



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

13. september 2016*

»EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærke, der gengiver en polygon — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — en form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg«

I sag T-146/15,

hyphen GmbH, München (Tyskland), ved advokaterne M. Gail og M. Hoffmann,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

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

Skylotec GmbH, Neuwied (Tyskland), ved advokaterne M. De Zorti og M. Helfrich,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 9. marts 2015 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1506/2014-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Skylotec og hyphen,

har

RET TEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro (refererende dommer), og dommerne S. Gervasoni og L. Madise,

justitssekretær: fuldmægtig A. Lamote,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2015,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juli 2015,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 3. juli 2015,

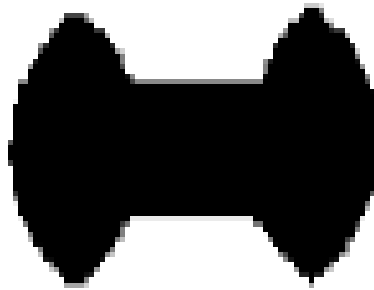
* Processprog: tysk.

på grundlag af retsmødet den 17. marts 2016,
afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 11. juni 2001 indgav det selskab, som sagsøgeren, hyphen GmbH, har efterfulgt, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)).
- 2 Varemærket, der blev søgt registreret, var følgende figurtegn i sort og hvid:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 3, 5, 9, 24, 25 og 42 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 i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
 - klasse 3: »sæbe; parfumerivarer; æteriske olier, kosmetiske præparater«
 - klasse 5: »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje«
 - klasse 9: »dykkerdragter, beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, blændingshindrende briller, blændingshindrende skærme, briller (optik), brilleetuier og beholdere til kontaktlinser, brillefatninger, brillestel, brilleglas, optiske kontaktlinser, instrumenter til tidsmåling«
 - klasse 24: »tekstiler og tekstilvarer (indeholdt i klasse 24)«
 - klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«
 - klasse 42: »udvikling og design af tekstilvarer af enhver art, særlig af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, tilbehør, sko og tasker, grafikervirksomhed, industriel design, udvikling af produkter til beskyttelse mod sollys«.
- 4 Varemærket blev registreret den 12. september 2002 under nr. 2255537 og er siden blevet fornyet.

- 5 Den 17. oktober 2012 ingav intervenienten, Skylotec GmbH, en begæring om fortabelse i henhold til artikel 51, stk. 1. litra a), i forordning nr. 207/2009 med hensyn til det registrerede varemærke og anførte manglende reel brug af det nævnte varemærke i en sammenhængende periode på fem år.
- 6 Ved afgørelse af 28. april 2014 forkastede annullationsafdelingen begæringen om fortabelse for følgende varer og tjenesteydelser:
- klasse 9: »dykkerdragter«
 - klasse 24: »tekstiler (indeholdt i klasse 24)«
 - klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«
 - klasse 42: »udvikling og design af tekstilvarer af enhver art, særlig af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, tilbehør, sko og tasker, udvikling af produkter til beskyttelse mod sollys«.
- 7 Annullationsafdelingen tog derimod begæringen om fortabelse til følge for følgende varer og tjenesteydelser, som ikke er genstand for nærværende sag:
- klasse 3: »sæbe; parfumerivarer; æteriske olier, kosmetiske præparater«
 - klasse 5: »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje«
 - klasse 9: »beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, blændingshindrende briller, blændingshindrende skærme, briller (optik), brilleluer og beholdere til kontaktlinser, brillefatninger, brillestel, brilleglas, optiske kontaktlinser, instrumenter til tidsmåling«
 - klasse 24: »tekstilvarer (indeholdt i klasse 24)«
 - klasse 42: »grafikervirksomhed, industriel design«.
- 8 Annullationsafdelingen bemærkede vedrørende de varer og tjenesteydelser, for hvilke begæringen om fortabelse var blevet forkastet, at selv om de brugte tegn afveg fra den form, hvori varemærket var blevet registreret, forandrede disse afvigelser ikke det registrerede varemærkes særpræg, henset til, at afvigelsen alene vedrørte en enkel dekorativ bestanddel i form af en ellipse, der ikke i sig selv havde noget særpræg.
- 9 De brugte tegn fremstod med følgende form (herefter henholdsvis »tegn nr. 1«, »tegn nr. 2« og »tegn nr. 3«), idet den eneste forskel mellem tegn nr. 1 og tegn nr. 2 bestod i anvendelsen af farven himmelblå i stedet for sort:





