



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

4. april 2019*

»EU-varemærker – fortabelsessag – EU-figurmærket TESTA ROSSA – delvis fortabelseserklæring – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for brug – ekstern brug af det anfægtede varemærke – ligebehandling«

I sagerne T-910/16 og T-911/16,

Kurt Hesse, Nürnberg (Tyskland), ved advokat M. Krogmann,

sagsøger i sag T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, Mils (Østrig), ved advokat T. Raubal,

sagsøger i sag T-911/16,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved M. Fischer, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

de andre parter i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenienter ved Retten i henholdsvis sag T-910/16 og sag T-911/16:

Wedl & Hofmann GmbH

og

Kurt Hesse,

angående søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. oktober 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 68/2016-1) vedrørende en fortabelsessag mellem Kurt Hesse og Wedl & Hofmann,

har

RETTEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, D. Gratsias, og dommerne I. Labucka og I. Ulloa Rubio (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

* Processprog: tysk.

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. december 2016,

under henvisning til EUIPO's svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. marts 2017,

under henvisning til intervenienternes svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. marts 2017 (sag T-910/16) og den 23. marts 2017 (sag T-911/16),

og under henvisning til, at ingen af hovedparterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 8. juli 2008 indgav sagsøgeren i sag T-911/16 og intervenient i sag T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), nu selv 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 blev ansøgt registreret, er det følgende figurtegn, for hvilket der blev ansøgt om farverne sort og rød (Pantone 186 C):



- 3 De varer og tjenesteydelser, der var omfattet af registreringsansøgningen, henhører under klasse 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 og 38 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 hver af disse klasser til følgende beskrivelse:
 - klasse 7: »ikke-hånddrevne (elektriske) kaffekværne«

- klasse 11: »kaffemaskiner (elektriske); elektrisk kogegeøj, særlig udstyr til fremstilling af varme og kolde drikke; ismaskiner og -apparater«
 - klasse 20: »møbler«
 - klasse 21: »husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; ikke-elektriske kaffefiltreringsapparater; ikke-elektriske kaffemaskiner; kaffekværne, hånddrevne; glasvarer, porcelæn, særlig bestik; glasvarer til drikkevarer«
 - klasse 25: »beklædningsgenstande, særlig gymnastik- og sportsbeklædning, forklæder, skjorter, poloskjorter og T-shirts; hovedbeklædning«
 - klasse 28: »spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler, særlig golfkøller, golftasker, golfbolde, fodbolde, tennisketsjere, tennistasker, tennisbolde, ikke indeholdt i andre klasser«
 - klasse 30: »kaffe, te, kakao, sukker; konditori- og konfekturvarer, spiseis; chokolade; drikke fremstillet på basis af chokolade; søde sager«
 - klasse 34: »artikler for rygere; tændstikker«
 - klasse 38: »telekommunikationsvirksomhed, særlig udbydelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 43/2008 af 27. oktober 2008. Varemærket blev registreret den 11. maj 2009 under nr. 007070519 for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.
- 5 Den 15. oktober 2014 indgav sagsøgeren i sag T-910/16 og intervenient i sag T-911/16, Kurt Hesse, en begæring om delvis fortabelse af det anfægtede varemærke i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001] for varerne og tjenesteydelserne i klasse 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 og 38 med undtagelse af varerne »kaffe, te, kakao, sukker; chokolade; drikke fremstillet på basis af chokolade; søde sager« i klasse 30.
- 6 Den 17. februar 2015 fremsatte Wedl & Hofmann inden for den fastsatte frist bemærkninger vedrørende brugen af det anfægtede varemærke og anmodede om, at begæringen om fortabelse blev forkastet, uden dog at fremlægge alle beviser for brug. Wedl & Hofmann sendte beviserne for brug med post, og disse nåede EUIPO i hænde den 23. februar 2015 efter udløbet af fristen. Den 10. maj 2015 fremlagde Wedl & Hofmann supplerende dokumenter med henblik på at bevise den reelle brug af det anfægtede varemærke.
- 7 Den 17. november 2015 erklærede annullationsafdelingen Wedl & Hofmanns rettigheder fortabt for alle varer og tjenesteydelser, som var omhandlet i begæringen om fortabelse, med virkning fra den 15. oktober 2014.
- 8 Den 13. januar 2016 indgav Wedl & Hofmann en klage til EUIPO over annullationsafdelingens afgørelse i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001).
- 9 Ved afgørelse af 5. oktober 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Første Appelkammer ved EUIPO Wedl & Hofmann delvist medhold i klagen og annullerede annullationsafdelingens afgørelse delvist, idet appelkammeret opretholdt registreringen af det anfægtede varemærke for »husholdnings- og køkken[...]beholdere; glasvarer, porcelæn, særlig bestik; glasvarer til drikkevarer« i klasse 21 og »beklædningsgenstande, særlig forklæder, skjorter, poloskjorter og T-shirts; hovedbeklædning« i klasse 25 (herefter »de anfægtede varer i klasse 21 og 25«). Appelkammeret bemærkede indledningsvis

