det varumärke som omfattas av ansökan om förnyelse faktiskt används. Registreringsbeviset utgör i bästa fall endast en antydan om en reell användning och ett verkligt bruk som inte bekräftas genom någon konkret och verifierbar bevisning.

40 Intervenienten har tillagt att sökanden varken visat att de villkor som påstått vara en förutsättning för förnyelse av registrering enligt den spanska lagstiftningen faktiskt existerar eller lagt fram några bevis för de handlingar som sökanden skall ha överlämnat till OEPM. Intervenienten har också gjort gällande att även om hänsyn skall tas till förnyelsen av registreringen av varumärket den 25 oktober 1996, har sökanden endast kunnat styrka ett verkligt bruk av det äldre varumärket för en period av tre månader av de totalt fem relevanta åren.

— Förstainstansrättens bedömning

41 Enligt fast rättspraxis innebär ett verkligt bruk att varumärket faktiskt används, dock inte enbart i syfte att bibehålla rätten till varumärket. Användningen skall vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion, som är att identifiera en varas eller en tjänsts ursprung, så att konsumenten eller den slutlige användaren utan förväxlingsrisk kan särskilja denna vara eller tjänst från dem som har ett annat ursprung. Skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man kan inte fortsätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsätt-

ningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecken som utgör varumärket, i förhållande till andra företags varor och tjänster (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån — Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 33, se även, analogt, domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkterna 36, 37 och 43).

42 En användning av varumärket som inte huvudsakligen har till syfte att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket måste i själva verket anses ha till syfte att omintetgöra en eventuell ansökan om upphävande. En sådan användning kan inte anses uppfylla kravet på verkligt bruk (se, analogt, domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 26).

43 Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att varumärket 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 eller 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 HIPOVITON, punkt 34, se även analogt, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43).

44 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, skall det bland annat tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning omfattar, dels hur länge och hur ofta varumärket har använts. Ju mer begränsad den

försäljningsvolym som följer av användningen av varumärket är, desto nödvändigare blir det således att invändaren lämnar ytterligare uppgifter som gör det möjligt att skingra eventuella tvivel i frågan huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket i fråga (se domen i det ovannämnda målet HIPOVITON, punkterna 35 och 37).

45 Förstainstansrätten anser i förevarande fall att harmoniseringsbyråns enheter gjorde en riktig bedömning då de kom fram till att den bevisning som lagts fram inför invändningsenheten inte styrker att varumärket BARONIA använts under de fem år som föregick intervenientens ansökan om gemenskapsvarumärke. Invändningsenheten har med rätta påpekat att diplomet, lottobongen och etiketterna från år 1929 uppenbarligen inte har någon anknytning till referensperioden den 23 juli 1996–23 juli 2001 och att de övriga handlingarna — nämligen de övriga etiketterna, broschyren om BARONIA-viner, fotografiet av vinflaskor och tidningsartikeln — med undantag av en av dem, inte ger någon anvisning om perioden för eller omfattningen av det äldre varumärkets användning för de registrerade varorna. Vad gäller den relevanta perioden är det endast etiketten för vinflaskor, daterad från år 2000, som är av betydelse. Såsom invändningsenheten mycket riktigt har konstaterat framgår ingen kvantitativ information av de inlämnade handlingarna vad gäller omfattningen av det äldre varumärkets användning. En etikett ger i sig nämligen inga uppgifter om försäljningsvolymen.

46 Såsom överklagandenämnden för övrigt anfört i punkt 19 i det angripna beslutet hade sökanden inte med stöd av tillåten bevisning kommit med några uppgifter avseende omfattningen av varumärket BARONIA:s användning, exempelvis vad beträffar försäljningsvolymen, den geografiska utsträckningen av distributionen — bland annat antalet distributörer och distributionskanalerna — längden av den period under vilken varumärket har använts liksom hur ofta det har använts.

47 Förnyelsen av den spanska registreringen med nummer 699.163/7 och den omständigheten att det i den spanska lagstiftningen föreskrivs att användning av

varumärket under de år som direkt föregår ansökan om förnyelse skall styrkas, är inte tillräckliga omständigheter för att bevisa ett verkligt bruk av det äldre varumärket efter den 25 oktober 1996, då den spanska registreringen förnyades. Förnyelsen av den spanska registreringen med nummer 699.163/7 visar endast att registreringen av varumärket BARONIA fortfarande gällde i Spanien då intervenienten lämnade in sin ansökan om gemenskapsvarumärke. Sökanden har inte heller lämnat några uppgifter avseende de handlingar som denne skall ha inkommit med till OEPM. Sökanden har slutligen, och i vilket fall som helst, inte vid invändningsenheten styrkt att dess varumärke BARONIA använts efter den 25 oktober 1996, då den spanska registreringen förnyades.

