FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

12 juni 2009 *

I mål T-450/07,

Harwin International LLC, Albany, New York (Förenta staterna), företrätt av advokaten D. Przedborski,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

* Rättegångsspråk: engelska.

Cuadrado, SA, Paterna (Spanien),

angående en talan mot det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 10 september 2007 (ärende R 1245/2006-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Cuadrado, SA och Harwin International LLC,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna E. Cremona och S. Frimodt Nielsen (referent),

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 december 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 februari 2008,

efter förhandlingen den 4 mars 2009, vid vilken ingen av parterna närvarade,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökandebolaget Harwin International LLC (nedan kallat Harwin) ingav den 15 maj 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån, i enlighet med 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 [ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)].

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

4 Gemenskapsvarumärket registrerades den 1september 2000.

II - 1956

5 Cuadrado SA (nedan kallat Cuadrado) ingav den 10 januari 2005 med stöd av artikel 55 i förordning nr 40/94 en ansökan om ogiltighetsförklaring av nämnda gemenskapsvarumärke. Ansökan avsåg samtliga varor som omfattades av gemenskapsvarumärket och grundades på följande äldre nationella varumärken:

— Ordmärket PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, för vilket registreringsansökan ingavs den 24 april 1989 och vilket registrerades den 5 september 1990 under nummer 131 8311 för varor i klass 25 (”herr-, dam- och barnkläder samt fotbeklädnader (ej ortopediska))”.

— Nedan återgivna figurmärke, för vilket registreringsansökan ingavs den 2 april 1997 och vilket registrerades den 6 oktober 1997 under nummer 208 3855 för varor i klass 25 (”ytterkläder och underkläder, fotbeklädnader, huvudbonader”):



6 Genom beslut av den 31 juli 2006 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring.

7 Harwin överklagade den 22 september 2006 annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

8 Genom beslut av den 10 september 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog överklagandenämnden överklagandet. I beslutet konstaterade överklagandenämnden att Harwin hade begärt att nämnden skulle ogiltigförklara annulleringsenhetens beslut på grund av att denna inte hade kontrollerat huruvida Cuadrado hade visat att det hade använt sina varumärken. Överklagandenämnden anförde i detta avseende att annulleringsenheten korrekt hade fastslagit att den inte hade befogenhet att bedöma huruvida användningen av Cuadrados äldre varumärken var förenlig med artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 57.2 och 57.3 i förordning (EG) nr 207/2009), då Harwin under förfarandet vid annulleringsenheten inte hade framställt någon uttrycklig begäran om bevis för att varumärkena verkligen hade använts. Överklagandenämnden anförde vidare att en sådan begäran inte kunde framställas för första gången i samband med överklagandet av annulleringsenhetens beslut (punkterna 17–21 i det angripna beslutet).

Parternas yrkanden

9 Harwin har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta Harwin att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Harwin har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 52.1 a och av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009). Den första grunden ska prövas först.

Parternas argument

12 Harwin har gjort gällande att det förhållandet att Cuadrado självmant har företett bevis medför att det inte behövs någon formell begäran om bevis för användning från Harwins sida, vilket följer av artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94. Harwin anser att överklagandenämnden åsidosatte nämnda bestämmelser när den vägrade att pröva Harwins invändningar mot de handlingar som Cuadrado företett, dels i samband med sin ansökan om ogiltighetsförklaring, dels efter denna ansökan, för att bevisa att dess äldre varumärken hade använts. Harwins invändningar finner stöd i invändningenhetens beslut av den 2 mars 2004 angående Cuadrados ordmärke PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA. Detta beslut fattades inom ramen för ett samtidigt pågående förfarande, där invändningsenheten hade fastslagit att ett flertal handlingar som företetts av Cuadrado var av sådant slag att de inte var tillräckliga för att bevisa att varumärkena verkligen hade använts. Detta beslut fastställdes genom beslut fattat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 28 februari 2005 (ärende R 335/2004-1). Harwin har även gjort gällande att det nu aktuella målet skiljer sig från de mål som avgjordes av förstainstansrätten genom dom av den 17 mars 2004 (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). I dessa mål hade invändaren självmant lagt fram bevisning för att styrka att det äldre varumärket var känt och inte för att styrka att det verkligen hade använts.

