



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

6. juni 2019*

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – fortabelsessag – figurmærke, der gengiver et kryds på siden af en sportssko – afslag på begæringen om fortabelse«

I sag C-223/18 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 27. marts 2018,

Deichmann SE, Essen (Tyskland), ved Rechtsanwältin C. Onken,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Gája, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Munich SL, Capellades (Spanien), ved abogados J. Güell Serra og M. del Mar Guix Vilanova,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, C. Toader, og dommerne A. Rosas og M. Safjan (refererende dommer),

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

- 1 Deichmann SE har med sin appel nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 17. januar 2018, Deichmann mod EUIPO – Munich (Gengivelse af et kryds på siden af en sportssko) (T-68/16, herefter »den appellerede dom«, EU:T:2018:7), hvorved appellanten ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 4. december 2015 af Fjerde Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel ejendomsret (EUIPO) (herefter »EUIPO«) (sag R 2345/2014-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Deichmann og Munich SL (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Forordning nr. 207/2009, med senere ændringer, er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til tidspunktet for indgivelsen af den omhandlede begæring om fortabelse, dvs. den 26. januar 2011, der er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse, er den foreliggende tvist imidlertid reguleret af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009.

- 3 Artikel 15 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Brug af [EU]-varemærket« bestemmer følgende i stk. 1, litra a):

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

- a) brug af [EU]-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret.«
- 4 Denne forordnings artikel 51 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer følgende i stk. 1, litra a):

»[EU]-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til [kontoret] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

- a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] 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; ingen kan dog gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav; påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse eller fremsat modkrav.«

5 Artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 af 18. maj 2017 om nærmere regler for gennemførelse af visse bestemmelser i forordning nr. 207/2009 (EUT 2017, L 205, s. 39), der i henhold til dens artikel 38 først fandt anvendelse fra den 1. oktober 2017, dvs. efter datoen for vedtagelsen af den omtvistede afgørelse, med overskriften »Gengivelse af varemærket« bestemmer:

»1. Varemærket skal gengives på en passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe det kan gengives i registret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden klart og præcist at fastslå genstanden for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes.

2. Gengivelsen af varemærket skal definere genstanden for registreringen. Hvis gengivelsen ledsages af en beskrivelse, jf. stk. 3, litra d), litra e), litra f), nr. ii), litra h), eller stk. 4, skal beskrivelsen stemme overens med gengivelsen, og den må ikke udvide anvendelsesområdet.

3. Hvis ansøgningen vedrører et varemærke som omhandlet i litra a)-j), skal den indeholde en angivelse heraf. Uden at stk. 1 eller 2 derved tilsidesættes, skal varemærket og dets gengivelse stemme overens med hinanden således:

- a) Når der er tale om et varemærke, der udelukkende består af ord eller bogstaver, tal, andre faste typografiske standardtegn eller en kombination heraf (ordmærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en reproduktion af tegnet med standardskrift og -layout, uden nogen grafisk fremstilling eller farve.
- b) Når der er tale om et varemærke, hvor der anvendes ikke-standardtegn, -stil eller -layout, eller en grafisk fremstilling eller farve (figurmærke), herunder varemærker, som udelukkende består af figurative elementer eller af en kombination af verbale og figurative elementer, skal varemærket gengives, ved at der indgives en reproduktion af tegnet med alle dets elementer og eventuelle farver.
- c) Når der er tale om et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende (formmærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives enten en grafisk reproduktion af formen, herunder computergenererede billeder, eller en fotografisk reproduktion. Den grafiske eller fotografiske reproduktion kan indeholde forskellige synsvinkler. Hvis gengivelsen ikke indgives elektronisk, kan den indeholde op til seks forskellige synsvinkler.
- d) Når der er tale om et varemærke, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt eller fastgjort på produktet (positionsmærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en reproduktion, der på passende vis anskueliggør varemærkets placering, samt dets størrelse og proportioner, i forhold til de pågældende varer. Elementer, der ikke er genstand for registreringen, skal være visuelt udskilt, helst ved hjælp af stiplede linjer. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan tegnet er fastgjort på varerne.
- e) Når der er tale om et varemærke, der udelukkende består af et sæt elementer, der gentages regelmæssigt (mønstermærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en reproduktion, der viser gentagelsesmønstret. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan elementerne gentages regelmæssigt.
- f) Når der er tale om et farvemærke,
 - i) og varemærket udelukkende består af en enkelt farve, uden konturer, skal det gengives, ved at der indgives en reproduktion af farven og en angivelse af farven ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode

