

# Mål T-334/01

**MFE Marienfelde GmbH**

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

"Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Det äldre ordmärket HIP-POVIT — Ansökan om registrering av ordmärket HIPOVITON som gemenskapsvarumärke — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 — Rätten att yttra sig"

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2004 . . . . . II - 2791

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Överklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Förstainstansrättens behörighet — Ändring av ett beslut fattat av harmoniseringsbyrån — Räckvidd — Ogiltigförklaring av ett beslut av invändningsenheten (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 62.1 och 63.3)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket — Verkligt bruk — Begrepp — Tolkning med hänsyn till ratio legis i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)*
3. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket — Verkligt bruk — Begrepp — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)*
4. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket — Verkligt bruk — Tillämpning av kriterierna i det enskilda fallet (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)*
5. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket — Frist som satts ut av harmoniseringsbyrån — Ytterligare bevisning som läggs fram efter det att fristen har löpt ut men tillsammans med åberopande av nya omständigheter — Tillåtet (Kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 22.1)*
6. *Gemenskapsvarumärke — Överklaganden — Talan vid gemenskapsdomstolen — Behörighet för förstainstansrätten att ändra det ifrågasatta beslutet — Gränser (Rådets förordning nr 40/94, artikel 63.3)*

1. För det fall talan har väckts mot ett beslut av en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) angående ett invändningsförfarande, är förstainstansrätten även behörig att pröva yrkandet om ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut.

märken följer nämligen att överklagandenämnden kan ogiltigförklara beslutet av den enhet vid byrån som har avgjort ärendet i första instans. En sådan ogiltigförklaring ingår bland de åtgärder som förstainstansrätten kan vidta med stöd av sin befogenhet att ändra ett beslut i enlighet med artikel 63.3 i nämnda förordning.

Av artikel 62.1 andra meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvaru-

(se punkt 19)

2. Det skall vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk av varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 tas hänsyn till att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket för att det skall kunna åberopas som hinder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl som följer av en faktisk funktion som varumärket fyller på marknaden. Syftet med nämnda bestämmelse 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 punkt 32)

3. Det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är 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. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt.

Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket skall göras på grundval av samtliga omständigheter

och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadsens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.

När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, skall det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts.

(se punkterna 33–35)

4. Vid prövningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, skall det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Vid bedömningen skall det 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. Den omsättning som uppnåtts och den kvantitet varor som har sålts under det äldre varumär-

ket kan inte heller bedömas utan att de jämförs med andra relevanta omständigheter, såsom försäljningsvolymen, produktions- och saluföringskapaciteten eller diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt de egenskaper som varorna eller tjänsterna har på marknaden i fråga. Det är härav inte nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den skall kunna anses utgöra verkligt bruk.

den (varumärken, mönster och modeller), varvid invändningen skall avvisas om sådant bevis inte läggs fram inom fristen, kan inte tolkas på så sätt att den utgör hinder för att ta hänsyn till ytterligare bevisning, när det finns nya omständigheter, även om den läggs fram efter fristens utgång.

(se punkt 56)

Ju mer begränsad den försäljningsvolym är som följer av utnyttjandet av varumärket desto nödvändigare blir det att den part som har framställt invändningen lämnar ytterligare uppgifter som gör det möjligt att skingra eventuella tvivel i frågan huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket i fråga.

(se punkterna 36 och 37)

5. Regel 22.1 i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, enligt vilken den part som har framställt invändningen skall lägga fram bevis på användning av det äldre varumärket inom den frist som har satts ut av Byrån för harmonisering inom den inre markna-

6. Förstainstansrättens möjlighet att ändra ett beslut av en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), som föreskrivs i artikel 63.3 i förordning nr 40/94, är i princip begränsad till situationer där målet är klart för avgörande. Det förutsätter att rätten, på grundval av den bevisning som har lagts fram för den, kan fatta det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga i fallet. Detta villkor är inte uppfyllt om överklagandenämnden antingen själv hade kunnat avgöra ärendet genom att pröva en invändning eller hade kunnat återförvisa ärendet till invändningsenheten.

(se punkterna 62 och 63)