- 10 Den 13. juni 2014 indgav intervenienten en klage til EUIPO over annullationsafdelingens afgørelse i medfør af artikel 58-64 i forordning nr. 207/2000.
- 11 Ved afgørelse af 9. marts 2015 (herefter den »anfægtede afgørelse«) gav Fjerde Appellkammer ved EUIPO medhold i klagen og erklærede sagsøgerens rettigheder vedrørende de resterende varer og tjenesteydelser fortabt, dvs. dem, der er nævnt ovenfor i præmis 6. Appellkammeret fandt i modsætning til annullationsafdelingen, at den reelle brug med henblik på at sikre opretholdelsen af retten til EU-varemærket ikke var blevet godtgjort, hverken i den registrerede form eller i en form, der udgjorde en gyldig afvigelse, i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 (den anfægtede afgørelses punkt 9).
- 12 Appellkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 24, at annullationsafdelingens metode var ukorrekt, for så vidt som den havde antaget, at spørgsmålet om, hvorvidt varemærkets særpræg var forandret, afhang af, om den tilføjede ændring af formen isoleret set i sig selv havde særpræg. Det var imidlertid ifølge appellkammeret ikke særpræget ved tilføjelsen, der havde betydning, men særpræget eller mere præcist varemærkets »adskillende« egenskab i den registrerede form, der havde betydning. Appellkammeret tilføjede, at det skulle undersøges, om den registrerede form var blevet forandret ved det, der var blevet tilføjet.
- 13 Appellkammeret anførte endvidere i den anfægtede afgørelses punkt 25, at varemærket i den registrerede form udelukkende var et grafisk tegn, udformet yderst enkelt, og at det eventuelt kunne opfattes som et hundekødben eller en håndvægt, men slet ikke som en bindestreg (på engelsk »hyphen«). Appellkammeret anførte derfor i den anfægtede afgørelses punkt 26, at tilføjelser eller ændringer i et tilfælde med tegn af stor enkelhed så meget desto mere kunne ændre helhedsindtrykket af tegnet. Ifølge appellkammeret betyder »særpræg« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 ikke evnen til at angive oprindelsen, men blot helhedsindtrykket.
- 14 Appellkammeret anførte følgende i den anfægtede afgørelses punkt 27:
- »Helhedsindtrykket af den form, der bruges, er klart forskelligt. I den brugte form giver den ydre cirkel og den centrale del til sammen snarere et indtryk af at gengive en knap. Den associering til et hundekødben, som er mulig med den registrerede form, forsvinder. Overordnet opstår den benyttede forms særpræg ved et grafisk helhedsindtryk, hvori den ydre cirkel og den centrale del indgår på samme måde og uadskilleligt. Det er netop, fordi både den registrerede form og den benyttede form anvender de mest enkle geometrisk grundlæggende former, at helhedsindtrykket er et andet.«
- 15 Appellkammeret anførte dernæst i den anfægtede afgørelses punkt 28 og 29 under henvisning til Domstolens praksis, at en modernisering af varemærkerne med henblik på at tilpasse dem nutidens smag var mulig. Appellkammeret anførte dog, at producentens navn eller andre oplysninger kunne tilføjes den registrerede form som et kendetegn på etiketten, der altid kommer ud i omverdenen. Tilføjelsen af ordbestanddelen »hyphen c« er således ifølge appellkammeret lovlig, men ikke den ydre

cirkel. Hvis man nemlig forestillede sig den brugte form uden cirkel, ville denne cirkel ikke i sig selv kunne udgøre et varemærke. Den brugte form ville i endnu mindre grad teoretisk kunne deles i to adskilte visuelle gengivelser. Den ydre cirkel omkranser den centrale del på en måde, så den ikke eksisterer i sig selv.

