Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

9. december 2014*

»EF-varemærker — fortabelsessag — EF-figurmærket ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — antagelse til realitetsbehandling af en begæring om fortabelse«

I sag T-307/13,

Capella EOOD, Sofia (Bulgarien), først ved advokat M. Holtorf, derefter ved advokat A. Theis og endelig ved advokat F. Henkel,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), først ved G. Schneider og derefter ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

Oribay Mirror Buttons, SL, San Sebastián (Spanien), ved advokat A. Velázquez Ibañez,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 22. marts 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 164/2012-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Capella EOOD og Oribay Mirror Buttons, SL,

har

RETTEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Gervasoni og L. Madise (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juni 2013,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. november 2013,

* Processprog: spansk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. november 2013,

og under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen 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 Rettens procesreglements artikel 135a har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 22. juni 2005 opnåede intervenienten, Oribay Mirror Buttons SL, ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) 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 EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), registrering under nr. 3611282 af følgende figurmærke (herefter »det anfægtede varemærke«):



2 De varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det anfægtede varemærke, henhører under klasse 12, 37 og 40 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 enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 12: »køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser«

— klasse 37: »byggevirksomhed, reparationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse«

— klasse 40: »forarbejdning og behandling af materialer og genstande«.

3 Den 11. januar 2011 indgav sagsøgeren, Capella EOOD, en begæring om fortabelse af det anfægtede varemærke i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. I denne begæring gjorde sagsøgeren gældende, at der ikke var blevet gjort reel brug af det anfægtede varemærke i Den Europæiske Union inden for en sammenhængende periode på fem år for så vidt angik dels visse varer

i klasse 12, dels de tjenesteydelser i klasse 37, for hvilke det nævnte varemærke var blevet registreret. Den fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som begæringen om fortabelse var rettet mod, var formuleret således:

»klasse 12: køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser, med undtagelse af spejlgreb til vindspejle på biler, sensorholdere til vindspejle på biler, optiske koblingsenheder til vindspejle på biler, stoppere til vindspejle på biler, kameraholdere til vindspejle på biler

klasse 37: reparationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse«.

4 Ved afgørelse af 23. november 2011 erklærede annullationsafdelingen det anfægtede varemærke fortabt for så vidt angik følgende varer og tjenesteydelser:

— klasse 12: køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser, med undtagelse af tilbehør til ruder og vindspejle til køretøjer

— klasse 37: reparationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse.

5 Den 23. januar 2012 indgav intervenienten en klage over annullationsafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009.

6 Ved afgørelse af 22. marts 2013 (herefter »den anfægtede afgørelse«) ophævede Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret annullationsafdelingens afgørelse, afslog sagsøgerens begæring om fortabelse i sin helhed og pålagde endelig sagsøgeren at betale sagens omkostninger. Mere specifikt fastslog appelkammeret for det første for så vidt angik varerne i klasse 12, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling, eftersom den ikke var rettet mod de varer, for hvilke det anfægtede varemærke var registeret. I denne forbindelse fandt appelkammeret, at sagsøgeren ikke kunne anfægte et varemærke på grund af manglende reel brug og på samme tid anerkende, at det anfægtede varemærke var blevet brugt. Appelkammeret tilføjede, at sagsøgeren i sin begæring om fortabelse ikke havde opstillet den fortegnelse over de registrerede varer og tjenesteydelser, som begæringen var rettet imod. For det andet fandt appelkammeret, at eftersom begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling, for så vidt som den var rettet mod varerne i klasse 12, kunne den ikke delvist antages til realitetsbehandling for så vidt angik de tjenesteydelser i klasse 37, for hvilke det anfægtede varemærke ligeledes var blevet registreret.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Det anfægtede varemærke erklæres fortabt for varerne og tjenesteydelserne i klasse 12 (køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser, med undtagelse af dele til bilruder og vindspejle) og i klasse 37 (reparationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse).

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der opstod i forbindelse med sagen for appelkammeret.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgeren gives medhold.

— Hver part tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

9 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende sagsøgerens anden påstand

10 Sagsøgeren har med sin anden påstand anmodet om, at Retten erklærer det anfægtede varemærke fortabt for varer og tjenesteydelser i klasse 12 (køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser, med undtagelse af dele til bilruder og vindspejle) og i klasse 37 (reparationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse). En sådan påstand skal forstås således, at den tilsigter, at Retten giver Harmoniseringskontoret et pålæg.

