Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 13 januari 2016 [1]

Mål C-597/14 P

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)
mot

Xavier Grau Ferrer

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändning från innehavaren av ett äldre varumärke — Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det äldre varumärket — Överklagandenämndens beaktande av bevisning som förebringats för sent — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 74.2 — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 tredje stycket”

I – **Inledning**

1. Harmoniseringskontoret har yrkat att domstolen ska upphäva den av Europeiska unionens tribunal den 24 oktober 2014 meddelade domen Grau Ferrer/harmoniseringskontoret – Rubio Ferrer (Bugui va), [2] enligt vilken tribunalen biföll talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade om ett invändningsförfarande mellan å ena sidan Xavier Grau Ferrer och å andra sidan Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer. [3]

2. I överklagandet påtalas bland annat en processuell aspekt som är väsentlig för harmoniseringskontorets förfarande, nämligen i vilken omfattning överklagandenämnderna har behörighet att i enlighet med artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 tillåta bevisning som förebringats för sent. [4]

3. Den här problematiken, som domstolen redan tidigare haft tillfälle att vidareutveckla, [5] väcker fortfarande frågor både i fråga om rättspraxis och i fråga om normgivning.

1 — Originalspråk: franska.

2 — T-543/12, EU:T:2014:911 (nedan kallad den överklagade domen).

3 — Beslut av den 11 oktober 2012 (de förenade ärendena R 274/2011-4 och R 520/2011-4) (nedan kallat det omtvistade beslutet).

4 — Rådets förordning av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

5 — Dom harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret (C-621/11 P, EU:C:2013:484), dom Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592), dom Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret (C-610/11 P, EU:C:2013:593), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:639).

II – **Tillämpliga bestämmelser**

A – *Förordning nr 207/2009*

4. I artikel 41.3 i förordning nr 207/2009 om framställning av invändningar mot registrering av gemenskapsvarumärke föreskrivs följande:

”En invändning ska framställas skriftligen och ska närmare ange vilka grunder som åberopas. … Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som [harmoniseringskontoret] fastställer.”

5. I artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

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

B – *Förordning nr 2868/95*

6. I regel 15.2 i förordning (EG) nr 2868/95 [6] föreskrivs följande:

”Anmälan om invändning skall innehålla

…

b) Tydliga uppgifter om det äldre varumärket eller den äldre rättighet på vilken invändningen grundar sig, nämligen

   i) … en uppgift om det äldre märkets ansöknings- eller registreringsnummer, en uppgift om huruvida det äldre märket är registrerat eller ansökt om samt en uppgift om de medlemsstater, eventuellt inklusive Beneluxländerna, i eller för vilka det äldre märket är skyddat eller i tillämpliga fall en uppgift om att det är ett gemenskapsvarumärke,

…

e) En avbildning av det äldre märket såsom det registrerats eller ansökts om. Om det äldre märket var i färg skall avbildningen vara i färg.

…”

7. Regel 19 i förordning nr 2868/95 har följande lydelse:

”1. [Harmoniseringskontoret] skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen … inom den tid som [harmoniseringskontoret] bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas …

6 — Kommissionens förordning av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad förordning nr 2868/95).

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

   a) Om invändningen baseras på ett varumärke som inte är ett gemenskapsvarumärke, bevis på att det lämnats in en ansökan om registrering eller på att det är registrerat genom att ge in,

   …

   ii) om varumärket registrerats, en kopia av inlämningsbeviset och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget av vilket det framgår att varumärkets skydd sträcker sig längre än till den tidsgräns som avses i punkt 1 eller någon annan förlängning av denna eller motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats.

…”

8. I regel 20.1 i förordning nr 2868/95 föreskrivs följande:

”Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke … skall invändningen avslås som ogrundad.”

9. I regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95 föreskrivs följande:

”Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel [76.2] i förordning [nr 207/2009].”

III – **Bakgrunden till tvisten**

10. Den 23 oktober 2008 ingav Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret. Varumärket utgjordes av ett figurkännetecken innehållande orden Bugui va för vissa varor och tjänster i klasserna 31, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen).

11. Den 10 augusti 2009 framställde Xavier Grau Ferrer en invändning mot registreringen med åberopande av två äldre varumärken, som båda utgjordes av figurkännetecken innehållande ordet Bugui:

— Det spanska varumärket nr 2600724, som registrerats för samtliga varor i klass 31 i Niceöverenskommelsen.

— Gemenskapsvarumärket nr 2087534som registrerats för varor och tjänster i klasserna 31, 32 och 39 i Niceöverenskommelsen.

