Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

29. november 2012*

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Fagumit og EF-figurmærket FAGUMIT — det ældre nationale figurmærke FAGUMIT — relativ ugyldighedsgrund — artikel 8, stk. 3, og artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sagerne T-537/10 og T-538/10,

Ursula Adamowski, Hamburg (Tyskland), ved advokat D. von Schultz,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., Wolbrom (Polen), ved advokaterne M. Krekora, T. Targosz og P. Podrecki,

angående to påstande om annullation af to afgørelser truffet den 3. september 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sagerne R 1002/2009-1 og R 1003/2009-1) vedrørende to ugyldighedssager mellem Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. og Ursula Adamowski,

har

RETTEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood (refererende dommer), og dommerne F. Dehousse og J. Schwarcz,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. november 2010,

under henvisning til svarskrifterne fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. april 2011,

* Processprog: tysk.

under henvisning til intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. marts 2011,

under henvisning til replikkerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juli 2011,

under henvisning til intervenientens duplikker, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. september 2011,

under henvisning til parternes bemærkninger til nærværende sagers forening med henblik på dommen,

og under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat en anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, og Retten derfor på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til artikel 135a i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

1 Den 18. februar og den 12. marts 2003 indgav sagsøgeren, Ursula Adamowski, 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 EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), to ansøgninger om registrering af EF-varemærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, der blev søgt registreret den 18. februar 2003, er følgende figurmærke:



3 Varemærket, der blev søgt registreret den 12. marts 2003, er ordmærket Fagumit.

4 De varer, som registreringsansøgningerne vedrørte, henhører under klasse 12 og 17 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 til følgende beskrivelse:

— klasse 12: »kautsjuk og gummi som slutprodukter til brug med motorkøretøjer, nemlig nye dæk, også som massivdæk og fælgbånd«

— klasse 17: »slanger; kautsjuk og gummi som halvfabrikata i form af folie, plader, profiler, blokke, strenge, bånd, rør og slanger, kautsjuk og gummi som slutprodukter til slanger til industrielle formål, nemlig pvc-slanger, vandslanger, luftslanger, slanger til beskyttelse af kabler, slidstærke slanger, olie- og benzinslanger, kemikalie-slanger, autogenslanger, acetylenslanger, propanslanger og

dobbelt-slanger; kautsjuk og gummi som slutprodukter til brug med motorkøretøjer, nemlig regummierede dæk, også som massivdæk og fælgbånd; slanger, mellemringe (afstandsringe) og pakninger«.

5 De i præmis 2 og 3 nævnte varemærker blev registreret den 28. juni 2004.

6 Den 7. og 8. april 2008 indgav intervenienten, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., to begæringer om, at de anfægtede varemærker blev erklæret ugyldige i henhold til:

— artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], fordi sagsøgeren ved indgivelsen af ansøgningerne var i ond tro

— artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], da sagsøgeren ved indgivelserne af ansøgningerne om registrering af de anfægtede varemærker havde handlet i eget navn uden samtykke fra intervenienten, som selv er indehaver af det polske varemærke, der er gengivet nedenfor, som blev registreret den 15. januar 1997 for »slanger af kautsjuk; pvc-slanger«, der henhører under klasse 17 i Nicearrangementet:



— artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009] på grund af intervenientens firmanavn, der var blevet registreret i Polen i 1993 og brugt i forretningslivet i forbindelse med udførsel af varer til flere medlemsstater, bl.a. til Tyskland, siden dette år.

7 Ved to afgørelser truffet den 25. juni 2009 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringerne.

8 Den 27. august 2009 indgav intervenienten i medfør af artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 to klager over annullationsafdelingens afgørelser til Harmoniseringskontoret.

9 Ved to afgørelser truffet den 3. september 2010 (herefter de »anfægtede afgørelser«) gav Første Appelkammer intervenienten medhold, ophævede annullationsafdelingens afgørelser og erklærede de anfægtede varemærker ugyldige efter at have fastslået, at de tre ugyldighedsgrunde, som intervenienten havde gjort gældende, var begrundede.

10 Hvad særligt angår den grund, der var støttet på artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 (jf. præmis 6, tredje led, ovenfor) anførte appelkammeret, at intervenienten havde ført bevis for brugen af udtrykket »fagumit« i forretningslivet på internationalt niveau siden den 1. juni 1997 i form af udførsler til bl.a. Tyskland i henhold til en forhandlingsaftale indgået med selskabet Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, som blev drevet af sagsøgeren. Dette tegn er beskyttet i Tyskland i henhold til § 5, stk. 2, i Markengesetz (den tyske varemærkelov). Hvad angår grunden vedrørende tilsidesættelsen af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. præmis 6, andet led, ovenfor) fastslog appelkammeret først, at det anfægtede varemærke, der er gengivet i præmis 3 ovenfor, udgjorde den dominerende bestanddel i det polske varemærke, som ugyldighedsbegæringen var støttet på, mens det anfægtede varemærke, der er gengivet i præmis 2 ovenfor, i det væsentlige var en gengivelse heraf. Da udtrykkene »agent eller repræsentant« i artikel 8, stk. 3, i forordning

