Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Første Afdeling)

22. marts 2017*

»EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket The Specials — reel brug — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — varemærkeindehaverens samtykke — artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009«

I sag T-336/15,

Windrush Aka LLP, London (Det Forenede Kongerige), ved S. Malynicz, QC, og solicitor S. Britton,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Crespo Carillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

Jerry Dammers, London, ved solicitor C. Fehler og barristers H. Cuddigan og B. Brandreth,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. marts 2015 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1412/2014-1) vedrørende en fortabelsessag mellem Windrush Aka og Jerry Dammers,

har

RETTEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne V. Valančius (refererende dommer) og U. Öberg,

justitssekretær: fuldmægtig J. Weychert,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. juni 2015,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. november 2015,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. november 2015,

* Processprog: engelsk.

og efter retsmødet den 6. december 2016,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 27. juli 2005 opnåede intervenienten, Jerry Dammers, ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af 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 EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)), registrering under nr. 3725082 af EU-ordmærket The Specials.

2 De varer og tjenesteydelser, for hvilke det ovennævnte EU-varemærke blev registreret, henhørte under klasse 9, 16, 25 og 41 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 9: »videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, distribution, omformning, lagring, regulering eller styring af elektrisk strøm; apparater til optagelse af lyd og billede, apparater til transmission af lyd og billede samt apparater til gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader; salgs- og møntautomater og mekanismer til jetonstyrede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater«

— klasse 16: »emballering af cd'er, lydbånd og dvd'er; fotografier, tryksager og skilte, nemlig omslag, brochurer og etiketter til cd'er, lydbånd og dvd'er; fotografier, tryksager og skilte til fremstilling af plakater«

— klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«

— klasse 41: »uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer«.

3 Den 30. oktober 2012 indgav sagsøgeren, Windrush Aka LLP, en begæring om fortabelse af det ovennævnte EU-varemærke på grundlag af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 for alle de ovenfor i præmis 2 omhandlede varer og tjenesteydelser med den begrundelse, at der ikke var gjort reel brug af dette varemærke.

4 Ved afgørelse af 17. marts 2014 tog annullationsafdelingen begæringen om fortabelse delvist til følge. Den erklærede det anfægtede varemærke fortabt for de ovenfor i præmis 2 omhandlede varer og tjenesteydelser med undtagelse af »compactdisks [lyd/billede]« og »elektroniske publikationer, downloadable«, der henhører under klasse 9, for hvilke den opretholdt gyldigheden af registreringen af det anfægtede varemærke.

5 Den 19. maj 2014 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over annullationsafdelingens afgørelse, for så vidt som denne havde opretholdt gyldigheden af det anfægtede varemærkes registrering for de ovenfor i præmis 4 anførte varer.

6 Ved afgørelse af 18. marts 2015 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Første Appelkammer ved EUIPO delvist medhold i klagen. Appelkammeret ophævede annullationsafdelingens afgørelse, for så vidt som denne sidstnævnte havde opretholdt gyldigheden af registreringen af det anfægtede varemærke for »elektroniske publikationer, downloadable«, der henhører under klasse 9, og erklærede varemærket fortabt for disse varer. Appelkammeret bekræftede derimod gyldigheden af det anfægtede varemærke for »compactdisks [lyd/billede]«, der henhører under klasse 9, med den begrundelse, at dette varemærke var blevet brugt af tredjemand med intervenientens samtykke, og at der var blevet gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

9 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et enkelt anbringende, der i det væsentlige vedrører en tilsidesættelse af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, idet appelkammeret fejlagtigt fandt, at intervenienten gyldigt havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke i denne bestemmelses forstand.

10 Det bemærkes, at artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 i det væsentlige fastsætter, at EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt 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.

11 I denne henseende bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ligestilles brug af varemærket med indehaverens samtykke med indehaverens brug af mærket.