12. Den 21 december 2010 beslutade invändningsenheten att delvis bifalla invändningen.

13. Invändningsenheten avslog å ena sidan den invändning som grundades på det spanska varumärket sedan den hade konstaterat att klaganden inte hade förebringat någon handling med en avbildning av det märket och att denne därmed inte inom den föreskrivna fristen hade förebringat bevisning för varumärkets förekomst. Invändningsenheten biföll å andra sidan delvis den invändning som grundades på gemenskapsvarumärket, mot bakgrund av att risk för förväxling med det sökta varumärket förelåg i fråga om vissa av de söktavarorna.

14. Det beslutet överklagades den 10 respektive den 14 februari 2011 av Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer.

15. Genom det omtvistade beslutet biföll harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd överklagandena från Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer och avslog överklagandet från Xavier Grau Ferrer.

16. Beträffande den invändning som grundats på det spanska varumärket slog överklagandenämnden fast invändningsenhetens beslut att bevisning för varumärkets förekomst inte hade förebringats.

17. I fråga om den invändning som grundades på gemenskapsvarumärket ansåg överklagandenämnden i motsats till invändningsenheten att den förebringade bevisningen inte var tillräcklig för att visa att det varumärket hade varit föremål för verkligt bruk i en form som inte förändrade märkets särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden upphävde därför invändningsenhetens beslut och avslog Xavier Grau Ferrers invändning.

IV – **Den överklagade domen**

18. Genom ansökan, som inkom till tribunalens kansli den 18 december 2012, väckte Xavier Grau Ferrer talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

19. Till stöd för sin talan har sökanden anfört tre grunder avseende, för det första åsidosättande av artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009 samt regel 50 i förordning nr 2868/95, för det andra felaktig bedömning av verkligt bruk av det äldre gemenskapsvarumärket och för det tredje felaktig bedömning av risken för förväxling.

20. Tribunalen biföll talan på den första grunden i punkterna 17–52 i den överklagade domen, eftersom överklagandenämnden i fråga om den invändning som grundades på det spanska varumärket inte hade utnyttjat sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och regel 50.1 tredjestycket i förordning nr 2868/95.

21. Tribunalen slog fast att det ankom på överklagandenämnden att, med angivande av motivering fastställa huruvida det fanns skäl att beakta bevisningen för det äldre spanska varumärkets giltighet trots att den bevisningen förebringades för första gången vid överklagandenämnden och därmed förebringades för sent.

22. I fråga om verkan av detta förfarandefel angav tribunalen att det inte ankom på tribunalen att pröva – för första gången – huruvida den för sent förebringade bevisningen för det äldre varumärkets giltighet skulle beaktas. Det ålåg överklagandenämnden att göra den bedömningen i samband med det beslut som den avkunnade till följd av att det omtvistade beslutet upphävdes.

23. Tribunalen biföll talan även på den andra grundens tredje del, i punkterna 72–88 i den överklagade domen. I fråga om den invändning som grundades på det äldre gemenskapsvarumärket slog tribunalen fast att Xavier Grau Ferrers bevisning vid harmoniseringskontoret för att det varumärket hade varit föremål för verkligt bruk varit tillräcklig, eftersom den avsåg kännetecken som i sin helhet motsvarade det äldre varumärket såsom det registrerats.

24. Tribunalen ogiltigförklarade således det omtvistade beslutet och det fanns inte anledning att pröva den tredje grunden.

V – **Parternas yrkanden**

25. Harmoniseringskontoret har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och att, om överklagandet bifalls, ogilla överklagandet av det omtvistade beslutet eller i andra hand att återförvisa målet till tribunalen och förplikta Xavier Grau Ferrer att ersätta rättegångskostnaderna. De övriga parterna i förfarandet vid tribunalen har inte framställt några yrkanden.

VI – **Bedömning**

26. Harmoniseringskontoret har anfört tre grunder för överklagandet.

27. Den första och den andra grunden avser åsidosättande – ur två olika synvinklar – av de bestämmelser som innebär att överklagandenämnden har befogenhet att tillåta bevisning som förebringats för sent. Det är fråga om artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95.

28. Jag ska koncentrera min bedömning till dessa två grunder. Den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 15.1 andra stycket a) i förordning nr 207/2009 och kan av skäl som jag kortfattat ska förklara nedan inte tas upp till sakprövning.

A – *Motiveringen av den överklagade domen*

29. Jag anser inledningsvis att det finns skäl att ta upp att motiveringen är bristfällig i punkterna 43–46 i den överklagade domen, vilka avses i den första och den andra grunden för överklagandet.

30. I de skälen besvarade tribunalen harmoniseringskontorets argument att överklagandenämnden har skäl att inte utnyttja sitt utrymme för skönsmässig bedömning när den bevisning som förebringas för sent är helt ny och inte endast kompletterande.