nr. 207/2009 ligeledes omfatter direktøren for agenten, repræsentanten eller distributøren, og da et dokument, der var dateret den 10. april 1998, ikke kunne fortolkes som en tilladelse til sagsøgeren til at registrere de anfægtede varemærker, konkluderede appelkammeret, at denne grund ligeledes var begrundet. Hvad angår grunden i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fremhævede appelkammeret, at sagsøgeren i henhold til den ovennævnte forhandlingsaftale var forpligtet til at sikre beskyttelsen af intervenientens forretningsmæssige interesser – et formål som bringes i fare ved EF-varemærkeansøgningerne – og at det med det nævnte dokument fra den 10. april 1998 ikke havde kunnet godtgøres, at sagsøgeren havde handlet i god tro ved indgivelsen af de pågældende ansøgninger. Eftersom der i øvrigt ikke var andre omstændigheder som viste, at intervenienten havde opgivet sine rettigheder i henhold til tegnet Fagumit, eller at sagsøgeren havde handlet i god tro, var denne grund ligeledes begrundet.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser annulleres.

— Ugyldighedsbegæringerne afslås.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de omkostninger, der er opstået i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen, appelkammeret og Retten.

12 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

13 Retten har efter at have hørt parterne herom truffet bestemmelse om forening af de nærværende sager med henblik på dommen i henhold til artikel 50 i Rettens procesreglement.

14 Sagsøgeren har i hver af de nærværende sager fremført tre anbringender vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, for det andet en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, og for det tredje en tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b).

15 Som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, er den omstændighed, at en af de ugyldighedsgrunde, som appelkammeret har fastslået, foreligger, tilstrækkelig til at erklære de anfægtede varemærker ugyldige. I denne sammenhæng vil der først blive foretaget en undersøgelse af det andet anbringende, som vedrører den ugyldighedsgrund, der er fastsat i artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

16 I forbindelse med dette anbringende har sagsøgeren først gjort gældende, at artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 er til hinder for, at intervenienten kan påberåbe sig samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra b).

17 Dette argument kan ikke tiltrædes. Det følger nemlig af artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009, at et EF-varemærke ikke kan erklæres ugyldigt i henhold til samme forordnings artikel 53, stk. 1 og 2, hvis den ældre rettighed var registreret, ansøgt om eller erhvervet inden den 1. maj 2004 i en stat, som tiltrådte den Europæiske Union på denne dato.

18 Denne bestemmelse har til formål at udelukke muligheden for, at der kan rejses tvivl om et EF-varemærke, som er registreret eller ansøgt om før den 1. maj 2004, alene på grund af visse staters tiltrædelse af Unionen, selv om denne mulighed ikke havde foreligget inden tiltrædelsen. Den pågældende bestemmelse tilsigter således ikke at afskære indehaveren af et varemærke fra efter den 1. maj 2004 at indgive en ugyldighedsbegæring, som han allerede havde kunnet indgive før denne dato.

19 I denne forbindelse kan ugyldighedsgrunden i artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 påberåbes af indehaveren af det i samme forordnings artikel 8, stk. 3, nævnte varemærke, selv hvis det pågældende varemærke alene er blevet registreret i en stat, som ikke er medlem af Unionen. I modsætning til artikel 8, stk. 1, 2, 4 og 5, i forordning nr. 207/2009 vedrører artikel 8, stk. 3 nemlig ikke varemærker, der er registreret i en medlemsstat, eller som har virkninger i en sådan stat. Hvis registreringen af varemærket i en medlemsstat var en betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ville denne bestemmelse i øvrigt overlappe med artikel 8, stk. 1 og 5. Det skal således – i lighed med hvad Harmoniseringskontoret har anført – bemærkes, at intervenienten kunne have indgivet de i præmis 6 ovenfor nævnte ugyldighedsbegæringer før Republikken Polens tiltrædelse af Unionen, således at artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke påvirker den omstændighed, at disse begæringer er begrundede, eller lovligheden af de anfægtede afgørelser.

20 Sagsøgeren har koncentreret sin argumentation om, at der forelå et samtykke fra indehaveren af det varemærke, som er gengivet i præmis 6, andet led, ovenfor, uden at anfægte sin egenskab af agent eller repræsentant for intervenienten. I denne sammenhæng har sagsøgeren anført, at hun havde opnået intervenientens samtykke, før hun indgav de ansøgninger, som er nævnt ovenfor i præmis 1-3, i henhold til et dokument af 10. april 1998.

