RETTENS DOM (Anden Afdeling)

22. juni 2010 *

I sag T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, Madrid (Spanien), først ved avocats G. Aguillaume Gandasegui og P. Linde Puelles, derefter ved avocats A. Salerno og M. Di Stefano,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J.F. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: spansk.

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

José María Padilla Requena, Santa Eulalia (Spanien), ved avocats J.F. Gallego Jiménez og J.R. Gil Cantons,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 1. marts 2008 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 516/2007-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Eugenia Montero Padilla og José María Padilla Requena,

har

RETTEN (Anden Afdeling)

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

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. juni 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. oktober 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. november 2008,

under henvisning til kendelsen af 13. juli 2009, hvorved sagsøgeren blev bevilget fri proces,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for de fastsatte frister, har Retten på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til Rettens procesreglements artikel 135a besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 12. september 2002 indgav intervenienten, José María Padilla Requena, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket JOSE PADILLA.

3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 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 for hver klasse til følgende beskrivelse:

— klasse 9: »Lydplader, kompakte og magnetiske; magnetbånd, kassetter; videobånd«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«

— klasse 41: »Uddannelsesvirksomhed; undervisning; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer, nærmere bestemt komposition, indspilning og gennemførelse af musikarrangementer«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 64/2003 af 4. august 2003.

5 Den 4. november 2003 rejste sagsøgeren, Eugenia Montero Padilla, indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer og tjenesteydelser.

6 Indsigelsen blev støttet på følgende ældre rettigheder:

— de spanske ordmærker JOSE PADILLA nr. 2427480 og 2476324, hvorom der var indgivet ansøgning henholdsvis den 28. september 2001 og den 16. maj 2002 for varer og tjenesteydelser i henholdsvis klasse 41 og klasse 9

— det velkendte varemærke JOSE PADILLA

— det vitterligt kendte varemærke JOSE PADILLA

— rettighederne, som er tilknyttet det erhvervsmæssigt anvendte tegn JOSE PADILLA.

7 Indsigelsen vedrørte alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen.

8 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra a) og b), artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009].

9 Den 9. februar 2007 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at eksistensen af de ældre spanske varemærker samt brugen af navnet José Padilla som varemærke og påstanden om, at sidstnævnte varemærke var velkendt, ikke var blevet godtgjort, og med begrundelsen, at de rettigheder, som sagsøgeren gjorde gældende i henhold til det ældre erhvervsmæssigt anvendte tegn, ikke kunne påberåbes inden for rammerne af en indsigelsessag.

10 Den 4. april 2007 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 1. marts 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer sagsøgerens klage. Navnlig mente appelkammeret, at sagsøgeren hverken havde fremlagt bevis for registreringen af de ældre nationale varemærker eller bevis for brugen af de andre påberåbte ældre rettigheder som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Der gives afslag på registreringen af det ansøgte varemærke for varerne og tjenesteydelserne i klasse 9, 25 og 41.

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes, og den anfægtede afgørelse stadfæstes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

15 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført fem anbringender vedrørende for det første »den anfægtede afgørelses retsvirkninger«, for det andet en tilsidesættelse af artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a)-c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a)-c), i forordning nr. 207/2009], for det tredje en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009], for det fjerde en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 207/2009) og for det femte en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009).

Det første anbringende vedrørende »den anfægtede afgørelses retsvirkninger«

Parternes argumenter

16 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at registreringen af det ansøgte varemærke gør det muligt for intervenienten at forbyde sagsøgeren at anvende navnet José Padilla inden for rammerne af udnyttelsen af hendes intellektuelle ejendomsrettigheder.

17 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for ikke i tilstrækkeligt omfang at have taget hensyn til, hvor vigtigt angivelsen af navnet på ophavsmanden til et værk er for den økonomiske udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Appelkammeret tilsidesatte følgelig artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45), som opstiller en formodning for ophavsret. Ifølge sagsøgeren følger det af denne bestemmelse, at navnet José Padilla skal være angivet på alle fonografiske og audiovisuelle bærere samt på reklamer og koncertprogrammer med henblik på, at hun behørigt kan udnytte de intellektuelle ejendomsrettigheder til hendes onkels værk, som hun er indehaver af.

