Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 15 juli 2015*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TVR ITALIA — Det äldre nationella ordmärket och gemenskapsordmärket TVR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Upphävandeförfarande — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 i förordning nr 207/2009”

I mål T-398/13,

TVR Automotive Ltd, Whiteley (Förenade kungariket), företrätt av advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), inledningsvis företrädd av G. Schneider och S. Hanne, därefter av J. Crespo Carillo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

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

TVR Italia Srl, Canosa (Italien), företrätt av advokaten F. Caricato,

intervenient,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 14 maj 2013 (ärende R 823/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Muadib Beteiligung GmbH och TVR Italia Srl,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordförande M. Prek samt domarna I. Labucka och V. Kreuschitz (referent),

justitiesekreterare: handläggaren L. Grzegorczyk,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2013,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 17 januari 2014,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 14 januari 2014,

och efter förhandlingen den 3 mars 2015,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, TVR Italia Srl, ingav den 19 februari 2007 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 förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EGT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 12, 25 och 37 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för varje klass följande beskrivning:

— klass 12: ”Bilar; sportbilar; lastbilar; mopeder; motorcyklar; cyklar; trehjulingar; däck och innerslangar för fordon och bilfordon i allmänhet; traktorer; bussar; fordon och motorfordon; flygplan; helikoptrar; segelflygplan; båtar; gummibåtar; fartyg; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; motorer för fordon; delar av cyklar, motorcyklar, mopeder och motorfordon; delar av båtar och flygplan.”

— klass 25: ”Kläder för herr, dam och barn i allmänhet, inklusive skinnkläder; skjortor; blusar; kjolar; dräkter; jackor; byxor; kortbyxor; jerseytröjor; blusar; pyjamasar; strumpor; ärmlösa sporttröjor; korsetter; strumphållare; underbyxor; behåar; underklänningar; hattar; scarfar; slipsar; regnkappor; överrockar; rockar; baddräkter; träningsoveraller; anorakar; skidbyxor; bälten; pälsar; yllehalsdukar; handskar; morgonrockar; fotbeklädnader i allmänhet, inkluderande tofflor, skor, sportskor, stövlar och sandaler.”

— klass 37: ”En verksamhet utövad inom sektorn för anläggande och reparationer, med specifik referens till den mekaniska och automobilsektorn.”

4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 4/2008 av den 28 januari 2008.

5 Den 25 april 2008 framställde Muadib Beteiligung GmbH, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 (numera artikel 41.1 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för samtliga de varor och tjänster som anges i punkt 3 ovan.

6 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b, artikel 8.4 och artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (numera artikel 8.1 b, artikel 8.4 och artikel 8.5 i förordning nr 207/2009).

7 Invändningen grundades bland annat dels på det äldre gemenskapsordmärket TVR (nedan kallat det äldre gemenskapsvarumärket), vilket registrerades den 14 april 1998 under nummer 61283 för ”bilar och delar och komponenter därtill ingående” i klass 12, dels på det äldre ordmärket TVR, vilket registrerades i Förenade kungariket den 27 februari 2004 under nummer 2343460 för varor och tjänster i klasserna 9, 11, 25 och 41 (nedan kallat det äldre brittiska varumärket).

8 Till följd av att intervenienten hade begärt att Muadib Beteiligung skulle förete bevis om att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts, i den mening som avses i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, inkom det bolaget med flera handlingar som bevis för detta genom vittnesmål av H., advokat specialiserad på varumärkesrätt på byrån Marks & Clerk, och tillika Muadib Beteiligungs ombud i invändningsförfarandet.

9 Invändningen bifölls delvis och fick delvis avslag genom invändningsenhetens beslut av den 21 september 2010. Invändningsenheten biföll invändningen såtillvida att den fann att Muadib Beteiligung hade lagt fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts för ”sportbilar och delar och komponenter därtill” i klass 12. Invändningsenheten fann, med beaktande av dessa varor och de varor och tjänster som omfattas av det äldre brittiska varumärket, att det förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena avseende varor och tjänster i klasserna 12, 25 och 37 med undantag av varorna ”lastbilar”, ”traktorer”, ”bussar”, ”mopeder”, ”cyklar”, ”trehjulingar”, ”flygplan”, ”helikoptrar”, ”segelflygplan”, ”båtar”, ”gummibåtar”, ”fartyg”, ”fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten”, ”delar av cyklar [och] mopeder” och ”delar av båtar och flygplan” i klass 12. Invändningsenheten avslog däremot invändningen såvitt avsåg grunderna rörande artikel 8.4 och artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Den avslog följaktligen ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ”för de ovannämnda varorna och tjänster[na]” och biföll ansökan för ”övriga varor [i] klass 12”.

