



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

1. februar 2018*

»EU-varemærker - ugyldighedssag - EU-figurmærke Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel - det ældre internationale figurmærke Marlboro - relativ registreringshindring - renommé - fremlæggelse af bevis for første gang for appelkammeret - appelkammerets skønsbeføjelse - artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001) - regel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95«

I sag T-105/16,

Philip Morris Brands Sàrl, Neuchâtel (Schweiz), ved advokat L. Alonso Domingo,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Explosal Ltd, Larnaca (Cypern), ved barrister, D. McFarland,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. januar 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2775/2014-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Philip Morris og Explosal,

har

RETTEN (Tredje Afdeling),

sammensat af dommerne S. Frimodt Nielsen, I.S. Forrester (refererende dommer) og E. Perillo,

justitssekretær: fuldmægtig X. Lopez Bancalari,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. marts 2016,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. maj 2016,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. juni 2016,

* Processprog: engelsk.

efter retsmødet den 12. maj 2017,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 1. juli 2011 indgav intervenienten, Explosal Ltd, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker, EUT 2017, L 154, s. 1).

2 Det varemærke, der ansøgte registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 34 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »tobakspunge; tobak; røgtobak; tobak, cigarer og cigaretter; behandlet tobak«.

4 Den 28. maj 2013 blev figurtegnet gengivet i præmis 2 ovenfor registreret som EU-varemærke.

5 Den 15. januar 2014 indgav sagsøgeren, Philip Morris Brands Sàrl, en begæring om, at det omhandlede varemærke blev erklæret ugyldigt i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001).

6 Begæringen om ugyldighed var støttet på 13 ældre figurmærker.

7 Ved afgørelse af 8. september 2014 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen, idet den af procesøkonomiske hensyn hovedsageligt foretog en sammenligning af det anfægtede varemærke og det ældre internationale varemærke, der er registreret under nr. 1064851 (herefter »det ældre varemærke«) og gengivet herunder:



8 Annullationsafdelingen konkluderede dels, at den ringe grad af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke medførte en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, dels, at for så vidt angår artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 havde sagsøgeren ikke fremført nogen beviser for det ældre varemærkes renommé.

- 9 Den 29. oktober 2014 klagede sagsøgeren over annullationsafdelingens afgørelse. Den 10. november 2014 indgav sagsøgeren ligeledes en begæring om restitutio in integrum med den begrundelse, at denne ikke var blevet givet muligheden for at føre bevis for det ældre varemærkes renommé for annullationsafdelingen.
- 10 Den 5. december 2014 afslog annullationsafdelingen begæringen om restitutio in integrum, idet den fandt, at sagsøgeren ikke havde udvist den krævede omhu for at overholde den fastsatte frist for at indlevere dokumenterne til støtte for sin begæring om ugyldighed. Sagsøgeren klagede ikke over denne afgørelse.
- 11 Ved afgørelse af 4. januar 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog appelkammeret klagen over annullationsafdelingens afgørelse.
- 12 For det første forkastede appelkammeret sagsøgerens argumenter vedrørende den påståede tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret konstaterede, at de omtvistede figurtegns dominerende bestanddele var ordbestanddelene »marlboro« og »raquel«, mens den mørke geometriske form i den øverste del af tegnene, »tagformen«, som sagsøgeren havde påberåbt sig, mere udgjorde en »dekoration« end en særpræget bestanddel. Appelkammeret fandt derfor uanset de omhandlede varers identiske karakter, at de omhandlede figurtegn var forskellige eller havde en meget svag grad af lighed, hvilket udelukkede enhver risiko for forveksling.
- 13 For det andet forkastede appelkammeret de beviser, der blev fremført for første gang for appelkammeret, som vedrørte den høje grad af særpræg, der var opnået ved brugen af det ældre varemærke, navnlig af varemærkets grafiske bestanddel »med form som et tag«. Appelkammeret støttede sig i denne forbindelse på artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001), der tildeler appelkammeret en vid skønsbeføjelse med hensyn til at afgøre, om der er anledning til at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, der fremlagt for sent. I medfør af regel 50, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) er behandlingen af klagen begrænset til de beviser, der blev fremført i første instans. Dermed er spørgsmålet om, hvorvidt nye beviser kan realitetsbehandles, blevet underlagt en betingelse om, at de skal være komplementerende, hvilket ifølge appelkammeret ikke var tilfældet i den foreliggende sag.
- 14 Appelkammeret undersøgte de faktorer, som ifølge sagsøgeren begrundede det forhold, at der ikke blev fremført beviser for annullationsafdelingen, navnlig sagsøgerens argument om, at dennes hensigt var at fremlægge beviserne efter modtagelsen af intervenientens bemærkninger, og da denne sidstnævnte ikke svarede inden for den fastsatte frist, var procedures kontradiktoriske fase imidlertid blevet afsluttet. Appelkammeret vurderede, at denne begrundelse ikke var overbevisende af følgende grunde. For det første skal regel 37, litra b), nr. iv), i forordning nr. 2868/95 fortolkes således, at den kræver, at indgiverne af ugyldighedsbegæringen skal indlevere deres argumenter og bevismidler på tidspunktet for indgivelsen af begæringen om ugyldighed. For det andet gjorde regel 40, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 (nu artikel 17, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18.5.2017 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96, EUT 2017, L 205, s. 1) det muligt for annullationsafdelingen at træffe afgørelse angående begæringen om ugyldighed på grundlag af de beviser, den var i besiddelse af, selv uden intervenientens bemærkninger. Henset til det forhold, at der ikke findes nogen form for tidsbegrænsning for at indgive en begæring om ugyldighed, havde sagsøgeren for det tredje haft tilstrækkelig tid til at indsamle de beviser, som denne fandt nødvendigvis skulle vedlægges begæringen.
- 15 Henset til samtlige ovenstående betragtninger har appelkammeret besluttet ikke at tage hensyn til de beviser, der blev fremlagt for første gang for dette af sagsøgeren.