- ii) og varemærket udelukkende består af en kombination af farver, uden konturer, skal det gengives, ved at der indgives en reproduktion, der viser farvekombinationens systematiske disponering på en ensartet og forud fastlagt måde samt en angivelse af de pågældende farver ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode[; d]er kan også vedlægges en nærmere beskrivelse af den systematiske disponering af farverne på en ensartet og forudbestemt måde.
 - g) Når der er tale om et varemærke, der udelukkende består af en lyd eller en kombination af lyde (lydmærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en lydfil med en gengivelse af lyden, eller ved en nøjagtig gengivelse af lyden i nodeskrift.
 - h) Når der er tale om et varemærke, der består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer (bevægelsesmærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives et videoklip eller ved en række på hinanden følgende stillbilleder, der viser bevægelsen eller ændringen af placeringen. Hvis der anvendes stillbilleder, kan de være nummereret eller ledsaget af en beskrivelse, der forklarer sekvensen.
 - i) Når der er tale om et varemærke, der består eller bliver til af en kombination af billede og lyd (multimediemærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en audiovisuel fil, der indeholder kombinationen af billedet og lyden.
 - j) Når der er tale om et varemærke, der består af elementer med holografiske karakteristika (hologrammærke), skal varemærket gengives, ved at der indgives en videofil eller en grafisk eller fotografisk reproduktion med de synsvinkler, der er nødvendige for i tilstrækkelig grad at kunne anskueliggøre hologrammet i sin helhed.
4. Hvis varemærket ikke tilhører nogen af de i stk. 3 anførte typer, skal gengivelsen af det opfylde de standarder, der er fastsat i stk. 1, og den kan ledsages af en beskrivelse.
5. Hvis gengivelsen indgives elektronisk, kan kontorets administrerende direktør fastlægge formaterne og størrelsen af den elektroniske fil samt alle andre relevante tekniske specifikationer.
6. Hvis gengivelsen ikke indgives elektronisk, gengives varemærket adskilt fra ansøgningens tekstblad på ét enkelt ark. Det ark, varemærket gengives på, skal indeholde alle relevante synsvinkler eller billeder og må ikke være større end format DIN A4 (29,7 cm i højden, 21 cm i bredden). Der skal være en margen på mindst 2,5 cm hele vejen rundt.
7. Hvis det ikke fremgår af sig selv, hvordan varemærket skal vende, angives det ved tilføjelse af ordet »op« på hver gengivelse.
8. Gengivelsen af varemærket skal være af en kvalitet, som giver mulighed for:
- a) formindskelse til mindst 8 cm i bredden og 8 cm i højden eller
 - b) forstørrelse til højst 8 cm i bredden og 8 cm i højden.
9. Indgivelse af en prøve eller en model udgør ikke en korrekt gengivelse af varemærket.«

Twistens baggrund og den omtvistede afgørelse

- 6 Twistens baggrund, som den fremgår af den appellerede doms præmis 1-14, kan sammenfattes som følger.

7 Den 6. november 2002 indgav intervenienten, Munich, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til forordning nr. 207/2009.

8 Det figurmærke, der søgtes registreret (herefter »det omtvistede varemærke«), var gengivet som følger:



9 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhørte under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede til beskrivelsen: »sportssko«.

10 Det omtvistede varemærke blev registreret den 24. marts 2004 under nr. 2923852.

11 I forbindelse med det søgsmål om varemærkekrænkelse, som Munich anlagde ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland) mod Deichmann, fremsatte sidstnævnte den 29. juni 2010 modkrav i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Den 26. oktober 2010 besluttede Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) at udsætte sagen om varemærkekrænkelse i henhold til artikel 100, stk. 7, i forordning nr. 207/2009 og opfordrede Deichmann til inden for en frist på tre måneder at indgive begæring til EUIPO om varemærkets fortabelse og ugyldighed.

12 Den 26. januar 2011 indgav appellanten en begæring til EUIPO om fortabelse af det omtvistede varemærke på grundlag af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, fordi dette ikke havde været genstand for reel brug inden for Den Europæiske Union, bl.a. i de fem år forud for datoen for fremsættelsen af modkravet, for de varer, for hvilke det var blevet registreret.

13 Ved afgørelse af 7. august 2014 gav annullationsafdelingen ved EUIPO medhold i begæringen om fortabelse, erklærede det omtvistede varemærke fortabt fra den 26. januar 2011 og pålagde Munich at betale sagsomkostningerne.

