RETTENS DOM (Anden Afdeling)

10. juni 2008 *

I sag T-85/07,

Gabel Industria Tessile SpA, Rovellasca (Italien), ved avocat A. Petruzzelli,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), ved O. Montalto og L. Rampini, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

Creaciones Garel, SA, Logroño (Spanien),

* Processprog: italiensk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 25. januar 2007 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 960/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Creaciones Garel, SA og Gabel Industria Tessile SpA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová (refererende dommer), og dommerne K. Jürimäe og S. Soldevila Fragoso,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. marts 2007,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juli 2007,

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål af 13. december 2007 til parterne,

under henvisning til parAternes indlæg indleveret til Rettens Justitskontor den 19. og 20. december 2007,

og efter retsmødet den 30. januar 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Sagsøgeren, Gabel Industria Tessile SpA, indgav den 2. april 2004 en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) 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.

2 Det mærke, der er ansøgt om registrering af, er ordmærket GABEL.

3 Der er ansøgt om registrering for varer, som henhører under klasse 24 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, og som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 24: »Vævede stoffer; senge- og bordtæpper, rejsetæpper [plaider], lagner, pudevår, håndklæder, svampe [til skrubning af huden (Skrubbe-)], sengetæpper, vattæpper, dundyner, badelinned«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko«.

4 Registreringsansøgningen blev offentliggjort *i EF-varemærketidende* nr. 2/05 den 10. januar 2005.

5 Den 6. april 2005 indgav indsigeren, Creaciones Garel, SA, en indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod registreringen af det ansøgte varemærke.

6 Indsigelsen var begrundet en i risiko for forveksling — i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 — mellem det ansøgte varemærke og adskillige ældre varemærker, nemlig ni spanske varemærker, seks internationale varemærker og to EF-varemærker. Disse sidstnævnte svarede nærmere bestemt til det ældre, nedenfor gengivne EF-figurmærke nr. 1806199, (herefter »det ældre EF-figurmærke«), som er registreret den 5. januar 2005:



GAREL

7 Registreringen af det ældre EF-figurmærke vedrører varer, som henhører under klasse 24, 25 og 26 i Nicearrangementet, og som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 24: »Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper«

— klasse 25: »Hofteholdere, brystholdere, benklæder, underkjoler og bodystockings«

— klasse 26: »Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer«.

8 Ved afgørelse af 22. juni 2006 tog Indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge, afslog registreringsansøgningen i sin helhed og pålagde sagsøgeren at betale sagens omkostninger. Indsigelsesafdelingen skønnede, at der i unionsborgernes bevidsthed bestod en risiko for forveksling på grund af ligheden mellem det ansøgte varemærke og det ældre EF-figurmærke, og fordi de varer, som varemærkerne betegner, er af samme art. Desuden fandt Indsigelsesafdelingen det unødvendigt at efterprøve, om de ældre varemærker, som indsigeren havde påberåbt sig, havde været genstand for en reel brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 15 og 50 i forordning nr. 40/94, eftersom Indsigelsesafdelingen udelukkende havde baseret sin afgørelse på det ældre EF-figurmærke, som havde været registreret i mindre end fem år, og som derfor ikke var underlagt en sådan betingelse.

9 Ved skrivelse af 12. juli 2006 meddelte sagsøgeren Harmoniseringskontoret, at selskabet for så vidt angår registreringsansøgningen havde besluttet at begrænse antallet af varer, der henhører under klasse 25, således:

»[…] i stedet for »Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko«, […] begrænses varerne til alene »Badekåber«, som selv henhører under klasse 25«.

10 Den 17. juli 2006 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 25. januar 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«), som blev meddelt sagsøgeren den 29. januar 2007, annullerede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret Indsigelsesafdelingens afgørelse, tillod registrering af det ansøgte varemærke for badekåber henhørende under klasse 25 og pålagde hver part at betale sine egne sagsomkostninger.

Parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres delvist, for så vidt som der ved afgørelsen implicit er givet afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24.

— Den anfægtede afgørelse stadfæstes, for så vidt som der ved afgørelsen er givet tilladelse til registrering af det ansøgte varemærke for badekåber, der henhører under klasse 25.

— Det pålægges Harmoniseringskontoret at foretage registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24, og for badekåber, der henhører under klasse 25.

— Det konstateres, at indsigerens ældre varemærker, bortset fra det ældre EF-figurmærke, ikke har været brugt i relation til de varer, der henhører under klasse 24, og at dette udgør misbrug af registreringen af disse mærker i henhold til artikel 15 og artikel 50 i forordning nr. 40/94.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 I sit svarskrift til Retten, indleveret til Justitskontoret den 19. december 2007, har sagsøgeren meddelt, at selskabet ønskede at frafalde sin tredje påstand, hvilket Retten har noteret i retsbogen.