- 16 Endvidere undersøgte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31-39 beviserne vedrørende alene de varer i klasse 24 og tjenesteydelser i klasse 42, som annullationsafdelingen havde undersøgt. Appelkammeret fandt dels, at beviset for brug af det ældre varemærke af andre grunde ikke var blevet ført for så vidt angår varerne i klasse 24, dvs. at der i det væsentlige ikke forelå tilstrækkeligt bevis (den anfægtede afgørelses punkt 31 og 32), dels, at de fremlagte beviser vedrørende tjenesteydelserne i klasse 42 var helt uegnede med henblik på at godtgøre brug herfor (den anfægtede afgørelses punkt 33-39).
- 17 Det er på baggrund af alle disse betragtninger, at appelkammeret delvist ophævede annullationsafdelingens afgørelse, som havde afslået en del af intervenientens begæring, således at sagsøgeren havde fortabt alle sine rettigheder over det registrerede varemærke, herunder dem vedrørende varerne og tjenesteydelserne i klasse 9, 24, 25 og 42.
- 18 Endvidere gengav den anfægtede afgørelse det registrerede varemærke med følgende form:



- 19 Ved ændringsafgørelse af 26. maj 2015, dvs. vedtaget to måneder efter sagsøgerens indgivelse af nærværende sag, præciserede appelkammeret, at den anfægtede afgørelse i stedet for det registrerede varemærke, der fremgår af præmis 2 ovenfor, indeholdt en gengivelse som den, der fremgår af præmis 18 ovenfor, og som var lidt ændret i forhold til det registrerede varemærke. Appelkammeret fandt, at der var tale om en skrivefejl i form af en gengivelsesfejl, der skulle rettes ex officio i henhold til regel 53 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT 1995, L 303, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 (EUT 2005, L 172, s. 4).

Parternes påstande

- 20 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 21 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 22 Sagsøgeren har gjort et enkelt anbringende gældende, hvorved det i det væsentlige anføres, at appelkammeret, da det fandt, at det registrerede varemærke ikke havde været genstand for en brug, der var egnet til at opretholde de erhvervede rettigheder, har tilsidesat artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009.
- 23 Det bemærkes, at det fremgår af tiende betragtning til forordning nr. 207/2009, at det var lovgivers opfattelse, at det kun er berettiget at beskytte et ældre varemærke, i det omfang dette rent faktisk bliver brugt. I overensstemmelse med denne betragtning er det fastsat i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, at EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt bl.a. efter indgivelse af begæring herom til EUIPO, 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.
- 24 I medfør af artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 betragtes det desuden som brug af EU-varemærket, at det anvendes »i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«.
- 25 Det må bemærkes, at det fremgår direkte af ordlyden af artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009, at brugen af varemærket i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret, anses for en brug som omhandlet i denne artikels første afsnit, for så vidt som varemærkets særpræg i den form, hvori det er registreret, ikke forandres (dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 21, jf. endvidere i denne retning dom af 8.12.2005, Castellblanch mod KHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, præmis 30, af 10.6.2010, Atlas Transport mod KHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:229, præmis 28 og 29, og af 24.5.2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mod KHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:263, præmis 15).
- 26 Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg som omhandlet i forordning nr. 207/2009 betyder, at dette varemærke bidrager til at gøre det muligt at identificere den vare, for hvilken der er ansøgt om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders varer (jf. dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis, jf. ligeledes i denne retning dom af 29.4.2004, Procter & Gamble mod KHIM, C-468/01 P – C-472/01 P, EU:C:2004:259, præmis 32, af 8.5.2008, Eurohypo mod KHIM, C-304/06 P, EU:C:2008:261, præmis 66, og af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 23).
- 27 Det skal præciseres, at artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 vedrører den situation, hvor et registreret nationalt varemærke eller EU-varemærke bruges erhvervsmæssigt i en form, der kun afviger ganske lidt fra den form, hvori registreringen blev gennemført. Formålet med denne bestemmelse – hvorved det undgås at kræve en nøje overensstemmelse mellem den benyttede form af varemærket og den form, hvorunder mærket er blevet registreret – er at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at foretage de variationer af tegnet i forbindelse med dets erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de varer eller tjenesteydelser, der er tale om. I overensstemmelse med bestemmelsens formål må dens materielle anvendelsesområde anses for at være begrænset til de situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet til at betegne de varer eller de tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret, udgør den form, hvorunder dette samme varemærke udnyttes erhvervsmæssigt. I sådanne situationer, hvor det i handelen benyttede tegn kun på ubetydelige punkter afviger fra den form, hvori det er blevet registreret, således at de to tegn kan betragtes som i det store og hele ens, bestemmer den ovennævnte bestemmelse, at forpligtelsen til at bruge det registrerede varemærke kan opfyldes ved at fremlægge bevis for brugen af