navnlig, at de beviser, som var blevet fremlagt for sent af Wedl & Hofmann, kunne tages i betragtning i henhold til artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001). Appellammeret anførte i denne henseende i den anfægtede afgørelses punkt 22, at artikel 76 i forordning nr. 207/2009 giver EUIPO en skønsbeføjelse med hensyn til at afgøre, om der er anledning til at tage hensyn til beviser, som er fremlagt for sent, og tilføjede, at Domstolen har fastslået, at fremlæggelse af kendsgerninger og beviser som udgangspunkt, og medmindre andet er fastsat, fortsat er mulig efter udløbet af de frister, som en sådan fremlæggelse er underlagt ved anvendelse af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009, og at det på ingen måde er forbudt for EUIPO at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som således er påberåbt eller fremført for sent. Herefter fremhævede appellammeret, at brug af et varemærke i forhold til omverdenen ikke nødvendigvis er lig med brug rettet mod de endelige forbrugere, og at den af Wedl & Hofmann påberåbte reelle karakter af brugen ikke kunne udelukkes alene af den grund, at de af dette selskab påberåbte kommercielle handlinger ikke var rettet mod de endelige forbrugere, men mod industrielle kunder såsom licens- eller franchisetagere. Appellammeret fandt herefter, at Wedl & Hofmann på grundlag af de fremlagte beviser havde ført bevis for reel brug af det anfægtede varemærke for så vidt angår de anfægtede varer i klasse 21 og 25. Appellammeret fandt endelig, at beviserne var utilstrækkelige til at påvise brug af det anfægtede varemærke for de øvrige varer og tjenesteydelser, som var omhandlet i begæringen om fortabelse.

Parternes påstande

Sag T-910/16

10 Kurt Hesse har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres, og Wedl & Hofmanns rettigheder erklæres fortabt også for de anfægtede varer i klasse 21 og 25.
- EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

11 EUIPO og Wedl & Hofmann har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Kurt Hesse tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Sag T-911/16

12 Wedl & Hofmann har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres eller ændres.
- EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