11 Det følger imidlertid af fast retspraksis, at Harmoniseringskontoret i forbindelse med en sag, der er anlagt for Unionens retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer, i overensstemmelse med artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af afgørelsen truffet af Unionens retsinstanser. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, men det påhviler Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i dommene fra Unionens retsinstanser (jf. dom af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Sml., EU:T:2007:219, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).

12 Sagsøgerens anden påstand, der tilsigter, at Retten pålægger Harmoniseringskontoret at tage begæringen om fortabelse af det anfægtede varemærke til følge, skal derfor afvises fra realitetsbehandling.

Realiteten

13 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 51, stk. 1, litra a), og i artikel 56 i forordning nr. 207/2009 samt tilsidesættelse af regel 37, litra a), nr. iii), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1), med senere ændringer. Dette enkelte anbringende består af to led.

14 For så vidt angår det første led har sagsøgeren nærmere bestemt gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret ikke antog begæringen om fortabelse til realitetsbehandling med den begrundelse, at sagsøgeren, for så vidt angik varerne i klasse 12, ikke havde opstillet en fortegnelse over de varer og tjenesteydelser, som begæringen var rettet imod. For så vidt angår det andet led har sagsøgeren nærmere bestemt kritiseret appelkammeret for at have begået en retlig fejl ved at fastslå, at begæringen om fortabelse ikke delvist kunne antages til realitetsbehandling for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 37.

15 Harmoniseringskontoret har med hensyn til det første led nærmere bestemt gjort gældende, at sagsøgeren, idet denne erkendte, at der var blevet gjort brug af varemærket for visse varer og tjenesteydelser, forenklede og lettede forløbet af den administrative procedure. Det har tilføjet, at en sådan erkendelse ikke tilsidesætter det generelle retsprincip nemo potest venire contra factum proprium, (ingen må tilsidesætte sine egne retshandlinger), men alene udgør en begrænsning af begæringen om fortabelse, som fastlægger grænserne for den undersøgelse, som Harmoniseringskontoret skal foretage, jf. bestemmelserne i artikel 76, stk. 1, i forordning

nr. 207/2009. Harmoniseringskontoret har erkendt, at sagsøgerens begæring om fortabelse kan antages til realitetsbehandling, og det har følgelig erklæret, at det henskyder spørgsmålet i denne sag til Rettens skøn. For så vidt angår det andet led er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at begæringen om fortabelse kan antages til realitetsbehandling, for så vidt som den vedrører varerne i klasse 12, og det er således ikke nødvendigt at tage stilling til dette led af det enkelte anbringende.

16 Intervenienten har bestridt rigtigheden af det enkelte anbringende, som sagsøgeren har gjort gældende. Intervenienten har i denne henseende nærmere bestemt gjort gældende, for det første, at det fremgår af bestemmelserne i artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 samt af regel 37 i forordning nr. 2868/95, at kun manglende reel brug af de varer og tjenesteydelser, der er registrerede, kan medføre, at et registreret varemærke helt eller delvist fortabes. Det tilkommer derfor den, der begærer et varemærke fortabt, at identificere de registrerede varer og tjenesteydelser, som begæringen om fortabelse vedrører. I den foreliggende sag har sagsøgeren, for så vidt angår varerne i klasse 12, imidlertid ikke identificeret de registrerede varer og tjenesteydelser, som begæringen om fortabelse var rettet mod. For det andet har intervenienten gjort gældende, at sagsøgeren ikke uden at tilsidesætte det generelle retsprincip nemo potest venire contra factum proprium kunne begære det anfægtede varemærke fortabt på grund af manglende brug, for så vidt som fortabelsen vedrører varer i klasse 12, og samtidig bekræfte, at visse varer i denne klasse, der ikke var registrerede, havde været genstand for reel brug. For det tredje har intervenienten gjort gældende, at denne har fremlagt tilstrækkelige beviser for reel brug af det anfægtede varemærke for så vidt angår de forskellige varer og tjenesteydelser i henholdsvis klasse 12 og 37.

17 Indledningsvis skal det bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at der intet er til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig sagsøgerens påstand eller endog nøjes med at overlade afgørelsen til Rettens skøn samtidig med, at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning (dom af 30.6.2004, GE Betz mod KHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sml., EU:T:2004:196, præmis 36, og af 25.10.2005, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sml., EU:T:2005:373, præmis 22). Til gengæld kan Harmoniseringskontoret ikke nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, eller gøre anbringender gældende, der ikke nævnt i stævningen (jf. i denne retning dom af 12.10.2004, Vedial mod KHIM, C-106/03 P, Sml., EU:C:2004:611, præmis 34, og dom Cloppenburg, EU:T:2005:373, præmis 22).