10 Den 14 april 2011 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut, i den mån registreringsansökan hade fått avslag, till harmoniseringsbyrån, enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

11 Den 17 april 2011 ansökte intervenienten hos harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, om upphävande av rätten till det äldre gemenskapsvarumärket för samtliga de varor i klass 12 som avses med det varumärket.

12 Den 25 maj 2011 begärde intervenienten att invändningsförfarandet vid överklagandenämnden skulle vilandeförklaras i avvaktan på beslutet avseende ansökan om upphävande.

13 Den 15 juli 2011 inkom Muadib Beteiligung med sitt yttrande rörande överklagandet och begäran om vilandeförklaring, vilken bolaget motsatte sig.

14 Den 26 oktober 2011 beslutade överklagandenämnden att vilandeförklara invändningsförfarandet i avvaktan på beslutet avseende ansökan om upphävande.

15 Den 8 maj 2012 avslog annulleringsenheten ansökan om upphävande med motiveringen att Muadib Beteiligung hade lagt fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts under perioden 17 maj 2006–16 maj 2011.

16 Den 13 juli 2012 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut.

17 Överklagandenämnden avvisade överklagandet genom beslut av den 9 oktober 2012, eftersom det hade inkommit för sent.

18 Den 1 mars 2013 informerade harmoniseringsbyrån parterna om att vilandeförklaringen rörande invändningsförfarandet hade hävts och att förfarandet skulle återupptas.

19 Genom beslut av den 14 maj 2013 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs Muadib Beteiligung den 23 maj 2013, biföll harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet i dess helhet, upphävde invändningsenhetens beslut och avslog invändningen i dess helhet. Till stöd för sitt beslut fann överklagandenämnden i huvudsak att Muadib Beteiligung varken hade lagt fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket (punkterna 16–31 i de angripna beslutet) eller det äldre brittiska varumärket (punkt 32 i det angripna beslutet) verkligen hade använts under perioden 28 januari 2003–27 januari 2008 och vidare att invändningen i den mån den grundades på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (punkterna 33–39 i det angripna beslutet) skulle avslås.

20 Till följd av flera överlåtelser förvärvade sökanden, TVR Automotive Ltd, äganderätten till det äldre gemenskapsvarumärket och det äldre brittiska varumärket, till vilka Muadib Beteiligung var den tidigare innehavaren. Således var sökanden den 1 augusti 2013 angiven som innehavare av det äldre gemenskapsvarumärket och det äldre brittiska varumärket i databaserna hos harmoniseringsbyrån och United Kingdom Intellectual Property Office (Förenade kungarikets myndighet för immateriella rättigheter).

Parternas yrkanden

21 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— avslå intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

22 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet i den mån överklagandenämnden avslog invändningen på grund av att det äldre brittiska varumärket inte hade använts, och

— ogilla talan i övrigt.

23 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan och fastställa det angripna beslutet,

— bifalla ansökan om registrering av det sökta varumärket, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

Huruvida tidsfristen för väckande av talan har iakttagits

24 Tribunalen kan för det första inte godta intervenientens argument om att förevarande talan väcktes för sent.

25 I detta hänseende räcker det i förevarande fall att konstatera att tidsfristen för väckande av talan på två månader enligt artikel 65.5 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 58.1 a och b i tribunalens rättegångsregler, räknat från det att Muadib Beteiligung delgavs det angripna beslutet den 23 maj 2013, löpte ut den 2 augusti 2013. Denna frist hade nämligen förlängts med ytterligare tio dagar med hänsyn till avstånd enligt artikel 60 i rättegångsreglerna, en bestämmelse som i motsats till vad intervenienten har anfört är tillämplig på varje sökanden oavsett var denna har sin hemvist. Eftersom ansökan inkom per fax den 2 augusti 2013 och kompletterades genom att ansökan i original skickades in den 5 augusti 2013, väcktes talan således inom nämnda tidsfrist.

Huruvida sökanden har talerätt

26 I den mån intervenienten har bestritt att sökanden har talerätt på grund av att TVR Automotive Ltd inte har styrkt att det är innehavare av de äldre varumärkena, påpekar tribunalen att sökanden har inkommit med utdrag ur harmoniseringsbyråns databas CTM-online, daterat den 1 augusti 2013, i vilka sökanden anges som innehavare av det äldre gemenskapsvarumärket. Tribunalen påpekar vidare att sökanden har inkommit med utdrag ur United Kingdom Intellectual Property Offices jämförbara databas – daterade samma dag – i vilka sökanden anges som innehavare av det äldre brittiska varumärket och av vilka det framgår att varumärket överlåtits den 17 oktober 2011 och den 3 maj 2013 på grund av en äganderättsöverföring, vilken är kopplad till överlåtelse av rättigheterna, först från Muadib Beteiligung till TVR GmbH och därefter från TVR GmbH till sökanden.