- 16 For det tredje forkastede appelkammeret sagsøgerens argumenter vedrørende den påståede tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som beviset for det ældre varemærkes renommé var blevet fremlagt for første gang for appelkammeret, hvorfor det ikke kunne tages i betragtning. Desuden fandt appelkammeret, at selv om dette renommé var blevet bevist, ville den ekstremt lave grad af lighed mellem de omtvistede varemærker have været utilstrækkelig til at skabe en sammenhæng mellem disse i offentlighedens bevidsthed.

Parternes påstande

- 17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt, subsidiært hjemvises sagen til appelkammeret med henblik på yderligere behandling på baggrund af de fremførte beviser for det ældre varemærkes renommé og fornødne særpræg.
 - EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 18 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 19 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- EUIPO frifindes.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 20 Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført tre anbringender, der vedrører for det første tilsidesættelse af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, for det andet tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og af samme forordnings artikel 76, stk. 1 (nu artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001) og for det tredje tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 21 Med sit første anbringende har sagsøgeren i det væsentlige kritiseret appelkammeret for at have afslået at tage hensyn til beviserne for det ældre varemærkes renommé og høje grad af særpræg, som sagsøgeren havde fremført for første gang for appelkammeret. Derved tilsidesatte appelkammeret med den anfægtede afgørelse artikel 76 i forordning nr. 207/2009.
- 22 Sagsøgerens andet anbringende er opdelt i to led. Med det første led har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have foretaget fejl i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem det anfægtede varemærke og det ældre varemærke. Med det andet led har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til det ældre varemærkes høje grad af særpræg i strid med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