18 Det følger af den retspraksis, der er nævnt i præmis 17 ovenfor, at der i det foreliggende tilfælde skal foretages en efterprøvelse af lovligheden af den anfægtede afgørelse under hensyntagen til de anbringender, der er blevet gjort gældende i stævningen, idet de af Harmoniseringskontoret fremsatte argumenter også skal tages i betragtning.

19 For så vidt angår det enkelte anbringendes første led skal der først henvises til ordlyden af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009:

»1. EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret […]:

a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret […]«

20 Regel 37, litra a), nr. iii), i forordning nr. 2868/95 bestemmer:

»En begæring til [Harmoniseringskontoret] om, at et EF-varemærke erklæres fortabt eller ugyldigt […], skal indeholde:

a) for så vidt angår den registrering, der ønskes erklæret fortabt eller ugyldig

[…]

iii) en angivelse af, hvilke registrerede varer og tjenesteydelser der ønskes erklæret fortabte eller ugyldige.«

21 Det følger af fast retspraksis, at når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, medfører beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. Er et varemærke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en så præcis og afgrænset måde, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, må beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori med henblik på indsigelsen (dom af 14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Sml., EU:T:2005:288, præmis 45, og af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sml., EU:T:2007:46, præmis 23).

22 Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en givet varekategori, ikke bliver uanvendelige, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det ældre varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der – uden at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren – i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Derfor kan begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser« ikke udvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier (domme Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN), nævnt ovenfor i præmis 21, EU:T:2005:288, præmis 46, og Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), nævnt ovenfor i præmis 21, EU:T:2007:46, præmis 24).

23 I øvrigt fremgår det i det væsentlige af retspraksis, at det påhviler ansøgeren – for så vidt som bevisførelsen for det varemærkes brug, som begæringen om fortabelse støttes på, kun skal ske på dennes begæring – at bestemme udstrækningen af sin anmodning om at fremlægge bevis (jf. analogt dom Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), nævnt ovenfor i præmis 21, EU:T:2007:46, præmis 25).

24 Det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i præmis 21 og 22 ovenfor, at det, når det anfægtede varemærke er blevet registreret for en kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, er det muligt, at indehaveren af det nævnte varemærke kun er i stand til at fremlægge bevis for, at der er gjort reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser, og i dette tilfælde omfatter den beskyttelse, som det pågældende varemærkes registrering giver, kun den eller de underkategorier, som de varer eller de tjenesteydelser, for hvilke det pågældende varemærke rent faktisk er blevet brugt, henhører under.

25 Det følger ligeledes af den retspraksis, der er nævnt i præmis 21-23 ovenfor, at når det anfægtede varemærke yderligere er blevet registreret for en kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, har den, der begærer varemærket fortabt, og som er af den opfattelse, at indehaveren af det anfægtede varemærke har gjort reel brug af en del af disse varer og tjenesteydelser, ret til – ved bestemmelsen af udstrækningen af sin anmodning om at fremlægge bevis for den reelle brug af det nævnte varemærke, som begæringen om fortabelse støttes på – at udelukke de nævnte varer eller tjenesteydelser fra sin begæring om fortabelse.

26 I den foreliggende sag er det ubestridt, at det anfægtede varemærke, for så vidt angår varer i klasse 12, er blevet registeret for »køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser«. Det er også ubestridt, at sagsøgeren i sin begæring om fortabelse, for så vidt angår varer i denne klasse, har defineret omfanget af sin begæring som værende rettet mod »køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser, med undtagelse af spejlgreb til vindspejle på biler, sensorholdere til vindspejle på biler, optiske koblingsenheder til vindspejle på biler, stoppere til vindspejle på biler, kameraholdere til vindspejle på biler«.

27 For det første skal det under disse omstændigheder indledningsvis konstateres, at sagsøgeren i sin begæring om fortabelse for så vidt angår varerne i klasse 12 først udtrykkeligt og helt og holdent har gentaget betegnelsen for de varer i den nævnte klasse, for hvilke det anfægtede varemærke var blevet registreret. Det er først derefter, at sagsøgeren har begrænset omfanget af den nævnte begæring, som er baseret på indehaveren af det anfægtede varemærkes bevis for den reelle brug af varemærket, idet sagsøgeren med formuleringen »med undtagelse af« udelukker visse underkategorier af varer, som ifølge sagsøgeren for det første kunne henhøre under den bredere kategori »køretøjer og tilbehør til køretøjer, ikke indeholdt i andre klasser«, og for det andet kunne opdeles selvstændigt.