13 Harmoniseringsbyrån har bekräftat att frågan huruvida det äldre spanska varumärket PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, verkligen hade använts prövades i ett samtidigt pågående invändningsförfarande. Harmoniseringsbyrån har emellertid påpekat att detta förfarande ännu inte var avslutat när ansökan om ogiltighetsförklaring ingavs den 10 januari 2005. Första överklagandenämndens beslut meddelades nämligen en månad senare, den 28 februari 2005.

14 Enligt harmoniseringsbyrån ansåg Cuadrado att de handlingar som detta bolag ingav till stöd för sin ansökan skulle övertyga Harwin om att det inte var nödvändigt att en andra gång ta upp frågan om användning. Cuadrado försökte på så sätt att undvika att Harwin framställde en formell begäran om bevis för användning. Harwin borde därför, innan det ifrågasatte bevisvärdet av de handlingar som hade företetts av Cuadrado i denna fråga, ha preciserat att det hade för avsikt att låta annulleringsenheten pröva frågan, så att enheten kunde bedöma huruvida de äldre varumärkena verkligen hade använts. I sådant fall skulle annulleringsenheten ha skickat en officiell underrättelse till Cuadrado enligt vilken detta bolag skulle ha beviljats en frist för att lägga fram bevisning för att dess varumärken hade använts. En sådan officiell underrättelse från harmoniseringsbyrån skulle ha kunnat förmå Cuadrado att på nytt ta ställning till huruvida de handlingar som fogats till bolagets ansökan om ogiltighetsförklaring vid första påseende utgjorde övertygande bevisning för verklig användning.

15 Enligt harmoniseringsbyrån finns det principiellt sett två skäl till att en begäran om bevis för användning måste framställas uttryckligen. För det första medför en formell begäran om bevis för användning att bevisbördan för denna användning övergår på innehavaren av det äldre varumärket. För det andra ger en sådan begäran harmoniseringsbyrån behörighet att avgöra huruvida användningen är verklig eller inte. Denna fråga måste avgöras innan beslut i sak fattas om invändningen eller om ansökan om ogiltighetsförklaring. När harmoniseringsbyrån väl har denna behörighet gör den en avvägning av bevisningen och prövar vilket värde den har, och den är då inte bunden av en eventuell överenskommelse mellan parterna om en bestämd fråga. Oavsett om sökanden ifrågasätter värdet av den bevisning för användning som den som ansökt om ogiltighetsförklaring har lagt fram för att bemöta en begäran om bevis för användning, är harmoniseringsbyrån behörig att bilda sig en egen uppfattning om bevisningen och att avslå ansökan om ogiltighetsförklaring, om den anser att bevisningen inte styrker att det äldre varumärket verkligen har använts. På motsatt sätt gäller att så länge begäran om bevis för användning inte har haft sin verkan, det vill säga att ge harmonisering-

sbyrån behörighet att pröva bevisningen för användning, kan harmoniseringsbyrån inte ta ställning till frågan och måste anta att det äldre varumärket har använts.