31. Tribunalen konstaterar i detta avseende att överklagandenämnden inte tillät den aktuella bevisningen ”utan att undersöka om det var fråga om ny eller kompletterande bevisning” (punkt 43 i den överklagade domen) och att den bevisningen dessutom inte var ”helt ny” (punkt 44 i den domen). Tribunalen slog vidare fast att överklagandenämnden ”dessutom, oberoende av huruvida [den aktuella handlingen] var kompletterande” hade ett utrymme för skönsmässig bedömning för att godta denna (punkt 45). Tribunalen underkände harmoniseringskontorets argument att den nya bevisningen inte omfattades av utrymmet för skönsmässig bedömning (punkt 46 i den domen).

32. Jag noterar att den logiska ordningen i dessa skäl inte framgår tydligt av resonemanget i den överklagade domen.

33. Tribunalen kritiserade å ena sidan överklagandenämnden för att den inte tillät den aktuella bevisningen utan att undersöka om den var ”ny eller kompletterande” och anmärkte att den bevisningen inte var ”helt ny” (punkterna 43 och 44 i den överklagade domen). Å andra sidan angav tribunalen att den frågan ”dessutom” inte var relevant, eftersom de bestämmelser som åberopats var tillämpliga ”oberoende av huruvida handlingen var kompletterande” och även omfattade ”ny bevisning” (punkterna 45 och 46 i den domen).

34. Eftersom de skälen strider mot varandra, kan det inte anses att det ena är avgörande och att det andra angavs för fullständighetens skull.

35. Tribunalen lämnade inte ett entydigt svar på harmoniseringskontorets argument att överklagandenämnderna inte har något utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om ny bevisning och angav inte tydligt vilket innehåll den regel har som tribunalen hade för avsikt att tillämpa.

36. Att motiveringen är bristfällig för dock inte med sig att den överklagade domen upphävs om domslutet är riktigt på andra rättsliga grunder.[7] Jag anser att så är fallet i förevarande mål.[8]

B – *Åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och regel 50.1 tredjestycket i förordning nr 2868/95 (första och andra grunden för överklagandet)*

37. I sin första grund har harmoniseringskontoret gjort gällande att tribunalen grundade sin bedömning på felaktiga kriterier när den slog fast att den bevisning som förebringats för sent inte var ”helt ny” (punkterna 43 och 44 i den överklagade domen). I den andra grunden har harmoniseringskontoret kritiserat det skäl i den överklagade domen i vilket det anges att överklagandenämnden hade ett utrymme för skönsmässig bedömning för att tillåta den bevisning som förebringats för sent, oberoende av huruvida densamma var ny (punkterna 45 och 46).

38. Jag vill kasta om de grundernas ordning och i första hand undersöka frågan huruvida en överklagandenämnd i ett invändningsförfarande har utrymme för skönsmässig bedömning för att beakta helt ny bevisning.

1. Rättspraxis

39. De diskussioner som uppkommit med anledning av den första och den andra grunden har huvudsakligen avsett tolkningen av domen harmoniseringskontoret/Kaul[9] och den rättspraxis som följer av den domen.

40. I den domen slog domstolen fast att det följer av artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94,[10] nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, att parterna i allmänhet och om annat inte föreskrivs har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som fastställts i enlighet med den förordningen.[11]

41. Den bestämmelsen innebär inte att en part har en ovillkorlig rätt, men harmoniseringskontoret har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning. Harmoniseringskontoret är skyldigt att utnyttja det utrymmet genom att beakta dels bevisningens relevans, dels skedet i förfarandet och andra omständigheter i samband med att den förebringas.[12]

42. Underlåtelse att på ett effektivt, objektivt och motiverat sätt utnyttja utrymmet för skönsmässig bedömning utgör en oegentlighet som kan medföra ogiltigförklaring av beslutet.[13]

43. Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 är tillämplig på samtliga instanser vid harmoniseringskontoret.

7 — Dom kommissionen/Sytraval och Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punkt 47) och dom Biret International/rådet (C-93/02 P, EU:C:2003:517, punkt 60).

8 — Se nedan punkt 99.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

11 — Dom harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 42).

12 — Ibidem (punkterna 43 och 44).

13 — Se, bland annat, dom Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkterna 110 och 111).

44. Härav följer att överklagandenämnderna vid harmoniseringskontoret i princip inte är bundna av de frister som fastställts under förfarandet i första instans, och kan i enlighet med sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 tillåta bevisning som förebringats för sent, under förutsättning att deras utnyttjande av det utrymmet är effektivt, objektivt och motiverat.