13 EUIPO og Kurt Hesse har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse af EUIPO.
- Wedl & Hofmann tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 14 Retten har efter at have hørt parterne herom truffet bestemmelse om forening af nærværende sager med henblik på den afgørelse, hvorved sagens behandling afsluttes, i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, og artikel 68, stk. 1, i Rettens procesreglement.
- 15 Det skal indledningsvis fastslås, at appelkammeret fandt, at beviserne for brug viste en reel brug af det anfægtede varemærke for de anfægtede varer i klasse 21 og 25. Appelkammeret fastslog til gengæld, at der ikke var sket reel brug af det anfægtede varemærke for de øvrige varer og tjenesteydelser, som var omfattet af begæringen om fortabelse. Med de søgsmål, som Kurt Hesse og Wedl & Hofmann hver især har anlagt, ønsker de henholdsvis, at begæringen om fortabelse tages til følge for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser, og at den forkastes i sin helhed.
- 16 Kurt Hesse har til støtte for søgsmålet i sag T-910/16 fremsat et enkelt anbringende, som i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.
- 17 I sag T-911/16 har Wedl & Hofmann gjort to anbringender gældende, hvoraf det første vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, af artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001] og af regel 40, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT 1995, L 303, s. 1) (nu artikel 19, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18.5.2017 om supplerende regler til forordning nr. 207/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 (EUT 2017, L 205, s. 1)), sammenholdt med regel 22, stk. 3 og 4, i forordning nr. 2868/95 (nu artikel 10, stk. 3 og 4, i delegeret forordning 2017/1430), og det andet vedrører tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.
- 18 Retten finder for det første, at det enkelte anbringende i sag T-910/16 og det første anbringende i sag T-911/16 bør behandles under ét, idet de begge i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, og for det andet, at det andet anbringende i sag T-911/16 bør behandles.
- 19 Det skal indledningsvis fastslås, at parterne ikke under sagen for Retten har bestridt, at de beviser, som Wedl & Hofmann fremlagde for annullationsafdelingen, kan antages til realitetsbehandling.
- 20 Kurt Hesse har ganske vist i punkt 5 i sit svarskrift i sag T-911/16 – før han fremfører sine argumenter med henblik på at anfægte Wedl & Hofmanns påstande vedrørende realiteten – anført, at »søgsmålet er ubegrundet, allerede fordi sagsøgeren fremlagde sine beviser for brug [...] efter udløbet af fristen den 17. december 2015, som [EUIPO] havde fastsat«. Til støtte for sin argumentation har Kurt Hesse i øvrigt henvist til dom af 18. juli 2013, New Yorker SHK Jeans mod KHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484).
- 21 For så vidt som Kurt Hesse i sit svarskrift ikke har påstået annullation af den anfægtede afgørelse på grund af en retlig fejl, som appelkammeret skulle have begået ved at tage disse beviser i betragtning, men frifindelse i det søgsmål, som Wedl & Hofmann har anlagt, skal denne argumentation forkastes som irrelevant.
- 22 Selv hvis det antages, at Kurt Hesse med denne argumentation i virkeligheden ønsker, at Retten frifinder EUIPO i det søgsmål, som Wedl & Hofmann har anlagt, og stadfæster den anfægtede afgørelse med en anden begrundelse end den, som appelkammeret har angivet i denne afgørelse, må en sådan argumentation forkastes. Det er i denne henseende tilstrækkeligt at erindre om, at Retten udøver en legalitetsprøvelse af afgørelser truffet af EUIPO's instanser. Hvis den finder, at en sådan afgørelse, som er indbragt for den til prøvelse, er retsstridig, skal den annullere den. Retten kan ikke

forkaste søgsmålet og herved sætte sin egen begrundelse i stedet for den, der er angivet af den kompetente instans ved EUIPO (jf. dom af 9.9.2010, Axis mod KHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).

Det enkelte anbringende i sag T-910/16 og det første anbringende i sag T-911/16, som i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009

- 23 Kurt Hesse har i forbindelse med det eneste anbringende, som han har fremsat i sag T-910/16, anført, at appelkammeret burde have stadfæstet den fuldstændige fortabelse af det anfægtede varemærke.
- 24 Wedl & Hofmann har i forbindelse med det første anbringende, som selskabet har fremsat i sag T-911/16, i det væsentlige gjort gældende, at det har fremlagt bevis for reel brug for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og ikke kun for de anfægtede varer i klasse 21 og 25.
- 25 I henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 erklæres EU-varemærkeindehaverens ret fortabt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Den Europæiske Union er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
- 26 Ifølge artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 omfatter beviset for reel brug af et EU-varemærke ligeledes brug af EU-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret.
- 27 I medfør af regel 22 i forordning nr. 2868/95, der finder anvendelse på procedurer om fortabelse i henhold til samme forordnings regel 40, stk. 5, skal det af beviset for brug af et varemærke fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er blevet brugt, og som bevis bør der i princippet kun fremlægges underbyggende dokumentation og bevisligheder som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de skriftlige erklæringer, der er nævnt i artikel 76, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 97, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001] (dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 37, og af 10.9.2008, Boston Scientific mod KHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:338, præmis 27).
- 28 Ved fortolkningen af begrebet reel brug bør der tages hensyn til den omstændighed, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af varemærket, hverken omhandler vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og heller ikke bestemmer, at beskyttelsen af varemærker skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (jf. dom af 8.7.2004, MFE Marienfelde mod KHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis, og af 27.9.2007, La Mer Technology mod KHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:299, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis).
- 29 Som det fremgår af retspraksis, er der gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende 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 symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder (jf. analogt dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43). Endvidere er betingelsen om reel brug af varemærket kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen (jf. dom af 6.10.2004, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis,

og af 4.7.2014, Construcción, Promociones e Instalaciones mod KHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:614, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).