16 I förevarande fall har harmoniseringsbyrån anfört att endast det förhållandet att Harwin har ifrågasatt omfattningen av användningen av de äldre varumärkena inte utgör en formell begäran om bevis för användning i den mening som avses i artikel 56.2 i förordning nr 40/94. Denna tolkning finner stöd i en bokstavstolkning av den bestämmelsen, som genom sin hänvisning till en ”begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke” medför ett krav på att en formell begäran framställs för att harmoniseringsbyrån ska kunna pröva frågan huruvida de äldre varumärkena verkligen har använts. Det framgår även av förstainstansrättens rättspraxis att harmoniseringsbyrån inte är behörig att pröva huruvida ett eller flera äldre varumärken verkligen har använts om det inte har framställts en formell begäran (se, beträffande invändningsförfarandet enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009), förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån – Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II-757, punkt 34). Den ovan i punkt 12 nämnda domen i målet MUNDICOR är entydig på denna punkt. I det målet konstaterade förstainstansrätten visserligen att de bevishandlingar som invändaren självmant hade företett syftade till att styrka att det äldre varumärket var känt. Om dessa handlingar hade haft till syfte att styrka verklig användning av det äldre varumärket, skulle resultatet emellertid ha varit detsamma. Detta framgår klart av punkterna 42 och 43 i den domen, vilka är analogt tillämpliga på förfarandet om ogiltighetsförklaring.

Förstainstansrättens bedömning

17 I artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94 anges följande:

”2. På begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om

ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet … Om det äldre gemenskapsvarumärket den dag ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggörs har varit registrerat i minst fem år, ska innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket dessutom lägga fram bevis för att de förutsättningar som anges i artikel 42.2 var uppfyllda vid denna tidpunkt. I avsaknad av sådan bevisning ska ansökan om ogiltighetsförklaring avslås …

3. Punkt 2 ska tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas ska motsvara användning i gemenskapen.”

18 I förevarande fall har Cuadrado, på eget initiativ, till sin ansökan av den 10 januari 2005 fogat bevis för att bolagets äldre varumärken har använts (ansökan om ogiltighetsförklaring, som Harwin hänvisat till, se s. 200 i den akt som harmoniseringsbyrån ingett till förstainstansrätten).

19 I sitt yttrande över ansökan om ogiltighetsförklaring, som skickades till harmoniseringsbyrån den 21 juli 2005, anförde Harwin att denna bevisning inte var tillräcklig för att styrka verklig användning (yttrande över ansökan om ogiltighetsförklaring, som Harwin hänvisat till, se s. 361 i den akt som harmoniseringsbyrån ingett till förstainstansrätten).

20 I sitt yttrande påpekade Harwin även att bolagets invändningar mot de handlingar som företetts av Cuadrado finner stöd i beslut fattat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån av den 28 februari 2005 (ärende R 335/2004-1). I detta beslut prövade överklagandenämnden samma handlingar och ansåg att de inte var tillräckliga för att styrka att varumärket PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA verkligen hade använts. I slutet av yttrandet framställde Harwin ett yrkande om att annulleringsenheten skulle avslå Cuadrados ansökan om ogiltighetsförklaring (yttrande över ansökan

om ogiltighetsförklaring, som Harwin hänvisat till, se s. 364 i den akt som harmoniseringsbyrån ingett till förstainstansrätten).

21 Som svar på Harwins yttrande inkom Cuadrado, genom skrivelse av den 3 oktober 2005, med ytterligare handlingar angående bevis för användning (svar på yttrandet över ansökan om ogiltighetsförklaring, som Harwin hänvisat till, se s. 386 i den akt som harmoniseringsbyrån ingett till förstainstansrätten).

22 I det angripna beslutet uttalade sig överklagandenämnden om bevis för användning enligt artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94, och anförde att annulleringsenheten korrekt hade ansett att den inte hade befogenhet att bedöma huruvida användningen av Cuadrados äldre varumärken var förenlig med dessa bestämmelser, då Harwin under förfarandet vid annulleringsenheten inte hade framställt någon begäran om bevis för att varumärkena verkligen hade använts. Överklagandenämnden anförde vidare att en sådan begäran inte kunde framställas för första gången i samband med överklagandet av annulleringsenhetens beslut (se punkt 8 ovan).