21 Harmoniseringskontoret og intervenienten har anfægtet denne vurdering.

22 Anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kræver, at ansøgeren om varemærket er eller har været agent eller repræsentant for indehaveren af varemærket, at ansøgningen er indgivet i agentens eller repræsentantens eget navn uden indehaverens samtykke, og uden at der foreligger rimelige hensyn, der kan begrunde agenten eller repræsentantens handlinger. Denne bestemmelse har til formål at forhindre, at et varemærke misbruges af varemærkeindehaverens agent, idet agenten vil kunne udnytte det kendskab og de erfaringer, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med den pågældende indehaver, og derved utilbørligt drage fordel af varemærkeindehaverens egne bestræbelser og investeringer (Rettens dom af 6.9.2006, sag T-6/05, DEF-TEC Defense Technology mod KHIM - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), Sml. II, s. 2671, præmis 38).

23 Hvad angår et eventuelt samtykke med henblik på registrering af varemærket i repræsentantens eller agentens navn skal dette være klart, præcist og ubetinget (jf. i denne retning dommen i sagen DEF-TEC Defense Technology mod KHIM, præmis 40). I den foreliggende sag skal det imidlertid fastslås, at som appelkammeret konstaterede, opfylder det dokument af 10. april 1998, som sagsøgeren har påberåbt sig, ikke disse betingelser.

24 Det følger navnlig af ordlyden af dette dokument, som er adresseret til Adamex Industrie GmbH, at repræsentanten for intervenienten har givet sit samtykke til, at »det oprindelige tegn« og »betegnelse[n]« (»Or[i]ginal-Symbol« og »Bezeichung«) »bruges« af og »forbeholdes« (»Benutzung« og

»Vorbehalt«) selskabet Fagumit i hele Europa, og har præciseret, at denne mulighed efter hans opfattelse vedrører selskaberne Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich og Fagumit Schweiz.

25 I denne sammenhæng skal det for det første bemærkes, at det pågældende dokument ikke henviser til muligheden for, at sagsøgeren kan ansøge om registrering af tegnet, der er gengivet i præmis 2 ovenfor, som EF-varemærke. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at sagsøgeren ikke er nævnt i dette dokument, og at der i dokumentet ikke henvises til muligheden for registrering af det pågældende tegn som EF-varemærke.

26 Hvis selskaberne Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich og Fagumit Schweiz, således som sagsøgeren gjorde gældende for annullationsafdelingen og appelkammeret, endnu ikke eksisterede på tidspunktet for fremsendelsen af det omhandlede dokument, kan dokumentet for det andet sagtens opfattes således, at intervenienten ikke stiller sig i vejen for, at de pågældende selskaber bærer forretningsnavnet Fagumit og i hvert fald udelukkende anvender det tilknyttede varemærke i forbindelse med deres virksomhed.

27 Sagsøgeren kan ikke støtte sig på den omstændighed, at intervenienten ikke har stillet sig i vejen for, at andre selskaber end dem, der er nævnt i dokumentet af 10. april 1998, gør brug af det omstridte tegn. Som sagsøgeren har anført i stævningens punkt 33, og som det fremgår af dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt for Harmoniseringskontoret, skete den omhandlede brug i denne forbindelse inden for rammerne af handel med varer produceret af intervenienten. En sådan brug indgår i det logiske samarbejde mellem intervenienten og distributørerne af dennes produkter, uden at den godtgør nogen opgivelse af det tegn, der er gengivet i præmis 6, andet led, ovenfor, som kunne gøre det muligt for enhver at ansøge om registrering af dette eller af dets dominerende bestanddel som EF-varemærke.

28 Det følger heraf, at appelkammeret ikke har begået nogen fejl ved at fastslå, at dokumentet af 10. april 1998 ikke kunne opfattes som nogen form for samtykke til sagsøgeren i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 med henblik på registreringen af de anfægtede varemærker.

29 I denne sammenhæng er den af sagsøgeren anførte omstændighed, at hendes forbindelse med intervenienten var uformel, således at listen over virksomheder, som er berørt af dokumentet af 10. april 1998, ikke kan anses for at være udtømmende, uden relevans. Da det omhandlede dokument ikke udgør et samtykke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, kan denne omstændighed – hvis det blev antaget, at den var godtgjort – nemlig ikke rejse tvivl om den konklusion, som appelkammeret kom frem til.

30 Følgelig skal det andet anbringende forkastes, og af de grunde, der er redegjort for i præmis 15 ovenfor, skal Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagsomkostningerne

31 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale de af Harmoniseringskontoret og intervenienten afholdte omkostninger i overensstemmelse med deres påstand herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Sagerne T-537/10 og T-538/10 forenes med henblik på domsafsigelsen.

2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

3) Ursula Adamowski bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er blevet afholdt af Harmoniseringskontoret og Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. under sagen for Retten.

Forwood Dehousse Schwarcz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 29. november 2012.

Underskrifter