



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

20. april 2016 *

»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket SkyTec — det ældre nationale ordmærke SKY — relativ registreringshindring — rettighedsfortabelse på grund af passivitet — artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-77/15,

Tronios Group International BV, Breda (Nederlandene), ved advokaterne R. van Leeuwen og H. Klingenberg,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved S. Crabbe og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

intervenient ved Retten, tidligere British Sky Broadcasting Group plc, og den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO,

Sky plc, Isleworth (Det Forenede Kongerige), først ved solicitor J. Barry, derefter ved advokaterne M. Schut og A. Meijboom,

angående en sag anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 28. november 2014 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1681/2013-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem British Sky Broadcasting Group plc og Tronios Group International BV,

har

RETTEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Prek, og dommerne I. Labucka og V. Kreuschitz (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. februar 2015,

* Processprog: nederlandsk.

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. juni 2015,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. juni 2015,

under henvisning til afgørelse af 27. juli 2015 om ikke at give tilladelse til indgivelse af en replik,

under henvisning til, at parterne ikke har fremsat en anmodning om afholdelse af et retsmøde inden for fristen på tre uger efter forkyndelsen af afslutningen af den skriftlige del, og Retten i henhold til procesreglementets artikel 106, stk. 3, har besluttet at træffe afgørelse uden mundtlig forhandling,

afsagt følgende

Dom¹

Sagens baggrund

- 1 Den 18. november 1999 indgav sagsøgeren, Tronios Group International BV, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).
- 2 Det varemærke, der blev søgt registreret, er EU-ordmærket SkyTec (herefter »det anfægtede varemærke«).
- 3 Den 2. maj 2001 blev tegnet SkyTec registreret som EU-varemærke under nr. 001386812.
- 4 De varer, for hvilke det anfægtede varemærke blev registreret, henhører bl.a. under klasse 9 og 11 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for klasse 9 til følgende beskrivelse: »apparater til modtagelse, optagelse, videregivelse, bearbejdning og gengivelse af elektriske og elektromagnetiske signaler såsom trådløse mikrofoner og systemer, mikrofoner; plade-, cd- og dvd-spillere; cd- og dvd-optagere; kabler, ledninger og konnektorer; apparater til digital og analog bearbejdelse af lyd, lydforstærkere med lille og stor effekt; højttalere, højttalerkabinetter og tilbehør«.
- 5 Registreringen af det anfægtede varemærke blev fornyet den 19. november 2009, og det fornyede EU-varemærke blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 2009/047 af 25. november 2009.
- 6 Den 23. marts 2007 indgav British Sky Broadcasting Group plc (herefter »BSkyB«), den retlige forgænger for intervenienten, Sky plc, en begæring i henhold til artikel 50, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 med henblik på, at det anfægtede varemærke blev erklæret fortabt. Den 2. april 2007 fremlagde sagsøgeren beviser for brug af det anfægtede varemærke. Ved afgørelse af 11. juli 2008 fastslog annullationsafdelingen, at det anfægtede varemærke havde været genstand for reel brug, og forkastede begæringen om fortabelse. Denne afgørelse er blevet endelig.

1 — Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.