18 Endelig har sagsøgeren præciseret, at hun ikke kan påberåbe sig artikel 12 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 12 i forordning nr. 207/2009), som blandt andet tilsigter at beskytte tredjemand, som gør erhvervsmæssig brug af sit navn, eftersom navnet José Padilla er hendes onkels navn og ikke hendes eget.

19 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at direktiv 2004/48 er blevet vedtaget efter tidspunktet for indsigelsesskrivelsens indlevering, og at dette anbringende skal afvises i henhold til artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement sammenholdt med procesreglementets artikel 135, stk. 4, hvorefter der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.

20 Intervenienten mener ikke, at brugen af det ansøgte varemærke er til hinder for, at sagsøgeren udnytter navnet José Padilla, hvis hun »tydeligt vil identificere« ophavsmanden til de værker, der er beskyttet ved de ophavsrettigheder, som hun er indehaver af.

Rettens bemærkninger

21 Det bemærkes, at en sag, der er indbragt for Retten i medfør af artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra appelkamrene. Inden for rammerne af forordning nr. 40/94 skal denne efterprøvelse i henhold til forordningens artikel 74 (nu artikel 76 i forordning nr. 207/2009) foretages under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen, som den har foreligget for appelkammeret (jf. Rettens dom af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM - Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis). Det følger heraf, at Retten ikke kan ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse af årsager, der indtræder, efter at afgørelsen er truffet (Domstolens dom af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM, Sml. I, s. 4237, præmis 55, og af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 53).

22 Desuden følger det af procesreglementets artikel 135, stk. 4, at der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.

23 Det skal derfor undersøges, om sagsøgeren ved for første gang for Retten at påstå, at registreringen af det ansøgte varemærke vil gøre det muligt for intervenienten at forbyde sagsøgeren at anvende navnet José Padilla inden for rammerne af udnyttelsen af hendes intellektuelle ejendomsrettigheder, foretager en ændring af sagsgenstanden.

24 Det skal i denne forbindelse fastslås, at selv om visse argumenter vedrørende udstrækningen af den eneret, som intervenienten får i tilfælde af det ansøgte varemærkes registrering, er blevet påberåbt af sagsøgeren i forbindelse med klagen for appelkammeret, var disse argumenter blevet påberåbt i forbindelse med anbringender vedrørende eksistensen af ældre varemærker og af et ældre tegn, som var blevet fremført til støtte for en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse af 9. februar 2007. Som anført i præmis 8 ovenfor var de grunde, der blev anført til støtte for indsigelsen, dem, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 40/94.

25 Med dette anbringende anmoder sagsøgeren nærmere bestemt Retten om at efterprøve lovligheden af den anfægtede afgørelse i forhold til artikel 9 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 9 i forordning nr. 207/2009).

26 I henhold de bestemmelser i forordning nr. 40/94 og i procesreglementet, som er nævnt ovenfor i præmis 21 og 22, skal det første anbringende således afvises.

27 Det skal under alle omstændigheder fastslås, at selv hvis det, som sagsøgeren påstår, antages, at artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) vil gøre det muligt for intervenienten — i tilfælde af at det ansøgte varemærke registreres — at forbyde sagsøgeren at anvende navnet José Padilla for at udnytte hendes intellektuelle ejendomsrettigheder, ville dette ikke kunne påvirke lovligheden af den anfægtede afgørelse, som giver afslag på sagsøgerens indsigelse.

28 De grunde, som en indsigelse kan støttes på, og som angives i artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), er nemlig udelukkende de i forordningens artikel 8 omhandlede relative registreringshindringer (Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM - Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 72). Artikel 9 i forordning nr. 40/94 definerer derimod udstrækningen af de til EF-varemærket knyttede rettigheder og følgelig virkningerne af varemærkets registrering, men vedrører ikke betingelserne for registreringen. Følgelig er den nævnte artikel 9 ikke en del af de retlige og faktiske omstændigheder, som Harmoniseringskontoret skal tage hensyn til, når det undersøger en registreringsansøgning eller en indsigelse.

29 Af det ovenstående følger, at selv hvis ikke det første anbringende i den foreliggende sag skulle afvises, ville det alligevel skulle forkastes som irrelevant.

