

Sag T-30/09

Engelhorn KGaA

mod

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

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket peerstorm — det ældre EF-ordmærke og det ældre nationale ordmærke PETER STORM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — reel brug af de ældre varemærker — artikel 15 og artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 15 og artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)«

Rettens dom (Ottende Afdeling) af 8. juli 2010 II - 3808

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — klagesag — sag ved Fællesskabets retsinstanser — stævning — formkrav [Statutten for Domstolen, art. 21; Rettens procesreglement, art. 44, stk. 1, litra c)]*

II - 3803

2. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — begreb — fortolkning under hensyntagen til formålet med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)
3. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — begreb — bedømmelseskriterier*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)
4. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — anvendelsen af kriterierne på det konkrete tilfælde*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)
5. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — bedømmelseskriterier — krav om konkrete og objektive beviser*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 2, litra a), og art. 43, stk. 2 og 3]
6. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. En stævning i henhold til artikel 21 i statuttet for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement skal indeholde en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Selv om stævningens indhold på særlige punkter kan støttes og udbygges ved henvisninger

til afsnit i dokumenter, der vedlægges som bilag til stævningen, kan der ikke ved en generel henvisning til andre dokumenter rådes bod på en undladelse af at anføre afgørende dele af den retlige argumentation, som i medfør af de nævnte bestemmelser skal være indeholdt i stævningen.

Det påhviler ikke Retten at træde i stedet for parterne ved søgning efter de relevante oplysninger i de bilag, som de henviser til.

(jf. præmis 18 og 19)

2. Formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, for at mærket kan gøres gældende over for en EF-varemærkeansøgning, er at begrænse konflikter mellem to varemærker, når der ikke økonomisk er nogen rimelig grund til dem, der udspringer af varemærkets faktiske funktion på markedet. Nævnte bestemmelser omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug.

(jf. præmis 23)

3. Der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse

med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Betingelsen om reel brug af varemærket er desuden kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen.

Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel som omhandlet i artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket.

Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn til dels det

handelsmæssige omfang af brugen, dels varigheden og hyppigheden af brugen.

ikke, at brugen af det ældre varemærke altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel.

(jf. præmis 24-26)

(jf. præmis 27 og 28)

4. For i en konkret sag at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt.
5. En reel brug af et varemærke som omhandlet i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kan ikke bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør en faktisk og tilstrækkelig brug af varemærket på det pågældende marked. Beviset for reel brug af et ældre nationalt varemærke eller et ældre EF-varemærke — hvorpå en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning er støttet — omfatter i henhold til forordningens artikel 15, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 43, stk. 2 og 3, også beviset for brugen af det ældre varemærke i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer dette varemærkes særpræg, afviger fra den form, hvorunder det er registreret.

Den faktiske omsætning og det kvantitative salg af varer under det ældre varemærke kan således ikke bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. I denne forbindelse kræves det

(jf. præmis 29 og 30)

6. For gennemsnitsforbrugeren i Den Europæiske Union er der risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker mellem ordmærket peerstorm, der er søgt registreret som EF-varemærke for »fodtøj, beklædningsgenstande, hovedbeklædning« under klasse 25 i Nicearrangementet, og ordmærket PETER STORM, der tidligere er registreret som EF-varemærke for varer af samme art.

Der foreligger en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede varemærker. Hvad angår de omhandlede beklædningsartikler er den visuelle lighed særligt vigtig i det foreliggende tilfælde, da det er alment kendt, at købet af en beklædningsgenstand normalt indbefatter en visuel undersøgelse af varemærkerne.

Det er ikke bevist, at det ældre varemærke, som i sin helhed anvendes inden for beklædningsindustrien, har en meget lav grad af oprindeligt særpræg i Unionen.

Selv om det antages, at det ældre varemærke kun har en svag grad af særpræg, kan det, henset til, at de varer, som er omfattet af det ældre varemærke og af det ansøgte varemærke, er af samme art, og til de visuelle ligheder, som forligger mellem de omhandlede tegn, ikke udelukkes, at der er en risiko for, at den relevante kundekreds vil kunne forveksle de omtvistede varemærker. Dette er så meget desto mere tilfældet, som der ligeledes foreligger en vis grad af begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker.

(jf. præmis 50, 51, 75 og 78-80)