48 Om det för övrigt antas att OEPM prövar bevisningen för att ett varumärke som omfattas av en ansökan om förnyelse nyligen har använts, innebär inte detta att sökanden fritas från sin skyldighet att bevisa ett verkligt bruk av de rättigheter som åberopats som stöd för dennes invändning när intervenienten har begärt detta. Om en sådan begäran framställs är det nämligen invändaren som har bevisbördan för att varumärket verkligen har använts — eller för att det finns skälig grund för att det inte använts — vid äventyr av att invändningen avslås. Sådan bevisning skall läggas fram inom den frist som harmoniseringsbyrån fastställer i enlighet med regel 22 i förordning nr 2868/95 (förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 38).

49 Förstainstansrätten påpekar slutligen att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut endast skall prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av den beslutspraxis som en medlemsstat tidigare har tillämpat (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkt 53).

50 Förstainstansrätten drar härav slutsatsen att sökanden, mot bakgrund av den bevisning som åberopats inför invändningsenheten, varken inför invändningsenheten eller överklagandenämnden har styrkt ett verkligt bruk av det äldre varumärket. Talan kan således inte bifallas på denna delgrund.

2. Huruvida den bevisning som för första gången lagts fram inför överklagandenämnden kan tillåtas

— Parternas argument

51 Sökanden anser att överklagandenämnden borde ha tillåtit den bevisning som bifogats överklagandet. Enligt sökanden är det inte fråga om några nya handlingar, som skall avvisas, utan i stället kompletterande handlingar till den bevisning som har lagts fram i tid inför invändningsenheten.

52 Harmoniseringsbyrån anser att förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. II-3253) inte kan tolkas så, att en part för första gången — eller, i förekommande fall, för andra gången — får åberopa faktiska omständigheter och bevis till stöd för sin invändning inför överklagandenämnden när parten inte iakttagit fristen för att åberopa dessa faktiska omständigheter och dessa bevis inför invändningsenheten.

53 Harmoniseringsbyrån liksom intervenienten anser att överklagandenämnden hade goda skäl att avvisa denna bevisning med motiveringen att den lagts fram efter utgången av den frist som invändningsenheten på grundval av regel 22.1 i förordning nr 2868/95 har fastställt för sökanden att lägga fram bevis för användning av varumärket BARONIA. Harmoniseringsbyrån har härvid åberopat den rättspraxis som följer av förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån – Educational Services (ELS) (REG 2002, s. II-4301), och tillagt att sökanden valt att inte komplettera de uppgifter som denne lämnat in den 28 januari 2002 trots att harmoniseringsbyrån på formell väg anmodat sökanden att göra detta.

54 Harmoniseringsbyrån anser att en tidsfrist som angetts i enlighet med regel 22.1 i förordning nr 2868/95 i ett förfarande *inter partes* utgör ett hinder mot det utrymme för skönsmässig bedömning som harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 har för att godkänna eller avvisa bevisning som inte har ingetts i rätt tid. Denna bedömning följer av ordalydelsen i bestämmelsen, som endast är tillämplig när bevisningen inte ingetts "i rätt tid" och inte när bevisningen lagts fram "efter fristens utgång". Om det var möjligt att lägga fram bevisning efter den fastställda fristen skulle det dessutom innebära en sådan förlängning av invändningsförfarandet som inte är förenlig med principen om processekonomi. Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att den omständigheten att ett överklagande ges in till överklagandenämnden inte får leda till att den frist som invändningsenheten fastställt på nytt börjar löpa efter det att den har löpt ut. Den omständigheten att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan invändningsenheten och överklagandenämnden är utan betydelse för denna bedömning. Varje annan tolkning skulle dessutom dels vara oförenlig med principen att jämlikhet i medel skall råda mellan parterna, dels inverka menligt på den andra partens intressen.

55 Intervenienten har tillagt att även om den nya bevisningen skulle tillåtas så styrker den i vilket fall som helst inte ett verkligt bruk av varumärket BARONIA under den relevanta perioden. Det går inte att genom fakturor avseende tryckning av etiketter bevisa hur stor försäljningen av varor under varumärket BARONIA var. Försäljningen av vin under detta varumärke nämns endast i en liten mängd fakturor och det antal flaskor som nämns i dessa fakturor är begränsat till högst några dussin.

— Förstainstansrättens bedömning

56 Enligt artikel 62.1 i förordning nr 40/94 får överklagandenämnden antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning. Det följer dels av denna

bestämmelse, dels av systematiken i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, för att besluta i ärendet, har samma behörighet som den enhet som fattade det överklagade beslutet, och att dess bedömning avser hela tvisten, såsom den framstår vid tidpunkten för överklagandenämndens beslut.