- 23 Med det tredje anbringende har sagsøgeren i det væsentlige anført, at appelkammeret begik en fejl ved udøvelsen af sit skøn, idet det fandt, at selv om det ældre varemærkes renommé var blevet taget i betragtning, ville graden af lighed mellem de omtvistede tegn have været utilstrækkelig til at skabe en sammenhæng mellem disse i forbrugernes bevidsthed.
- 24 Med hensyn til nærværende dom undersøger Retten først og fremmest det første anbringende og andet anbringendes andet led sammen, idet de begge omhandler fortolkningen af artikel 76 i forordning nr. 207/2009.
- 25 Sagsøgeren har kritiseret EUIPO for at foretage en fejltagtig anvendelse af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, idet appelkammeret afviste beviserne for det ældre varemærkes renommé og høje grad af særpræg med den begrundelse, at de var blevet fremlagt for første gang for appelkammeret.
- 26 I denne henseende har sagsøgeren på grundlag af den engelske udgave af forordning nr. 2868/95 gjort gældende, at regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 ikke er til hinder for at acceptere nye beviser, idet begreberne »nye« og »supplerende« begge er anført i denne bestemmelses ordlyd, hvilke indebærer, at appelkammeret kunne have taget hensyn til nye faktiske omstændigheder og beviser, der var blevet fremført for første gang for appelkammeret. Sagsøgeren har fremhævet den åbenbare relevans af de nye beviser, som denne har fremlagt for appelkammeret, den omstændighed, at den anden part i proceduren, dvs. intervenienten, på formålstjenstlig vis har kunnet anfægte dem, og den klare modstrid mellem den anfægtede afgørelse og en tidligere afgørelse fra appelkammeret, der blev truffet nogle måneder før den anfægtede afgørelse, som vedrørte det ældre varemærke og dets grafiske bestanddel med form som et tag.
- 27 Uden at bestride, at appelkammeret efter eget skøn kan vælge at tage hensyn til de for sent indgivne kendsgerninger og beviser, er sagsøgeren af den opfattelse, at denne skønsbeføjelse ikke må blive arbitrær, når sådanne nye forhold kan have en afgørende betydning for så vidt angår sagens udfald. Sagsøgeren har i denne henseende henvist til dom af 13. marts 2007, KHIM mod Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), til støtte for, at det på ingen måde er forbudt for EUIPO at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, der er fremlagt for sent. Tværtimod taler hensynet til retssikkerhed og god forvaltningsskik for at acceptere sådanne forhold.
- 28 I øvrigt har sagsøgeren påberåbt sig den tidligere afgørelse truffet den 27. februar 2015 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1585/2013-1) i tvisten mellem sagsøgeren og indehaveren af EU-figurmærket SUPER ROLL (herefter »afgørelsen »SUPER ROLL««), hvorved det blev fastslået, at varemærket Marlboro og dets grafiske bestanddel med form som et tag havde erhvervet et »betydeligt renommé« i hele Den Europæiske Union hos den relevante kundekreds.
- 29 Sagsøgeren har gjort gældende, at i forbindelse med sagen for appelkammeret havde denne indleveret en kopi af afgørelsen »SUPER ROLL« sammen med de beviser, der havde til formål at godtgøre det ældre varemærkes renommé. Appelkammeret har imidlertid forkastet både beviserne og indholdet af afgørelsen »SUPER ROLL«, idet det i strid med denne afgørelse fandt, at den mørkfarvede geometriske form skal opfattes som en simpel »dekoration«, som forbrugerne ikke vil huske på.
- 30 Ifølge sagsøgeren følger det heraf, at appelkammeret har tilsidesat artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, i det omfang det ikke tog hensyn til »velkendte kendsgerninger«, dvs. det ældre varemærkes renommé og den høje grad af særpræg for så vidt angår den grafiske bestanddel med form som et tag samt den kommercielle udsmykning. Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke kan fortolkes således, at den forpligter EUIPO til at vedtage afgørelser på grundlag af faktiske forhold, der er åbenbart ufuldstændige, eller som »er i strid med virkeligheden«, så meget desto mere når de er i strid med indholdet af tidligere afgørelser, der er afsagt i denne sammenhæng.

- 31 EUIPO har anført, at artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 giver EUIPO en skønsmargen med hensyn til at afgøre – med en begrundelse herfor – om der skal tages hensyn til oplysninger, der er fremlagt uden for de fastsatte frister (dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 43). De beviser, der er fremlagt af sagsøgeren for første gang for appelkammeret, var heller ikke supplerende forhold, men fuldstændigt nye forhold, hvilket på baggrund af fast retspraksis medfører, at de skal afvises, fordi de ikke er blevet fremlagt inden for den oprindeligt fastsatte frist (dom af 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik mod KHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, præmis 86-88 og 117, og af 21.11.2013, Recaro mod KHIM – Certino Mode (RECARO), T-524/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:604, præmis 62-66).
- 32 EUIPO har fremhævet, at appelkammeret imidlertid undersøgte om særlige omstændigheder gjorde det muligt at begrunde en hensyntagen til de beviser, som sagsøgerne havde indleveret for sent, inden det konkluderede, at dette ikke var tilfældet, bl.a. henset til den omstændighed, at der ikke var nogen tidsfrist på indgivelsen af en begæring om ugyldighed, og at sagsøgeren i den foreliggende sag bevist havde undladt at fremlægge beviserne i forbindelse med sagen i første instans.
- 33 EUIPO har anført, at på baggrund af principperne om ligestilling af parterne og god forvaltningsskik samt nødvendigheden af at sikre, at sagerne forløber tilfredsstillende og effektivt, havde appelkammeret grund til ikke at give en af parterne en uberettiget fordel til ulempe for den anden part. Den omstændighed, at sagsøgeren »naivt« gik ud fra, at denne kunne fremlægge beviserne på et senere tidspunkt, kan ikke betragtes som en legitim grund; derimod burde en sådan adfærd betegnes som forsømmelig.
- 34 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt det ældre varemærkes grafiske bestanddel »med form som et tag«, der angiveligt er velkendt i hele verden, er mere end et simpelt dekorativt element, har EUIPO anført, at sagsøgeren ikke har fremført noget bevis for, at denne bestanddel er anerkendt som oprindelsesbetegnelse. Der er tale om en simpel geometrisk form, nemlig en femkant, hvoraf tre af femkantens sider følger cigaretpakkens form. Intet leder til den konklusion, at det er denne simple figurbestanddel og ikke den særprægede ordbestanddel, dvs. »marlboro«, som umiddelbart fanger forbrugernes opmærksomhed.
- 35 Hvad angår sagsøgerens henvisning til afgørelsen »SUPER ROLL«, der anerkender det ældre varemærkes høje grad af særpræg, har EUIPO anført, at denne afgørelse på inden måde er bindende for appelkammeret, for så vidt som denne anerkendelse er afgrænset til hver individuel sag (dom af 23.10.2015, Calida mod KHIM – Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:804, præmis 42-48). Det modsatte resultat ville være i strid med retten til forsvar for den anden part i ugyldighedssagen og ville med urette udvide princippet om retskraft til at omfatte en administrativ afgørelse.
- 36 Hvad angår intervenienten har denne nedlagt påstand om, at EUIPO frifindes, og har i det væsentlige gjort gældende, at stævningen ikke tilstrækkelig klart identificerer retsmidlerne og de retlige fejl, som appelkammeret angiveligt begik i den anfægtede afgørelse, men begrænser sig til at udtrykke skuffelse og utilfredshed og generelle opfordringer. Intervenienten har anført, at den anfægtede afgørelse er »holdbar« og ikke hviler på nogen retlig eller faktisk fejl. Den analytiske vurdering af de omhandlede varemærker, som appelkammeret har foretaget, er korrekt, velbegrundet og i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 37 Det skal indledningsvis bemærkes, at regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95, som finder anvendelse analogt på ugyldighedssager, i det væsentlige fastsætter, at appelkammeret begrænser sin behandling af klagen til de kendsgerninger og beviser, der er fremlagt for indsigelsesafdelingen, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser i overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Denne bestemmelse fastsætter, at EUIPO kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.