45. I fråga om invändningsförfarandet följer detta uttryckligen av regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95. Enligt denna ska överklagandenämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts i första instans, såvida inte nämnden anser att ”ytterligare eller kompletterande” [14] sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

46. I domen harmoniseringskontoret/Kaul [15] berörs inte frågan huruvida överklagandenämnden dessutom kan tillåta bevisning som förebringats efter det fristen har löpt ut, när det är fråga om den första bevisning som åberopas i den meningen att någon relevant bevisning inte har förebringats inom den föreskrivna fristen.

47. Domstolen har prövat den frågan i mål rörande dels bevis på användning av varumärke och dels bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet.

48. I fråga om bevis på användning slog domstolen i domen New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret [16] fast att när inte någon bevisning för användning av det aktuella varumärket har förebringats inom den föreskrivna fristen ska invändningen avslås ex officio. När viss bevisning har förebringats inom den föreskrivna fristen är det däremot möjligt att förebringa kompletterande bevisning. Detta omfattas av utrymmet för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

49. I domarna Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions och Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret [17] slog domstolen fast samma tolkning av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 i fråga om att förebringa bevisning för användning av varumärket i ett upphävandeförfarande. Domstolen slog fast att utövande av den skönsmässiga bedömning som är i fråga omfattas av villkoret att det ska vara fråga om kompletterande bevisning som förebringas utöver relevant bevisning som förebringats inom den föreskrivna fristen.

50. Med avseende på bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för varumärket slog domstolen, i domarna Rintisch/harmoniseringskontoret, fast att överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret har ett utrymme för skönsmässig bedömning enligt både artikel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95 och artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 för att avgöra huruvida det finns anledning att beakta ”ytterligare eller kompletterande” omständigheter och bevisning som förebringats efter det att fristen löpt ut. [18]

51. På den punkten följde domstolen inte generaladvokaten Sharpstons förslag i de målen. [19] Generaladvokaten betonade skillnaderna mellan å ena sidan bevis på användning och å den andra bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för varumärket. I fråga om den sistnämnda kategorin föreskrivs beviskravet i regel 19 i förordning nr 2868/95. Enligt denna fordras bland annat

14 — Det uttrycket är påtagligt olika i de olika språkversionerna av förordningen, se nedan fotnot 23.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkterna 27–30 och 34.

17 — Se, beträffande den frist som föreskrivs i regel 40.5 andra meningen i förordning nr 2868/95, dom Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) och dom Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punkterna 33 och 34), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punkterna 32 och 33) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punkterna 33 och 34).

19 — Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston i mål Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312) och Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:313, punkterna 71–74).

att inlämningsbeviset för det äldre varumärket ska läggas fram. Eftersom det är fråga om en handling som uttryckligen angetts vara nödvändig i samband med en invändning, finns det enligt generaladvokaten Sharpston inte något manöverutrymme för att diskutera om bevisning som förebringats för sent är ny eller kompletterande. Den handling som styrker registreringen av det äldre varumärket kan inte under några förhållanden godtas vid ett överklagande.

52. Domstolen godtog inte det synsättet, men beaktade den särskilda karaktären hos den aktuella beviskategorin, det vill säga den omständigheten att det var fråga om handlingar som anges i regel 19.2 a ii) i förordning nr 2868/95.

53. Domstolen preciserade att i fråga om den aktuella beviskategorin ska det utrymme för skönsmässig bedömning som följer av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 utnyttjas restriktivt, vilket innebär att bevisning som förebringas för sent kan tillåtas endast om förseningen är motiverad av omständigheterna, vilket det ankommer på den berörde att visa.[20] Domstolen fjärmade sig härvid från synsättet att det inte fordras någon motivering för förseningen för att bevisning ska tillåtas i enlighet med artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.[21]

2. Omfattningen av överklagandenämndernas utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om helt ny bevisning

54. Det följer av fast rättspraxis avseende bevis på användning av varumärket att artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 inte innebär att överklagandenämnden får beakta helt ny bevisning som förebringats för sent – när ingen relevant bevisning har förebringats inom den föreskrivna fristen.

55. Jag anser, liksom harmoniseringskontoret har gjort gällande i överklagandet, att den aktuella bestämmelsen bör tolkas på samma sätt med avseende på bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för varumärket.

56. Det synsättet förefaller mig först och främst vara motiverat mot bakgrund av de relevanta bestämmelsernas systematik.

57. Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 innehåller nämligen en regel som har en horisontell funktion i den förordningens system, eftersom den är tillämplig oberoende av vilket slag det aktuella förfarandet är.

58. Jag kan inte finna någon anledning till att vad gäller tillämpningen göra någon åtskillnad i förhållande till slaget av bevis.