12 Det skal indledningsvis bemærkes, at sagsøgeren i stævningen ikke har bestridt appelkammerets vurdering, hvorefter der var blevet gjort reel brug af det anfægtede varemærke for så vidt angår »compactdisks [lyd/billede]«, der henhører under klasse 9.

13 I retsmødet har sagsøgeren imidlertid gjort gældende, at størrelsen af de vederlag, der er blevet betalt til intervenienten som modydelse for brugen af det anfægtede varemærke, som intervenienten har fremlagt for EUIPO, var for ubetydelig til at godtgøre den reelle brug af det anfægtede varemærke. Dette anbringende skal afvises fra realitetsbehandling, idet det for første gang i retsmødet tilsigter at rejse tvivl om den vurdering, som appelkammeret har foretaget af den reelle brug af det anfægtede varemærke. Det kan nemlig ikke anses for at være en uddybning af anbringendet om tilsidesættelse af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eller som værende tæt forbundet med det nævnte anbringende.

14 Det følger heraf, at det tilkommer Retten udelukkende at træffe afgørelse om spørgsmålet om, hvorvidt den reelle brug af det anfægtede varemærke for disse varer er gjort med intervenientens samtykke som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

15 Sagsøgeren har fremført fem klagepunkter til støtte for sit anbringende.

Om det første klagepunkt vedrørende manglende hensyntagen til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009

16 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fejlagtigt henviste til artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, selv om denne bestemmelse, til forskel fra den nævnte forordnings artikel 15, stk. 2, ikke var relevant for at træffe afgørelse i den sag, som det skulle behandle.

17 Ifølge ordlyden af artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 omfatter beviset for reel brug af et varemærke ligeledes beviset for brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret.

18 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 ændringer af tegnet i forbindelse med dettes 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 skal dens materielle anvendelsesområde 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, hvori dette samme varemærke udnyttes erhvervsmæssigt (jf. dom af 10.12.2015, Sony Computer Entertainment Europe mod KHIM – Marpefa (Vieta), T-690/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:950, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

19 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at spørgsmålet om en eventuel brug af det anfægtede varemærke i en anden form end den, hvori det blev registreret, hverken udgjorde en del af sagens genstand for annullationsafdelingen eller for appelkammeret.

20 Parterne er desuden enige om at lægge til grund, at appelkammeret på grundlag af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skulle træffe afgørelse om spørgsmålet om, hvorvidt intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke, eller ej, og at appelkammeret, idet det henviste til artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, ikke henviste til den relevante bestemmelse til dette formål.

21 Det skal dog konstateres, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 38-45 undersøgte, om intervenienten havde givet sit samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke. Appelkammeret fortolkede nemlig til dette formål den kontrakt, som sagsøgeren havde påberåbt sig, der var indgået den 8. juni 1979 mellem på den ene side intervenienten og andre kunstnere og på den anden side et pladeselskab (herefter »kontrakten af 8. juni 1979«), med det formål at fastlægge, om det fremgik af denne kontrakt, at intervenienten havde givet samtykke til dette pladeselskabs brug af navnet på musikgruppen »The Specials« eller ej. Appelkammeret konkluderede i denne henseende, at det nævnte pladeselskabs brug af dette navn var sket med intervenientens samtykke.

22 Det skal derfor lægges til grund, at appelkammeret har truffet afgørelse om det spørgsmål, som det skulle behandle, nemlig om intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke, og at det til dette formål anvendte artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

23 Heraf følger, at den omstændighed, at appelkammeret henviste til artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 i stedet for til denne forordnings artikel 15, stk. 2, udgør en rent formel fejl, som ikke har haft nogen indflydelse på resultatet af appelkammerets vurdering af det spørgsmål, som det skulle behandle.

