



Samling af Afgørelser

Sag T-840/14

**International Gaming Projects Ltd
mod**

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Sky BONUS — det ældre nationale ordmærke SKY — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — begrænsning af de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — afvisning«

Sammendrag – Rettens kendelse (Fjerde Afdeling) af 11. marts 2016

EF-varemærker — klagesag — søgsmål ved Unionens retsinstanser — begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser efter appelkammerets afgørelse — følger

[Rettens procesreglement, art. 188; Rådets forordning nr. 207/2009, art. 26, stk. 1, litra c), 43, stk. 1, 65, stk. 2, og 76]

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker kan Retten kun ophæve eller omgøre en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) »under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«. I henhold til den nævnte forordnings artikel 76 skal denne efterprøvelse af lovligheden foretages under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen, som den har foreligget for appelkammeret. Heraf følger, at Retten kun kan annullere eller omgøre den anfægtede afgørelse, hvis den på det tidspunkt, den blev truffet, var behæftet med en af disse ophævelses- eller omgørelsesgrunde. Retten kan derimod ikke annullere eller omgøre en sådan afgørelse af årsager, der indtræder, efter at afgørelsen er truffet.

Selv om artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 kræver, at »EF-varemærkeansøgningen skal indeholde [...] en fortegnelse over de varer [...] for hvilke der ansøges om registrering«, bestemmer samme forordnings artikel 43, stk. 1, at »[a]nsøgeren [...] til enhver tid [kan] tilbagetage sin EF-varemærkeansøgning eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer«.

Retten har ganske vist med hensyn til en EF-varemærkeansøgning, der vedrørte flere varer, allerede fortolket en erklæring afgivet af en varemærkeansøger for Retten og dermed efter appelkammerets afgørelse, hvorefter den pågældende ansøger trak sin ansøgning tilbage alene for så vidt angik visse af de varer, der var omfattet af den oprindelige ansøgning, dels som en erklæring om, at den anfægtede afgørelse kun bestrides, i det omfang den vedrører den resterende del af de ansøgte varer, dels – såfremt en sådan erklæring afgives på et fremskredent tidspunkt under sagen for Retten – som en delvis hævelse af sagen. Selv om varemærkeansøgeren ved begrænsningen af fortegnelsen over de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, ikke har til hensigt at fjerne en eller flere varer fra fortegnelsen, men at ændre en egenskab ved disse varer, såsom deres anvendelse og deres beskrivelse, kan det imidlertid ikke udelukkes, at denne ændring kan få betydning for den vurdering af

EF-varemærket, som Harmoniseringskontorets instanser har foretaget i forbindelse med den administrative behandling af sagen. At tillade denne ændring, mens sagen verserer for Retten, ville under disse omstændigheder svare til at ændre sagsgenstanden under sagens behandling, hvilket ikke er tilladt i henhold til procesreglementets artikel 188. En sådan ændring kan følgelig hverken påvirke den anfægtede afgørelses lovlighed eller tages i betragtning af Retten ved realitetsbehandlingen af sagen.

Det må konstateres, at henset til denne retspraksis udgør en præcisering, der er fremsat under sagens behandling, hvorved varemærkeansøgeren ikke har trukket nogen af de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, tilbage, men alene præciserer deres anvendelse, således at selskabet ikke længere vil anmode om beskyttelse af varerne generelt i bredere forstand, men alene for så vidt som de har dette særlige anvendelsesformål, en ændring af de faktiske omstændigheder i den sag, der verserede for appelkammeret, og som var genstand for den anfægtede afgørelse, for så vidt som den indebærer, at der bortses fra enhver anden anvendelse af disse varer, der kan spille en rolle ved sammenligningen af varerne. Det følger heraf, at denne ændring kan have betydning for den undersøgelse, som appelkammeret kunnet have foretaget af bl.a. de pågældende varers lighed, og ændrer dermed nødvendigvis sagsgenstanden, som den foreligger for Retten.

Sagsøgeren kan således ikke med sit søgsmål opnå en delvis annullation af den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at denne er baseret på en vurdering – som ikke blev foretaget af appelkammeret – af, om der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, herunder af varer med et særligt anvendelsesformål, som appelkammeret ikke skulle udtale sig om. I forbindelse med sammenligningen af de pågældende varer skulle appelkammeret tværtimod vurdere, om samtlige potentielle anvendelsesformål for de nævnte varer gav anledning til at fastslå, at de var af lignende eller samme art. Det bemærkes i denne henseende, at der i forbindelse med bedømmelsen af ligheden mellem varerne skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem, herunder navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kræves i øvrigt, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Der er i den henseende tale om kumulative betingelser. Da det imidlertid netop er sammenligningen af varerne med de forskellige generiske egenskaber, som der oprindeligt er ansøgt om – og ikke de varer, der efterfølgende er specificeret – der førte til, at appelkammeret fastslog, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, er der tale om en samlet og uadskillelig vurdering i den anfægtede afgørelse, der ikke kan annulleres delvist.

(jf. præmis 19, 20 og 22-25)