14 Den 10. september 2014 klagede Munich over annullationsafdelingens afgørelse.

15 Ved den omtvistede afgørelse annullerede Fjerde Appellkammer ved EUIPO annullationsafdelingens afgørelse og forkastede begæringen om fortabelse. Appellkammeret anførte i det væsentlige, at beviserne for brug påviste, at der var gjort brug af det omtvistede varemærke for »sportssko« i klasse 25 Nicearrangementet i den relevante periode, hvilken det definerede som svarende til de fem år, der gik forud for datoen for fremsættelsen af modkravet.

Sagen for Retten og den appellerede dom

16 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 15. februar 2016 anlagde appellanten sag til prøvelse af den omtvistede afgørelse.

17 Til støtte for søgsmålet fremførte appellanten tre anbringender. Med det første anbringende blev det gjort gældende, at appellkammeret havde tilsidesat artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, idet det foretog en fejlagtig bedømmelse af genstanden for det omtvistede varemærke, da det vurderede, at spørgsmålet, om der var tale om et figurmærke eller et positionsmærke, var uden betydning. Det

andet anbringende vedrørte en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 51, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, for så vidt som appelkammeret med henblik på at fastslå, om det omtvistede varemærke var blevet brugt i den form, hvori det var registreret, eller i en form, der ikke forandrede dets særpræg, nøjedes med udelukkende at sammenligne en del af varemærket, nemlig to striber, der krydser hinanden, som var påført de sko, der angiveligt blev markedsført af intervenienten. Med det tredje anbringende gjorde appellanten gældende, at appelkammeret havde tilsidesat artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som det baserede sig på skomodeller, i forhold til hvilke det ikke var bevist, at de blev markedsført af intervenienten.

- 18 Med den appellerede dom forkastede Retten disse tre anbringender og frifandt følgelig EUIPO i det hele.
- 19 Hvad angår det første anbringende fastslog Retten i den appellerede doms præmis 33 og 34, at »positionsmærker« grænser op til kategorierne af figurmærker og tredimensionale varemærker, idet de vedrører anbringelsen af figurative eller tredimensionale bestanddele på en vares overflade. Den fandt, at det fremgår af retspraksis, at kvalifikationen af et »positionsmærke« som et figurmærke eller et tredimensionalt varemærke eller som en særlig kategori af varemærker er uden relevans ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg. I øvrigt anerkender retspraksis den mulighed, at figurmærker i virkeligheden udgør »positionsmærker«.
- 20 Ifølge Retten kunne det ikke af den blotte omstændighed, at der var sat hak i rubrikken »figurmærke« i forbindelse med registreringen af det omtvistede varemærke, udledes, at dette ikke samtidig kunne anses for at være et »positionsmærke«. Retten bemærkede i den appellerede doms præmis 36 i denne henseende, at der navnlig skulle tages hensyn til den omstændighed, at den grafiske gengivelse af varemærket med fuldt optrukne linjer klart angav den bestanddel, som der var ansøgt om beskyttelse af, og med en stiplede linje omridset af de pågældende varer, som varemærket er påført. Retten præciserede, at det omtvistede varemærke samtidig med, at det kunne anses for at være et »positionsmærke«, fortsat ligeledes var et figurmærke.
- 21 I den appellerede doms præmis 40 fastslog Retten, at det direkte og med tilstrækkeligt præcision af den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke kunne udledes, at den ønskede beskyttelse alene vedrørte et kryds bestående af to sorte, fuldt optrukne linjer anbragt på tværs af hinanden. Den fandt derimod, at de »stiplede« linjer, der former omridset af sportsskoen og dens snørebånd, skulle forstås således, at de gør det muligt nærmere at angive placeringen af det nævnte kryds, for så vidt som det er på denne måde, at stiplede linjer sædvanligvis anvendes i sammenlignelige situationer.
- 22 I den appellerede doms præmis 44 udledte Retten heraf, at appelkammeret med rette havde fastslået, at »for så vidt som det [var] den grafiske gengivelse, der [definerede] varemærket, [var] spørgsmålet om, hvorvidt der [var] tale om et positionsmærke eller et figurmærke, uden betydning«.
- 23 Hvad angår det andet og det tredje anbringende bemærkede Retten, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at de beviser, der var blevet fremlagt for annullationsafdelingen, var tilstrækkelige til at godtgøre, at der var gjort reel brug af det omtvistede varemærke.