- 38 Forordning nr. 207/2009 fastsætter således udtrykkeligt, at appelkammeret under behandlingen af en klage, der er rettet mod en afgørelse fra en annullationsafdeling, har en skønsbeføjelse, som følger af regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95 og af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 med hensyn til at afgøre, om der er anledning til at tage hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger, der ikke er blevet fremlagt inden for de frister, der er fastsat i eller fastsættes af annullationsafdelingen (jf. dom af 3.10.2013, Rintisch mod KHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, præmis 33, og af 24.10.2014, Grau Ferrer mod KHIM – Rubio Ferrer (Bugui va), ikke trykt i Sml., T-543/12, EU:T:2014:911, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).
- 39 Med hensyn hertil har Domstolen allerede haft lejlighed til at bemærke, at den franske version af regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95 adskiller sig fra den spanske, den tyske og den engelske version på et væsentligt punkt. Mens disse sidstnævnte versioner fastsætter, at appelkammeret kun kan tage yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser i betragtning, kvalificerer den franske version disse samme kendsgerninger og beviser som »nouveaux ou supplémentaires« (»nye eller supplerende«).
- 40 Domstolen konkluderede, idet den støttede sig på den almindelige opbygning af og formålet med de regler, hvori regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 udgør et led, herunder artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, der udgør retsgrundlaget herfor, at for så vidt angår beviset for brug af et varemærke skal EUIPO, når der ikke inden for den af EUIPO fastsatte frist er fremlagt et sådant bevis, afvise indsigelsen ex officio. Når beviserne er blevet fremlagt inden for den frist, som EUIPO har fastsat, er det derimod stadig muligt at fremlægge supplerende beviser (jf. dom af 21.7.2016, EUIPO mod Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, præmis 24-26 og den deri nævnte retspraksis).
- 41 Domstolen påpegede, at der skal anlægges den samme fortolkning af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår beviset for varemærkets eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang, da den nævnte bestemmelse indeholder en regel, der har en horisontal rolle i den nævnte forordnings system, idet den finder anvendelse uafhængigt af karakteren af den omhandlede procedure. Det følger heraf, at regel 50 i forordning nr. 2868/95 ikke skal fortolkes således, at den udvider appelkamrenes skønsbeføjelser til nye beviser (dom af 21.7.2016, EUIPO mod Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, præmis 27), men blot til de såkaldte »komplementerende« eller »supplerende« beviser ud over de relevante beviser, der blev indgivet inden for den fastsatte frist (jf. dom af 11.12.2014, CEDC International mod KHIM – Underberg (Form som et græsstrå i en flaske), T-235/12, EU:T:2014:1058, præmis 89 og den deri nævnte retspraksis).
- 42 Det skal derfor afgøres, om de beviser, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret, kunne betegnes som »komplementerende« eller »supplerende« som omhandlet i regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95.
- 43 Det er ubestridt, at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen beviser for det ældre varemærkes renommé i henhold til regel 37, litra b), nr. iv), i forordning nr. 2868/95, dvs. på tidspunktet for indgivelsen af begæringen om ugyldighed, eller i øvrigt på noget andet tidspunkt i forbindelse med sagen ved annullationsafdelingen og det til trods for, at sagsøgeren havde anført i skrivelsen, der var vedlagt begæringen om ugyldighed, af 15. januar 2014, at sagsøgeren ville indlevere beviset for det ældre varemærkes renommé sammen med de dertilhørende argumenter »på et passende tidspunkt«.
- 44 Det er i den foreliggende sag ubestridt, at denne hensigt på ingen måde blev udmøntet i handling, inden annullationsafdelingen afsluttede sagen mere end seks måneder senere, nemlig den 21. juli 2014.
- 45 Hvad angår det argument, som sagsøgeren fremførte under retsmødet, hvorefter det tilkom annullationsafdelingen at opfordre sagsøgeren til at fuldstændiggøre sin sag ved navnlig at fremlægge beviserne for det ældre varemærkes renommé, skal det bemærkes, at lovgiver har indført en grundlæggende sondring mellem på den ene side de betingelser, som en begæring om ugyldighed skal