27 Intervenientens vaga och ounderbyggda bestridande av en överföring av rätten till de äldre varumärkena kan inte påverka de ovannämnda handlingarnas bevisvärde.

28 Intervenientens påstående om att det i egenskap av ”italiensk filial” är den egentliga efterträdaren till det tidigare moderbolaget TVR Engineering Ltd, med säte i Förenade kungariket, kan i detta hänseende inte godtas. De handlingar som intervenienten inkommit med till stöd för detta påstående påvisar nämligen endast att moderbolaget enbart innehade en del, högst 24 procent, av aktierna i dotterbolaget, och det finns inte något som påvisar en överlåtelse mellan de två bolagen eller ett samarbete dem emellan, vars syfte är att överlåta hela den verksamhet som rör sportbilar av varumärket TVR till dotterbolaget.

29 Intervenientens argument om att sökanden inte har någon talerätt på grund av att det företaget inte är innehavare av de äldre varumärkena kan under dessa omständigheter inte godtas.

30 Mot bakgrund av det ovan anförda följer att förevarande talan kan tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

31 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009. Den andra grunden avser åsidosättande av principen *res judicata* eller principen *ne bis in idem*, och uttrycket att handla i strid med sitt eget tidigare handlande (*venire contra factum proprium*), samt åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 i samma förordning.

Den första grunden

32 Vad gäller den första grunden har sökanden gjort gällande att artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts, eftersom överklagandenämnden avslog invändningen att det äldre brittiska varumärket inte hade använts trots att bevis på verklig användning av det varumärket inte hade begärts eller kunde begäras. Harmoniseringsbyrån har anslutit sig till de argument som sökanden har anfört och har också yrkat att talan ska vinna bifall såvitt avser den första grunden. Intervenienten anser däremot att överklagandenämnden inte tog hänsyn till det äldre brittiska varumärket när den fann att sökandens varumärke inte hade använts. Det prövades i det angripna beslutet endast huruvida det äldre gemenskapsvarumärket hade varit föremål för verkligt bruk, och först i slutet av den analysen hänvisas till det äldre brittiska varumärket, för att analogt tillämpa den på det varumärket. Även om tidsperioden på fem år enligt artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 dessutom ännu inte hade löpt ut, styrkte de bevis som åberopats tydligt att sökanden inte hade för avsikt att använda nämnda varumärke och dittills inte heller hade använt det.

33 I detta hänseende räcker det att konstatera att överklagandenämnden i punkt 32 i det angripna beslutet klart avslog den invändning som grundades på det äldre brittiska varumärket på grund av otillräcklig användning genom att i tillämpliga delar hänvisa till sin bedömning av de bevis som åberopats för att fastställa användning av det äldre gemenskapsvarumärket (punkterna 25–31 i det angripna beslutet). Intervenienten hade emellertid inte under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, såsom sökanden och harmoniseringsbyrån riktigt har gjort gällande, begärt bevis på verkligt bruk av det äldre brittiska varumärket och hade inte heller rätt att göra det (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 30 maj 2013, Wohlfahrt/harmoniseringsbyrån, C-357/12 P, EU:C:2013:356, punkterna 30 och 31). Det äldre brittiska varumärket registrerades nämligen den 27 februari 2004 och den tidsfrist på fem år som föreskrivs i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 i samma förordning, hade ännu inte löpt ut den dag då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket offentliggjordes, den 28 januari 2008. Invändningsenheten gjorde således en riktig bedömning när den i sitt beslut begränsade prövningen till att omfatta bevis på verkligt bruk av det äldre gemenskapsvarumärket.

34 Härav följer att överklagandenämnden inte gjorde en riktig bedömning när den avslog den invändning som grundades på otillräcklig användning av det äldre brittiska varumärket.

35 Talan ska därför bifallas såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden

36 Sökanden har genom sin andra grund gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte principen *res judicata* eller principen *ne bis in idem*, och uttrycket att handla i strid med sitt eget tidigare handlande (*venire contra factum proprium*), samt artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 i samma förordning. Vad gäller frågan om verklig användning av det äldre gemenskapsvarumärket under perioden maj 2006–maj 2011, beslutade annulleringsenheten till klar fördel för sökanden, åtminstone vad gäller perioden maj 2006–januari 2008. Överklagandenämnden hade således inte rätt att vidta en ny prövning av bevisen och skulle ha avvisat intervenientens begäran om bevis på användning av det

äldre gemenskapsvarumärket då det inte kunde prövas i sak. Överklagandenämnden fann vidare felaktigt att det nämnda varumärket inte verkligen hade använts för de aktuella varorna under femårsperioden före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärket.