Formaliteten

15 Da betingelserne for realitetsbehandling af et søgsmål udgør ufravigelige procesforudsætninger, kan Retten undersøge dem ex officio, og Rettens kontrol er i denne henseende ikke begrænset til kun at omfatte parternes afvisningspåstande (Domstolens dom af 23.4.1986, sag 294/83, Les Verts mod Parlamentet, Sml. s. 1339, præmis 19, samt Rettens dom af 12.12.1996, sag T-99/95, Stott mod Kommissionen, Sml. II, s. 2227, præmis 22, og af 27.9.2006, sag T-172/04, Telefónica mod KHIM — Branch (emergia), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 22).

16 Med sin anden påstand anmoder sagsøgeren Retten om at stadfæste den anfægtede afgørelse, for så vidt som der ved afgørelsen er givet tilladelse til registrering af det ansøgte varemærke for badekåber, der henhører under klasse 25. Med sin fjerde påstand anmoder sagsøgeren desuden Retten om at fastslå, at indsigerens ældre varemærker, bortset fra det ældre EF-figurmærke, ikke har været brugt i relation til de varer, der henhører under klasse 24, og at dette udgør misbrug af registreringen af disse mærker i henhold til artikel 15 og artikel 50 i forordning nr. 40/94.

17 Det bemærkes, at sagsøgeren med den anden og den fjerde påstand har til hensigt at få enten en stadfæstelse eller en konstaterende dom ved Retten. Det følger imidlertid af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at klager kan indbringes for Retten med det formål at få prøvet lovligheden af appelkamrenes afgørelser og i givet fald at få dem annulleret eller omgjort (Domstolens dom af 12.10.2004, sag C-106/03 P, Vedial mod KHIM, Sml. I, s. 9573, præmis 28; se også i denne retning Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46,

og af 6.11.2007, sag T-407/05, SAEME mod KHIM — Racke (REVIAN's), Sml. II, s. 4385, præmis 65), hvorfor klager over disse afgørelser ikke kan have til formål at opnå en stadfæstelse eller en konstaterende dom.

18 Følgelig kan sagsøgeren ikke gives medhold i sin anden og fjerde påstand, der må afvises fra realitetsbehandling.

Om realiteten

19 Til støtte for sin første påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som der ved afgørelsen implicit er givet afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24, har sagsøgeren gjort tre anbringender gældende. Det første anbringende vedrører nærmere bestemt appelkammerets manglende opfyldelse af den forpligtelse, der påhviler det, til at tage udtrykkeligt stilling til ansøgningen om registrering for varer, der henhører under klasse 24. Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra, b), i forordning nr. 40/94. Det tredje anbringende er begrundet i en tilsidesættelse af forordningens artikel 15 og 50 i form af misbrug af registreringen af de omhandlede varemærker.

20 Indledningsvis skal der erindres om ordlyden af artikel 62, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94: »Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen.« Denne pligt skal forstås på den måde, at appelkammeret er forpligtet til at træffe afgørelse om hver påstand, der er nedlagt for det, i sin helhed og enten tage påstanden til følge, afvise den af formalitetsgrunde eller forkaste den efter en realitetsbehandling (jf. i denne retning Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 56 og 57). Da tilsidesættelsen af denne pligt kan have påvirket indholdet af appelkammerets afgørelse, er der tale om en væsentlig formforskrift, som Retten kan tage under påkendelse ex officio.

21 I den foreliggende sag skal der ex officio foretages en prøvelse af, om appelkammeret i den anfægtede afgørelse har taget stilling til sagsøgerens påstand rettet mod Indsigelsesafdelingens afvisning af at foretage registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24.

22 Sagens parter er enige om at anse appelkammeret for implicit at have taget stilling til denne påstand i den anfægtede afgørelse. Harmoniseringskontoret tilføjer, at appelkammeret i denne henseende reelt har stadfæstet Indsigelsesafdelingens afgørelse. Parterne er også enige om at anse afslaget for at være begrundet i, at der fandtes at være risiko for forveksling i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra, b), i forordning nr. 40/94, som følge af ligheden mellem det ældre EF-figurmærke og det ansøgte varemærke, og fordi de varer, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Parterne har henvist til deres tidligere argumentation som svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten om appelkammerets eventuelle undladelse af at tage stilling til afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24.

23 Først må det imidlertid anføres, at punkt 1 i konklusionen i den anfægtede afgørelse, hvorefter appelkammeret har annulleret Indsigelsesafdelingens afgørelse om at afslå registreringsansøgningen, udelukker, at det, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, kan antages, at appelkammeret implicit har stadfæstet afgørelsen, for så vidt som Indsigelsesafdelingen afslog registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24.