- 30 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 (jf. dom af 10.9.2008, CAPIO, T-325/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:338, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).
- 31 En reel brug af et varemærke 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 (jf. dom af 23.9.2009, Cohausz mod KHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:354, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). Der skal således anlægges en helhedsvurdering, der tager hensyn til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, og som indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning (jf. dom af 18.1.2011, Advance Magazine Publishers mod KHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:9, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).
- 32 Det er i lyset af ovenstående betragtninger, at appelkammerets analyse skal undersøges, idet denne vedrører dels den reelle brug af det anfægtede varemærke for de anfægtede varer i klasse 21 og 25, dels den manglende reelle brug af det anfægtede varemærke for de øvrige varer og tjenesteydelser, som er omhandlet i begæringen om fortabelse.
- 33 Indledningsvis bemærkes, at da begæringen om fortabelse af det anfægtede varemærke er blevet indgivet den 15. oktober 2014, strækker den periode på fem år, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sig fra den 15. oktober 2009 til den 14. oktober 2014, således som appelkammeret korrekt har anført i den anfægtede afgørelses punkt 43.
- 34 Med henblik på at undersøge, om der var tale om reel brug af det anfægtede varemærke, henholdt appelkammeret sig til følgende beviser, som var fremlagt af Wedl & Hofmann, således som de er beskrevet i den anfægtede afgørelse:
- Screenshots fra internetsiden »www.testarossacafe.com«, som omfatter oplysninger om beliggenheder, hvor Wedl & Hofmann driver en kæde af »kaffebarer« i Europa, Asien, Mellemosten og Ægypten.
 - To afbildninger af en fodboldtrøje med det anfægtede varemærke i let ændret form på forsiden.
 - Trykte udgaver af reklamer og fotografier af »kaffebarer« af det anfægtede varemærke i Tyskland, Ungarn eller Det Forenede Kongerige.
 - En e-mail fra februar 2014 med bekræftelse på en bestilling af en reklame for »kaffe« af det anfægtede varemærke til 30 000 EUR i magasinet *Body & Soul*.
 - En liste over beliggenheder af »kaffebarer« af det anfægtede varemærke etableret i Tyskland, Italien, Ungarn, Østrig og Rumænien siden 2009.
 - Fire trykte versioner af en reklame fra den kommercielle kæde Müller for »kaffe« af det anfægtede varemærke.

- Forskellige tabeller fra indehaveren af det anfægtede varemærke, som viser oversigter over salg i årene 2009 til 2015 af varer, som er omfattet af det anfægtede varemærke, bl.a. papbægre, papirservietter, kaffe, glas, kapsler, kuglepenne, konvolutter, askebægre, lightere, ure, nøgleringe og parasoller, med tilhørende oplysninger om mængderne og værdien af salgene af de distribuerede varer samt om modtagerne af de solgte varer.
 - Forskellige tabeller fra indehaveren af det anfægtede varemærke, som viser bestillinger på og leveringer af tekstilvarer af det anfægtede varemærke i årene 2010 til 2012, med oplysninger om priser og modtagere.
 - Forskellige fotografier af »kaffebarer« af det anfægtede varemærke.
 - En liste for Rumænien over varer omfattet af det anfægtede varemærke, som er solgt til forskellige franchisetagere, bl.a. søde sager, bestik, porcelæn, reklameartikler, tasker, parasoller, nåle og beklædningsgenstande som f.eks. forklæder, kasketter eller poloskjorter, med oplysninger om de respektive priser og mængder.
 - Et fotografi, som viser to lightere påført det anfægtede varemærke.
 - En e-mailkorrespondance mellem W og F, hvorved F oplyser W om, at Wedl & Hofmann siden 1998 har haft et telefonnummer, som der kan ringes til fra Tyskland, Frankrig, Italien og Schweiz.
 - En reklamebrochure for det anfægtede varemærke, som bl.a. beskriver oprindelsen af og fremstillings- og produktionsprocessen for kaffe af det anfægtede varemærke. Denne brochure præsenterer ligeledes kaffekapsler og andre varer, som er dækket af det anfægtede varemærke, som f.eks. kaffekopper og -glas, kaffemaskiner, sukkerstænger, skeer, forklæder, poloskjorter, kortholdere og papirservietter, alle påført det anfægtede varemærke.
 - En franchisebrochure om det anfægtede varemærke, som beskriver franchisekonceptet samt forskellige varer, som går under det anfægtede varemærke.
- 35 Kurt Hesse har for det første anført, at de beviser, som Wedl & Hofmann har fremlagt, ikke kan godtgøre, at der er sket reel brug af det anfægtede varemærke for de anfægtede varer i klasse 21 og 25, for så vidt som disse beviser for brug ikke vedrører salg til de endelige forbrugere. Kurt Hesse har i denne forbindelse anført, at de tabeller over salg, som Wedl & Hofmann har fremlagt som bevis for brug, henvender sig til licens- og franchisetagere, men de beviser ikke, at varerne er blevet distribueret til de endelige forbrugere.
- 36 EUIPO og Wedl & Hofmann har bestridt Kurt Hesses argumenter.
- 37 I det foreliggende tilfælde skal det bemærkes, at reel brug af et varemærke ifølge retspraksis ganske vist kræver, at varemærket bruges offentligt og i forhold til omverdenen (dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 39; jf. ligeledes i denne retning dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 37). Det er også korrekt, at 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 (jf. dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