57 Av denna artikel, liksom av fast rättspraxis, framgår också att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan de olika enheterna vid harmoniseringsbyrån, nämligen granskare, invändningsenheterna, enheten för administration av varumärken och för juridiska frågor samt annulleringsenheterna, å ena sidan, och överklagandenämnderna, å andra sidan (se domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

58 Det följer av den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns enheter att överklagandenämnden, inom ramen för dess obligatoriska omprövning av de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns enhet i första instans, är skyldig att grunda sitt beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som den berörda parten har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller vid överklagandet (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 32, förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 18, och av den 9 november 2005 i mål T-275/03, Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyrån — ECI Telecom (Hi-FOCuS), REG 2005, s. II-4725, punkt 37).

59 Överklagandenämnderna kan således, om inget annat följer av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, bifalla överklagandet på grundval av nya omständigheter eller nya bevis som åberopats av den part som överklagat (förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 81, och domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 26). Överklagandenämndernas kontroll begränsas inte endast till en kontroll av lagenligheten av det angripna beslutet utan den utgör, som en följd av överklagandets överförande verkan, en ny prövning av tvisten i sin helhet, där överklagandenämnderna till fullo och på nytt skall pröva den ursprungliga tvisten och beakta den bevisning som ingetts i rätt tid.

60 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, följer det inte av principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns enheter att en part vid överklagandenämnden i ett förfarandet *inter partes*, enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inte skulle kunna åberopa sådana nya faktiska och rättsliga omständigheter som inte har åberopats vid enheten i första instans (domen i det ovannämnda målet Hi-FOCuS, punkt 37). Om harmoniseringsbyråns uppfattning ansågs vara riktig, skulle det innebära att överklagandenämnden inte har någon allmänn behörighet att avgöra tvisten.

61 Den bestämmelse som föreskrivs i artikel 74.1 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån på eget initiativ prövar sakförhållandena, innehåller två begränsningar. För det första skall prövningen i samband med ärenden om relativa registreringshinder vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. För det andra kan harmoniseringsbyrån, enligt punkt 2 i denna artikel, välja huruvida den vill beakta bevis som en part inte åberopat eller ingett "i rätt tid".

62 Det följer emellertid av den funktionella kontinuitet som karaktäriserar förhållandet mellan harmoniseringsbyråns enheter, att begreppet "i rätt tid" inom ramen för ett förfarande inför en överklagandenämnd skall tolkas som den frist som gäller då överklagandet lämnas in liksom de frister som fastställts under detta förfarande. Eftersom detta begrepp är tillämpligt i samband med varje förfarande vid harmoniseringsbyrån, har således den omständigheten att fristen för att lägga fram bevisning, som fastställts av enheten i första instans, har löpt ut inte någon betydelse för frågan huruvida denna lagts fram inför överklagandenämnden "i rätt tid". Överklagandenämnden är således skyldig att beakta de bevis som åberopats vid överklagandenämnden, oavsett om de lagts fram inför invändningsenheten eller inte.

63 I förevarande fall har sökanden inför överklagandenämnden lagt fram dels två intyg som upprättats inför notarius publicus, dels en serie fakturor — som utställts av antingen sökanden själv eller dennes leverantör av vinetiketter — i vilka försäljningen av vin av märket BARONIA för perioden 1996–2002 nämns. Dessa handlingar har ingetts som stöd för argumentationen vid invändningsenheten att det har gjorts verkligt bruk av detta varumärke.

64 Eftersom sökanden ingett de ifrågasatta handlingarna i form av bilagor till sitt överklagande till överklagandenämnden inom den frist på fyra månader som anges i artikel 59 i förordning nr 40/94, kan de följaktligen inte anses ha ingetts för sent i den mening som avses i artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden kan således inte underlåta att beakta dessa (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Hi-FOCuS, punkt 38).

65 Harmoniseringsbyrån kan inte vinna framgång genom att åberopa domen i det ovannämnda målet ELS. I det målet hade bevisning för användning av det äldre varumärket ingetts efter utgången av den frist som harmoniseringsbyrån fastställt för förfarandet vid invändningsenheten. Överklagandenämnden är nämligen vid bedömningen av överklagandet skyldig att beakta den bevisning som lagts fram inför den inom utsatt frist (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 32, och domen i det ovannämnda målet Hi-FOCuS, punkt 40). Invändningsenheten hade inte heller anmodat sökanden att lämna in vissa bestämda handlingar, utan alla typer av handlingar som styrker användning av det äldre varumärket. Eftersom sökanden ingett vissa handlingar som invändningsenheten inte ansåg utgjorde bevis för användning av det äldre varumärket, finns det ingenting som hindrar sökanden från att vid överklagandenämnden lämna in nya handlingar.