det tegn, der udgør den i handelen benyttede form af varemærket (dom af 23.2.2006, *Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 50, af 10.6.2010, *ATLAS TRANSPORT*, T-482/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:229, præmis 30, og af 5.12.2013, *Olive Line International mod KHIM – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)*, T-4/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:628, præmis 23, jf. endvidere i denne retning dom af 18.7.2013, *Specsavers International Healthcare m.fl.*, C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 29, jf. ligeledes analogt dom af 25.10.2012, *Rintisch*, C-553/11, EU:C:2012:671, præmis 21 og 22).

- 28 Konstateringen af en forandring af det registrerede varemærkes særpræg kræver således en undersøgelse af de tilføjede bestanddeles særpræg og dominerende karakter på grundlag af hver af disse bestanddeles iboende egenskaber og de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkes opbygning (jf. dom af 10.6.2010, *ATLAS TRANSPORT*, T-482/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:229, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis, dom af 5.12.2013, *Olive Line International mod KHIM – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)*, T-4/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:628, præmis 24, og af 12.3.2014, *Borrajo Canelo mod KHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA)*, T-381/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:119, præmis 30).
- 29 Der skal med henblik på en sådan konstatering ligeledes tages hensyn til de iboende egenskaber og navnlig graden af det ældre varemærkes særpræg, der udelukkende er blevet benyttet som en del af et sammensat varemærke eller sammen med et andet varemærke. Jo mindre særpræg varemærket nemlig har, desto lettere ændres det ved tilføjesen af en bestanddel, der selv har særpræg, og desto mere taber det pågældende varemærke sin evne til at blive opfattet som en angivelse af varens oprindelse. Den omvendte betragtning gælder ligeledes (dom af 24.9.2015, *Klement mod KHIM – Bullerjan (En ovns form)*, T-317/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:689, præmis 33).
- 30 Når et varemærke ifølge fast retspraksis udgør eller er sammensat af flere bestanddele og en eller flere af disse ikke har særpræg, kan en ændring af disse bestanddele eller en udeladelse af dem ikke berøre varemærkets særpræg i dets helhed (jf. dom af 21.1.2015, *Sabores de Navarra mod KHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)*, T-46/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:39, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
- 31 Det bemærkes endvidere, at det, for at artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 kan finde anvendelse, er nødvendigt, at tilføjelserne til det registrerede varemærke ikke forandrer varemærkets særpræg i den form, hvori det er blevet registreret, navnlig på grund af disses accessoriske placering i tegnet eller deres svage grad af særpræg (dom af 21.6.2012, *Fruit of the Loom mod KHIM – Blueshore Management (FRUIT)*, T-514/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:316, præmis 38).
- 32 Det er i lyset af disse betragtninger, at det skal undersøges, om appelkammeret med rette fandt i den anfægtede afgørelses punkt 9, at den reelle brug med henblik på at sikre opretholdelsen af retten til EU-varemærket ikke var blevet godtgjort, hverken i den registrerede form eller i en form, der udgjorde en gyldig afvigelse, i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009.
- 33 Appelkammeret ophævede annullationsafdelingens afgørelse i det væsentlige med den begrundelse, at annullationsafdelingen, således som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 24, havde begrænset sig til isoleret at undersøge, om den tilføjede figur i sig selv havde særpræg. Appelkammeret fandt derimod i samme punkt, at det skulle undersøges, om varemærkets særpræg i den registrerede form var blevet forandret ved det, der var blevet tilføjet. Appelkammeret anførte desuden, at det registrerede varemærke var et rent grafisk tegn, sammensat yderst enkelt (den anfægtede afgørelses punkt 25), og at tilføjelser eller ændringer i et tilfælde med tegn af så stor enkelhed så meget desto lettere kunne ændre helhedsindtrykket af tegnet (den anfægtede afgørelses