59. Enligt min uppfattning föreligger det i det avseendet inte några relevanta skillnader mellan bevis på användning av varumärket som avses i regel 22 i förordning nr 2868/95 och bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för varumärket som avses i regel 19.2 i samma förordning.

60. Det föreligger till och med en viss överlappning mellan de båda beviskategorierna vad gäller bevis för ett välkänt varumärke eller ett märke med renommé som avses i regel 19.2 b och c. Bevisningen för att varumärket är välkänt kan vara identisk med den bevisning som avses styrka användningen av varumärket. Detta motiverar att de två saklägena behandlas på samma sätt.

61. Att artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 tolkas på samma sätt oberoende av vilken beviskategori det är fråga om förefaller mig dessutom stödjas fullständigt av den bestämmelsens ändamål.

20 — Se, bland annat dom, Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punkterna 40 och 41).

21 — Se, bland annat, dom Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 117).

62. Den aktuella bestämmelsen har nämligen ett dubbelt syfte; dels innebär den att parterna uppmuntras att iaktta fristerna, eftersom de om de förebringar bevisning för sent utsätter sig för risken att den inte tillåts, dels innebär den att harmoniseringskontoret – i rättssäkerhetens och den goda rättskipningens intresse – fortfarande har befogenhet att beakta relevant bevisning även om den förebringas efter det att fristen har löpt ut. [22]

63. När den utnyttjar det aktuella utrymmet för skönsmässig bedömning ska harmoniseringskontoret även iaktta den dubbla funktionen hos de förfarandefrister som dels ska säkerställa att förfarandet fungerar väl, dels gör det möjligt att säkerställa att rätten till försvar iakttas i förfaranden inter partes.

64. Enligt min uppfattning har alla dessa skäl samma giltighet i fråga om bevis på användning av varumärke och bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet.

65. Möjligheten att i samband med överklagandet tillåta ny bevisning för förekomst, giltighet och omfattning av den äldre rättigheten, i en situation då ingen relevant bevisning har förebringats inom den frist som ursprungligen föreskrevs för det syftet, innebär att uppmuntran för parten att iaktta den fristen försvinner i stor omfattning.

66. Att under sådana omständigheter tillåta bevisning som förebringats för sent förorsakar dessutom en avsevärd obalans mellan parterna, eftersom det innebär att den part som invänder, i samband med överklagandet fullständigt kan förskjuta diskussionen om förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av sin äldre rättighet.

67. Om inte systemet med förfarandefrister – som bland annat syftar till att uppnå jämvikt mellan parterna – ska ifrågasättas, kan helt ny bevisning enligt min uppfattning därför inte tillåtas i samband med överklagandet.

68. Jag ska slutligen undersöka om den lösningen stämmer överens med de principer som ligger till grund för domarna Rintisch/harmoniseringskontoret. [23]

69. I de domarna slog domstolen fast att överklagandenämnden, i fråga om bevis på det äldre varumärkets giltighet, enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, har ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra huruvida ”nya eller kompletterande” omständigheter och bevisning ska beaktas som förebringats efter det att fristen har löpt ut. [24]

70. Jag noterar först och främst att det i rättegångsspråkets språkversion, engelska, av domarna Rintisch/harmoniseringskontoret [25] i likhet med de flesta andra språkversionerna – med undantag för, om jag inte misstar mig, den spanska, den franska, den rumänska och den finska språkversionen – inte hänvisas till ”ny eller kompletterande”, utan till ”ytterligare eller kompletterande”. [26]

22 — Se dom harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkterna 47 och 48).

23 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punkt 33), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punkt 32) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punkt 33).

25 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och och Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Till exempel i den tyska (”zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel”), den engelska (”additional or supplementary facts and evidence”), den italienska (”fatti e prove ulteriori o complementari”), den litauiska (”papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai”) och den polska språkversionen (”dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody”).

71. Den skillnaden mellan de olika språkversionerna av de aktuella punkterna i domarna Rintisch/harmoniseringskontoret [27] följer av samma skillnad mellan de olika språkversionerna av regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95 och verkar ge upphov till tvivel med avseende på huruvida överklagandenämnderna enligt den bestämmelsen inte har rätt att tillåta bevisning som förebringats för sent, inbegripet när bevisningen är helt ny.

