

Sag T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ældre ordmærke HIPPOVIT — ansøgning om HIPOVITON som EF-ordmærke — reel brug af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 — ret til at blive hørt«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2004 II - 2791

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — Rettens kompetence — omgørelse af en afgørelse fra Harmoniseringskontoret — rækkevidde — annullation af en afgørelse fra Indsigelsesafdelingen*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 62, stk. 1, og art. 63, stk. 3)

2. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brugen af det ældre varemærke — reel brug — begreb — fortolkning under hensyntagen til begrundelsen for artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)*
3. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brugen af det ældre varemærke — reel brug — begreb — bedømmelseskriterier (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)*
4. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brugen af det ældre varemærke — reel brug — anvendelsen af kriterierne på det konkrete tilfælde (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)*
5. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brugen af det ældre varemærke — frist fastsat af Harmoniseringskontoret — tilvejebringelse af yderligere beviser efter udløbet af fristen, men når der foreligger nye oplysninger — lovlig (Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 22, stk. 1)*
6. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse — grænser (Rådets forordning nr. 40/94, art. 63, stk. 3)*

1. I forbindelse med en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende en indsigelsessag, er Retten ligeledes kompetent til at påkende en påstand om annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse.

om EF-varemærker, at appelkammeret kan ophæve den afgørelse, som er truffet af Harmoniseringskontorets afdeling i første instans, er en sådan ophævelse nemlig omfattet af de foranstaltninger, som Retten kan træffe i medfør af dens beføjelse til at omgøre en afgørelse i henhold til nævnte forordnings artikel 63, stk. 3.

Eftersom det fremgår af artikel 62, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94

(jf. præmis 19)

2. Ved fortolkningen af begrebet reel brug af EF-varemærket i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 bør der tages hensyn til den omstændighed, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke, for at mærket kan gøres gældende over for en EF-varemærkeansøgning, er at begrænse konflikter mellem to varemærker, når der ikke økonomisk er nogen rimelig grund til dem, der udspringer af varemærkets faktiske funktion på markedet. Nævnte bestemmelse omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug.

(jf. præmis 32)

3. Der er gjort reel brug af et EF-varemærke i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, 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. Dette omfatter ikke symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. I denne forbindelse 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.

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.

Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn dels til det handelsmæssige omfang af brugen, dels til varigheden og hyppigheden af brugen.

(jf. præmis 33-35)

4. For i en konkret sag at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt. Den faktiske omsætning og det kvantitative salg af varer under det ældre varemærke kan således ikke

bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. Det kræves i denne forbindelse ikke, at brugen af varemærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel.

Design) fastsat frist, og at indsigelsen afvises, såfremt sådant bevis ikke fremlægges inden for den fastsatte frist, kan ikke fortolkes således, at den er til hinder for, at der tages hensyn til yderligere beviser, når der foreligger nye oplysninger, selv om de fremlægges efter fristens udløb.

(jf. præmis 56)

Jo mere det handelsmæssige omfang af brugen af varemærket er begrænset, jo mere nødvendigt er det, at den part, der har rejst indsigelsen, fremlægger yderligere oplysninger, som gør det muligt at afhjælpe en eventuel tvivl med hensyn til karakteren af den reelle brug, der er gjort af det pågældende varemærke.

(jf. præmis 36 og 37)

5. Regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der bestemmer, at indsigeren skal fremlægge bevis for, at brug har fundet sted, inden for en af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og

6. Rettens mulighed for at omgøre en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), som er fastsat i artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94, er i princippet begrænset til situationer, hvor sagen er moden til afgørelse. Dette indebærer, at Retten på grundlag af de beviser, som er forelagt den, kan træffe den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe i medfør af de bestemmelser, som finder anvendelse i det foreliggende tilfælde. Denne betingelse er ikke opfyldt, når appelkammeret selv enten kunne have truffet afgørelse vedrørende en indsigelse eller have hjemvist sagen til Indsigelsesafdelingen.

(jf. præmis 62 og 63)