28 I det omfang sagsøgerens begæring om fortabelse udtrykkeligt gentager ordlyden af betegnelsen for de varer i klasse 12, for hvilke det anfægtede varemærke er blevet registreret, var det derfor med urette, at appelkammeret på grundlag af bestemmelserne i regel 37, litra a), nr. iii), i forordning 2868/95 foreholdt sagsøgeren, at denne ikke for så vidt angår varer i klasse 12 havde opstillet fortegnelsen med de registrerede varer som værende dem, som den nævnte begæring var rettet mod.

29 I modsætning til hvad intervenienten har gjort gældende, kan en fastlæggelse af omfanget af en begæring om fortabelse som den i denne sag omhandlede heller ikke kvalificeres som en omformulering af fortegnelsen over varer i klasse 12, for hvilke det anfægtede varemærke er blevet registreret. Som blev konstateret i præmis 27 ovenfor, gentog sagsøgeren nemlig først udtrykkeligt og helt og holdent betegnelsen for den kategori af varer i klasse 12, for hvilke det anfægtede varemærke var blevet registreret, og udelukkede først derefter visse underkategorier af varer, som sagsøgeren ikke bestred den nævnte brug af, fra sin begæring om fortabelse, som igen var baseret på indehaveren af det anfægtede varemærkes bevis for den reelle brug af varemærket. Ved at gøre dette fastlagde sagsøgeren blot, således som sagsøgeren havde ret til i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 23 ovenfor, udstrækningen af sin anmodning om at fremlægge bevis for den reelle brug af det anfægtede varemærke.

30 Endelig kan det ikke – i modsætning til hvad der implicit følger af det klagepunkt, der er anført i den anfægtede afgørelse af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, som omhandlet i præmis 6 ovenfor – når der, således som det er tilfældet i den foreliggende sag med hensyn til varerne i klasse 12, foreligger en betegnelse af varer, for hvilke det anfægtede varemærke er blevet registreret under en given kategori, af den, der begærer et varemærke fortabt, for at få dennes begæring antaget til realitetsbehandling, kræves, at denne identificerer alle underkategorier af de varer og tjenesteydelser, der ifølge denne, samtidig med at de hver for sig kan opdeles selvstændigt, indgår i den bredere kategori, som er den eneste kategori, der fremgår af registreringen af det anfægtede varemærke. Som det blev anført i præmis 23 ovenfor, tilkommer det nemlig på den ene side kun den, der begærer et varemærke fortabt, at bestemme udstrækningen af sin anmodning om at fremlægge bevis for den reelle brug af det anfægtede varemærke. I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren imidlertid åbenbart opfyldt dette krav, idet sagsøgeren i sin begæring om fortabelse først udtrykkeligt og helt og holdent har gentaget betegnelsen for kategorien af varer i klasse 12, for hvilke det anfægtede varemærke var blevet registreret, og derefter har begrænset omfanget ved at udelade visse underkategorier af varer, som sagsøgeren ikke bestred den reelle brug af. På den anden side skal det bemærkes, at EF-varemærkeansøgningen i henhold til artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. Det følger heraf, at kun ansøgeren om registrering af et EF-varemærke – under kontrol af Harmoniseringskontorets kompetente instanser – kan bestemme udstrækningen af den beskyttelse,

som han ønsker, at det nævnte varemærke skal gives. Idet intervenienten i den foreliggende sag ved registreringen af det anfægtede varemærke havde designeret de omhandlede varer ved blot at henvise til en bred kategori, uden mere detaljeret at identificere underkategorierne for de varer og tjenesteydelser, der kunne indgå i denne kategori, var det derfor med urette, at appelkammeret ved Harmoniseringskontoret erklærede, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde identificeret sådanne underkategorier i den nævnte begæring.