37 Harmoniseringsbyrån, liksom intervenienten, har bestritt att principen *res judicata* eller principen *ne bis in idem*, och uttrycket att handla i strid med sitt eget tidigare handlande (*venire contra factum proprium*) är tillämpliga i ett administrativt förfarande vid harmoniseringsbyrån. Båda har även bestritt att bevis på verklig användning av det äldre gemenskapsvarumärket har lagts fram, eftersom de bevis som åberopats inte var tillräckliga i detta hänseende. Till följd av ett insolvensförfarande upphörde således den ekonomiska verksamhet som det bolag som använde det varumärket bedrev; nämnda bolags senaste bokföring lämnades in år 2004 och dess fabrik lades ner år 2007. Den fabriken hade varit nära att läggas ned redan år 2004 när en rysk investerare hade övertagit den. Sökanden har varken påvisat att den faktiskt var närvarande på marknaden eller att TVR-bilar faktiskt hade sålts under den aktuella perioden. Det vaga och otillförlitliga påstående om att produktionen hade sjunkit till två, tre bilar i veckan år 2006 räcker inte. Även om konstaterandet att varumärket fanns representerat på bilutställningar dessutom påvisade marknadsnärvaro, innebär inte presentationen av prototyper i detta fall, såsom presentationen av TVR Sagaris på bilutställningen i Birmingham (Förenade kungariket) år 2004, att bilen i fråga sattes i produktion eller att den såldes efter bilutställningarna. Reklammaterialet och pressmeddelandena påvisar inte heller vare sig att modellerna i fråga faktiskt såldes under den relevanta perioden eller att varumärket faktiskt hade en marknadsandel. Sökanden skulle emellertid ha kunnat åberopa övertygande bevis om att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts, såsom det aktuella företagets bokföring, försäljningssiffror, fakturor och annan relevant ekonomisk bevisning.

38 Vad gäller den andra grundens första del, som avser åsidosättande av principen *res judicata* eller principen *ne bis in idem*, och uttrycket att handla i strid med sitt eget tidigare handlande (*venire contra factum proprium*), erinrar tribunalen om den fasta rättspraxis genom vilken det har slagits fast att principen om *res judicata*, enligt vilken ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft inte kan ändras, inte är tillämplig i förhållandet mellan ett slutgiltigt beslut som fattats av invändningsenheten och en ansökan om ogiltighetsförklaring. Förfarandena vid harmoniseringsbyrån är nämligen av administrativ karaktär, och de kan inte anses vara förfaranden vid domstol. Vidare föreskrivs inte några regler i detta avseende i de relevanta bestämmelserna i förordning nr 207/2009, det vill säga artikel 53.4 och artikel 100.2 (dom av den 14 oktober 2009, Ferrero/harmoniseringsbyrån – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, REG, EU:T:2009:400, punkt 34, dom av den 22 november 2011, mPAY24/harmoniseringsbyrån – Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, punkt 15, och dom av den 23 september 2014, Tegometall International/harmoniseringsbyrån – Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, punkt 12). Detsamma gäller, såsom harmoniseringsbyrån har anfört, för den omvända situationen som rör förhållandet mellan det förfarande som resulterar i ett slutgiltigt beslut avseende upphävande eller ogiltighetsförklaring och ett invändningsförfarande. Harmoniseringsbyrån kan dock inte till fullo bortse från konstaterandena i annulleringsenhetens slutgiltiga beslut avseende ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring när den ska pröva en invändning som avser samma parter, rör samma sak och har samma grunder, som bevis på verklig användning av ett äldre gemenskapsvarumärke i förevarande fall, under förutsättning att dessa konstateranden eller de aspekter som har prövats inte påverkas av nya sakomständigheter, ny bevisning eller nya grunder. Detta påstående ger nämligen endast uttryck för gällande rättspraxis att harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis utgör en omständighet som kan beaktas vid bedömningen av om ett kännetecken kan registreras (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom TiMi KiNDERJOGHURT, EU:T:2009:400, punkt 35, och dom MPAY24, EU:T:2011:683, punkt 17).