punkt 26). Appellkammeret tilføjede, at særpræget som omhandlet i artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 ikke betyder evnen til at angive oprindelsen, men blot helhedsindtrykket.

- 34 Desuden bemærkede appellkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 28, at det ikke længere var muligt for så vidt angår den af sagsøgeren anvendte form at tale om en »moderniseret« form.
- 35 Appellkammeret præciserede i den anfægtede afgørelses punkt 29, at denne konklusion ikke kunne afkræftes af den omstændighed, at det ville være fuldt ud lovligt at anvende et varemærke i den registrerede form samtidigt med andre tegn med særpræg. Tilføjelsen af yderligere bestanddele ville således have andre konsekvenser end udeladelsen af bestanddele fra den registrerede form. Det bør imidlertid ifølge appellkammeret i sådanne tilfælde kræves, at tilføjelsen er en selvstændig »bestanddel« i den forstand, at den i sig selv vil kunne udgøre et varemærke og dermed blive genkendt som et selvstændigt varemærke i den benyttede form.
- 36 Ved disse konstateringer begik appellkammeret i udgangspunktet retlige fejl angående undersøgelsen af det registrerede varemærke, inden det konkret indledte undersøgelsen.
- 37 For det første kræver konstateringen af en forandring af det registrerede varemærkes særpræg, således som det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i præmis 28 ovenfor, en undersøgelse af de tilføjede bestanddeles særpræg og dominerende karakter på grundlag af hver af disse bestanddeles iboende egenskaber og de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkets opbygning.
- 38 I modsætning til, hvad appellkammeret fandt i den anfægtede afgørelses punkt 24, skulle der derfor, således som annullationsafdelingen gjorde, i det foreliggende tilfælde have været foretaget en analyse af den tilføjede bestanddel på grundlag af dennes iboende egenskab og bestanddelens placering i varemærkets opbygning.
- 39 For det andet fraveg appellkammeret, da det i den anfægtede afgørelses punkt 26 anførte, at »særpræget [...] ikke betyder evnen til at angive oprindelsen«, Domstolens praksis som anført ovenfor i præmis 26, hvorefter et varemærkes særpræg tværtimod betyder, at dette varemærke gør det muligt at identificere den vare, der søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed at adskille denne vare fra andre virksomheders varer.
- 40 Det følger heraf, at appellkammeret har begået retlige fejl, for det første, fordi det ikke foretog en undersøgelse af den tilføjede bestanddel i overensstemmelse med retspraksis, og for det andet, fordi det fortolkede artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 fejlagtigt. Det skal derfor undersøges, om disse retlige fejl har en konsekvens for lovligheden af den anfægtede afgørelse.
- 41 Som det første skal tegn nr. 1 og tegn nr. 2 undersøges.
- 42 Det bemærkes for det første, at det registrerede varemærke har sit særpræg fra den eneste figurative bestanddel, der udgør varemærket, og som i medfør af selve registreringen heraf har et minimum af særpræg.
- 43 Det bemærkes i denne henseende, at Domstolen allerede har fastslået, at der for ikke at tilsidesætte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal anerkendes en vis grad af særpræg ved et varemærke, der er blevet registreret. Det følger heraf, at det ikke kan anerkendes, at registrerede varemærker betegner varernes eller tjenesteydelsernes art, er beskrivende eller mangler ethvert særpræg, i mangel af hvilket der vil blive rejst tvivl om deres gyldighed i forbindelse med en fortabelsessag, hvilket har den konsekvens, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 tilsidesættes (jf. i denne retning dom af 24.5.2012, Formula One Licensing mod KHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, præmis 47, 51 og 52).