- 7 Den 21. marts 2012 indgav BSkyB en begæring om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, og i henhold til artikel 53, stk. 1, litra c), sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4, for så vidt som det nævnte varemærke var registreret for varer, der var omfattet af klasse 9 som omhandlet i præmis 4 ovenfor.
- 8 Til støtte for begæringen om ugyldighed anførte BSkyB bl.a. det ældre EU-ordmærke SKY, der blev registreret den 24. september 1998 og fornyet indtil den 1. april 2016 under nr. 126425, og det ældre britiske ordmærke SKY, der blev registreret den 18. april 1995 og fornyet indtil den 7. november 2015 under referencen 2044507B. Disse varemærker blev registreret for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 41.
- 9 De varer i klasse 9, som er omfattet af det ældre britiske varemærke, svarer til følgende beskrivelse: radio- og fjernsynsapparater og -instrumenter til optagelse af lyd, gengivelse af lyd, telekommunikation, signalering, kontrol (overvågning), optisk afprøvning (dog ikke til medicinske formål) og undervisning; optagne programmer til fjernsyn og radio; computere; computer software; magnetbånd, -diske og -tråde; kassetter, alle tilpasset til anvendelse sammen med de nævnte bånd; indkodede kort; uindspillede og indspillede lyd- og videokassetter og -bånd; cd'er; fonografiske plader; radiosignalantenner; laserdisks til optagelse af lyd eller video; apparater til afkodning af kodede signaler; projektionsapparater til video, projektionsskærme; solbriller; elektroniske computerspil; elektroniske interaktive computerspil; dele og tilbehør til alle de nævnte artikler; alle omfattet af klasse 9«.
- 10 Ved afgørelse af 28. juni 2013 gav annullationsafdelingen medhold i begæringen om ugyldighedserklæring af det anfægtede varemærke i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og erklærede det anfægtede varemærke delvist ugyldigt, for så vidt som det var registreret for de omhandlede varer i klasse 9.
- 11 Den 27. august 2013 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.
- 12 Ved afgørelse af 28. november 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) stadfæstede Fjerde Appellkammer ved EUIPO annullationsafdelingens afgørelse og afslog klagen.
- 13 I den anfægtede afgørelse forkastede appelkammeret for det første den indsigelse om rettighedsfortabelse på grund af passivitet i henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som sagsøgeren havde rejst mod begæringen om ugyldighed. Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at BSkyB på tidspunktet for indgivelsen af den nævnte begæring, den 21. marts 2012, i mere end fem år havde haft kendskab til brugen af det omtvistede varemærke, idet de første beviser for denne brug var blevet fremlagt af sagsøgeren den 2. april 2007 under fortabelsessagen (den anfægtede afgørelses punkt 15-25). For det andet konkluderede appelkammeret, at der i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), forelå en risiko for forveksling mellem det anfægtede varemærke og det ældre britiske varemærke (herefter »de omtvistede varemærker«) for så vidt angik varerne i klasse 9, uden at undersøge de øvrige ugyldighedsgrunde og de andre ældre rettigheder, hvorpå ugyldighedsbegæringen var støttet (den anfægtede afgørelses punkt 26-45).

Parternes påstande

- 14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Begæringen om ugyldighed forkastes.
 - Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er afholdt for EUIPO.
- 15 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Påstanden om annullation erklæres ugrundet i sin helhed.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 16 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- EUIPO frifindes.
 - Den anfægtede afgørelse opretholdes.

Retlige bemærkninger

- 17 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet i det væsentlige fremsat to anbringender om dels en tilsidesættelse af artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, dels en urigtig bedømmelse af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009

- 18 Sagsøgeren har anfægtet appelkammerets konstatering af, at BSkyB inden den 21. marts 2007 ikke havde kendskab til brugen af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og først fik kendskab til brugen efter den 2. april 2007.
- 19 Sagsøgeren har i det væsentlige understreget, at det anfægtede varemærke ved indgivelsen af begæringen om ugyldighed havde været genstand for vedvarende reel brug i Den Europæiske Unions medlemsstater siden 1998, herunder i Det Forenede Kongerige, og således havde eksisteret i næsten 14 år ved siden af BSkyB's ældre varemærker. Efter sagsøgerens opfattelse ville denne varighed blive nedsat til cirka 11 år, såfremt der alene blev taget hensyn til perioden mellem datoen for registrering som EU-varer, den 2. maj 2001, og datoen for indgivelsen af begæringen om ugyldighed, den 21. marts 2012, der var støttet på risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker. BSkyB havde imidlertid ikke anset denne risiko for et tilstrækkeligt grundlag for at indlede et søgsmål og tidligere heller ikke fundet, at den udgjorde en tilstrækkelig grund til at indgive en begæring om ugyldighedserklæring af det anfægtede varemærke, hverken efter fortabelsesbegæringen af 23. marts 2007 eller efter den 2. april 2007, dvs. da sagsøgeren havde fremlagt bevis for brug, og da BSkyB under alle omstændigheder havde fået kendskab til den nævnte brug. I det foreliggende tilfælde var betingelserne i artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 følgelig opfyldt. Sagsøgeren har præciseret, at selv om det i princippet påhviler denne at bevise, at BSkyB havde kendskab til brugen af det anfægtede varemærke, er det meget vanskeligt eller umuligt at fremføre et sådant bevis, der henhører under BSkyB's interne sfære. Dette bevis eller formodningen for et sådant kendskab kan ligeledes støttes på objektive omstændigheder såsom en forretningsmæssig forbindelse eller en godtgjort skarp konkurrence, f.eks. ved en parallel fremlæggelse af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, på samme messe. Flere faktiske omstændigheder, der til dels er blevet påberåbt under sagen for EUIPO, giver således anledning til at konkludere, at BSkyB havde kendskab til det anfægtede varemærke.