opfylde, for at denne kan antages til realitetsbehandling, og på den anden side betingelserne vedrørende fremlæggelsen af kendsgerninger, beviser og bemærkninger samt dokumentation til støtte for denne begæring, der henhører under undersøgelsen af begæringen. Det er kun for så vidt angår betingelser for at antage en begæring om ugyldighed til realitetsbehandling, at lovgiver i regel 38, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 (nu artikel 146, stk. 7, i forordning 2017/1001) og samme forordnings regel 39, stk. 3 (nu artikel 15, stk. 4, i den delegerede forordning 2017/1430) har fastsat, at annullationsafdelingen var forpligtet til at gøre det muligt for den berørte part at afhjælpe de uregelmæssigheder, som dennes begæring om ugyldighed var behæftet med, når disse ville kunne føre til begæringens afvisning, mens der ikke foreligger nogen lignende forpligtelse for så vidt angår de betingelser, der kræves for, at en begæring om ugyldighed kan tages til følge (jf. analogt dom af 13.6.2002, Chef Revival USA mod KHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, EU:T:2002:157, præmis 54, og i denne retning og analogt dom af 17.6.2008, El Corte Inglés mod KHIM – Abril Sánchez og Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU:T:2008:203, præmis 66 og den deri nævnte retspraksis).

- 46 I modsætning til sagsøgerens argument forpligtede ingen af bestemmelserne i forordning nr. 2868/95 følgelig annullationsafdelingen til at oplyse sagsøgeren om det forhold, at dennes begæring om ugyldighed ikke var underbygget af beviser vedrørende det ældre varemærkes renommé.
- 47 Eftersom tilkendegivelsen af, at det ældre varemærke har et renommé, som var anført i skrivelsen, der var vedlagt begæringen om ugyldighed af 15. januar 2014 alene udgjorde et udsagn, som ikke var understøttet af konkrete beviser, kan de beviser, der blev fremlagt for appelkammeret under disse omstændigheder ikke betragtes som »komplementerende« eller »supplerende« beviser, der føjes til de beviser, som sagsøgeren allerede har fremlagt.
- 48 På denne baggrund havde appelkammeret i princippet pligt til ikke at tage hensyn til disse beviser i henhold til regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 og artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
- 49 Sagsøgerens argumentation, der i det væsentlige hævder, at den manglende hensyntagen til afgørelsen »SUPER ROLL« er i strid med betragtningerne om god forvaltningsskik, skal imidlertid alligevel undersøges.
- 50 Det fremgår af sagens akter, at afgørelsen »SUPER ROLL« vedrørte en indsigelsessag rejst af sagsøgeren mod registreringen af EU-figurmærket SUPER ROLL på grundlag af sagsøgerens EU-varemærke nr. 4179801.
- 51 Det fremgår af de faktiske omstændigheder, som appelkammeret lagde til grund i afgørelsen »SUPER ROLL«, at »Marlboro har et godt renommé, og den velkendte emballage, som indeholder det trekantede element, har en høj grad af særpræg«, og at »varemærket Marlboro og den grafiske bestanddel med form som et tag i sig selv (der er en del af varemærket Marlboro) har erhvervet et betydeligt renommé i hele Europa inden for den relevante kundekreds«.
- 52 Da sagsøgeren påberåbte sig relevansen af afgørelsen »SUPER ROLL« for appelkammeret, blev argumentet – i den anfægtede afgørelses punkt 51 – forkastet med den begrundelse, at den tidligere afgørelse vedrørte en anderledes situation, omhandlede et andet yngre EU-varemærke, og at beviserne for de ældre varemærkers renommé var blevet fremlagt for indsigelsesafdelingen i fuldt omfang.
- 53 I modsætning til denne vurdering har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at den omstændighed, at afgørelsen »SUPER ROLL« foreligger, burde have været tilstrækkeligt til, at appelkammeret anerkendte det ældre varemærkes renommé som en »velkendt kendsgerning« og undlod at vedtage en afgørelse, der er i strid med sine egne tidligere konklusioner i en enslydende sammenhæng.