- 44 Selv om det registrerede varemærke må anses for at mangle en høj grad af særpræg, skal det imidlertid på grund af dets registrering tilskrives et minimum af særpræg.
- 45 For det andet bemærkes, således som annullationsafdelingen allerede havde konstateret, at den i tegn nr. 1 tilføjede bestanddel og den ene af de bestanddele, der er tilføjet i tegn nr. 2, dvs. cirklen, for så vidt som den alene består af en af de enkleste og mest almindelige former og er en grundlæggende geometrisk figur, mangler ethvert særpræg, hvorfor den ikke har nogen grad af særpræg og dominerende karakter i det registrerede varemærkes sammensætning (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, GfK mod KHIM – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, præmis 40).
- 46 For det tredje gør tykkelsen på den anvendte cirkelstreg det ikke muligt, at antage, at den tilføjede bestanddel har særpræg. Den sontring, som EUIPO anførte under retsmødet, hvorefter det registrerede varemærke er forandret, fordi det ikke er indrammet af en cirkel, men omgivet af en cirkel, synes en smule kunstig. Cirklen omgiver nemlig det registrerede varemærke og, idet den fastsætter grænser omkring det, har den også den virkning at etablere en ramme, dvs. at indramme det.
- 47 For det fjerde kan det, i modsætning til hvad appelkammeret fandt i den anfægtede afgørelses punkt 27, ikke antages, at tilføjelsen af cirklen til det registrerede varemærke skulle have den virkning at skabe en slags transformation, således at tegn nr. 1 og tegn nr. 2 ifølge appelkammerets konstateringer i højere grad gengiver en knap, mens det registrerede varemærke henleder tanken på et hundekødben eller en håndvægt.
- 48 Appellkammeret fandt derfor med urette i den anfægtede afgørelses punkt 27, at »[d]en ydre cirkel og det centrale område ud[gjorde] en enhed i den benyttede form«, og at »[d]en eksterne cirkel og det centrale område tilsammen snarere [havde] den virkning at gengive en knap«, for så vidt som cirklen, selv om den ikke kunne anses for accessorisk med hensyn til helhedsindtrykket, dog var selvstændig i forhold til den form, hvori varemærket blev registreret, idet dette alene fremstår som en sammenstilling af en cirkel og en figurativ bestanddel, uden at helhedsindtrykket kan anses for at give offentligheden et forskelligt indtryk af henholdsvis det registrerede varemærke og det ændrede varemærke, således at det sidstnævnte varemærke giver offentligheden et andet indtryk end det, som det registrerede varemærke giver.
- 49 Det må i denne henseende konstateres, at det registrerede varemærke bevarer sit særpræg, uanset om det gengives i den form, hvori det er registreret, eller omgives af en cirkel, uden at der er behov for ved vilkårlige og nødvendigvis unøjagtige sammenligninger at forsøge at skabe en sammenhæng mellem det ansøgte varemærke og en kendt genstand, dvs. en håndvægt eller et hundekødben, mens der fastlægges en anden sammenhæng mellem tegn nr. 1 og 2 og en anden kendt genstand, dvs. en knap, hvilket åbenbart ikke fremgår af en undersøgelse af de ovennævnte bestanddele.
- 50 For det femte kan det heller ikke antages, at det registrerede varemærke og den tilføjede bestanddel danner en uadskillelig helhed, for så vidt som den tilføjede bestanddel, selv om den ikke er accessorisk, sidestilles med det registrerede varemærke, uden dog at blive forvekslet med det i en grad så offentligheden, når den præsenteres for det registrerede varemærke og tegn nr. 1 og 2, får det indtryk, at de sidstnævnte fremkalder særskilte begreber eller henviser til andre betydninger. Det må derfor konstateres, at tegn nr. 1 og tegn nr. 2 overordnet svarer til det registrerede varemærke.
- 51 Det skal i denne henseende allerede nu bemærkes, at Retten i dom af 24. maj 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mod KHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD) (T-152/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:263), i præmis 40 og 41 stiltiende, men nødvendigvis antog, at den omstændighed, at det i den pågældende sag registrerede varemærke blev omgivet af et våbenskjold, ikke ændrede det registrerede varemærkes særpræg.