24 Herefter må dette første klagepunkt forkastes.

Om det andet klagepunkt vedrørende en tilsidesættelse af samtykkebegrebet som et selvstændigt begreb i EU-retten

25 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret, idet det ikke tog hensyn til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 med henblik på vurderingen af, om intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke, har underkendt den omstændighed, at begrebet samtykke til brug, der er nævnt i denne bestemmelse, skal fortolkes alene under hensyntagen til EU-retten. Med henblik på at imødegå sagsøgerens argumenter støttede appelkammeret sig i denne forbindelse med urette på den omstændighed, at der ikke foreligger nogen afgørelser fra High Court of Justice (England and Wales) (ret i første instans i (England og Wales), Det Forenede Kongerige), som havde fortolket de relevante bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979.

26 Desuden havde appelkammeret ifølge sagsøgeren fortolket visse bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979 fejlagtigt, idet det ikke tog hensyn til, at denne kontrakt omfattede overdragelsen til tredjemand af alle rettighederne vedrørende brugen af navnet på musikgruppen »The Specials« i forbindelse med de musikoptagelser, som den nævnte gruppe har lavet.

27 Hvad for det første angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke har vurderet begrebet samtykke til brug alene under hensyntagen til EU-retten, skal det konstateres, at argumentet er baseret på den forudsætning, at appelkammeret ikke havde taget hensyn til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 med henblik på at vurdere, om intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke. Som det blev anført ovenfor i nærværende doms præmis 22, var appelkammerets vurderinger af dette spørgsmål imidlertid støttet på artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

28 Desuden anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 40, at eftersom engelsk ret finder anvendelse på kontrakten af 8. juni 1979, er det alene High Court of Justice (England and Wales) (ret i første instans i (England og Wales)), der er kompetent til at fortolke den nævnte kontrakt. Appelkammeret tilføjede, at sagsøgeren ikke havde påberåbt sig nogen afgørelse fra denne retsinstans, der kunne støtte det anførte om, at rettighederne til navnet på musikgruppen »The Specials« var blevet overdraget til tredjemand.

29 Det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 40, at appelkammeret kun har anført, at der ikke forelå eventuelle afgørelser fra denne retsinstans, for at konstatere, at det anførte ikke var underbygget. Det kan derimod ikke udledes af dette punkt, således som sagsøgeren har gjort det, at appelkammeret har vurderet intervenientens samtykke i lyset af, om der var sådanne afgørelser eller ej, og ikke, som det med rette gjorde, i lyset af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

30 Sagsøgerens argument må følgelig forkastes.

31 Hvad for det andet angår sagsøgerens argument vedrørende en fejlagtig fortolkning af visse bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979 skal dette behandles i forbindelse med det fjerde klagepunkt, hvormed sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til visse bestemmelser i den nævnte kontrakt.

32 Det andet klagepunkt skal derfor forkastes.

Om det tredje klagepunkt vedrørende omvendt bevisbyrde for så vidt angår samtykket til tredjemands brug af det anfægtede varemærke

33 Sagsøgeren har gjort gældende, at det følger af appelkammerets manglende hensyntagen til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at appelkammeret – i strid med denne bestemmelse – har vendt bevisbyrden om for så vidt angår samtykket til tredjemands brug af det anfægtede varemærke. Appelkammeret har nemlig med urette kritiseret sagsøgeren for ikke at have fremlagt retsafgørelser til støtte for det af sagsøgeren anførte vedrørende indholdet af visse bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979. Appelkammeret burde imidlertid have anmodet intervenienten om at fremlægge supplerende beviser for sit samtykke til brugen af det anfægtede varemærke, hvis det fandt, at de allerede fremlagte beviser var utilstrækkelige, og burde ikke have anmodet sagsøgeren om at bevise, at intervenienten ikke havde givet samtykke.

34 Det skal bemærkes, at det inden for rammerne af en fortabelsessag påhviler indehaveren af et anfægtet varemærke at føre bevis for, at han har givet samtykke til tredjemands påståede brug af dette varemærke (jf. dom af 13.1.2011, Park mod KHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:7, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis).

35 I det foreliggende tilfælde tilkommer det – som sagsøgeren med rette har gjort gældende – intervenienten at føre beviset for, at denne har givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke.