- 38 Imidlertid har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 58 og 59 med rette anført, at denne brug i forhold til omverdenen ikke betyder, at der nødvendigvis skal være tale om en brug rettet mod de endelige forbrugere. Den faktiske brug af varemærket vedrører nemlig det marked, hvor indehaveren af EU-varemærket udøver sin erhvervsmæssige virksomhed og ønsker at udnytte sit varemærke. At antage, at brug af et varemærke i forhold til omverdenen som omhandlet i retspraksis nødvendigvis består i en brug, som er rettet mod de endelige forbrugere, ville udelukke varemærker, som alene anvendes i forholdet mellem virksomheder, fra anvendelsesområdet for forordning nr. 207/2009. Den relevante kundekreds, som varemærkerne skal rettes til, omfatter nemlig ikke kun de endelige forbrugere, men også specialister, industrielle kunder og andre professionelle brugere (jf. dom af 7.7.2016, Fruit of the Loom mod EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:395, præmis 49 og den deri nævnte retspraksis).
- 39 I denne forbindelse står det, som det fremgår af de talrige dokumenter, som Wedl & Hofmann har fremlagt som bevis for brug af det anfægtede varemærke, fast, at Wedl & Hofmann driver en kæde af »kaffebarer« gennem sine franchise- og licenstagere, og at de anfægtede varer i klasse 21 og 25 i forbindelse med franchise- eller licensaftalen afsættes af disse på markedet til de endelige forbrugere. I overensstemmelse med retspraksis som nævnt ovenfor i præmis 38 kan disse salg således godtgøre, at det anfægtede varemærke er brugt offentligt og i forhold til omverdenen. Under disse omstændigheder er det uden betydning, at Wedl & Hofmann ikke har haft direkte kontakt med de endelige forbrugere.
- 40 Denne bedømmelse kan ikke drages i tvivl af Kurt Hesses argument om, at det forhold, at Wedl & Hofmann har indgået franchise- og licensaftaler, som pålægger franchise- og licenstagere flere forpligtelser vedrørende reklamering, salgsfremme og markedsføring, betyder, at franchise- eller licensaftalen må ligestilles med selskabets almindelige forbindelser med dets ansatte og medarbejdere, som ikke kan kvalificeres som reel brug som omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009. I denne forbindelse er franchise- eller licensaftaler en almindelig organisationsform i erhvervslivet, som ikke kan anses for at være rent intern brug. Det må fastslås, at på et marked som EU-markedet er det med henblik på at skabe eller bevare afsætningsmuligheder for varer som de i den foreliggende sag omhandlede almindeligt gennem forretningstransaktioner at henvende sig til professionelle i branchen, herunder særligt forhandlere. Det kan således principielt ikke udelukkes, at brug af et varemærke, som er påvist ved forretningstransaktioner rettet mod professionelle i branchen, kan anses for at være en brug, der er i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion som omhandlet i den ovenfor i præmis 30 nævnte retspraksis (dom af 7.7.2016, Fruit of the Loom mod EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:395, præmis 50).
- 41 Under alle omstændigheder skal det bemærkes, at det fremgår af beviserne, herunder navnlig tabellerne med oplysninger om mængderne og værdien af salgene af de varer, som blev distribueret fra 2009 til 2015, at bestillingerne også blev rettet til andre virksomheder end franchise- og licenstagere. Dette viser, at det anfægtede varemærke er blevet brugt offentligt og i forhold til omverdenen og ikke kun inden for den virksomhed, der er indehaver af det anfægtede varemærke, eller i et netværk af franchise- og licenstagere.
- 42 Det var derfor med rette, at appelkammeret fastslog, at betingelsen om, at varemærket skal bruges offentligt og i forhold til omverdenen, var opfyldt i den foreliggende sag.
- 43 Kurt Hesse har for det andet gjort gældende, at Wedl & Hofmanns levering af de anfægtede varer i klasse 21 og 25 ikke har nogen anden handelsmæssig begrundelse end at fremme salget af andre varer eller tjenesteydelser omfattet af det anfægtede varemærke, såsom »kaffe« eller tjenesteydelsen »kaffebar«. Under disse omstændigheder bidrager anbringelsen af det anfægtede varemærke på disse varer hverken til at skabe en afsætningsmulighed for disse eller til i forbrugernes interesse at adskille dem fra varer, der stammer fra andre virksomheder, eftersom disse varer ikke konkurrerer med andre varer eller tjenesteydelser på markedet.
- 44 EUIPO og Wedl & Hofmann har bestridt Kurt Hesses argumenter.