Det andet og det tredje anbringende om tilsidesættelsen af henholdsvis artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a)-c), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

30 Sagsøgeren har gjort gældende, at navnet José Padilla ikke har det fornødne særpræg, der gør det muligt for forbrugerne at adskille varerne og tjenesteydelserne i klasse 9 og 41 på markedet, eftersom det drejer sig om et almindeligt navn i Spanien. Følgelig har appelkammeret tilsidesat bestemmelserne i artikel 4 i forordning nr. 40/94, hvoraf

følger, at det anvendte tegn skal gøre det muligt at adskille varen eller tjenesteydelsen fra andre varer eller tjenesteydelser på markedet, og i artikel 7, stk. 1, litra a)-c), som forbyder henholdsvis registreringen af tegn, som ikke opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 4, varemærker, som mangler fornødent særpræg, og registreringen af varemærker, der alene er sammensat af tegn, der kan tjene til at betegne egenskaberne ved de omhandlede varer og tjenesteydelser.

31 Sagsøgeren har også gjort gældende, at det ansøgte varemærke strider mod den offentlige orden, eftersom det begrænser udnyttelsen af de ophavsrettigheder til hendes onkels værk, som hun er indehaver af, og at varemærkets registrering derfor er i strid med artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94.

32 Med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde gjort anbringenderne gældende hverken for Indsigelsesafdelingen eller for appelkammeret, mener Harmoniseringskontoret ikke, at de kan antages til realitetsbehandling. Ifølge Harmoniseringskontoret bør de nævnte anbringender derfor afvises.

33 Intervenienten har gjort gældende, at navnet José Padilla opfylder alle betingelser for at adskille de omhandlede varer og tjenesteydelser fra andre varer og tjenesteydelser, og mener ikke, at det kan anses for at være et generisk navn.

34 Desuden mener intervenienten ikke, at registreringen af det ansøgte varemærke strider mod den offentlige orden, og præciserer, at artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 ikke finder anvendelse i indsigelsessager og i øvrigt ikke er blevet påberåbt inden for rammerne af en sådan.

Rettens bemærkninger

35 Hvad angår det andet og det tredje anbringende skal det påpeges, at det af ordlyden af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og af opbygningen af artikel 42 og 43 i samme forordning (nu artikel 42 i forordning nr. 207/2009) fremgår, at de i forordningens artikel 7 (nu artikel 7 i forordning nr. 207/2009) omhandlede absolutte registreringshindringer ikke skal behandles inden for rammerne af en indsigelsesprocedure. De grunde, som en indsigelse kan støttes på, og som angives i artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er nemlig udelukkende de i forordningens artikel 8 omhandlede relative registreringshindringer. Registreringsproceduren er i øvrigt karakteriseret ved forskellige etaper, der kan sammenfattes som følger. Inden for rammerne af undersøgelsesproceduren undersøger Harmoniseringskontoret for det første ex officio, om en absolut registreringshindring er til hinder for registreringen af det ansøgte varemærke i henhold til artikel 38, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 37, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), og såfremt dette ikke er tilfældet, offentliggøres varemærkeansøgningen i henhold til forordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 40, stk. 1 (nu artikel 39, stk. 1, i forordning nr. 207/2009). Såfremt der er rejst indsigelse inden for tre måneder efter datoen for bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, undersøger Harmoniseringskontoret inden for rammerne af indsigelsesproceduren de af indsigeren påberåbte relative registreringshindringer i medfør af forordningens artikel 74, stk. 1, sidste led (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) (jf. i denne retning NU-TRIDE-dommen, præmis 72, og Rettens dom af 30.6.2004, sag T-186/02, BMI Bertollo mod KHIM - Diesel (DIESELIT), Sml. II, s. 1887, præmis 71).

36 Det skal også fastslås, at uanset at artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 40, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) gør det muligt for tredjemand at fremsætte bemærkninger over for Harmoniseringskontoret vedrørende bl.a. absolutte registreringshindringer, fremgår det ikke desto mindre ikke af sagen, at sagsøgeren i den foreliggende sag har fremsat sådanne bemærkninger vedrørende forordningens artikel 7, stk. 1, litra f), over for Harmoniseringskontoret. Selv om dette havde været tilfældet, begrænser virkningerne af sådanne bemærkninger sig i øvrigt til, at

Harmoniseringskontoret vurderer, om undersøgelsesproceduren eventuelt skal genoptages med henblik på at kontrollere, om den af sagsøgeren påberåbte absolutte registreringshindring er til hinder for registreringen af det ansøgte varemærke. Det følger heraf, at det ikke er inden for rammerne af en indsigelsesprocedure, at Harmoniseringskontoret skal tage hensyn til bemærkninger fra tredjemand i medfør af artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og at dette stadigvæk er tilfældet, selv hvis sådanne bemærkninger er blevet fremsat for Harmoniseringskontoret (NU-TRIDE-dommen, præmis 73).

