

Sag T-203/02

The Sunrider Corp.

mod

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

»EF-varemærker — indsigelsessag — ældre ordmærke VITAFRUT — ansøgning om VITAFRUIT som EF-ordmærke — reel brug af det ældre varemærke — varer af lignende art — artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 15 og artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2004 II - 2815

Sammendrag af dom

1. EF-varemærker — klagesag — appelkammerets undersøgelse af klagen — rækkevidde — indsigelsessag

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 3, art. 43, stk. 2 og 3, art. 61, stk. 1, og art. 62, stk. 1)

II - 2811

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 brug 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 — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et ældre identisk eller lignende varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelse af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — koncentreret frugtsaft og urte- og vitamindrikke [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, b)]*

1. I forbindelse med klager, der indbringes for et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret skal foretage med hensyn til afgørelsen, der er genstand for klagen, ikke afhængig af, om den part, der har indgivet klagen, har fremsat et særligt anbringende i forhold til afgørelsen, hvorved han har anfægtet den fortolkning eller anvendelse, som Harmoniseringskontorets afdeling, der har truffet afgørelsen i første instans, har foretaget af en bestemmelse, eller denne afdelings vurdering af et bevis. Selv om den part, der har indgivet klagen til appelkammeret, ikke har fremsat et specifikt anbringende, er appelkammeret ikke desto mindre forpligtet til — i lyset af alle de foreliggende, relevante retlige og faktiske oplysninger — at prøve, om en ny afgørelse med samme konklusion som

den afgørelse, der er genstand for klagen, lovligt kan — eller ikke kan — træffes på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen.

Under en indsigelsessag, der er rejst af indehaveren af et ældre varemærke, omfatter denne prøvelse tillige spørgsmålet om, hvorvidt det i lyset af de faktiske oplysninger og beviser, som den anden part i sagen ved appelkammeret har fremført, er godtgjort, at indehaveren af det ældre varemærke eller en bemyndiget tredjemand har gjort reel brug af varemærket i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, og artikel 15, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Derimod er Harmoniseringskontorets påstand om, at

varemærkeansøgeren hverken for Indsigelsesafdelingen eller for appelkammeret har bestridt, at der forelå et samtykke fra indehaveren af det ældre varemærke, omfattet af realitetsprøvelsen.

(jf. præmis 21 og 22)

2. Ved fortolkningen af begrebet reel brug af EF-varemærket i dette begrebs forstand 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. Den 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 38)

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 39-41)

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. Domstolen har i denne forbindelse udtalt, at det ikke kræves, at brugen af varemærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel.

(jf. præmis 42)

5. Ved vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

Der foreligger lighed i denne forstand mellem på den ene side koncentreret frugtsaft, som et ældre varemærke er beskyttet for, og på den anden side urte- og vitamindrikke, der er omfattet af en varemærkeansøgning. Disse varer har således samme formål, nemlig at slukke tørsten, og de er i vidt omfang i et konkurrenceforhold med hinanden. Med hensyn til arten og benyttelsen af de omhandlede varer drejer det sig i begge tilfælde om ikke-alkoholholdige drikke, der almindeligvis nydes kolde, hvis sammensætning ganske vist i de fleste tilfælde er forskellig. Den forskellige sammensætning af disse varer kan imidlertid ikke ændre den konstatering, at de nævnte varer er indbyrdes substituerbare, idet de skal opfylde samme behov.

(jf. præmis 65 og 67)