[udelades]

- 27 EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumenter og har nedlagt påstand om, at nærværende anbringende forkastes. I den forbindelse har intervenienten gjort gældende, at de beviser, som sagsøgeren har fremlagt første gang for Retten, bør afvises.
- 28 Retten bemærker, at det i den foreliggende sag er ubestridt, at sagsøgeren efter BSkyB's indgivelse af en begæring om fortabelse af det anfægtede varemærke, den 23. marts 2007, fremlagde de første beviser for brug af det nævnte varemærke den 2. april 2007. Desuden indgav BSkyB begæringen om ugyldighed den 21. marts 2012, dvs. inden for en periode på mindre end fem år regnet fra denne første fremlæggelse af beviser for brug.
- 29 Parterne er imidlertid uenige om, hvorvidt det over for BSkyB kan gøres gældende, at fristen vedrørende rettighedsfortabelse på grund af passivitet som fastsat i artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 var udløbet, henset til den omstændighed, at BSkyB i det mindste inden den 21. marts 2007 havde kendskab til brugen af det anfægtede varemærke.
- 30 Det bemærkes, at fire betingelser ifølge fast retspraksis skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe i en situation, hvor der er tale om brug af et yngre varemærke, som er identisk med eller til forveksling ligner et ældre varemærke. For det første skal det yngre varemærke være registreret, for det andet skal dets indehaver have ansøgt om det i god tro, for det tredje skal brugen af det være gjort i den medlemsstat, i hvilken det ældre varemærke er registreret, og endelig for det fjerde skal indehaveren af det ældre varemærke have kendskab til brugen af dette varemærke efter dets registrering (dom af 28.6.2012, Basile og I Marchi Italiani mod KHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, præmis 30, og af 23.10.2013, SFC Jardibric mod KHIM – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, præmis 19; jf. endvidere analogt dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Sml., EU:C:2011:605, præmis 54 og 56-58).
- 31 Det fremgår endvidere af denne retspraksis, at artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 har til formål at pålægge de indehavere af ældre varemærker, der i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EU-varemærke med kendskab til denne brug, en sanktion i form af fortabelse af muligheden for at anlægge ugyldighedssøgsmål eller rejse indsigelse mod det nævnte varemærke. Denne bestemmelse muliggør således en afvejning mellem varemærkeindehaverens interesse i at sikre sit varemærkes væsentligste funktion og andre erhvervsdrivendes interesse i frit at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser. Dette formål indebærer, at indehaveren af et ældre varemærke for at bevare denne væsentlige funktion skal være i stand til at rejse indsigelse mod brugen af et yngre varemærke, som er identisk med eller ligner det ældre varemærke. Det er nemlig først fra det øjeblik, hvor indehaveren af det ældre varemærke får kendskab til brugen af det yngre EU-varemærke, at den pågældende har mulighed for ikke at tåle det og dermed at rejse indsigelse mod det eller indgive begæring om ugyldighedserklæring af det yngre varemærke, og at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet dermed begynder at løbe (jf. i denne retning domme B. Antonio Basile 1952, nævnt ovenfor i præmis 30, EU:T:2012:328, præmis 32 og 33, og AQUA FLOW, nævnt ovenfor i præmis 30, EU:T:2013:550, præmis 20 og 21; jf. endvidere i denne retning analogt dom Budějovický Budvar, nævnt ovenfor i præmis 30, EU:C:2011:605, præmis 46-48).
- 32 Det følger således af en teleologisk fortolkning af artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at den relevante dato for beregningen af starten på fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet er den dato, hvor der opstår kendskab til brugen af det yngre varemærke (jf. i denne retning dom B. Antonio Basile 1952, nævnt ovenfor i præmis 30, EU:T:2012:328, præmis 33).
- 33 Denne fortolkning kræver ligeledes, således som appelkammeret korrekt konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 22, at indehaveren af det yngre varemærke fremlægger bevis for, at indehaveren af det ældre varemærke har et faktisk kendskab til brugen af det yngre varemærke, i mangel af hvilket den

sidstnævnte ikke kan rejse indsigelse mod brugen af det yngre varemærke. Således som EUIPO nemlig med rette har gjort gældende, skal der i denne henseende tages hensyn til den analoge regel om rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), erstattet af artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), om hvilken bestemmelse 11. betragtning til det nævnte direktiv (12. betragtning til direktiv 2008/95) præciserer, at denne rettighedsfortabelsesgrund finder anvendelse, hvis indehaveren af det ældre varemærke »bevidst i en længere periode har tålt, at [det yngre varemærke] anvendes«, hvilket vil sige i »fuldt overlæg« eller »med fuldt kendskab« (jf. i denne retning dom Budějovický Budvar, nævnt ovenfor i præmis 30, EU:C:2011:605, præmis 46 og 47, og generaladvokat Trstenjaks forslag til afgørelse Budějovický Budvar, C-482/09, Sml., EU:C:2011:46, præmis 82). Det må konstateres, at denne vurdering finder anvendelse mutatis mutandis på artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvis ordlyd svarer til den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 og 2008/95.