37 De bestemmelser, hvorefter lovligheden af den anfægtede afgørelse skal vurderes, omfatter således hverken artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a)-c), i forordning nr. 40/94 eller artikel 7, stk. 1, litra f), i samme forordning.

38 I lyset af det ovenstående skal det andet og det tredje anbringende forkastes.

Det fjerde anbringende om tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

39 Sagsøgeren har gjort gældende, at navnet José Padilla udgør et ældre vitterligt kendt varemærke, som hun er indehaver af, og at det følgelig bør nyde en beskyttelse, der begrunder, at ansøgningen om registrering af ordmærket JOSE PADILLA som EF-varemærke afslås.

40 Desuden har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for med urette at have anset, at de fremlagte dokumenter godtgjorde den prestige og berømmelse og det renommé, som den afdøde komponist nød, men ikke på nogen måde godtgjorde, at det »ældre varemærke var velkendt«, samt for at have set bort fra de beviser, som hun havde fremlagt hvad angår salgsmængden forbundet med varigheden, omfanget og den geografiske udstrækning af brugen det ældre varemærke, og for under henvisning til procesøkonomiske grunde ikke at have undersøgt alle disse dokumenter tilbundsgående, uanset at de kunne have godtgjort, at det ældre varemærke var velkendt.

41 Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at der er fuldstændigt sammenfald mellem det ansøgte varemærke og det ældre vitterligt kendte varemærke, som har været genstand for en kontinuerlig erhvervsmæssig brug, siden værket blev skabt, både lokalt og internationalt, og at der derfor foreligger en uindskrænket risiko for forveksling.

42 Harmoniseringskontoret mener, at sagsøgeren forveksler den omstændighed, at komponisten er velkendt, hvilket det ikke bestrider, med brugen af hans navn som varemærke.

43 Harmoniseringskontoret har anført, at selv om man antog, at udsendelsen af komponistens melodier i radioen, i fjernsynet eller i biografen udgør udnyttelsen af et varemærke, vil det kun være melodien, sangens titel eller navnet på den, der synger denne sang, som knyttes til varemærket. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at offentligheden kun undtagelsesvis forbinder en melodi med komponisten, der har skrevet den, hvilket visse søgninger foretaget på internettet viser. Harmoniseringskontoret mener derfor ikke, at sagsøgeren har godtgjort nogen erhvervsmæssig brug af navnet José Padilla som varemærke.

44 Desuden har Harmoniseringskontoret indrømmet, at formuleringen om, at der af procesøkonomiske grunde ikke var blevet foretaget en tilbundsgående undersøgelse af de dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt, var uheldig og en smule forvirrende, men at denne formulering ikke dækker over nogen selvmodsigelse eller manglende begrundelse, eftersom dokumenterne havde været genstand for en vurdering i forhold til de klart opstillede parametre, såsom varemærkets markedsandel, intensiteten, den

geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke samt størrelsen af de investeringer, som var foretaget for at fremme varemærket. Eftersom sagsøgeren ikke har fremlagt noget dokument, der indeholdt oplysninger vedrørende disse parametre, mener Harmoniseringskontoret ikke, at brugen af navnet José Padilla som varemærke er blevet godtgjort. Hverken brugen af dette navn i filmrulletekster, på covers af cd'er, på lister over musikstykker (cue sheets), på frimærker med billedet af komponisten og oprettelsen af et museum for ham eller erklæringen fra De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) om, at den afdøde komponists værk var af universel interesse, godtgør brugen af navnet José Padilla som varemærke. Følgelig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at dette navn alene er genstand for en »institutionel brug« fra sagsøgerens side og ikke en erhvervsmæssig brug.

45 Endelig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at navnet José Padilla kun bruges med henblik på at identificere ophavsmanden til musikalske kompositioner og ikke for at adskille de omhandlede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Følgelig kan det ikke af den omstændighed, at komponisten er velkendt, udledes, at navnet udnyttes erhvervsmæssigt som et vitterligt kendt varemærke. En sådan udnyttelse er ikke blevet godtgjort ved nogen af de af sagsøgeren fremlagte dokumenter.