66 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande finner förstainstansrätten att den omständigheten att ny bevisning tillåts vid överklagandenämnden på intet sätt utgör ett åsidosättande av rätten till försvar för den som ansöker om

registrering, så länge denne kan försäkra sig om förekomsten och den exakta räckvidden av skyddet för den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen. Om dessa handlingar, såsom i förevarande fall, utgör del av processmaterialet först i överklagandet, åsidosätts inte rätten till försvar för den som ansöker om registrering om denne i enlighet med artikel 61.2 i förordning nr 40/94 ges möjlighet att bestrida förekomsten eller räckvidden av de äldre rättigheterna vid överklagandenämnden. I förevarande fall har intervenienten kunnat framföra alla de anmärkningar som denne ansett vara ändamålsenliga avseende dessa handlingar till överklagandenämnden. Mot bakgrund av det ovanstående kan harmoniseringsbyrån inte med framgång hävda att intervenienten inte kunde försäkra sig om förekomsten och den exakta räckvidden av skyddet för den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen. Förstainstansrätten finner således att den omständigheten att de ifrågasatta handlingarna får åberopas i överklagandet varken inverkar menligt på intervenientens rätt till försvar eller på principen att jämlikhet i medel skall råda mellan parterna.

67 Harmoniseringsbyråns argument, att förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken skulle utsträckas väsentligt om parterna tilläts åberopa nya omständigheter eller ny bevisning först vid överklagandenämnden, kan inte heller godtas. För övrigt är det snarare åtgärden att inte godta den bevisning som senare ingetts vid överklagandenämnden som fått till följd att förfarandet sträckts ut (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Hi-FOCuS, punkt 42).

68 Härav följer att överklagandenämnden, genom att underlåta att beakta de handlingar som sökanden lagt fram inför den inom den frist som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94, har åsidosatt artikel 74 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Hi-FOCuS, punkt 43).

69 Förstainstansrätten skall emellertid pröva vilka konsekvenserna har blivit av överklagandenämndens felaktiga rättstillämpning. En oegentlighet i fråga om förfarandet kan nämligen enligt fast rättspraxis leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det bevisas att det angripna beslutet skulle ha haft

ett annat innehåll om denna oegentlighet inte hade förelegat (domstolens dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78–215/78 och 218/78, Van Landewyck m.fl. mot kommissionen, REG 1980, s. 2111, punkt 47, svensk specialutgåva, volym 5, s. 345, och av den 23 april 1986 i mål 150/84, Bernardi mot parlamentet, REG 1986, s. 1375, punkt 28, förstainstansrättens dom av den 6 juli 2000 i mål T-62/98, Volkswagen mot kommissionen, REG 2000, s. II-2707, punkt 283, och av den 5 april 2006 i mål T-279/02, Degussa mot kommissionen, REG 2006, s. II-897, punkt 416). Det framgår likaså av artikel 63.2 jämförd med artikel 63.3 i förordning nr 40/94 att såväl undanröjande som ändring av ett beslut från överklagandenämnden förutsätter att beslutet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46).

70 Det kan i förevarande fall inte uteslutas att den bevisning som överklagandenämnden på ett oriktigt sätt underlåtit att beakta skulle leda till en ändring av innehållet i det angripna beslutet. Bevisningen avser nämligen den relevanta perioden den 23juli 1996–23 juli 2001, samtidigt som invändningsenheten avslog invändningen på grundval av att det bland den framlagda bevisningen endast var en enda etikett, daterad från år 2000, som avsåg den relevanta perioden. I detta avseende ankommer det emellertid inte på förstainstansrätten att ersätta harmoniseringsbyråns bedömning med sin egen vad gäller bedömningen av omständigheterna i målet.

71 Mot bakgrund av det ovan anförda ogiltigförklarar förstainstansrätten det angripna beslutet utan att det är nödvändigt att pröva de övriga grunderna eller bifalla sökandens yrkande om åtgärder för bevisupptagning. Förstainstansrätten påpekar dessutom att sökanden inte har angett någon grund för varför denne varit förhindrad att lägga fram den ifrågavarande bevisningen och varför denne varit i behov av ett ingripande av förstainstansrätten.

## Rättegångskostnader

72 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.4 tredje stycket i

rättegångsreglerna kan förstainstansrätten besluta att en intervenient skall bära sin rättegångskostnad.

73 I detta mål har harmoniseringsbyrån och intervenienten tappat målet. Sökanden har emellertid inte yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten skall ersätta rättegångskostnaderna.

74 Således skall vardera parten bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar förstainstansrätten (första avdelningen) följande:

**1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 juli 2003 (ärende R 57/2003-2) ogiltigförklaras.**

2) **Sökandens (La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana) yrkande om att förstainstansrätten skall avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke avvisas.**

3) **Intervenientens (Baron Philippe de Rothschild SA) yrkande om att invändningen skall avvisas i den mån den framställts på grundval av artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken lämnas utan bifall.**

4) **Talan ogillas i övrigt.**

5) **Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 juli 2006.

E. Coulon R. García-Valdecasas

Justitiesekreterare Ordförande