72. Så är emellertid inte fallet.

73. Enligt fast rättspraxis kan den formulering som använts i en av språkversionerna av en unionsrättslig bestämmelse dock inte ensam ligga till grund för tolkningen. Om innehållet i de olika språkversionerna visar sig vara olika ska bestämmelsen i fråga tolkas på samma sätt, med beaktande av den allmänna systematiken i och syftet med den reglering i vilken bestämmelsen ingår. [28]

74. I förevarande fall innehåller regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95, som är tillämplig på invändningsförfaranden, endast en hänvisning till artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. I fråga om en bestämmelse i genomförandeförordningen utgör nämnda artikel 50 således inte grunden för det aktuella utrymmet för skönsmässig bedömning och kan inte heller medföra en utvidgning av räckvidden för överklagandenämndernas befogenheter enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

75. Såsom jag tidigare har anfört ska den sistnämnda bestämmelsen – med hänsyn till sitt syfte och sammanhang – tolkas på samma sätt oberoende av vilket slags bevis som är i fråga.

76. Skillnaderna mellan de olika språkversionerna av regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95 påverkade därför även de aktuella punkterna i domarna Rintisch/harmoniseringskontoret. [29] De skillnaderna ska lösas så, att överklagandenämndernas utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 endast avser beaktande av ytterligare bevisning, men inte omfattar det förhållandet att någon bevisning inte har förebringats inom den föreskrivna fristen.

3. Tillämpning av den tolkningen på prövningen av den andra grunden för överklagandet

77. I den andra grunden har harmoniseringskontoret hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 45 och 46 i den överklagade domen fann att överklagandenämnden enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 har ett utrymme för skönsmässig bedömning även med avseende på ny bevisning.

78. Mot bakgrund av vad jag anfört ovan är harmoniseringskontorets inställning välgrundad i detta avseende.

79. Den överklagade domen grundas därmed på en felaktig rättstillämpning, eftersom tribunalen i punkterna 45 och 46 i den domen slog fast att det aktuella utrymmet för skönsmässig bedömning kan utnyttjas oberoende av huruvida bevisningen är kompletterande och att det även omfattar ny bevisning.

80. Jag erinrar emellertid om att enligt fast rättspraxis ska en dom från tribunalen inte upphävas om domen innehåller domskäl som strider mot unionsrätten, men domslutet visar sig vara riktigt enligt andra rättsliga grunder. [30]

27 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Dom Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, punkterna 18 och 19) och dom Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, punkt 74).

29 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

30 — Dom Lestelle/kommissionen (C-30/91 P, EU:C:1992:252, punkt 28) och dom FIAMM m.fl./rådet och kommissionen (C-120/06 P och C-121/06 P, EU:C:2008:476, punkt 187).

81. Jag noterar härvid att tribunalen, för att bifalla talan på den första grunden för överklagandet i första instans, inte godtog det enda aktuella skälet, utan stödde sig på den omständigheten att överklagandenämnden hade underkänt den aktuella bevisningen utan att undersöka om den kunde anses vara ”kompletterande” (punkt 43 i den överklagade domen).

82. Enligt det synsätt som jag har gett uttryck för borde överklagandenämnden, med avseende på tillämpningen av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, i förevarande mål ha undersökt om den bevisning som förebringats för sent kunde anses vara kompletterande.

83. Genom att den underlät att undersöka huruvida den aktuella, för sent förebringade bevisningen var kompletterande åsidosatte överklagandenämnden artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

84. Tribunalens motsvarande konstaterande kan därför bekräftas på denna rent rättsliga grund som kan ersätta det skäl som anges i punkt 43 i den överklagade domen.

4. Tillämpning av den tolkningen på prövningen av den första grunden för överklagandet

85. Harmoniseringskontoret har i sin första grund gjort gällande att den aktuella bevisning som förebringades för sent inte kan anses vara kompletterande och att tribunalen grundade sin bedömning på felaktiga kriterier i punkterna 43 och 44 i den överklagade domen när den konstaterade motsatsen.

86. Det följer av den överklagade domen att Xavier Grau Ferrer, som var invändande part vid harmoniseringskontoret, inom den frist som fastställts för det syftet, ingav inlämningsbeviset för sitt spanska varumärke. Inlämningsbeviset var ofullständigt, eftersom det inte innehöll en grafisk återgivning av varumärket och färgerna endast nämndes. Den aktuella återgivningen, i svartvitt, angavs i skälen för invändningen vid invändningsenheten. Det fullständiga officiella inlämningsbeviset, med den återgivningen, ingavs, för sent, till överklagandenämnden.

87. I punkt 44 i den överklagade domen fann tribunalen att den officiella grafiska återgivningen, som förebringats för första gången vid överklagandenämnden, inte var ”helt ny”, eftersom återgivningen i svartvitt angavs i skrivelserna vid invändningsenheten och färgerna angavs i det ofullständiga inlämningsbeviset.