36 Det er derimod med urette, at sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har flyttet bevisbyrden for manglen på et sådant samtykke over på sagsøgeren.

37 For det første fremgår det således dels af den anfægtede afgørelses punkt 4, at intervenienten i sine bemærkninger til den af sagsøgeren indgivne begæring om fortabelse har fremlagt opgørelser over vederlag, som tredjemænd har betalt som modydelse for deres brug af det anfægtede varemærke. Dels har appelkammeret i nævnte afgørelses punkt 42 og 43 anført, at tredjemands brug af det anfægtede varemærke havde givet anledning til betalingen af vederlag til fordel for intervenienten i løbet af hele den periode, hvor der skulle føres bevis for brugen af det anfægtede varemærke, hvoraf appelkammeret havde udledt, at der forelå et samtykke fra intervenienten til tredjemands brug af det anfægtede varemærke. Heraf følger, at det var på grundlag af de af intervenienten fremlagte bevismidler, at appelkammeret udledte, at det nævnte samtykke forelå i overensstemmelse med den retspraksis, der er anført i præmis 34 ovenfor.

38 For det andet har appelkammeret ikke, således som det fremgår af præmis 29 ovenfor, undersøgt intervenientens samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke, henset til eventuelle afgørelser fra High Court of Justice (England and Wales) (ret i første instans i (England og Wales)).

39 Sagsøgeren kan derfor ikke gøre gældende, at appelkammeret har flyttet bevisbyrden over på denne for så vidt angår spørgsmålet, om intervenienten har givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke.

40 Det følger heraf, at det tredje klagepunkt skal forkastes.

Det fjerde klagepunkt vedrørende manglende hensyntagen til visse bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979

41 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til visse bestemmelser i kontrakten af 8. juni 1979, hvoraf det fremgik, at intervenienten havde overdraget rettigheder, der var knyttet til musikgruppen »The Specials'« aktiviteter, deriblandt rettighederne til enhver brug af denne gruppes navn, herunder som varemærke, således at intervenienten ikke længere var indehaver af de

nævnte rettigheder. Sagsøgeren har tilføjet, at de af intervenienten fremlagte bevismidler som følge af overdragelsen af disse rettigheder i modsætning til, hvad appelkammeret fandt, ikke var egnede til at godtgøre, at denne havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke.

42 Hvad for det første angår argumentet om intervenientens påståede overdragelse af rettighederne i henhold til kontrakten af 8. juni 1979 har EUIPO gjort gældende, at dette argument skal afvises fra realitetsbehandling. EUIPO har anført, at sagsøgeren med dette argument reelt påstår, at intervenienten ikke rådede over retten til at ansøge om registrering af det anfægtede varemærke, og at denne følgelig var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Dels finder denne bestemmelse ikke anvendelse i forbindelse med en sag om fortabelse af et EU-varemærke, dels vedrører artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 brugen af et varemærke og ikke dets ejerforhold.

43 Det skal bemærkes, at i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

44 I den foreliggende sag har sagsøgeren gjort gældende, at brugen af det anfægtede varemærke henhørte under rettigheder, som intervenienten ifølge sagsøgeren havde overdraget i henhold til kontrakten af 8. juni 1979, og som denne således ikke længere var indehaver af på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke.

45 Dette argument kan ganske vist fortolkes således, at det antydes, at intervenienten ikke kunne indgive en ansøgning om registrering af navnet på musikgruppen »The Specials« som EU-varemærke. Sagsøgeren har imidlertid ikke inden for rammerne af sagen om fortabelse af det anfægtede varemærke på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 påberåbt sig, at intervenienten ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

46 Sagsøgeren har nemlig alene anført, at intervenienten ikke kunne give samtykke som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til tredjemands brug af det anfægtede varemærke i den periode, hvor der skal føres bevis for den reelle brug, eftersom denne ikke længere var indehaver af de rettigheder, der var blevet overdraget i henhold til kontrakten af 8. juni 1979. Det var følgelig med urette, at EUIPO rejste tvivl om, hvorvidt sagsøgerens argument kunne antages til realitetsbehandling.