Parternes påstande

- 24 Appellanten har nedlagt følgende påstande for Domstolen:
 - Den appellerede dom ophæves.
 - Den omtvistede afgørelse annulleres, eller subsidiært hjemvises sagen til Retten.

– EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne både i forbindelse med sagen i første instans og appelsagen.

25 Munich og EUIPO har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og om, at appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

26 Appellanten har til støtte for sin appel gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Til støtte for dette anbringende har appellanten for det første anført, at Retten, idet den vurderede, at spørgsmålet, om der var tale om et figurmærke eller et positionsmærke, var uden betydning, fejlbedømte, hvor afgørende det er, og hvilke retlige konsekvenser det har, at fastlægge, hvilken type af varemærke der er tale om. For det andet fastlagde Retten ikke genstanden for det omtvistede varemærke korrekt, men opfattede og behandlede dette varemærke som et positionsmærke i forbindelse med vurderingen af, om der var gjort reel brug af varemærket. For det tredje anerkendte Retten fejlagtigt, at Munich havde påvist, at der er gjort reel brug af selskabets varemærke ved at fremlægge bevis for, at der var solgt sko, på hvis side der var anbragt to striber, der krydser hinanden.

Parternes argumenter

27 Appellanten har med sit eneste anbringende gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 44 med urette fastslog, at »for så vidt som det var den grafiske gengivelse, der definerede varemærket, var spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om et positionsmærke eller et figurmærke, uden betydning«.

28 Appellanten har i denne forbindelse fremhævet, at det med henblik på at afgøre, om det omtvistede varemærke har været genstand for reel brug, er nødvendigt at fastslå, om det er blevet registreret som positionsmærke eller som et figurmærke.

29 De retlige betingelser, genstanden og beskyttelsesområdet for de forskellige typer af varemærker og deres anvendelse adskiller sig nemlig. Hvis det omtvistede varemærke skal anses for et figurmærke, består dets genstand i den grafiske gengivelse, således som det er blevet registreret, dvs. et stiliseret billede af en snøresko med en usynlig sål og to striber, der krydser hinanden, på siden. Hvis det omtvistede varemærke derimod skal anses for et positionsmærke, består dets genstand af to striber, der krydser hinanden, og som skal placeres et bestemt sted på varen.

30 Appellanten har ligeledes anfægtet den appellerede doms præmis 34, hvori Retten bemærkede, at retspraksis anerkender den mulighed, at figurmærker i virkeligheden udgør »positionsmærker«. Appellanten har gjort gældende, at denne fortolkning er i strid med artikel 3, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning 2017/1431, hvorefter positionsmærker udgør en særlig kategori af varemærker, der adskiller sig fra kategorien figurmærker. Appellanten har ligeledes gjort gældende, at den retspraksis, som Retten henviste til, herunder navnlig Domstolens dom af 18. april 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), og Rettens dom af 28. september 2010, Rosenruist mod KHIM (Gengivelsen af to kurver på en lomme) (T-388/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:410), ikke finder anvendelse i den foreliggende sag, for så vidt som registreringen af det i den foreliggende sag omtvistede varemærke, der er betegnet som et figurmærke, hverken indeholdt en beskrivelse af varemærket, der kunne danne grundlag for at antage, at der var tale om et positionsmærke, eller en erklæring om afkald.