- 52 Selv om det ikke kan bestrides, at jo svagere grad af særpræg, det registrerede varemærke har, desto nemmere forandres det ved tilføjelsen af en bestanddel, der selv har særpræg, og så meget desto mere taber varemærket sin evne til at blive opfattet som en angivelse af varens oprindelse, idet den omvendte betragtning ligeledes gælder (jf. i denne retning dom af 24.9.2015, Klement mod KHIM – Bullerjan (En ovns form), T-317/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:689, præmis 33), må det dog konstateres, at alene en tilføjelse som i det foreliggende tilfælde til det registrerede varemærke i tegn nr. 1 og tegn nr. 2 af en bestanddel, der i ligeså høj grad som en cirkel mangler særpræg, ikke kan have den konsekvens, at det registrerede varemærke forandres, idet der ellers næsten ville foreligge en krænkelse af varemærkeindehaveres mulighed for, såfremt de er indhavere af et varemærke som det registrerede, der er sammensat af en enkelt figurativ bestanddel, at tilpasse det registrerede varemærke til nutidens smag med henblik på at modernisere det.
- 53 Det benyttede tegns særprægede og dominerende bestanddel i helhedsindtrykket består i den form, der hidrører fra det registrerede varemærke, idet cirklen fuldstændigt mangler særpræg. Tegn nr. 1 og tegn nr. 2 har således deres særpræg fra den registrerede form, således at forbrugeren fortsat vil opfatte figurbestanddelen som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse.
- 54 Ligeledes er anvendelsen af den himmelblå farve i tegn nr. 2 ikke særligt original, idet denne farve ikke er hverken særpræget eller dominerende og heller ikke gør det muligt at antage, at det registrerede varemærke af denne grund er forandret (jf. i denne retning dom af 24.5.2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mod KHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:263, præmis 41).
- 55 Det følger heraf, at appelkammeret begik en fejl, der påvirker den anfægtede afgørelses lovlighed, for så vidt angår konstateringen af, at cirklen forandrer det registrerede varemærke.
- 56 Som det andet bemærkes angående tegn nr. 3, at det er sammensat af tre bestanddele, dvs. det registrerede varemærke, den cirkel, der omgiver det, og ordbestanddelen »hyphen c«, der fremstår under figurbestanddelene med stiliserede og særlige trykte bogstaver, navnlig på grund af den omstændighed, at bogstavet »y« forlænges ind i bogstavet »h«.
- 57 I denne henseende bemærkes, at det i tilfælde af samtidig brug af flere tegn i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 skal sikres, at en sådan brug ikke forandrer det registrerede tegns særpræg, bl.a. under hensyn til den pågældende sektors handelspraksis (dom af 24.9.2015, Klement mod KHIM – Bullerjan (En ovns form), T-317/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:689, præmis 31, jf. endvidere i denne retning dom af 8.12.2005, Castellblanch mod KHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, præmis 33 og 34).
- 58 Samtidig brug af en figurbestanddel og en ordbestanddel på samme stykke stof eller beklædningsstykke krænker ikke den identificeringsfunktion, som det registrerede varemærke opfylder, såfremt det inden for den pågældende sektor ikke er usædvanligt at sammenstille en figurbestanddel med en ordbestanddel, der kan henvise til ophavsmanden eller producenten, uden at figurbestanddelen i helhedsindtrykket taber sin funktion som selvstændig identifikation. Denne konstatering omfatter alle de varer og tjenesteydelser, der er anført i præmis 6 ovenfor.
- 59 Med hensyn til tegn nr. 3 omfatter den pågældende forbrugers opmærksomhed således både ordbestanddelen og figurbestanddelen.
- 60 Det følger heraf for så vidt angår tegn nr. 3, at tilføjelsen alene af ordbestanddelen »hyphen c« ikke kan anses for at forandre det registrerede varemærkes særpræg, således som appelkammeret i det væsentlige konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 29.