- 54 Dette argument kan ikke tiltrædes, for så vidt som sagsøgeren i det væsentlige har til hensigt at opnå en automatisk anerkendelse af det ældre varemærkes renommé udelukkende på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis.
- 55 Det følger nemlig af fast retspraksis, at de afgørelser, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 207/2009, henhører under udøvelsen af en bunden kompetence og ikke under en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af sådanne afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Unionens retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (jf. kendelse af 14.4.2016, KS Sports mod EUIPO, C-480/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:266, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). Heraf følger, at appelkammerets anerkendelse af det ældre varemærkes eventuelle renommé ikke kan afhænge af anerkendelsen af dette renommé i forbindelse med en særskilt sag vedrørende andre retlige og faktiske forhold (jf. analogt dom af 23.10.2015, dadida, T-597/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:804, præmis 43).
- 56 Det tilkommer således enhver part, der påberåber sig sit ældre varemærkes renommé, at bevise – inden for de rammer, der er fastsat for den sag, hvori vedkommende er part, og på grundlag af de faktiske forhold, som denne finder mest passende – at nævnte varemærke har opnået et sådan renommé, uden at kunne nøjes med at påberåbe sig at føre dette bevis ved anerkendelsen af et sådan renommé, herunder for det samme varemærke, i forbindelse med en særskilt administrativ procedure (jf. analogt dom af 23.10.2015, dadida, T-597/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:804, præmis 45).
- 57 Såfremt det for sagsøgeren var tilstrækkeligt at lægge en tidligere afgørelse fra appelkammeret til grund for at bevise det ældre varemærkes renommé, ville dette dels tilsidesætte intervenientens ret til forsvar, for så vidt som denne ikke ville kunne undersøge, vurdere og anfægte de faktiske omstændigheder, som appelkammeret havde lagt til grund for sin afgørelse, dels ville dette på fejlagtig vis udvide princippet om retskraft til at omfatte en administrativ afgørelse, der vedrørte andre parter end dem, der var parter i sagen, og ville således udgøre en hindring for en retsinstans' legalitetskontrol af den administrative afgørelse, hvilket åbenbart er i strid med legalitetsprincippet (jf. analogt dom af 23.10.2015, dadida, T-597/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:804, præmis 46).
- 58 Det følger af disse betragtninger, at i modsætning til, hvad sagsøgeren hævder, var EUIPO på ingen måde forpligtet til automatisk at anerkende det ældre varemærkes renommé udelukkende på grundlag af de konstateringer, der var foretaget inden for rammerne af en anden procedure, som gav anledning til en anden afgørelse, der i den foreliggende sag er afgørelsen »SUPER ROLL«.
- 59 Hvad ydermere angår sagsøgerens klagepunkt, hvorefter det ældre varemærkes renommé burde være blevet anerkendt ex officio på grundlag af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, skal dette tillige forkastes, for så vidt som det følger af denne bestemmelse, at den pligt, der påhviler EUIPO til at foretage en prøvelse ex officio, er begrænset til de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne foranledige EUIPO til at anvende de absolutte registreringshindringer i forbindelse med den prøvelse af en ansøgning om et EU-varemærke, der i forbindelse med proceduren for registrering af dette varemærke foretages af EUIPO's undersøgere og – i forbindelse med klage – af appelkamrene. Inden for rammerne af en procedure som den i denne sag omhandlede tilkommer det derimod indehaveren af det ældre varemærke at føre bevis for tilstedeværelsen, gyldigheden og omfanget af beskyttelsen af nævnte varemærke (jf. for så vidt angår en indsigelsessag dom af 28.9.2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto mod EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T-400/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:569, præmis 38).
- 60 Det følger af det ovenstående, at et ældre varemærkes renommé ikke kan bevises ved hjælp af formodninger, men at det skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, det gødtgør dette.