47 EUIPO har imidlertid med rette bestridt, at dette argument er velbegrundet. Det skal nemlig konstateres, at det er uden relevans med henblik på i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 at godtgøre, at intervenienten ikke havde gjort reel brug af det anfægtede varemærke eller givet samtykke hertil.

48 Det bemærkes, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af et varemærke, for at det kan være beskyttet i henhold til EU-retten, ligger i det forhold, at EUIPO's register ikke kan sammenlignes med en strategisk og statisk deponering, der tilfører en inaktiv indehaver et retligt monopol af ubegrænset varighed (dom af 15.9.2011, Centrotherm Clean Solutions mod KHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, præmis 24).

49 I den foreliggende sag skal det bemærkes, at intervenienten opnåede registrering af det anfægtede varemærke den 27. juli 2005, og at denne, som indehaver af dette varemærke, i henhold til ordlyden af artikel 9, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 207/2009 har eneretten til dette varemærke. Det fremgår af bestemmelserne i artikel 51 og 55 i forordning nr. 207/2009, at et EU-varemærke er omfattet af en gyldighedsformodning (jf. analogt dom af 13.9.2013, Fürstlich Castell'sches

Domänenamt mod KHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, præmis 27, og af 25.11.2015, Ewald Dörken mod KHIM – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:879, præmis 56).

50 Heraf følger, at sagsøgeren ikke med føje til støtte for sit søgsmål, der vedrører en fortabelsessag på grundlag af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, kan argumentere med den påståede overdragelse i henhold til kontrakten af 8. juni 1979 af rettighederne til navnet på musikgruppen »The Specials« for at godtgøre, at det anfægtede varemærke, som blev registreret den 27. juli 2005, ikke havde været genstand for reel brug fra intervenientens side eller med dennes samtykke som omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009.

51 Hvad for det andet angår argumentet vedrørende manglen på bevisværdi for de af intervenienten fremlagte bevismidler bemærkes, at det tilkommer intervenienten at føre bevis for, at denne havde givet samtykke til tredjemands brug af dette varemærke.

52 Henset til betydningen af den virkning, som samtykket medfører for indehaveren af et EU-varemærke – at eneretten til at bruge dette varemærke ophører – skal samtykket være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser en vilje til at give afkald på denne ret. En sådan vilje fremgår sædvanligvis af et udtrykkeligt formuleret samtykke. Det kan dog ikke udelukkes, at det i visse tilfælde kan fremgå indirekte af forhold eller omstændigheder, der ligger tidligere end, er sammenfaldende med eller er senere end tredjemands brug af det omhandlede varemærke, og som ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret (jf. dom af 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:7, præmis 61 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 30.1.2015, Now Wireless mod KHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:57, præmis 35).

53 I det foreliggende tilfælde blev begæringen om fortabelse indgivet af sagsøgeren den 30. oktober 2012, hvorfor perioden på fem år, der er omfattet af den ovennævnte bestemmelse, løb fra den 30. oktober 2007 til den 29. oktober 2012 (herefter »den relevante periode«), hvilket parterne ikke bestrider.

54 Med henblik på at godtgøre den reelle brug af det anfægtede varemærke i løbet af den relevante periode har intervenienten fremlagt skrivelser for EUIPO, der er blevet adresseret til intervenienten af en revisor, og som udspecificerer de vederlag, som denne er blevet betalt af tredjemænd, der har brugt det anfægtede varemærke mellem 2007 og 2012, og detaljerede opgørelser over disse vederlag vedrørende den samme periode.

55 Sagsøgeren har ikke bestridt disse dokumenters ægthed. Derimod har sagsøgeren anført, at de ikke i tilstrækkelig retlig grad godtgør intervenientens samtykke til de nævnte tredjemænds brug af det anfægtede varemærke i de nævnte dokumenter.