- 45 Det følger af fast retspraksis, at der ved begrebet »reel brug« skal forstås en faktisk brug, der skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 35 og 36, og af 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, præmis 13).
- 46 I denne henseende følger det af dette begreb om »reel brug«, at beskyttelsen af varemærket og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, ikke kan opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder (dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 37, og af 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, præmis 14).
- 47 Med henblik på at afgøre, om reel brug er bevist, skal det således undersøges, om virksomheden gennem brugen af sit varemærke tilstræber at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for sine varer eller tjenesteydelser i EU i forhold til andre virksomheders varer eller tjenesteydelser. Dette er ikke tilfældet, hvis disse varer eller tjenesteydelser ikke konkurrerer med de varer eller tjenesteydelser, som andre virksomheder udbyder på markedet, dvs. hvis de ikke – eller ikke er beregnet på at – distribueres i handelskæden (dom 9.9.2011, Omnicare mod KHIM – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:452, præmis 68).
- 48 Selv om det i den foreliggende sag ikke kan udelukkes, at de anfægtede varer i klasse 21 og 25 kan udbydes med det endelige formål at tilskynde den relevante kundekreds til at købe »kaffe« forhandlet af Wedl & Hofmann, distribueres disse varer imidlertid hverken som en tilgift til et køb af andre varer, som f.eks. »kaffe«, eller for at fremme salget af disse varer, idet det fremgår af de beviser, som Wedl & Hofmann har fremlagt, herunder reklamemateriale, franchisebrochurer samt salgslister, at de anfægtede varer i klasse 21 og 25 bogføres og opstilles særskilt med ordrenummer, mængde og salgsværdi, uafhængigt af varen »kaffe«, selv hvis det lægges til grund, at denne vare udgør den vare, som Wedl & Hofmann primært sælger. Disse salg udgør en brug, der objektivt set kan skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de omhandlede varer, hvis handelsomfang med hensyn til varigheden og hyppigheden af brugen ikke er så lille, at det kunne føre til den konklusion, at der er tale om en ren symbolsk, minimal eller fiktiv brug, som kun har til formål at bevare varemærkeretten. Det skal følgelig fastslås, at der er tale om selvstændige varer med sigte på egen afsætningsmulighed.
- 49 Det skal i øvrigt bemærkes, at de anfægtede varer i klasse 21 og 25 er konkurrenter til andre lignende varer på markedet, navnlig når de leveres af virksomheder på kaffemarkedet, som også kan tænkes at levere varer som »papbægre«, »kaffekopper«, »glas« eller »sukkerstænger« med henblik på at fremme salget af deres primære produkt, nemlig kaffe.
- 50 Det skal derfor fastslås, at Wedl & Hofmann med en sådan brug af sit varemærke tilstræber at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de anfægtede varer i klasse 21 og 25 på et marked, hvor andre virksomheder er til stede.
- 51 Det var således med rette, at appelkammeret fastslog, at de dokumenter vedrørende brugen af det anfægtede varemærke, som Wedl & Hofmann havde fremlagt, beviste, at det anfægtede varemærke ikke blev brugt rent internt for de anfægtede varer i klasse 21 og 25 med det ene formål at fremme salget af andre af Wedl & Hofmanns varer.
- 52 Wedl & Hofmann har for det tredje gjort gældende, at selskabet har fremlagt bevis for reel brug for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og ikke kun for de anfægtede varer i klasse 21 og 25. I denne henseende har selskabet gjort gældende, at hvis appelkammeret havde

fortaget en korrekt bedømmelse af de dokumenter, som var fremlagt som bevis for brug, havde det måttet konkludere, at der var fremlagt tilstrækkeligt bevis for reel brug for alle de varer og tjenesteydelser, som er nævnt ovenfor i præmis 3.