46 Intervenienten har påpeget, at sagsøgeren ikke har fremlagt noget bevis for, at der eksisterer et registreret varemærke, som hun er indehaver af, eller at der eksisterer et ældre vitterligt kendt varemærke.

Rettens bemærkninger

47 Hvad angår klagepunktet om tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 — i det omfang sagsøgeren har villet påberåbe sig, at det ældre varemærke JOSE PADILLA er velkendt som omhandlet i denne bestemmelse — skal det fastslås, at

ifølge retspraksis følger det af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvor ordene »for hvilke det ældre varemærke er registreret« er anvendt, at denne bestemmelse kun finder anvendelse på ældre varemærker som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 2, for så vidt som disse varemærker er gjort til genstand for registrering (Rettens dom af 11.7.2007, sag T-150/04, Mülhens mod KHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353, præmis 55; jf. også i denne retning og analogt Domstolens dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 23, og af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 22).

48 I modsætning til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorefter der i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan rejses indsigelse støttet på varemærker, for hvilke der ikke er fremlagt beviser på registrering, men som er vitterligt kendte i den forstand, som er omhandlet i artikel 6b i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, som revideret og ændret (herefter »Pariserkonventionen«), beskytter artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 — med hensyn til varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art — følgelig kun de varemærker, som er vitterligt kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, for hvilke der er fremlagt bevis på registrering (TOSCA BLU-dommen, præmis 56).

49 I det foreliggende tilfælde er der imidlertid ikke blevet fremlagt bevis for registreringen af det ældre varemærke JOSE PADILLA, som sagsøgeren har påberåbt sig. Det skal i denne forbindelse understreges, at sagsøgeren ikke inden for rammerne af nærværende søgsmål gør de ældre registrerede varemærker gældende, som hun havde påberåbt sig for Harmoniseringskontoret (jf. præmis 6 ovenfor), men begrænser sig til at gøre det ikke-registrerede vitterligt kendte varemærke JOSE PADILLA gældende.

50 Klagepunktet vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skal således forkastes.

51 Hvad angår klagepunktet om tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at appelkammeret med urette anså, at de fremlagte dokumenter ikke godtgjorde, at det ældre varemærke JOSE PADILLA er velkendt, skal det påpeges, at i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 40/94 skal der i forhold til stk. 1 i samme artikel ved »ældre varemærker« bl.a. forstås varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald på tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er vitterligt kendt i en medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

52 I henhold til artikel 6b i Pariserkonventionen forpligter de kontraherende lande sig til, enten ex officio, hvis landets lovgivning tillader det, eller efter den interesserede parts begæring, at afslå eller ophæve registreringen og at forbyde brugen af ethvert varemærke, som er en gengivelse, efterligning eller oversættelse egnet til at fremkalde forveksling med et mærke, som de kompetente myndigheder i registrerings- eller brugslandet skønner er vitterligt kendt i dette land som allerede tilhørende en person, der er berettiget efter konventionen, og anvendt for varer af samme eller lignende art.

53 Det påhvilede dermed sagsøgeren at fremlægge bevis for, at det af hende påberåbte ældre varemærke JOSE PADILLA på tidspunktet for ansøgningen om registrering af det ansøgte varemærke var vitterligt kendt i en medlemsstat og anvendt for varer af lignende eller samme art som dem, der var omfattet af det ansøgte varemærke.

54 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren dog ikke fremlagt beviser med oplysninger om brugen af navnet José Padilla som varemærke. Mens de af sagsøgeren fremlagte dokumenter nok redegør for den succes, som den af José Padilla komponerede musik har haft, samt for dennes berømmelse og renommé som komponist, drejer det sig dér ikke desto mindre kun om oplysninger angående den kunstneriske karakter af den afdøde komponists musikalske værk og ikke om oplysninger angående den

handelsmæssige oprindelse af varer og tjenesteydelser, som markedsføres med angivelse af navnet José Padilla, navnlig film, dvd'er eller fjernsynsprogrammer.