56 Dette argument skal forkastes. Det fremgår nemlig af retspraksis, at såfremt indehaveren af et EU-varemærke har gjort gældende, at tredjemand har gjort brug af dette varemærke, til støtte for påberåbelsen af den reelle brug som omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009, har indehaveren indirekte tilkendegivet, at denne brug er sket med hans samtykke (jf. dom af 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:7, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 30.1.2015, now, T-278/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:57, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). Det virker desuden usandsynligt, at intervenienten har kunnet være i besiddelse af disse dokumenter og har kunnet fremlægge dem som bevis for brugen af det anfægtede varemærke, hvis denne brug var sket mod dennes vilje.

57 Det skal derfor lægges til grund, at disse elementer udgjorde et tilstrækkeligt solidt grundlag for, at det kunne udledes deraf, at brugen af det anfægtede varemærke var sket med intervenientens samtykke i den relevante periode.

58 Det var følgelig med rette, at appelkammeret dels anførte i den anfægtede afgørelses punkt 42, at intervenienten havde modtaget betaling af vederlag som modydelse for den tilladelse, der var givet til tredjemænd til at gøre brug af det anfægtede varemærke, dels i denne afgørelses punkt 45 fandt, at dette varemærke var blevet brugt med intervenientens samtykke.

59 Det fjerde klagepunkt skal følgelig forkastes.

Om det femte klagepunkt vedrørende hensyntagen til irrelevante betragtninger

60 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en vurdering af, om intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, idet det tog hensyn til tre betragtninger, der ifølge sagsøgeren var irrelevante i denne sammenhæng. Således er for det første den omstændighed, der er anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 42, hvorefter de rettigheder, der er knyttet til et navn eller et varemærke, almindeligvis ikke overdrages i forbindelse med indgåelsen af en pladekontrakt mellem kunstner og pladeselskab, således irrelevant. For det andet er den omstændighed, der er konstateret i den anfægtede afgørelses punkt 43, hvorefter det pladeselskab, som intervenienten havde indgået kontrakten af 8. juni 1979 med, ikke havde gjort krav på rettighederne til det anfægtede varemærke ved EUIPO, ligeledes irrelevant. For det tredje forpligter den omstændighed, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 44 har fortolket sagsøgerens argumenter som et forsøg på at godtgøre, at intervenienten var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, faktisk sagsøgeren til at indgive en begæring om, at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt på dette grundlag. Spørgsmålet, om intervenienten eventuelt var i ond tro, er imidlertid ikke relevant for at vurdere dennes samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke.

61 Som det er blevet anført ovenfor i præmis 37 og 54, har appelkammeret udledt intervenientens samtykke af beviser, der er blevet fremlagt af denne sidstnævnte, i overensstemmelse med den i præmis 34 ovenfor nævnte retspraksis, navnlig skrivelserne fra en revisor, der udspecificer de vederlag, som intervenienten var blevet betalt som modydelse for brugen af det anfægtede varemærke, og de detaljerede opgørelser over disse vederlag i løbet af den relevante periode. Som det fremgår af præmis 57 ovenfor, var disse elementer i sig selv tilstrækkelige til at godtgøre, at intervenienten havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

62 Det skal desuden bemærkes, at det af appelkammeret anførte, som sagsøgeren har kritiseret, ikke i sig selv havde til formål at godtgøre intervenientens samtykke, men at det gav et svar på de argumenter, som sagsøgeren havde fremført for appelkammeret, som gengivet i den anfægtede afgørelses punkt 14, første til femte led, og den anfægtede afgørelses punkt 39.

63 Det følger heraf, at det femte klagepunkt er uvirksomt, og det skal derfor forkastes.

64 Da ingen af sagsøgerens klagepunkter har grundlag, skal anbringendet forkastes, og EUIPO skal følgelig frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

65 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Windrush Aka LLP betaler sagens omkostninger.

Pelikánová Valančius Öberg

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. marts 2017.

Underskrifter