- 53 EUIPO og Kurt Hesses har bestridt Wedl & Hofmanns argumenter.
- 54 I den foreliggende sag må det konstateres, at de dokumenter, som Wedl & Hofmann har fremlagt, ikke gør det muligt at fastslå, at appelkammeret begik en fejl ved ikke at fastslå, at der forelå reel brug af det anfægtede varemærke for andre varer og tjenesteydelser end de anfægtede varer i klasse 21 og 25.
- 55 I denne henseende skal det understreges, at som appelkammeret med rette har fastslået, har Wedl & Hofmann alene fremlagt tilstrækkelige oplysninger om, hvor, hvornår og i hvilket omfang det anfægtede varemærke er blevet brugt for de anfægtede varer i klasse 21 og 25, i form af navnlig tabeller, som viser flere forskellige oplysninger om dato, land, vare, pris og salgsværdi. Oplysningerne i tabellerne bekræftes desuden af andre beviser såsom fotografier, reklamer, en reklamebrochure og en franchisebrochure. Hvad angår de øvrige varer og tjenesteydelser har Wedl & Hofmann ikke fremlagt noget bevis for, at sådanne varer er blevet solgt i EU i løbet af den relevante periode. Det påhvilede således Wedl & Hofmann at påvise den reelle brug af det anfægtede varemærke, dvs. at fremlægge en række beviser, som ikke hviler på sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men på konkrete og objektive omstændigheder, som gør det muligt for selskabet at påvise, at varemærket blev brugt på en faktisk og tilstrækkelig måde på det pågældende marked (jf. i denne retning og analogt dom af 23.9.2009, Cohausz mod KHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:354, præmis 69 og 70).
- 56 Det skal nærmere bestemt for det første bemærkes, at der ikke af disse dokumenter kan udledes noget indicium eller bevis for reel brug af det anfægtede varemærke hvad angår varerne i klasse 7, 11, 20 og 28. I denne forbindelse skal det understreges, at Wedl & Hofmann ikke har fremlagt nogen faktura eller ordreseddel, noget salgstal eller reklametal eller nogen oplysning vedrørende markedsandelen for varer såsom »kaffekværne« i klasse 7, »møbler« i klasse 20, »spil« og »legetøj« i klasse 28, »kaffemaskiner« og »elektrisk kogegrej« i klasse 11 eller »sportsartikler« i navnlig klasse 28, som sælges under det anfægtede varemærke. Med hensyn til »gymnastik- og sportsbeklædning« i klasse 25 har appelkammeret desuden i den anfægtede afgørelses punkt 66 med rette påpeget, at for at det kan antages, at der er sket reel brug for disse varer, er det ikke tilstrækkeligt alene at fremlægge et fotografi af en fodboldtrøje, der viser det anfægtede varemærke, uden yderligere beviser.
- 57 For det andet skal det hvad angår varer i klasse 34, nemlig »artikler for rygere« og »tændstikker«, bemærkes, at selv om der i tabellerne med oplysninger om salg fra Wedl & Hofmann faktisk indgår salg af »lightere« og »askebægre«, er mængden meget beskeden for ikke at sige næsten ubetydelig i forhold til mængden af andre varer såsom »kaffe«, »papbægre« eller »kaffekopper« eller »kaffeglas«. Beviserne gør det således ikke muligt at afgøre, om der er tale om en sporadisk brug, som ikke når ud over en symbolsk brug, eller om en brug, der er betydelig nok til, at den kan tages i betragtning.
- 58 For det tredje skal det bemærkes, at der heller ikke hvad angår tjenesteydelserne i klasse 38 er fremlagt bevis for brug. Der er således ingen beviser for, at Wedl & Hofmann har leveret telekommunikationstjenester. Som appelkammeret med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 67, beviser den omstændighed alene, at Wedl & Hofmann har oprettet et servicenummer, ikke, at Wedl & Hofmann har leveret telekommunikationstjenester under det anfægtede varemærke. Blot at stille et servicenummer eller en hotline til rådighed for kunderne udgør nemlig ikke en selvstændig tjenesteydelse, som ydes mod betaling, på tredjemands vegne, og kan ikke anses for at kunne skabe en afsætningsmulighed, men alene for at være en hjælpetjeneste, der er knyttet til salget af de varer, som indehaveren af varemærket faktisk markedsfører. Når der ikke foreligger fakturaer eller objektive oplysninger om omsætningen i forbindelse med udbuddet af disse tjenesteydelser eller nærmere

oplysninger om datoen for, mængden eller beskaffenheden af de leverede tjenesteydelser, kan det ikke på grundlag af den ene e-mailkorrespondance, som er nævnt ovenfor i præmis 34, konkluderes, at der er gjort reel brug af det anfægtede varemærke.