39 Härav följer att överklagandenämnden i förevarande fall inte var skyldig att strikt följa de skäl och slutsatser som godtagits i annulleringsenhetens beslut. I annat fall skulle de skilda rättsmedlens – det vill säga invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke, å ena sidan, och upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett registrerat gemenskapsvarumärke, å andra sidan – ändamålsenliga verkan undermineras trots att det enligt förordning nr 207/2009 är möjligt att vidta dessa rättsmedel

efter varandra eller parallellt (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom TiMi KiNDERJOGHURT, punkt 38 ovan, EU:T:2009:400, punkt 36, och dom MPAY24, punkt 38 ovan, EU:T:2011:683, punkt 18). Denna bedömning stöds av att, enligt artikel 42.2 och artikel 57.2 i förordning nr 207/2009, de femårsperioder under vilka det krävs bevis på att ett gemenskapsvarumärke verkligen har använts kan vara olika beroende på den dag då ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring gjordes eller dagen för offentliggörandet av ansökan om registrering. I förevarande fall löpte dessa perioder, såsom sökanden har medgett, således vad gäller invändningsförfarandet från januari 2003–januari 2008 och vad avser upphävandeförfarandet från maj 2006–maj 2011, på så vis att saken i de två förfarandena inte var helt identisk.

40 Sökanden har därför inte fog för att hävda att annulleringsenheten beslutade till fördel för sökanden rörande frågan huruvida det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts under perioden maj 2006–maj 2011, eller åtminstone maj 2006–januari 2008.

41 Bedömningarna ovan är efter nödvändig anpassning tillämpliga på både principen *ne bis in idem*, som endast är tillämpligt på påföljder, bland annat på straffpåföljder i strikt mening och inom konkurrensrätten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 maj 2007, SGL Carbon/kommissionen, C-328/05 P, REG, EU:C:2007:277, punkterna 24–30, dom av den 21 juli 2011, Beneo Orafti, C-150/10, REU, EU:C:2011:507, punkterna 68–70 och dom av den 14 februari 2012, Toshiba Corporation m.fl., C-17/10, REU, EU:C:2012:72, punkt 94), och uttrycket att handla i strid med sitt eget tidigare handlande (*venire contra factum proprium*) (se, för ett liknande resonemang, dom TiMi KiNDERJOGHURT, punkt 38 ovan, EU:T:2009:400, punkt 36). I detta hänseende kan sökanden inte med framgång göra gällande artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, som endast avser inlämnande av en ansökan om ogiltighetsförklaring på nytt och genkäromål i mål om varumärkesintrång.

42 Talan ska således ogillas i den mån den avser den andra grundens första del.

43 Vad gäller den andra grundens andra del ska det påpekas att sökanden har hävdat att bolaget – för de varor som det äldre gemenskapsvarumärket registrerats för och för vilka invändningsenheten hade godtagit verkligt bruk – lagt fram bevis på att det nämnda gemenskapsvarumärket verkligen hade använts under femårsperioden före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15 i samma förordning, och regel 22.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4). Enligt regel 22 ska bevis på användning omfatta ”plats, tid, omfattning och typ av användning av [det äldre varu]märket”.

44 Det framgår av fast rättspraxis i detta hänseende att det är fråga om ”verkligt bruk” av ett varumärke när detta används i enlighet med sin grundläggande funktion, nämligen att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Så är inte fallet vid symbolisk användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Bedömningen av huruvida varumärket verkligen har brukats ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att det faktiskt utnyttjas kommersiellt i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är, i synnerhet, användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (dom av den 11 maj 2006, Sunrider/harmoniseringsbyrån, C-416/04 P, REG, EU:C:2006:310, punkt 70, dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, REU, EU:C:2012:816, punkt 29, och dom av den 17 juli 2014, Reber Holding/harmoniseringsbyrån, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punkt 29). Bedömningen av huruvida ett äldre varumärke verkligen har brukats kan emellertid inte endast bestå av ett konstaterande av att det varumärket använts i näringsverksamhet, eftersom det dessutom ska röra sig om verkligt bruk enligt ordalydelsen i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Huruvida ett

varumärke ska anses ha varit i verkligt bruk beror på varans egenskaper eller tjänsten i fråga på den relevanta marknaden. Allt kommersiellt utnyttjande som påvisats kan därför inte per automatik utgöra verkligt bruk av det aktuella varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom Reber Holding/harmoniseringsbyrån, ovan, EU:C:2014:2089, punkt 32).

45 Det har även fastställts i rättspraxis att det framgår av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med skäl 10 i samma förordning och regel 22.3 i förordning nr 2868/95, att *ratio legis* för kravet på att det äldre varumärket verkligen ska ha använts för att det ska kunna åberopas som hinder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, såvida det inte finns ett giltigt ekonomiskt skäl för att det äldre varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk som följer av en faktisk funktion som det varumärket fyller på marknaden. Syftet med nämnda bestämmelser är emellertid varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se dom av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringsbyrån – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, REG, EU:T:2004:225, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

46 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, ska det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som den samlade användningen motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts. Vid prövningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, ska det dessutom göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det förevarande fallet. Bedömningen ska utgå från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning påverkar varandra. Således kan en mindre kvantitet av de varor som har saluförts under nämnda varumärke kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet och vice versa. Slutligen kan verkligt bruk av ett varumärke inte styrkas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den relevanta marknaden (dom Sunrider/harmoniseringsbyrån – Espadafor Caba (VITAFRUIT), punkt 45 ovan, REG, EU:T:2004:225, punkterna 41 och 42 och dom av den 8 juli 2004, MFE Marienfelde/harmoniseringsbyrån – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, REG, EU:T:2004:223, punkterna 35 och 36).