55 Navnlig kan de nævnte eksempler på »væsentlig økonomisk og handelsmæssig udnyttelse«, som José Padillas værk ifølge sagsøgeren har været genstand for, ikke godtgøre en brug af dette navn som varemærke. Sagsøgeren har gjort gældende, at denne udnyttelse har bestået i udgivelsen af partiturer af denne komponist, i fremførelsen af hans værker på fonografiske og videografiske bærere (cd og dvd), i at hans musik er blevet anvendt som ledsagemusik til film, i fremstillingen af tekstilvarer med tilknytning til José Padilla og det museum, der er oprettet for ham, samt i etiketteringen af en vin, som bærer det omhandlede navn. Det skal dog fastslås, at inden for rammerne af alle disse aktiviteter har der ikke været gjort brug af navnet José Padilla med henblik på at gøre det muligt at identificere den handelsmæssige oprindelse af disse varer. Den relevante kundekreds har nemlig helt sikkert ikke troet, at José Padilla eller en virksomhed af dette navn har produceret cd'erne, dvd'erne, tekstilvarerne og vinen, men at cd'erne og dvd'erne gengiver et værk af José Padilla, eller at tekstilvarerne og vinen, der bærer hans navn eller et billede af ham, er en hyldest til ham. Det skal desuden fastslås, at sagsøgeren ikke har fremlagt noget bevis, der kan godtgøre det påståede vitterligt kendte varemærke JOSE PADILLA's markedsandel, intensiteten og den geografiske udstrækning af dets brug samt størrelsen af de investeringer, som er foretaget for at fremme det.

56 Det følger af det ovenstående, at sagsøgeren ikke har godtgjort brugen af navnet José Padilla som varemærke, og at appelkammeret ved i punkt 16 i den anfægtede afgørelse at overtage Indsigelsesafdelingens begrundelse med rette har kunnet konkludere, at de fremlagte dokumenter kun godtgjorde, at den afdøde komponist er velkendt, og at hans navn bruges til at identificere ophavsmanden til musikalske kompositioner, men ikke brugen af dette navn som varemærke.

57 Hvad angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret »med henvisning til procesøkonomiske grunde« ikke havde undersøgt alle de fremlagte dokumenter, følger det af punkt 7 i den anfægtede afgørelse — der sammenfatter Indsigelsesafdelingens begrundelser, som appelkammeret overtog — at appelkammeret har vurderet alle de af sagsøgeren fremlagte dokumenter, inden det med rette konkluderede, at disse dokumenter ikke havde nogen tilknytning til brugen af navnet José Padilla som varemærke og derfor ikke havde nogen relevans. Harmoniseringskontoret kan derfor ikke kritiseres for ikke at have taget behørigt hensyn til de af sagsøgeren fremlagte beviser.

58 I lyset af det foregående skal fjerde anbringende således forkastes som ugrundet.

Det femte anbringende om tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

59 Sagsøgeren har gjort gældende, at navnet José Padilla anvendes erhvervsmæssigt, eftersom udnyttelsen af et musikalsk værk udgør en økonomisk aktivitet. I det foreliggende tilfælde har denne aktivitet haft en international udstrækning og ikke kun en lokal. Hun mener desuden, at ophavsrettighederne i henhold til spansk ret og EU-retten kan begrænse brugen af et varemærke.

60 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at retten til et navn ikke er en ældre rettighed som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, og at navneretten kun kan tjene som grundlag for en begæring om, at et registreret varemærke erklæres ugyldigt, men ikke for en indsigelsessag. Desuden anerkender spansk ret ikke uregistrerede varemærker, i modsætning til hvad sagsøgeren har påstået.

61 I øvrigt mener Harmoniseringskontoret, at den fortolkning, som sagsøgeren har støttet sig til, af artikel 9, stk. 1, i Ley de marcas (den spanske varemærkelov) vedrørende forbuddet for indehaveren af et navn mod at bruge det som varemærke, hvis dette navn identificerer en anden offentligt kendt person, vanskeligt kan forenes med den omstændighed, at intervenienten er indehaver af det spanske ordmærke JOSE PADILLA, som den 1. juli 2000 blev registreret under nr. 2 272 097 for varer i klasse 9.

62 Intervenienten har understreget, at sagsøgeren ikke har fremlagt bevis for, at navnet José Padilla har fornødent særpræg, eftersom det er blevet brugt til at betegne ophavsmanden til musikalske kompositioner og ikke som varemærke.