23 Harmoniseringsbyrån anser att avsaknaden av en uttrycklig begäran om bevis för användning, vilken exempelvis borde ha framställts av Harwin när harmoniseringsbyrån uppmanade bolaget att yttra sig över ansökan om ogiltighetsförklaring, medförde att Harwin förlorade möjligheten att bestrida att det äldre varumärke som åberopades till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen hade använts. I det aktuella fallet ansåg harmoniseringsbyrån att Harwins yttrande i denna fråga i bolagets svar på ansökan om ogiltighetsförklaring inte kunde likställas med en uttrycklig begäran i den mening som avses i artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94.

24 Ett sådant synsätt tar inte hänsyn till relevanta uppgifter i denna fråga som parterna lämnat till annulleringsenheten och därefter till överklagandenämnden.

25 I artikel 56 i förordning nr 40/94 har ett system inrättats i fråga om ogiltighetsförfarandet. I denna bestämmelse hänvisas även till artikel 43 i förordningen, vilken rör invändningsförfarandet. Principiellt sett anser förstainstansrätten att innebörden av detta system ska definieras enligt följande:

— Innehavaren av ett äldre varumärke är endast skyldig att bevisa att varumärket har använts om innehavaren av det varumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring bestrider detta.

— Om användningen inte bestrids, får harmoniseringsbyrån begränsa sin prövning till att avse förekomsten av en risk för förväxling utan att göra någon prövning av bevisningen för användning.

— Om användningen bestrids, oavsett om detta sker i form av en begäran om bevis för användning från innehavaren av det varumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring eller i form av ett bestridande från dennes sida av den bevisning som företetts av innehavaren av det äldre varumärket, är harmoniseringsbyrån skyldig att pröva frågan om bevis för användning innan den prövar frågan om förekomsten av en risk för förväxling.

26 När det gäller bokstavstolkningen av uttrycket ”på begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke”, som används i artikel 56.2 i förordning nr 40/94, anser förstainstansrätten att detta uttryck kan förstås så, att det avser en begäran liknande den som framställts i Harwins yttrande över ansökan om ogiltighetsförklaring. Cuadrado förstod för övrigt precis vad denna begäran avsåg, eftersom bolaget lade fram ytterligare bevisning för att bemöta Harwins yttrande (se punkt 21 ovan).

27 Förstainstansrätten övergår härefter till att behandla den rättspraxis som har åberopats av harmoniseringsbyrån. Det är visserligen möjligt att föra ett analogt resonemang med stöd av rättspraxis angående artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, som avser invändningsförfarandet, i den mån dessa bestämmelser liknar bestämmelserna i artikel 56.2 och 56.3 i förordningen, som avser ogiltighetsförfarandet. Det är emellertid inte möjligt att överföra denna rättspraxis på de faktiska omständigheterna i det nu aktuella målet. Harmoniseringsbyråns resonemang (se punkt 16 ovan) är således felaktigt.

28 Förstainstansrätten fastslog nämligen i sin dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR) (REG 2005, s. II-949), till vilken det hänvisas i det angripna beslutet, att enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordningen ska det, vid bedömningen av en invändning som gjorts med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), presumeras att det äldre varumärket verkligen har använts, så länge som den som ansökt om registrering inte begär att bevis läggs fram för detta. Om en sådan begäran framställs medför det således att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts (eller för att det finns skälig grund för att det inte använts) läggs på invändaren, vid äventyr att invändningen avslås. För att så ska ske krävs det att det i tid framställs en uttrycklig begäran vid harmoniseringsbyrån (domen i det ovannämnda målet FLEXI AIR, punkt 24, i vilken det hänvisas till den ovan i punkt 12 nämnda domen i målet MUNDICOR, punkt 38, se även den ovan i punkt 16 nämnda domen i målet PAM PLUVIAL, punkt 34).

29 Av de skäl som anges i punkt 26 ovan anser förstainstansrätten att Harwin i tid framställde en uttrycklig begäran om bevis för användning. I alla händelser förstod Cuadrado precis vad begäran avsåg, och bemötte den i sitt svar på Harwins yttrande i denna fråga.