31 Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at det påhviler Harmoniseringskontorets kompetente instanser – for bl.a. at træffe afgørelse om realitetsbehandlingen af en begæring om fortabelse, der er støttet på manglende reel brug af et varemærke som det i sagen omhandlede – først at vurdere, om det anfægtede varemærke er blevet registeret for en kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt. Som det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i præmis 21 og 22 ovenfor, har muligheden for at tage selvstændige underkategorier inden for kategorien af varer i klasse 12, for hvilken det anfægtede varemærke er blevet registreret, i betragtning eller ikke nemlig direkte indflydelse på fastlæggelsen af omfanget af begæringen, som foretages af den, der begærer et varemærke fortabt. I det foreliggende tilfælde skal det imidlertid konstateres, at appelkammeret ikke har udtalt sig om dette spørgsmål i den anfægtede afgørelse.

32 Hvis det – således som sagsøgeren lægger til grund, og selv om appelkammeret ikke har taget stilling hertil – blev antaget, at det anfægtede varemærke er blevet registreret for en kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, og sagsøgeren – således som dette følger af de betragtninger, der fremgår af præmis 25 ovenfor – derfor havde ret til at udelade visse varer eller tjenesteydelser i sin begæring om fortabelse, som sagsøgeren ikke bestred den reelle brug af, var det for det andet med urette, at appelkammeret fandt, at sagsøgerens begæring om fortabelse tilsidesatte det generelle retsprincip nemo potest venire contra factum proprium. Som Harmoniseringskontoret også har bemærket i sine skriftlige indlæg, er dette så meget desto mere tilfældet, som det fremgår af retspraksis, at selv om ophavsmanden til en begæring om bevis for reel brug af et varemærke er medvidende om brugen af dette varemærke, uanset om brugen er effektiv eller intensiv, handler denne ikke nødvendigvis i ond tro ved at indgive en sådan begæring. Det er nemlig legitimt at ville indgive spørgsmålet, om den brug, som man har kendskab til, er tilstrækkelig til at udgøre reel brug som omhandlet i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og den relevante retspraksis, til de kompetente instanser ved Harmoniseringskontorets bedømmelse (dom af 8.3.2012, Arrieta D. Gross mod KHIM – International Biocentric Foundation m.fl. (BIODANZA), T-298/10, Sml., EU:T:2012:113, præmis 87).

33 Det fremgår af de ovenstående bemærkninger, at appelkammeret ved at fastslå, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling, for så vidt som den var rettet mod de varer i klasse 12, for hvilke det anfægtede varemærke er blevet registreret, har tilsidesat bestemmelserne i artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 samt regel 37, stk. a), nr. iii), i forordning nr. 2868/95. Det første led af det enkelte anbringende må følgelig tages til følge som begrundet.

34 For så vidt angår det andet led af det enkelte anbringende vedrører dette en retlig fejl, som appelkammeret skal have begået ved at fastslå, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling i sin helhed, med den begrundelse, at en begæring om fortabelse ikke delvist kunne antages til realitetsbehandling. Det fremgår mere præcist af den anfægtede afgørelses begrundelse, at eftersom appelkammeret fandt, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling, for så vidt som den var rettet mod varerne i klasse 12, kunne den ikke antages til realitetsbehandling i sin helhed, dvs. for så vidt som den var rettet mod både de nævnte varer og mod tjenesteydelserne i klasse 37.

35 Som det imidlertid er blevet konkluderet i præmis 33 ovenfor, er den anfægtede afgørelse behæftet med en ulovlighed, for så vidt som appelkammeret fastslog, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra realitetsbehandling, i det omfang den var rettet mod varerne i klasse 12. Som følge heraf var det ligeledes med urette, at appelkammeret fastslog, at begæringen om fortabelse skulle afvises fra til realitetsbehandling i sin helhed.

36 I betragtning af samtlige ovenstående bemærkninger skal det enkelte anbringendes første led tages til følge som begrundet, og den anfægtede afgørelse skal følgelig annulleres i sin helhed.

Sagens omkostninger

37 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglements pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

38 Harmoniseringskontoret har tabt sagen, for så vidt som den anfægtede afgørelse skal annulleres, og det bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom, og dette uanset Harmoniseringskontorets påstand om, at sagsøgeren gives medhold.

39 Idet sagsøgeren bl.a. har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret, skal det bemærkes, at i medfør af procesreglementets artikel 136, stk. 2, betragtes de nødvendige udgifter, som parterne har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret, som sagsomkostninger, der kan kræves erstattet.

40 Da intervenienten ikke har fået medhold i sine påstande, bør denne bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

1) Afgørelsen, der blev truffet den 22. marts 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 164/2012-4), annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Capella EOOD afholdte omkostninger.

3) Oribay Mirror Buttons, SL bærer sine egne omkostninger.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. december 2014.

Underskrifter