- 31 Appellanten er dernæst af den opfattelse, at Retten modsagde sig selv ved på den ene side at fastslå, at spørgsmålet, om der var tale om et figurmærke eller et positionsmærke, var uden betydning, og ved på den anden side at behandle varemærket som et positionsmærke i den appellerede doms præmis 26, 28, 35, 40, 49 og 65 ff.
- 32 Ifølge appellanten var det under alle omstændigheder forkert at betragte det omtvistede varemærke som et positionsmærke, når det på ansøgningsformularen blev betegnet som et figurmærke og også registreret som et sådant. Ifølge appellanten begik Retten således en fejl ved fastlæggelsen af genstanden for det omtvistede varemærke, hvilket bevirkede, at Retten betragtede og behandlede dette varemærke som et positionsmærke i forbindelse med vurderingen af, om der var gjort reel brug heraf.
- 33 For det første og i modsætning til Rettens opfattelse, hvorefter skoens præcise omrids ikke ansøges som varemærke, eftersom det er angivet med en stiplede linje, viser en stiplede eller brudt linje ikke – i mangel af andre kriterier, som tyder på, at der er tale om et positionsmærke – at der er givet afkald på de således beskrevne bestanddele. I mangel af en erklæring om afkald eller en beskrivelse må det antages, at disse linjer er omfattet af det omtvistede varemærke.
- 34 For det andet er der ikke nogen lovbestemmelse, som fastsætter, at brugen af stiplede linjer til gengivelse af et varemærke indebærer, at det skal kvalificeres som et positionsmærke.
- 35 For det tredje vurderede Retten med urette i den appellerede doms præmis 38, at det omtvistede varemærke skulle betragtes som et »positionsmærke«, eftersom Munich havde gjort en ældre rettighed gældende på grundlag af et spansk varemærke, der var registreret i 1992, og hvis grafiske gengivelse var identisk med det omtvistede varemærke, og som omfattede en beskrivelse, der præciserede, at varemærket bestod af gengivelsen af et kryds, der befandt sig på siden af en sportssko.
- 36 Endelig har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ved kun at undersøge, om striberne, der krydser hinanden, havde en præcis placering på de af Munich solgte sko, uden at sammenligne de af selskabet anvendte tegn og varemærket, således som det er registreret. Herved lagde Retten med urette til grund, at Munich havde påvist, at der var gjort reel brug af det omtvistede varemærke, ved at føre bevis for, at der var solgt sko med to krydsede linjer på siden af skoen.
- 37 Efter EUIPO's opfattelse er dette anbringende ugrundet.
- 38 Munich, som principalt har gjort gældende, at dette anbringende ikke kan antages til realitetsbehandling, er af den opfattelse, at det under alle omstændigheder er ugrundet.

Domstolens bemærkninger

- 39 Hvad for det første angår den af Munich rejste formalitetsindsigelse vedrørende Rettens bedømmelse – der angiveligt er af faktisk karakter – af det omtvistede varemærkes bestanddele, nemlig, at det kun bestod af et sort kryds og ikke af en baggrund med stiplede linjer, fremgår det af appelskriftet, at appellanten har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at det i det foreliggende tilfælde ikke er relevant at fastlægge, om det omtvistede varemærke er et positionsmærke eller et figurmærke. Eftersom formalitetsindsigelsen ikke vedrører Rettens vurdering, der anfægtes med dette anbringende, skal den forkastes.
- 40 For så vidt angår realiteten med hensyn til dette anbringende skal det indledningsvis konstateres, at gældende ret på den i den foreliggende sag relevante dato ikke definerede »positionsmærker«, således at Retten ikke var forpligtet til at anse det for relevant at kvalificere det omtvistede varemærke enten som et figurmærke eller et positionsmærke.