24 Dernæst bemærkes, at ingen af de andre punkter i konklusionen i den anfægtede afgørelse udtrykkeligt tillader eller afslår registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24. Punkt 2 i konklusionen i den anfægtede afgørelse nøjes således med at tillade registrering af det ansøgte varemærke for badekåber, der henhører under klasse 25. Konklusionen i en afgørelse fra appelkammeret skal dog fortolkes i lyset af de faktiske og retlige betragtninger, der udgør den nødvendige begrundelse for den, og det skal derfor i den foreliggende sag undersøges, om punkt 2 i konklusionen i den anfægtede afgørelse set i lyset af de nævnte betragtninger kan fortolkes på en sådan måde, at det implicit også indeholder et afslag på eller en

afvisning af at registrere det ansøgte varemærke for de varer, som henhører under klasse 24, der er omhandlet i registreringsansøgningen.

25 Sagsøgeren har ikke anført noget, der støtter selskabets anbringender, hvorefter appelkammeret i begrundelsen for den anfægtede afgørelse kort har henvist til kammerets afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24. Det fremgår derimod af punkt 16 i begrundelsen for den anfægtede afgørelse, at appelkammeret var af den opfattelse, at ansøgeren, efter at Indsigelsesafdelingen havde truffet sin afgørelse, havde afgrænset varerne omhandlet af selskabets registreringsansøgning til alene at omfatte badekåber, der henhører under klasse 25. Det følger desuden af de efterfølgende to punkter i den anfægtede afgørelse, at appelkammeret herefter har ment, at badekåber, der henhører under klasse 25, var de eneste varer, sagen ved appelkammeret drejede sig om.

26 Følgelig skal det efterprøves, om appelkammeret med rette ud fra omstændighederne i sagen kunne konkludere, at der var foretaget en sådan afgrænsning af registreringsansøgningen og dermed afgrænse sin prøvelse til blot at vedrøre badekåber, der henhører under klasse 25. Som Harmoniseringskontoret har bekræftet i sit svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten, er punkt 16 i betragtningerne i den anfægtede afgørelse baseret på sagsøgerens skrivelse af 12. juli 2006, som er citeret ovenfor i præmis 9. Denne skrivelse, som ikke nævner de af registreringsansøgningen omhandlede varer, der henhører under klasse 24, kan dog ikke fortolkes på en sådan måde, at den var udtryk for, at sagsøgeren ønskede at frafalde sin registreringsansøgning for de nævnte varer. Det må således konkluderes, at den klage, sagsøgeren har indgivet for appelkammeret, var rettet mod Indsigelsesafdelingens afgørelse i sin helhed, herunder afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24, og ikke kun mod en del af denne afgørelse.

27 Under henvisning til konklusionen og betragtningerne i den anfægtede afgørelse må det således konkluderes, at appelkammeret har undladt at tage stilling til den klage, der er indgivet for det, for så vidt som klagen omhandlede Indsigelsesafdelingens afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24, og at appelkammeret dermed har overtrådt artikel 62, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94, idet sagsøgeren ikke i forvejen havde givet afkald på registrering af det ansøgte varemærke for disse varer.

28 Selv om artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 giver Retten kompetence til at omgøre appelkamrenes afgørelser, er denne mulighed i princippet begrænset til tilfælde, hvor sagen er moden til påkendelse. I den foreliggende sag udelukker det forhold, at appelkammeret har undladt at tage stilling til en af påstandene, at sagen er moden hertil. Omgørelse af den anfægtede afgørelse ville nemlig betyde, at Retten foretog en prøvelse i realiteten af de påstande, som appelkammeret har undladt at tage stilling til, for første gang. En sådan prøvelse falder ikke ind under anvendelsesområdet for Rettens kompetence, som det er angivet i artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (jf., præmis 17 ovenfor).

29 Det fremgår af det ovenfor anførte, at den anfægtede afgørelse er truffet i strid med en væsentlig formforskrift, som i den foreliggende sag pålagde appelkammeret at tage stilling til Indsigelsesafdelingens afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varer, der henhører under klasse 24, og afgørelsen skal som følge af denne tilsidesættelse annulleres i sin helhed, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de anbringender, sagsøgeren har anført til støtte for sin første påstand.

Sagens omkostninger

30 I henhold til artikel 87, stk. 3, i Rettens procesreglement kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter.

31 I den foreliggende sag har sagsøgeren tabt sagen. Der skal dog også tages hensyn til den processuelle fejl, som den anfægtede afgørelse er behæftet med. Da den anfægtede afgørelse af denne grund annulleres af Retten, må Harmoniseringskontoret også anses for at have tabt sagen. Under disse omstændigheder bestemmes det, at hver part bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Afgørelsen truffet den 25. januar 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 960/2006-2) annulleres.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Gabel Industria Tessile SpA og Harmoniseringskontoret bærer hver deres egne omkostninger.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. juni 2008.

E. Coulon

Justitssekretær

I. Pelikánová

Afdelingsformand