- 61 De beviser, som sagsøgeren har fremlagt for første gang for appelkammeret, har imidlertid netop dette formål. Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at hensynet til retssikkerheden og til god forvaltningsskik talte for en accept af de for sent fremlagte beviser.
- 62 Det skal i denne henseende fremhæves, at EUIPO har en pligt til at udøve sine beføjelser i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, såsom princippet om god forvaltningsskik (dom af 10.3.2011, *Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 73). I henhold til artikel 41, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indeholder retten til god forvaltning bl.a. retten for enhver til at få sin sag behandlet retfærdigt.
- 63 Det er åbenlyst af hensyn til en ordentlig retspleje, at appelkammeret kan træffe afgørelse på et fuldt oplyst sagsgrundlag, når det træffer afgørelse i sager, der er indbragt for dette. Det tilkommer således appelkammeret omhyggeligt og upartisk at undersøge de faktiske og retlige omstændigheder, der er nødvendige for at udøve dets skønsbeføjelse.
- 64 I den foreliggende sag er det ubestridt, at appelkammeret var blevet gjort opmærksom på indholdet af afgørelsen »SUPER ROLL«, der blev vedtaget blot 11 måneder inden den anfægtede afgørelse, og at appelkammeret derfor var bekendt med de konstateringer, der var blevet foretaget i denne afgørelse for så vidt angår det »betydelige renommé«, som varemærket Marlboro og den »grafiske bestanddel med form som et tag«, som er en integreret del af det i den foreliggende sag omhandlede ældre varemærke, har.
- 65 I lyset af den retspraksis, som kræver, at EUIPO skal tage hensyn til allerede truffne afgørelser og særligt overveje, hvorvidt der i den foreliggende situation skal træffes samme afgørelse (jf. i denne retning dom af 10.3.2011, *Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 74), udgjorde afgørelsen »SUPER ROLL« dermed åbenbart en indikation på, at det ældre varemærke kunne have et renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 66 På denne baggrund ville de beviser, som sagsøgeren fremlagde for appelkammeret, tydeligvis kunne have en afgørende betydning for udfaldet af sagen, for så vidt som de havde til formål at godtgøre det ældre varemærkes renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Ved at afslå at undersøge beviset med den begrundelse, at det var indleveret for sent, undlod appelkammeret følgelig at undersøge et potentielt afgørende forhold for anvendelsen af denne bestemmelse.
- 67 Uden at det berører fortolkningen af regel 50 i forordning nr. 2868/95 og artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, således som det er fremlagt i præmis 40-42 ovenfor, og i konklusionen, der er anført i præmis 50 ovenfor, kan den vide skønsbeføjelse, som EUIPO råder over i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner, ikke undtage det fra sin pligt til at samle alle de faktiske og retlige omstændigheder, der er nødvendige for at udøve dets skønsbeføjelse i tilfælde, hvor afslaget på at tage hensyn til visse forhold, der er blevet indleveret for sent, vil kunne føre til, at det overtræder princippet om god forvaltningsskik.
- 68 Dermed burde appelkammeret under de særlige omstændigheder i det foreliggende tilfælde i overensstemmelse med sin pligt til at iagttage god forvaltningsskik have accepteret beviserne for det ældre varemærkes renommé, som blev fremlagt for første gang for dette – om ikke for andet så for at tilbagevise dem.
- 69 Denne konklusion kan ikke drages i tvivl af EUIPO's argument om, at i det tilfælde, at de omhandlede beviser ville kunne antages til realitetsbehandling af appelkammeret, ville dette have ført til en tilsidesættelse af princippet om processuel ligestilling.

- 70 Det skal i denne henseende bemærkes, at i henhold til artikel 75, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, andet punktum, i forordning 2017/1001), kan EUIPO's afgørelser kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Denne bestemmelse omhandler såvel forhold af faktisk og retlig art, som beviser (dom af 4.10.2006, Freixenet mod KHIM (Form af en hvid slebet flaske), T-190/04, ikke trykt i Sml., EU:T:2006:291, præmis 28).
- 71 I den foreliggende sag fremgår det imidlertid af forholdene i sagen, at beviserne for det ældre varemærkes renommé, som blev fremlagt under sagen for appelkammeret, og intervenientens bemærkninger angående disse bevismidler til fulde er blevet undergivet en kontradiktorisk procedure. Det fremgår bl.a. af sagsakterne, at den skriftlige begrundelse for klagen af 8. januar 2015, der blev indgivet til appelkammeret af sagsøgeren, og som indeholdt beviserne for det ældre varemærkes renommé, var blevet meddelt intervenienten på korrekt vis og opfyldte således dennes processuelle rettigheder og gav vedkommende mulighed for at give sin mening til kende i denne henseende. Det fremgår endvidere af sagsakterne, at intervenienten endda fik fristforlængelse, inden denne indgav sine bemærkninger den 14. maj 2015. Det skal desuden fremhæves, at intervenienten i sine bemærkninger tog stilling til de beviser, som sagsøgeren fremlagde til støtte for det ældre varemærkes renommé, idet intervenienten bestred deres relevans og fandt dem utilstrækkelige.
- 72 På denne baggrund er det ubestridt, at intervenienten fik alle de muligheder og frister, der var nødvendige med henblik på at gøre sine holdninger gældende samt undersøge, vurdere og anfægte de af sagsøgeren fremlagte beviser. Forudsat at appelkammeret ville have udøvet sin skønsbeføjelse i overensstemmelse med kravene til god forvaltningsskik ved under hensyntagen til de særlige omstændigheder i den foreliggende sag at acceptere at tage hensyn til de nævnte beviser, ville det derfor ikke kunne kritiseres for at have tilsidesat princippet om processuel ligestilling.
- 73 Konklusionen, der er anført i præmis 67 ovenfor, kan heller ikke svækkes af appelkammerets holdning, der er anført i den anfægtede afgørelses punkt 50, hvorefter graden af lighed mellem de omtvistede varemærker – selv i tilfælde af, at det ældre varemærkes renommé var blevet bevist – under alle omstændigheder ville have været utilstrækkelig, henset til anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, til, at kundekredsen ville kunne skabe en sammenhæng mellem disse varemærker.
- 74 Det skal i denne henseende bemærkes, således som sagsøgeren har gjort gældende inden for rammerne af det tredje anbringende, at denne holdning er i strid med fast retspraksis, hvorefter spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem det ældre og det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal afgøres efter en helhedsvurdering på baggrund af samtlige relevante faktorer i det enkelte tilfælde, herunder bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede varemærker og de varer, der er forsynet med disse varemærker, og intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dets særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 64).
- 75 Eftersom artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 begrænser sig til at kræve, at den foreliggende lighed kan foranledige den berørte kundekreds ikke til at forveksle de omtvistede tegn, men til at forbinde dem med hinanden, dvs. til at skabe en sammenhæng mellem dem, kan den beskyttelse, som denne bestemmelse yder velkendte varemærker, i øvrigt finde anvendelse, selv om de omtvistede tegn ligner hinanden i mindre grad (dom af 10.12.2015, El Corte Inglés mod KHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 42).
- 76 Heraf følger, at selv i tilfælde, hvor de omtvistede varemærker kun har en svag grad af lighed, kan det i modsætning til det af appelkammeret konkluderede ikke heraf udledes, at anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 nødvendigvis var udelukket. Følgelig ville den eventuelle accept af de beviser, som sagsøgeren fremlagde for første gang for appelkammeret, samt undersøgelsen heraf kunne have haft en indvirkning på udfaldet af sagen for så vidt angår anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