- 41 Det skal dernæst bemærkes, at Retten ikke modsagde sig selv, da den, på den ene side, fastslog, at spørgsmålet om, hvorvidt det omtvistede varemærke skulle anses for et positionsmærke eller et figurmærke, ikke var relevant, og, på den anden side, behandlede dette varemærke som et positionsmærke. Det fremgår nemlig af den appellerede doms præmis 36, at Retten fandt, at det omtvistede varemærke, samtidig med, at det skal betragtes som et positionsmærke, fortsat er et figurmærke. Retten støttede sig i det væsentlige på den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke, uanset dets klassificering, ved vurderingen af, om der var gjort reel brug af varemærket eller ej, da den i denne doms præmis 40 og præmis 42-44 bemærkede, at den ønskede beskyttelse alene vedrørte et kryds bestående af to sorte, fuldt optrukne linjer anbragt på tværs af hinanden, og at de stiplede linjer, der former omridset af sportsskoen og dens snørebånd, alene skulle gøre det lettere at placere grafikken på skoens langside.
- 42 Det var med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 33 bemærkede, at »positionsmærker« grænser op til kategorierne af figurmærker og tredimensionale varemærker, idet de vedrører anbringelsen af figurative eller tredimensionale bestanddele på en vares overflade, og at kvalifikationen af et »positionsmærke« som et figurmærke eller et tredimensionalt varemærke eller som en særlig kategori af varemærker er uden relevans ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg (dom af 15.6.2010, X Technology Swiss mod KHIM (Farvning i orange af en soks tå), T-547/08, EU:T:2010:235).
- 43 En sådan kvalificering er ligeledes uden relevans ved bedømmelsen, som i det foreliggende tilfælde, af den reelle brug af et sådant varemærke. Domstolen har nemlig allerede fastslået, at kravene til efterprøvelsen af den reelle brug af et varemærke svarer til de krav, der gælder for et tegns opnåelse af fornødent særpræg ved brug med henblik på dets registrering (jf. i denne retning dom af 25.7.2018, Société des produits Nestlé mod Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P og C-95/17 P, EU:C:2018:596, præmis 70 og den deri nævnte retspraksis).
- 44 Hvad endvidere angår fastlæggelsen af genstanden for det omtvistede varemærke følger det af Domstolens praksis, at den grafiske gengivelse af et varemærke skal være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv (dom af 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 55).
- 45 I denne forbindelse konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 40, at der ved den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke var anvendt to typer grafik, nemlig ikke fuldt optrukne eller »stiplede« linjer, som gengiver udseendet af den vare, som er omfattet af dette varemærke, og to fuldt optrukne linjer, som gengiver det kryds, som er placeret på varen. Heraf udledte Retten i den appellerede doms præmis 42, at de »stiplede« linjer, der former omridset af sportsskoen og dens snørebånd, skulle gøre det muligt at angive placeringen af det nævnte kryds, idet sådanne linjer sædvanligvis anvendes for præcist at angive, hvor et tegn er placeret på en vare, for hvilke tegnet er blevet registreret, uden at omridset af den nævnte vare som sådan er omfattet af varemærket.
- 46 Denne bedømmelse af faktiske forhold, som det ikke tilkommer Domstolen at prøve i forbindelse med en appel, styrker Rettens bedømmelse i den appellerede doms præmis 40 om, at det direkte og med tilstrækkelig præcision af den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke kan udledes, at den ønskede beskyttelse alene vedrører et kryds bestående af to sorte, fuldt optrukne linjer anbragt på tværs af hinanden.
- 47 I modsætning til, hvad appellanten har hævdet, er den omstændighed, at det omtvistede varemærke blev registreret som et figurmærke, ikke relevant i den foreliggende sag med henblik på fastlæggelsen af omfanget af den ansøgte beskyttelse. Ved vurderingen af et tegns kendetegn kan der nemlig ud over den grafiske gengivelse og de eventuelle beskrivelser, der er blevet indgivet i forbindelse med indgivelsen af registreringsansøgningen, også tages hensyn til andre elementer, der er nyttige i

forbindelse med identificeringen af det nævnte tegns væsentligste kendetegn (jf. i denne retning dom af 6.3.2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry, C-337/12, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129, præmis 54).

- 48 Hvad angår appellants argument om, at hvis et varemærke, som indeholder stiplede linjer, ikke beskrives som et positionsmærke, eller hvis de stiplede linjer ikke er genstand for en udtrykkelig erklæring om afkald, må det heraf udledes, at disse linjer er omfattet af varemærket, er det tilstrækkeligt at bemærke, at de, der anmoder om beskyttelse af varemærker, frit kan præcisere omfanget af den ønskede beskyttelse ved at tilføje en beskrivelse af genstanden for det registrerede varemærke.
- 49 Selv om det, som fremhævet af appellanten, er korrekt, at anvendelsen af stiplede linjer ved registreringen af et varemærke ofte ledsages af en beskrivelse eller en erklæring om afkald med henblik på at afgrænse omfanget af den ønskede beskyttelse, kræver hverken lovgivningen ratione temporis eller retspraksis, at der indgives sådanne erklæringer. For så vidt som appellanten desuden har gjort gældende, at EUIPO's retningslinjer kræver, at et positionsmærke udtrykkeligt skal beskrives som et sådant, skal det bemærkes, at disse ikke udgør retsakter, der er bindende ved fortolkningen af EU-retlige bestemmelser (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 48).
- 50 Retten begik således ikke nogen retlig fejl, da den efter en nærmere undersøgelse i den appellerede doms præmis 64-69 fastslog, at forskellene mellem det omtvistede varemærke og de varianter, der blev brugt på de af Munich markedsførte sportssko, er ubetydelige, hvilket gjorde det muligt for sidstnævnte at påvise, at der var gjort »reel brug« af det omtvistede varemærke.
- 51 Under disse omstændigheder skal appellants eneste appelanbringende forkastes som ugrundet, og dermed forkastes appellen i det hele.

Sagsomkostninger

- 52 I henhold til Domstolens procesreglements artikel 184, stk. 2, træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, såfremt appellen ikke tages til følge. Procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i henhold til artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, bestemmer, at det pålægges den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 53 EUIPO og Munich har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da appellanten har tabt sagen, pålægges det denne at betale sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Sjette Afdeling):

- 1) Appellen forkastes.**
- 2) Deichmann SE betaler sagsomkostningerne.**

Underskrifter