88. Harmoniseringskontoret har hävdat att den grafiska återgivningen av det äldre varumärket är ett väsentligt bevis i samband med invändningen, eftersom det endast är genom den som det exakta föremålet för och räckvidden av skyddet för det äldre figurmärket kan fastställas. Om en sådan återgivning inte föreligger kan räckvidden för skyddet av det varumärket inte fastställas på ett relevant sätt.

89. Harmoniseringskontoret gjorde enligt min uppfattning en riktig bedömning när det angav att identifieringen av kännetecknet måste vara officiellt fastställd, genom en handling som uttryckligen anges i regel 19.2 a ii) i förordning nr 2868/95. I förevarande fall inlämningsbeviset.

90. Att endast föra in den grafiska återgivningen i de skrivelser som ingetts till harmoniseringskontoret kan därför inte anses utgöra relevant bevisning, med hänsyn till att den bevisning som fordras beskrivs uttryckligen i regel 19.2 i förordning nr 2868/95.

91. Jag är emellertid inte övertygad av harmoniseringskontorets uppfattning att den officiella grafiska återgivning som förebringats för sent i syfte att komplettera det ofullständiga inlämningsbeviset inte kunde anses utgöra kompletterande bevisning.

92. Det kan visserligen vara svårt att skilja mellan det första beviset och kompletterande bevis när det är fråga om sådan bevisning som avses i regel 19.2 i förordning nr 2868/95.

93. För att utlösa överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 är det emellertid enligt min uppfattning tillräckligt att den berörda parten inom den föreskrivna fristen har förebringat viss bevisning som är relevant för att styrka förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för den äldre rättigheten i enlighet med regel 19.2 i förordning nr 2868/95, även om den bevisningen inte är tillräcklig för att styrka samtliga av dessa beståndsdelar.

94. Det synsättet verkar stämma överens med domstolens synsätt i domarna Rintisch/harmoniseringskontoret.[31] I de målen hade invändaren ingett inlämningsbeviset för det äldre varumärket, men hade ingett förnyelseintyget först i samband med överklagandet. Beviset på varumärkets giltighet ingavs därför för sent.

95. Det antagandet inbegriper även det fallet, som hämtats ur tribunalens praxis, att invändaren inger inlämningsbeviset men inte kompletterar det inom den föreskrivna fristen med ett bevis om överföring av äganderätten. Bevisningen om innehavaren av den äldre rättigheten har då förebringats för sent.[32]

96. Harmoniseringskontoret har medgett att en bevisning som är ofullständig genom att den avser endast en av de delar som avses i regel 19.2 i förordning nr 2868/95, såsom giltigheten, omfattningen av skyddet av varumärket eller invändarens behörighet att lämna in invändningen, kan anses relevant. I överklagandet har harmoniseringskontoret nämligen anmärkt att bland de omständigheter som låg till grund för domarna Rintisch/harmoniseringskontoret[33] var de inlämningsbevis som ingavs inom den föreskrivna fristen relevanta åtminstone för att identifiera det äldre varumärket och för att styrka omfattningen av skyddet av det, trots att varumärkets giltighet inte hade styrkts.

97. Enligt min uppfattning gäller den bedömningen avseende ett otillräckligt men ändock relevant bevis även vid det förhållandet då invändaren, såsom i förevarande mål, har ingett ett ofullständigt inlämningsbevis som inte innehåller den grafiska återgivningen av varumärket. Det relevanta beviset är därmed begränsat till det äldre varumärkets förekomst, dess ordelement och dess innehavare. Föremålet för och omfattningen av skyddet har emellertid inte styrkts på ett exakt och relevant sätt.

98. Det resonemanget kan ersätta de felaktiga skäl i den överklagade domen som harmoniseringskontoret har kritiserat. Resonemanget leder till konstaterandet att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den i punkt 40 i den överklagade domen fann att överklagandenämnden inte kunde underkänna den aktuella bevisningen utan att undersöka om den kunde anses vara kompletterande och i förekommande fall om den kunde tillåtas vid en senare tidpunkt enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

5. Förslag till avgörande i denna del

99. Av vad ovan anförts följer att tribunalens slutsats i punkt 40 i den överklagade domen att överklagandenämnden tillämpade artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 felaktigt ska slås fast trots att resonemanget i punkterna 43–46 i den domen är felaktigt.