- 77 På baggrund af det ovenstående må det fastslås, at appelkammeret, idet det fandt, at de beviser, som sagsøgeren fremlagde for første gang for appelkammeret, ikke kunne tages i betragtning, fordi de var indleveret for sent, begik en procedurefejl i strid med princippet om god forvaltningsskik.
- 78 En fejlagtig fremgangsmåde kan imidlertid kun medføre hel eller delvis annullation af en afgørelse, hvis det godtgøres, at den kunne have fået et andet indhold, hvis fejlen ikke var begået (jf. i denne retning dom af 8.6.2005, Wilfer mod KHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, præmis 33).
- 79 Som det allerede er blevet anført i dennes doms præmis 65 og 66 ovenfor, kan det i den foreliggende sag ikke udelukkes, at de beviser, som appelkammeret med urette afslog at tage i betragtning, er af en sådan art, at de ville kunne ændre indholdet af den anfægtede afgørelse, nærmere bestemt for så vidt angår anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Følgelig medfører appelkammerets manglende undersøgelse af disse beviser denne afgørelses annullation. Det første anbringende og det andet anbringendes andet led må derfor tages til følge og den anfægtede afgørelse annulleres, uden at det er fornødent at behandle de øvrige anbringender, der er fremsat under søgsmålet.
- 80 Hvad angår sagsøgerens anden påstand om, at Retten skulle erklære det anfægtede varemærke ugyldigt, subsidiært hjemvise sagen til appelkammeret med henblik på yderligere behandling, skal det bemærkes, at den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten i henhold til artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001), ikke bevirker, at denne tillægges en beføjelse til at sætte sin egen bedømmelse i stedet for EUIPO's appelkammer og så meget desto mindre at foretage bedømmelse af et forhold, som det pågældende kammer endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at omgøre en afgørelse bør således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (jf. dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 71 og 72 og den deri nævnte retspraksis).
- 81 Dette er imidlertid ikke tilfældet i den foreliggende sag. For så vidt som den anfægtede afgørelse annulleres med den begrundelse, at appelkammeret med urette afslog at tage hensyn til beviserne for det ældre varemærkes renommé, og idet appelkammeret derfor skal træffe en ny afgørelse angående disse bevisers beviskraft, tilkommer det ikke Retten at træffe afgørelse om det anfægtede varemærkes ugyldighed.
- 82 Sagsøgerens anden påstand skal følgelig afvises, for så vidt som Retten herved blev anmodet om at erklære det anfægtede varemærke ugyldigt.

Sagsomkostninger

- 83 I henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Det fremgår i øvrigt af procesreglementets artikel 134, stk. 2, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om sagsomkostningernes fordeling.
- 84 I den foreliggende sag har EUIPO og intervenienten i det væsentlige tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling):

- 1) **Afgørelse truffet den 4. januar 2016 af Første Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2775/2014-1) annulleres.**
- 2) **I øvrigt frifindes EUIPO.**
- 3) **EUIPO og Explosal Ltd bærer hver deres egne omkostninger og betaler de af Philip Morris Brands Sàrl afholdte omkostninger.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 1. februar 2018.

Underskrifter