Rettens bemærkninger

63 Hvad indledningsvis angår beskyttelsen af retten til et navn som et erhvervsmæssigt anvendt tegn, der ikke kun bruges lokalt, skal det i lighed med, hvad sagsøgeren rigtigt har påpeget, fastslås, at navnet José Padilla ikke er hendes eget, hvorfor hun ikke er indehaver af retten til dette navn. Hun kan således ikke påberåbe sig en sådan beskyttelse.

64 Heraf følger, at i det omfang sagsøgeren i medfør af navneretten har villet påberåbe sig en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, skal det femte anbringende forkastes.

65 Hvad herefter angår den beskyttelse, som de ophavsrettigheder til hendes onkels værk, som hun er indehaver af, bør tilkendes, skal det fastslås, at ophavsretten ikke kan udgøre et »erhvervsmæssigt anvendt tegn« som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det fremgår nemlig af opbygningen af denne forordnings artikel 52 (nu artikel 53 i forordning nr. 207/2009), at en ophavsret ikke er et sådant tegn. Sidstnævnte bestemmelse fastslår i stk. 1, litra c), [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009], at et EF-varemærke erklæres ugyldigt, når der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt. Samme artikels stk. 2, litra c), [nu artikel 53, stk. 2, litra c), i forordning nr. 207/2009], bestemmer, at et EF-varemærke ligeledes erklæres for ugyldigt, hvis der kan rejses forbud mod brug af varemærket på grundlag af en »anden« ældre ret, herunder navnlig en ophavsret. Det følger heraf, at ophavsretten ikke udgør en del af de ældre rettigheder som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

66 Endelig hvad angår brugen af navnet José Padilla inden for rammerne af sagsøgerens salg af tekstiler og vin, som bærer navnet José Padilla, er den fuldkomne mangel på beviser for, at en sådan økonomisk aktivitet har fundet sted, samt for omfanget heraf allerede blevet påpeget i præmis 55 ovenfor.

67 Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 skal således forkastes.

68 For fuldstændighedens skyld skal også sagsøgerens anbringende om, at de rettigheder, hun er indehaver af, i henhold til national ret og EU-retten begrænser brugen af et yngre varemærke, forkastes.

69 For det første har sagsøgeren ikke godtgjort, at spansk ret gør det muligt for indehavere af ophavsrettigheder at rejse forbud mod brugen af et yngre varemærke. Det skal i denne forbindelse fastslås, at med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 skal der tages hensyn til såvel den gældende nationale lovgivning i henhold til henvisningen i denne bestemmelse som domstolsafgørelser fra den pågældende medlemsstat (jf. Rettens dom af 11.6.2009, forenede sager T-114/07 og T-115/07, Last Minute Network mod KHIM - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Sml. II, s. 1919, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis; jf. også i denne retning Rettens dom af 24.3.2009, forenede sager T-318/06 — T-321/06, Moreira da Fonseca mod KHIM - General Óptica (GENERAL OPTICA), Sml. II, s. 649, præmis 32 og 34). I det foreliggende tilfælde fremgår det imidlertid af sagsakterne, at den af sagsøgeren anlagte ugyldighedssag mod det spanske ordmærke JOSE PADILLA, som intervenienten er indehaver af, bl.a. støttedes på de ophavsrettigheder, som hun er indehaver af. Ved dom nr. 523/2002 afsagt den 29. oktober 2004 af Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (førsteinstansretten i Palma de Mallorca, Spanien) blev intervenienten frifundet ved en afgørelse, som nu er blevet endelig.

70 Hvad for det andet angår EU-retten er det i det foreliggende tilfælde tilstrækkeligt at fastslå, at ophavsrettigheder ikke inden for rammerne af en indsigelsessag kan påberåbes til støtte for en indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, som det er anført i præmis 65 ovenfor.

71 Heraf følger, at de ophavsrettigheder til José Padillas værk, som sagsøgeren er indehaver af, ikke kan være til hinder for registreringen af det ansøgte EF-varemærke, hverken i medfør af spansk ret eller i medfør af fællesskabsretten.

72 Det femte anbringende skal derfor forkastes.

73 Af det anførte følger, at Harmoniseringskontoret skal frifindes i det hele, uden at det er fornødent at tage stilling til sagsøgerens anden påstand om, at der gives afslag på registreringen af det ansøgte varemærke for varerne og tjenesteydelserne i klasse 9, 25 og 41.

Sagens omkostninger

74 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 sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

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

2) Eugenia Montero Padilla bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets og José María Padilla Requenas omkostninger.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 2010.

Underskrifter