30 Hänvisningen i punkt 18 i det angripna beslutet till den ovan i punkt 28 nämnda domen i målet FLEXI AIR (punkt 28), enligt vilken Harwin i princip borde ha begärt bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts inom den frist som fastställts av harmoniseringsbyrån för att inkomma med yttrande över ansökan om invändning, räcker inte för att anse att Harwin inte framställde någon begäran om bevis för

användning. Tvärtom framgår det av Harwins yttrande över ansökan om ogiltighetsförklaring att en sådan begäran om bevis för användning faktiskt framställs i den handlingen.

31 I den ovan i punkt 12 nämnda domen i målet MUNDICOR redogjorde förstainstansrätten först för de principer som nämns i punkt 28 ovan. Därefter fastslog den att ”underlåtenheten att inge bevis för att varumärket verkligen har använts kan [inte] medföra att invändningen avslås, såvida inte [den som ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke] i tid har framställt en uttrycklig begäran om sådana bevis vid harmoniseringsbyrån” (punkt 39). I det målet konstaterade förstainstansrätten att någon begäran i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 aldrig hade framställts vid harmoniseringsbyrån och preciserade därefter att ”[d]enna slutsats [inte] påverkas av sökandens argument att den inte begärde bevisning för att varumärket verkligen hade använts på grund av att Iberia självmant hade ingett handlingar till invändningsenheten, av vilka det framgick att företaget hade använt de äldre varumärkena i en annan form än som de hade registrerats” (punkt 42). I detta avseende ansåg förstainstansrätten att det var uppenbart att detta argument saknade grund. Det framgick nämligen av handlingarna i målet att de aktuella handlingarna inte hade ingetts till invändningsenheten av Iberia för att bevisa att företagets äldre varumärken hade använts, utan för att bevisa att dessa varumärken var kända och, således, för att styrka att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Vidare fastslog förstainstansrätten att ingivandet av sådana handlingar på intet sätt kan ersätta kravet på en uttrycklig begäran från sökanden om att det ska läggas fram bevis för att varumärket verkligen har använts för att harmoniseringsbyrån ska pröva och avgöra frågan huruvida en sådan användning skett (punkt 43).

32 Den nu aktuella situationen är inte jämförbar med den som förelåg i den ovan i punkt 12 nämnda domen i målet MUNDICOR. I förevarande mål har nämligen frågan huruvida det äldre varumärket har använts diskuterats i ett kontradiktoriskt förfarande mellan parterna. Diskussionen inleddes i ansökan om ogiltighetsförklaring, och frågan behandlades uttryckligen av Harwin, såväl i bolagets yttrande över nämnda ansökan som efter detsamma, utan att Cuadrado misstog sig om vilken slags diskussion det rörde sig om.

33 Med hänsyn till Harwins yttrande angående frågan huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts, som ingavs för att bemöta Cuadrados yttrande i denna fråga, varefter sistnämnda bolag lade fram ytterligare bevisning i detta avseende, har överklagandenämnden således åsidosatt artikel 56.2 och 56.3, genom att i det angripna beslutet anse att annulleringsenheten inte var skyldig att pröva frågan huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts.

34 Härav följer att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att pröva den andra grunden, som avser åsidosättande av artikel 52.1 a och av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom frågan om bevis för användning ska prövas före frågan om bedömningen av risken för förväxling, vilken fråga tas upp i den andra grunden.

Rättegångskostnader

35 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

36 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska harmoniseringsbyrån förpliktas att bära sin rättegångskostnad och ersätta Harwins rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 10 september 2007 (ärende R 1245/2006-2) ogiltigförklaras.**

2) **Harmoniseringsbyrån ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Harwin International LLC:s rättegångskostnad.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 juni 2009.

Underskrifter