

Mål T-39/01

Kabushiki Kaisha Fernandes

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Det äldre ordmärket
HIWATT — Ansökan om registrering av ordmärket HIWATT som
gemenskapsvarumärke — Bevis för att det äldre varumärket verkligen har
använts — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 och regel 22 i
förordning (EG) nr 2868/95”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 12 december 2002 . . II-5236

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Yttranden från utomstående och invändning — Prövning av invändningen — Bevis för att det äldre varumärket har använts — Verklig användning — Begrepp
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Yttranden från utomstående och invändning — Prövning av invändningen — Bevis för att det äldre varumärket har använts — Bedömningskriterier — Krav på konkret och objektiv bevisning*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2, kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 22.2)

1. En verklig användning av det äldre gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken förutsätter att varumärket faktiskt har använts på den berörda marknaden för att identifiera varorna eller tjänsterna. En verklig användning skall således anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning, som inte kan leda till att varumärket faktiskt skall anses ha använts på en viss marknad. Om varumärket inte objektivt sett faktiskt förekommer på marknaden, inte är beständigt i tiden och kännetecknets utformning inte är oföränderlig, med följden att det inte uppfattas av konsumenterna som en upplysning om de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung, skall det i detta avseende inte anses föreligga en faktisk användning av varumärket, även om innehavaren har för avsikt att verkligen använda varumärket.

funktion, nämligen den att identifiera varans eller tjänstens kommersiella ursprung, för att göra det möjligt för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ.

(se punkterna 36 och 37)

En artificiell användning av ett varumärke som syftar till att bevara det registrerade varumärket är således inte detsamma som en verklig användning. En verklig användning förutsätter också att varumärket förekommer i en betydande del av det område inom vilket det är skyddat och särskilt att det fyller varumärkets huvudsakliga

2. För att göra en bedömning av en verklig användning av gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, skall omständigheterna i förevarande mål bedömas mot bakgrund av ordalydelsen i regel 22.2 i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94,

enligt vilken de uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall avse information om plats, tid, omfattning och typ av användning. Det kan inte visas att ett varumärke verkligen har använts genom antaganden eller presumtioner, utan det skall finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar

att det skett en faktisk och tillräcklig användning av varumärket på den berörda marknaden.

(se punkterna 38 och 47)