47 Det ska påpekas att överklagandenämnden fann att det saknades bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts under perioden januari 2003–januari 2008. Vad gäller de bevis som åberopats konstaterade harmoniseringsbyrån i huvudsak följande. Det framkom för det första inte på något sätt att H:s vittnesmål, som sökanden själv hade ombesörjt, var opartiskt eller oberoende. För det andra befann sig ”bolaget TVR” i en mycket svår situation år 2006. Bolagets tillverkningsfabrik hade förklarats vara insolvent i december 2006, och den sista TVR Cerbera som hade tillverkats var till försäljning på auktion utan att nå det reservationspris som fastställts i augusti 2006 (punkt 27 i det angripna beslutet). För det tredje fanns det efter augusti 2006 inga bevis på försäljning av de varor som det äldre gemenskapsvarumärket omfattar, såsom kopior av bokföringen och deklarationer till skattemyndigheten. Deltagandet i bilutställningar åren 2007 och 2008, offentliggörandet av prislistor år 2007 och recensioner av TVR Sagaris som publicerats i december 2006, i juli 2007 och den 11 juli 2008 var inte tillräckligt i detta avseende (punkterna 28 och 29 i det angripna beslutet). Dessa omständigheter gav sammanfattningsvis varken någon information om försäljningsvolymen för de varor som omfattas av det äldre gemenskapsvarumärket och som sålts i Förenade kungariket och i andra länder eller bevis på användning som kan skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de aktuella varorna efter sommaren 2006 (punkt 30 i det angripna beslutet).

48 Härigenom avvisade överklagandenämnden de skäl – rörande samma period och samma bevis – i vilka invändningsenheten hade nått en annan slutsats, nämligen huvudsakligen att bevisen sammantaget fastställde att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts för ”sportbilar och delar och komponenter därtill” eftersom den information som framkom av bevisen, bland annat genom tidningsartiklar och prislistor, gav tillräckliga upplysningar om omständigheterna under den perioden och var det äldre varumärket användes. Det användes särskilt i Förenade kungariket. Även om sökanden inte har inkommit med fakturor eller försäljningssiffror ger en BBC-artikel från den

18 oktober 2006 en indikation om omfattningen av användningen av det äldre gemenskapsvarumärket, eftersom det i artikeln nämns att beställningarna i april 2006 hade fallit från tolv bilar i veckan till två. Invändningsenheten hade funnit att handlingarna sammantaget uppfyllde det minimivillkor som krävs för att fastställa att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts under den relevanta perioden (sidan 4 i invändningsenhetens beslut).

49 Angående perioden maj 2006–maj 2011 fann annulleringsenheten på liknande sätt, trots att det inte fanns fakturor och bevis på försäljningssiffror, att det fanns andra handlingar, såsom tidningsartiklar, som utgjorde oberoende informationskällor, prisuppgifter, bilarnas tekniska egenskaper och det äldre gemenskapsvarumärkets annonser i tidningar och i specialtidningar som visade att det varumärket hade varit föremål för faktiskt och verkligt kommersiellt utnyttjande på marknaden ”under de senaste åren” (punkterna 36 och 37 i annulleringsenhetens beslut). Vad gäller omfattningen av användandet ska det påpekas att även om det är riktigt att kataloger och tidningsartiklar inte ger någon information om den kvantitet varor som faktiskt sålts, så erbjöds ett stort antal av de bilar som omfattas av det äldre gemenskapsvarumärket till försäljning i de katalogerna, och tidningsartiklarna var tillgängliga åtminstone i Förenade kungariket under en del av den relevanta perioden. Dessa bevis gör det således sammantaget möjligt att finna att det äldre gemenskapsvarumärket användes i viss omfattning för varorna (punkterna 42–44 i annulleringsenhetens beslut) och att användningen inte endast var symbolisk (punkterna 38 och 39 i annulleringsenhetens beslut).

