



Samling af Afgørelser

Sag T-528/11

**Aloe Vera of America, Inc.
mod**

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

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket FOREVER — det ældre nationale figurmærke 4 EVER — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009«

Sammendrag – Rettens dom (Sjette Afdeling) af 16. januar 2014

1. *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 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009*

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2 og 3)

2. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — begreb — bedømmelseskriterier*

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2 og 3)

3. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — anvendelse af kriterierne i konkrete tilfælde*

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2 og 3)

4. *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 omstændigheder*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og art. 42, stk. 2 og 3]

5. *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 — bedømmelseskriterier*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

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 — figurmærkerne FOREVER og 4 EVER*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. Formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 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)

2. Der er gjort reel brug af et varemærke i henhold til artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker, 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, 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 dels til det handelsmæssige omfang af brugen, dels til varigheden og hyppigheden af brugen.

(jf. præmis 24-26)

3. 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.

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 ikke, at brugen af det ældre varemærke altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel. Således kan selv brug af varemærket i meget begrænset omfang være tilstrækkelig til at fastslå reel brug, såfremt den i den pågældende branche kan anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. Det er følgelig ikke på

forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel, således at en bagatelregel, der ikke giver Harmoniseringskontoret eller, i forbindelse med et søgsmål, Retten mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, ikke kan fastsættes.

(jf. præmis 27 og 28)

4. En reel brug af et varemærke i henhold til artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker kan i øvrigt 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 – i henhold til denne forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), sammenholdt med samme forordnings artikel 43, stk. 2 og 3, skal i øvrigt også omfatte 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.

(jf. præmis 29 og 30)

5. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 48, 49 og 80)

6. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 51, 52 og 84)