- 61 Som det tredje bemærkes, at appelkammeret for så vidt angår varerne i klasse 24 og tjenesteydelserne i klasse 42 fandt dels, at beviset for brug af det ældre varemærke af andre grunde ikke var blevet ført for så vidt angår varerne i klasse 24, dvs. at der i det væsentlige ikke forelå tilstrækkeligt bevis (den anfægtede afgørelses punkt 31 og 32), dels, at de fremlagte beviser vedrørende tjenesteydelserne i klasse 42 var helt uegnede til at godtgøre brug af disse (den anfægtede afgørelses punkt 33-39).
- 62 Således fastslog appelkammeret af to forskellige og af hinanden uafhængige grunde, at varemærket var fortabt, dels fordi det registrerede varemærke var forandret, dels fordi det ikke var godtgjort, at der var gjort reel brug af varemærket.
- 63 Sagsøgeren har på ingen måde bestridt den sidstnævnte konstatering, som appelkammeret foretog, og har således ikke rejst tvivl om den manglende brug af tegnet for så vidt angår varerne i klasse 24 og heller ikke anført grundene til, at de fremførte beviser burde anses for reelt at kunne godtgøre brugen af det registrerede varemærke for tjenesteydelserne i klasse 42. Sagsøgeren har som svar på et spørgsmål stillet af Retten under retsmødet ikke anført, at denne i stævningen ikke fremførte specifikke argumenter mod den anfægtede afgørelses punkt 31-39.
- 64 Det følger heraf, at den anfægtede afgørelse, uafhængigt af den angivelige forandring af det registrerede varemærke, skal tiltrædes delvist, fordi appelkammerets antog, at der ikke var blevet godtgjort reel brug af det nævnte varemærke for varerne i klasse 24 og tjenesteydelserne i klasse 42, idet sagsøgeren ikke har bestridt denne anden begrundelse, der også lå til grund for afgørelsen vedrørende de nævnte varer, nemlig den manglende godtgørelse af reel brug, hvorfor annullationspåstanden i denne henseende må forkastes.
- 65 Som det fjerde skal den anfægtede afgørelse angående de varer, der henhører under klasse 9 og 25, derimod annulleres, for så vidt som appelkammeret udelukkende på grundlag af en konstatering af, at det registrerede varemærke var forandret, fastslog, at det var fortabt. Som det således følger af præmis 33-55 ovenfor, har appelkammeret, da det fandt, at brugen af tegn nr. 1 og tegn nr. 2 udgjorde en forandring af det registrerede varemærke, tilsidesat artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009, hvorfor den anfægtede afgørelse er ugyldig.
- 66 Det følger af det ovenstående, at der gives medhold i det enkelte anbringende, således at den anfægtede afgørelse skal annulleres, idet appelkammeret fandt, at indehaveren af det registrerede varemærke for så vidt angår varerne i klasse 9 og 25 havde fortabt sine rettigheder.

Sagens omkostninger

- 67 Ifølge artikel 136, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO i det væsentlige har tabt sagen, og sagsøgeren har nedlagt påstand om, at EUIPO pålægges sagsomkostningerne, bør det pålægges dette at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger.
- 68 I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3, kan Retten træffe afgørelse om, at en intervenient skal bære sine egne omkostninger. I den foreliggende sag bærer intervenienten, der er indtrådt til støtte for EUIPO, sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Anden Afdeling):

- 1) **Afgørelse truffet den 9. marts 2015 af Fjerde Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1506/2014-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Skylotec GmbH og hyphen GmbH annulleres, idet appelkammeret fandt, at indehaveren af det registrerede EU-varemærke for så vidt angår varerne i klasse 9 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, havde fortabt sine rettigheder.**
- 2) **I øvrigt frifindes EUIPO.**
- 3) **EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af hyphen afholdte omkostninger.**
- 4) **Skylotec bærer sine egne omkostninger.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. september 2016.

Underskrifter