50 Tribunalen kan i detta hänseende för det första inte godta sökandens argument om att överklagandenämnden inte beaktade den bedömning som hade gjorts i annulleringsenhetens beslut, i den mån den rörde samma bevis och i den mån det fanns en överlappning mellan de respektive relevanta perioderna, det vill säga maj 2006 och januari 2008. Harmoniseringsbyråns allmänna skyldighet att beakta sin tidigare beslutspraxis påverkar nämligen inte dess skyldighet att pröva huruvida ett äldre varumärke verkligen har använts med hänsyn till de bevis som den invändande parten åberopat och de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall (se, för ett liknande resonemang, dom Reber Holding/harmoniseringsbyrån, punkt 44 ovan, EU:C:2014:2089, punkt 46). I förevarande fall innebär inte den allmänna skyldigheten att överklagandenämnden var bunden av annulleringsenhetens konstaterande eller att den inte kunde nå en annan slutsats avseende huruvida det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts (se den rättspraxis som nämns i punkt 38 ovan), eftersom den användningen skulle bevisas för två skilda perioder även om de överlappade varandra. Enbart den omständigheten att överklagandenämnden, såsom harmoniseringsbyrån har anfört, inväntade att upphävandeförfarandet skulle avslutas är tillräcklig för att konstatera att den ansåg det vara nödvändigt att ta hänsyn till annulleringsenhetens beslut innan den fattade sitt beslut.

51 Överklagandenämndens bedömning bygger dock på en felaktig tolkning av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 i samma förordning och regel 22.3 i förordning nr 2868/95 och en felaktig bedömning av all den relevanta bevisningens värde.

52 Angående användningstiden har det redan slagits fast att endast varumärken av vilka verkligt bruk inte skett inom en period av fem år i följd omfattas av de sanktionsåtgärder som föreskrivs i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009. Det räcker därför att ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk under en del av den perioden för att inte omfattas av dessa sanktionsåtgärder (dom av den 8 november 2007, Charlott/harmoniseringsbyrån – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, punkt 41, dom av den 16 december 2008, Deichmann-Schuhe/harmoniseringsbyrån – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, punkt 52 och dom av den 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/harmoniseringsbyrån – International Biocentric Foundation m.fl. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punkt 58). På liknande sätt anges villkoret på användningstid i regel 22.3 i förordning nr 2868/95 utan att det däri krävs att det ska bevisas att användningen ska ha skett oavbrutet under femårsperioden och regeln skiljer bland annat det villkoret från villkoren rörande omfattning och typen av användning, vilka enbart tagna

tillsammans gör det möjligt att fastställa huruvida det äldre varumärket verkligen har använts. Det är nämligen endast samtliga de omständigheter som varit föremål för överklagandenämndens bedömning som ska beaktas för att avgöra huruvida en sådan användning ska kunna anses styrkt (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 16 september 2013, Avery Dennison/harmoniseringsbyrån – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, punkterna 85 och 86 och där angiven rättspraxis).

53 Att det i bestämmelserna i artikel 42.2 och artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs en femårsperiod innebär således inte att bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts ska läggas fram för varje enskilt år som omfattas av den perioden, utan det räcker att styrka – med beaktande av samtliga de relevanta omständigheterna i varje fall – att varumärket, åtminstone under en tid av den perioden, inte endast användes symboliskt utan faktiskt och i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de aktuella varorna och tjänsterna. I annat fall, och särskilt i ett fall som det ifrågavarande, skulle uppkomsten av en endast tillfällig finansiell kris som hindrar att det äldre varumärket används under en begränsad period räcka för att varumärkets innehavare – trots att samma innehavare avser att fortsätta använda varumärket inom en nära framtid – inte längre skulle tillåtas att invända mot registreringen av ett liknande varumärke.

54 Mot bakgrund av samtliga bevis som åberopats av sökanden både vid invändningsenheten och vid överklagandenämnden finner tribunalen att användningen som sådan av det äldre gemenskapsvarumärket kan konstateras, åtminstone fram till år 2006.

55 Även om vittnesmålet i sig inte är ett tillräckligt bevis i det hänseendet, framkommer det dock därigenom flera relevanta handlingar från oberoende källor. Bland de handlingarna ingick följande: ett utdrag från Wikipedias webbplats som beskriver TVR Motors Company Ltd:s historia, tillverkaren av sportbilen TVR, och vilket innehåller en förteckning över de modeller som tillverkades fram till år 2006, däribland TVR Tuscan och Sagaris, två artiklar rörande tillverkaren TVR som publicerades på BBC:s webbplats den 18 oktober 2006 och den 22 februari 2007, artiklar avseende modellerna TVR 350C och TVR Sagaris, som publicerades i två specialtidningar i juni 2003, april 2005, december 2006 och juli 2008, kataloger som presenterade modellen TVR Tuscan, tillverkad mellan år 1999 och år 2006, respektive modellen TVR Sagaris, tillverkad mellan år 2004 och år 2006, och en katalog vari TVR Tuscans tekniska egenskaper och försäljningspris i Förenade kungariket angavs.