- 34 Følgelig forkastes sagsøgerens argumenter med henblik på i det væsentlige at gøre gældende, at det ville være tilstrækkeligt at godtgøre BSKyB's potentielle kendskab til brugen af det anfægtede varemærke eller at godtgøre samstemmende indicier, der kan give anledning til at antage, at der foreligger et sådant kendskab.
- 35 Det skal imidlertid undersøges, om sagsøgeren ikke desto mindre har godtgjort, at BSKyB senest den 21. marts 2007 havde et faktisk kendskab til brugen af det anfægtede varemærke.
- 36 Således som intervenienten med rette har nedlagt påstand om, skal indledningsvis de bilag til stævningen, som sagsøgeren har fremlagt første gang for Retten, afvises. Det følger nemlig af artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at Retten skal vurdere lovligheden af EUIPO's appelkamres afgørelser, idet den skal kontrollere appelkamrenes anvendelse af EU-retten bl.a. med hensyn til de faktiske omstændigheder, der er blevet fremlagt for de nævnte appelkamre. De faktiske omstændigheder, der ikke er blevet påberåbt af parterne for EUIPO's instanser, kan således ikke længere påberåbes under søgsmålet for Retten, og denne kan ikke på ny undersøge de faktiske omstændigheder i lyset af de beviser, der for første gang er fremlagt for den, bortset fra omstændigheder, der burde have været genstand for en undersøgelse ex officio ved EUIPO's instanser i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 10.11.2011, LG Electronics mod KHIM, C-88/11 P, EU:C:2011:727, præmis 23-26 og den deri nævnte retspraksis, af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sml., EU:T:2005:420, præmis 19, og af 12.12.2014, Wilo mod KHIM (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, præmis 12). I det foreliggende tilfælde henhører de nye faktiske omstændigheder og beviser, der er fremlagt af sagsøgeren, herunder virksomhedens omsætning og kataloger, under dennes ansvarsområde, og sagsøgeren har ikke gjort gældende, at de burde have været genstand for en undersøgelse ex officio. Disse elementer kan derfor ikke berøre lovligheden af den anfægtede afgørelse, og de må afvises, uden at det er fornødent at undersøge deres beviskraft.
- 37 Det må endvidere konstateres, at appelkammerets vurdering af de af sagsøgeren påberåbte beviser i sagen for EUIPO (den anfægtede afgørelses punkt 21 og 22) ikke indeholder nogen fejl, eftersom det påhvilede sagsøgeren at godtgøre BSKyB's faktiske kendskab til brugen af det anfægtede varemærke og ikke kun dennes kendskab til registreringen af det nævnte varemærke (jf. præmis 30 ovenfor). Sagsøgeren søger med sine argumenter at udlede BSKyB's faktiske kendskab til en sådan brug alene ud fra BSKyB's kendskab til registreringen af det anfægtede varemærke eller ud fra visse indicier, der ifølge sagsøgeren gør det muligt at antage, at der foreligger et kendskab til brugen, herunder BSKyB's proaktive strategi med henblik på at beskytte sine varemærker mod identiske eller lignende varemærker, der indeholder bestanddelen »sky«.

[udelades]

- 44 Det følger af de ovenstående bemærkninger, at appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 22 konkluderede, at de af sagsøgeren påberåbte beviser under sagen for EUIPO ganske vist kunne godtgøre en vis brug af det anfægtede varemærke, men ikke var tilstrækkelige til at godtgøre B SkyB's faktiske kendskab til nævnte brug inden den 21. marts 2007.

[udelades]

- 47 Følgelig skal det første anbringende forkastes som ubegrundet.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b) [udelades]

- 62 Dermed skal ligeledes det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), forkastes.
- 63 Under hensyn til EUIPO's principale påstand, der skal forstås således, at den tilsigter, at Retten giver medhold i, at den anfægtede afgørelse er lovlig (jf. svarskriftets punkt 63), og under hensyn til intervenientens principale påstand, skal EUIPO følgelig frifindes fuldt ud.

Sagens omkostninger

- 64 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 65 Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med EUIPO's påstand herom.
- 66 Da intervenienten har undladt at nedlægge påstand om sagsomkostningerne, pålægges det denne at bære sine egne omkostninger i henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling):

- 1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.**
- 2) Tronios Group International BV bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som EUIPO har afholdt.**
- 3) Sky plc bærer sine egne omkostninger.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. april 2016.

Underskrifter