100. Jag föreslår därför att överklagandet inte ska vinna bifall på den första och den andra grunden.

31 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — Se dom You-View.tv/harmoniseringskontoret – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — Dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-122/12 P, EU:C:2013:628), dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638) och dom Rintisch/harmoniseringskontoret (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

C – Åsidosättande av artikel 15.1 andra stycket a) i förordning nr 207/2009 (tredje grunden för överklagandet)

101. Enligt artikel 15.1 a) i förordning nr 207/2009 likställs med bruk av gemenskapsvarumärket, bruk av märket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

102. Genom att undvika att en strikt likhet mellan den använda och den registrerade formen fordras, åsyftas med bestämmelsen att varumärkesinnehavaren, när han använder varumärket kommersiellt, ska kunna variera det utan att dess särskiljningsförmåga ändras och därmed kunna bättre kunna anpassa det till en föränderlig marknad. [34]

103. Genom att tillämpa den bestämmelsen, slog tribunalen i sin bedömning av den andra grunden för överklagandet i första instans, i punkterna 82–86 i den överklagade domen, fast att de kännetecken som Xavier Grau Ferrer hade använt för att visa verkligt bruk av det äldre gemenskapsvarumärket inte ändrade dess särskiljningsförmåga, eftersom skillnaderna var ”obetydliga variationer” eller hade ”mycket låg särskiljningsförmåga” och att de kännetecken som använts ”i sin helhet motsvarade” varumärket så som det registrerats.

104. Harmoniseringskontoret har hävdat att tribunalen förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade den bestämmelsen i punkterna 83–85 i den överklagade domen, genom att den fann att vissa beståndsdelar i de kännetecken som jämfördes var obetydliga, genom att den inte prövade om ändringen av individuella beståndsdelar medförde att det registrerade varumärket ändrades i sin helhet och genom att den därmed inte gjorde en helhetsbedömning av de använda kännetecknen.

105. Jag noterar att vad som slås fast i punkterna 83–85 i den överklagade domen, i vilka tribunalen, med hänsyn till deras särskiljande beståndsdelar, jämförde helhetsintrycket av vart och ett av de använda kännetecknen med helhetsintrycket av det registrerade varumärket, utgör bedömningar av faktiska omständigheter.

106. Harmoniseringskontorets argument kan således inte godtas, eftersom de avser att domstolen ska ersätta tribunalens bedömning av omständigheterna med sin egen, för övrigt utan att göra gällande en missuppfattning av de faktiska omständigheterna eller bevisningen. [35]

107. Det hade varit annorlunda om tribunalen i realiteten inte kunde anses ha gjort en helhetsbedömning, samtidigt som den erinrat om kravet på att bedömningen av kännetecknen ska göras på grundval av helhetsintrycket av dem.

108. Det antagandet ska tolkas strikt för att bevara den ändamålsenliga verkan av artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol. Enligt den bestämmelsen är det inte tillåtet att överklaga tribunalens avgöranden i fråga om tribunalens självständiga bedömning av de faktiska omständigheterna. [36]

109. Jag medger att det när de kännetecken betraktas som återges i punkt 66 i den överklagade domen och som förts in nedan, går att ifrågasätta riktigheten av tribunalens slutsats i punkt 86, enligt vilken de använda kännetecknen ”i sin helhet motsvarade” det registrerade varumärket.

34 — Se dom Specsavers International Healthcare m.fl. (C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 29). Se, analogt, dom Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, punkterna 21 och 22).

35 — Se bland annat dom Rossi/harmoniseringskontoret (C-214/05 P, EU:C:2006:494, punkt 26) och dom Alcon/harmoniseringskontoret (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 71).

36 — Dom harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkterna 37–43).

De använda kännetecknen	Det registrerade varumärket
	

110. Inte desto mindre är det enligt min uppfattning inte möjligt att med ledning av harmoniseringskontorets argument slå fast att tribunalen, de uttryckliga ordalagen i den överklagade domen till trots, i realiteten inte gjorde en helhetsbedömning av kännetecknen på grundval av helhetsintrycket av dem, vilket skulle kunna utgöra en felaktig rättstillämpning.

111. Tribunalens prövning med avseende på huruvida variationerna av det registrerade varumärket förändrade märkets särskiljningsförmåga kan emellertid inte betraktas som en tolkning av gällande rätt och kan därför inte ifrågasättas i ett mål om överklagande utan att inkräkta på tribunalens behörighet att fastställa de faktiska omständigheterna.

112. Jag föreslår därför att talan ska avvisas såvitt avser den tredje grunden, och följaktligen att överklagandet ska ogillas.

113. Eftersom harmoniseringskontoret har tappat målet och de övriga parterna i förfarandet vid tribunalen inte har framställt några yrkanden, föreslår jag i enlighet med artiklarna 184.1 och 138.1 i domstolens rättegångsregler att harmoniseringskontoret ska förpliktas att bära sina rättegångskostnader.

VII – **Förslag till avgörande**

114. Mot bakgrund av allt ovanstående föreslår jag att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) att bära sina rättegångskostnader.