56 De handlingar som anges i punkt 55 ovan styrker således att det äldre gemenskapsvarumärket åtminstone användes för TVR-sportbilar mellan januari 2003 och december 2006, det vill säga under en väsentlig tid av den femårsperiod som löpte ut år 2008, vilket i sig varken har bestritts av harmoniseringsbyrån eller intervenienten.

57 Angående plats, typ och omfattning av användningen av varumärket ska det påpekas att marknaden i fråga avser tillverkning och försäljning av exklusiva sportbilar som har tekniska egenskaper som inte är avsedda för normal vardagskörning i trafik och vars försäljningspris överstiger priset för de flesta andra bilar som används för privat bruk. Det är allmänt känt att den marknaden ofta kännetecknas av en relativt begränsad efterfrågan, en tillverkning som sker på särskild beställning och att endast ett begränsat antal bilar säljs, såsom bekräftas i BBC-artikeln från den 18 oktober 2006 (punkt 27 i det angripna beslutet). Det framstår därför inte som nödvändigt att ge in handlingar med försäljningssiffror eller fakturor för att finna att varumärket i fråga verkligen har använts. Det framgår tydligt av handlingarna i målet (se punkt 55 ovan), vilka omfattar flera artiklar som publicerats på internet och kataloger, att TVR-modellerna åtminstone inom Förenade kungariket marknadsfördes mellan år 2003 och år 2006, vilket räcker i geografiskt hänseende (se, för ett liknande resonemang, dom Leno Merken, punkt 44 ovan, EU:C:2012:816, punkterna 50 och 54) och påvisar typen av och en viss omfattning av användningen av det äldre gemenskapsvarumärket under den perioden. Publikationer från juli 2007 och år 2008 styrker att det varumärket var föremål för en offentlig debatt på grund av att modellen TVR Sagaris förväntades börja tillverkas och säljas igen (se även punkterna 28 och 29 i slutet i det angripna beslutet).

58 Mot bakgrund av dessa omständigheter är det, i motsats till det som överklagandenämnden konstaterat och det som harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat, inte möjligt att finna att användandet av det äldre gemenskapsvarumärket under perioden i fråga endast var symbolisk och att det varumärket inte hade använts i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för TVR-sportbilar. Omständigheten att tillverkningen och försäljningen av bilarna föll år 2006 och att bilarna upphörde att tillverkas i slutet av år 2006 på grund av att tillverkaren i Förenade kungariket var insolvent räcker i detta hänseende – med beaktande av att det konstaterats att innehavaren av det varumärket hade försökt att starta upp tillverkningen av TVR-sportbilar och sin verksamhet på nytt under åren 2007 och 2008 – inte för att nå den omvända slutsatsen. Således kan inte heller överklagandenämndens resonemang i punkt 29 i det angripna beslutet godtas. Enligt det resonemanget påverkade de finansiella problemen det kommersiella utnyttjandet av det äldre gemenskapsvarumärket vilket föranledde att det uppkom tvivel om huruvida det användes efter sommaren 2006. Det resonemanget tar inte hänsyn till att det i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 42.2 och artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 är tillräckligt att ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk under åtminstone en del av femårsperioden (se punkterna 52 och 53 ovan). Det ska slutligen erinras om att det har slagits fast i rättspraxis att syftet med nämnda bestämmelser varken är att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se punkt 45 ovan).

59 Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att det var felaktigt av överklagandenämnden att avslå invändningen på grund av att den invändande parten inte i tillräcklig mån styrkt att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts.

60 Talan ska därför även bifallas i den mån den avser den andra grundens andra del.

61 Mot bakgrund av att talan ska bifallas såvitt avser den första grunden och den andra grundens andra del ska det angripna beslutet ogiltigförklaras i sin helhet.

62 Angående sökandens andra yrkande om att tribunalen ska avslå intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut, ska det påpekas att tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut med stöd av artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 inte innebär att den får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Inte heller får tribunalen vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där den – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 72).

63 Det räcker i detta hänseende att påpeka att överklagandenämnden enbart grundade sitt beslut på den omständigheten att det inte hade styrkts att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen hade använts utan att göra en prövning av huruvida risk för förväxling förelåg mellan de motstående varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Målet vid tribunalen har således inte omfattat en sådan prövning. Enligt tribunalens behörighet att ändra beslut ankommer det inte på den att under dessa omständigheter göra en prövning av huruvida det föreligger risk för förväxling. Sökandens andra yrkande ska därför ogillas.

Rättegångskostnader

64 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

65 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 14 maj 2013 (ärende R 823/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Muadib Beteiligung GmbH och TVR Italia Srl ogiltigförklaras.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Harmoniseringsbyrån och TVR Italia Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.

Prek Labucka Kreuschitz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juli 2015.

Underskrifter