- 59 Hvad angår anmodningen om afhøring af W er det tilstrækkeligt at bemærke, at denne under alle omstændigheder skal afvises, eftersom Retten, henset til samtlige ovenstående betragtninger, har kunnet tage fyldestgørende stilling på grundlag af de fremførte påstande, anbringender og argumenter.
- 60 Det var derfor med rette, at appelkammeret fastslog, at der ikke forelå reel brug af det anfægtede varemærke for andre varer og tjenesteydelser end de anfægtede varer i klasse 21 og 25.
- 61 Det følger af det ovenstående, at i sag T-910/16 må det enkelte anbringende, som Kurt Hesse har fremsat, og som i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, forkastes. Følgelig må EUIPO frifindes i denne sag.
- 62 Det følger ligeledes af det ovenstående, at i sag T-911/16 må det første anbringende, som Wedl & Hofmann har fremsat, og som i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, ligeledes forkastes.

Det andet anbringende i sag T-911/16 vedrørende tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet

- 63 Wedl & Hofmann har med sit andet anbringende gjort gældende, at det er meget sværere at bevise reel brug af et varemærke, som tilhører en lille virksomhed som Wedl & Hofmann. Ifølge Wedl & Hofmann udgør den anfægtede afgørelse, ved at stille høje krav til virksomheden med hensyn til fremlæggelse af beviser for brug, en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.
- 64 EUIPO og Kurt Hesse har bestridt Wedl & Hofmanns argumenter.
- 65 Efter fast retspraksis kræver ligebehandlingsprincippet, at ensartede situationer ikke behandles forskelligt, men også, at forskellige situationer ikke behandles ens, medmindre en sådan behandling er objektivt begrundet (dom af 17.7.1997, National Farmers' Union m.fl., C-354/95, EU:C:1997:379, præmis 61, og af 16.9.2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, præmis 22).
- 66 Det må desuden fastslås, at selv om spørgsmålet om reel brug vurderes fra sag til sag, består vurderingen ikke hovedsageligt i at se på omsætningen eller salgsmængden i den relevante periode. Artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 omhandler nemlig hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds handelsmæssige strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (jf. analogt dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 36-38).
- 67 Appelkammeret fandt imidlertid – efter at have foretaget en samlet vurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i den foreliggende sag – at de beviser, som var fremlagt af Wedl & Hofmann, ikke var tilstrækkelige til at påvise reel brug af det anfægtede varemærke for varerne og tjenesteydelserne i klasse 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 og 38, med undtagelse af de anfægtede varer i klasse 21 og 25.
- 68 Bedømmelsen af, om brugen af et varemærke er reel, må i øvrigt ikke medføre en forskel i behandlingen af små og store virksomheder, for så vidt som en sådan bedømmelse 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 (dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 40).

- 69 Det følger heraf, at det ikke kan fastslås, at der foreligger en forskelsbehandling i bedømmelsen af, om brugen af et varemærke er reel, på baggrund af størrelsen af den virksomhed, som er indehaver af varemærket, for så vidt som den reelle karakter af brugen bedømmes efter de samme objektive kriterier, som er beskrevet ovenfor i præmis 68, uanset virksomhedens størrelse.
- 70 Det følger af det ovenstående, at i sag T-911/16 må anbringendet om tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet forkastes. Da dette anbringende og det anbringende, der i det væsentlige vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, er blevet forkastet, må EUIPO følgelig frifindes i det hele i denne sag.

Sagsomkostninger

- 71 Ifølge procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 72 Da Kurt Hesse i sag T-910/16 har tabt sagen, bør det pålægges ham at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og Wedl & Hofmanns påstand herom.
- 73 Da Wedl & Hofmann i sag T-911/16 har tabt sagen, bør det pålægges dette selskab at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og Kurt Hesses påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Femte Afdeling):

- 1) Sagerne T-910/16 og T-911/16 forenes med henblik på dommen.**
- 2) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.**
- 3) I sag T-910/16 betaler Kurt Hesse sagsomkostningerne.**
- 4) I sag T-911/16 betaler Wedl & Hofmann GmbH sagsomkostningerne.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. april 2019.

Underskrifter