Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

9. september 2016*

»EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om et EU-figurmærke, der gengiver et springende kattedyr — ældre internationale figurmærker, der gengiver et springende kattedyr — relativ registreringshindring — god forvaltningsskik — bevis for de ældre varemærkers renommé — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-159/15,

Puma SE, Herzogenaurach (Tyskland), ved advokat P. González-Bueno Catalán de Ocón,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), først ved P. Bullock, derefter ved D. Hanf, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO:

Gemma Group Srl, Cerasolo Ausa (Italien),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 19. december 2014 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1207/2014-5) vedrørende en indsigelsessag mellem Puma og Gemma Group,

har

RETTEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. van der Woude (refererende dommer), og dommerne I. Wiszniewska-Białecka og I. Ulloa Rubio,

justitssekretær: fuldmægtig A. Lamote,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. april 2015,

under henvisning til svarskriftet, der blevindleveret til Rettens Justitskontor den 22. juni 2015,

på grundlag af retsmødet den 12. april 2016,

* Processprog: engelsk.

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 14. februar 2013 indgav Gemma Group Srl en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

2 Det varemærke, der er blevet ansøgt om registrering af, er det nedenfor gengivne figurmærke i farven blå:



3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 7 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »maskiner til træforarbejdning; maskiner til forarbejdning af aluminium; maskiner til forarbejdning af pvc«.

4 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 066/2013 den 8. april 2013.

5 Den 8. juli 2013 rejste sagsøgeren, Puma SE, indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de i præmis 3 ovenfor anførte varer. Begrundelsen for indsigelsen var den i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 indeholdte.

6 Indsigelsen var bl.a. støttet på følgende ældre varemærker (herefter »de ældre varemærker«):

— det nedenfor gengivne internationale figurmærke, registreret den 30. september 1983 under nr. 480105 og fornyet indtil 2023, med virkning i Østrig, Benelux, Kroatien, Frankrig, Ungarn, Italien, Portugal, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, og der betegner varer i klasse 18, 25 og 28, der i hver af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

  — klasse 18: »bære- og rejsetasker, rejse- og håndkufferter, især til sportsudstyr og sportsbeklædning«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande, støvler, sko og tøfler«

— klasse 28: »spil og legetøj; træningsapparater, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder sportsbolde«:



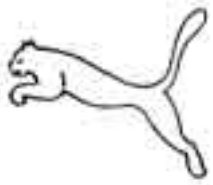
— det nedenfor gengivne internationale figurmærke, registreret den 17. juni 1992 under nr. 593987, og fornyet indtil 2022, med virkning i Østrig, Benelux, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Det Forenede Kongerige, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Slovenien og Slovakiet, der er blevet fornyet indtil 2022, og som bl.a. betegner de nedenfor angivne varer i klasse 18, 25 og 28, og der i hver af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 18: »læder og/eller læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (indeholdt i denne klasse); tasker og andre etuier, der ikke er tilpasset det produkt, de er bestemt til at indeholde, og små lædervarer, bl.a. punge, tegnebøger, nøgleetuier; håndtasker, dokumenttasker, poser og indkøbstasker, skoletasker og skuldertasker, tasker til campister, rygsække, sække, sportstasker, transport- og opbevaringstasker og rejsetasker fremstillet af læder og imiteret læder, af syntetiske materialer, af klæde- og tekstilstoffer eller af lædererstatninger; kuffertsæt (lædervarer); bandolerer (med remme); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«

— klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning; dele og komponenter af sko, såler til fodtøj, kunstige såler og regulerende indlæg, hæle, overlæder til støvler; skridsikre indretninger til fodtøj, kramper og pigsko; forstærkende og stivende indlæg, færdigsyede tasker til beklædningsgenstande, korsetvarer, støvler, hjemmesko, smutters eller sandaler uden bagkappe og tøfler; skofærdigvarer, selskabssko, atletiksko, fritidssko, kondisko, løbesko, gymnastiksko, badetøfler, fysiologiske sko (indeholdt i denne klasse), tennissko; benvarmere og gamascher, benvarmere og gamascher af læder, leggings, viklers, gamascher til sko; træningstøj, gymnastikshort og gymnastiktrikot'er, fodboldshorts og fodboldtrøjer, tennisshorts og tennisskjorter, badedragter og badetøj, stranddragter og standtøj, badebukser og badebeklædning og badedragter herunder todelte badedragter, træningsdragter og sportstøj (herunder strikkede beklædningsgenstande og dragter og beklædningsgenstande og dragter af trikotstof) også til fysisk træning, jogging og udholdenheds- og gymnastikkonkurrencer, gymnastikshorts og sportsbukser, strikkede skjorter, jerseytrøjer, t-shirts, sweatshirts, tennis- og skitøj og tennis- og skidragter; træningsdragter og fritidsdragter, vejrfast overtøj og tøj, sokker (trikotagevarer), fodboldsokker, handsker, herunder handsker af læder samt af imitationer af læder eller syntetisk læder, huer og kasketter, hårbånd, pandebånd og svedbånd, skærf til brug som beklædning, firkantet hovedtørklæde, tørklæder, halstørklæde; livremme, anorakker og parkacoats, sømandsjakker og vandtæt beklædning, frakker, kitler, trøjer og jakker, nederdele, trusser (benklæder) og bukser, sweaters og tøjsæt sammensat af flere stykker beklædning og undertøj; undertøj«

— klasse 28: spil og legetøj, herunder miniaturesko og miniaturebolde (som lejetøj); gymnastik- og sportsredskaber, gymnastik- og sportsartikler (indeholdt i denne klasse); udstyr til ski, tennis og fiskeri; ski, skibindinger, skistave; skikantninger, skæl, bolde og lejetøjsbolde, inklusive sports- og legetøjsbolde; håndvægte, kugler til kuglestød, diskos, kastespyd; tennisketsjere, ping-pong- eller bordtennisbat, badminton- og squashketsjere, kricketkøller, golfkøller, hockeystave; tennisbolde og badmintonbolde, rulleskøjter og skøjter, kombinerede sko og rulleskøjter, også med

forstærkede såler; bordtennisborde; køller til gymnastik, sportsringe, net til sportsbrug, målnet og boldnet; sportshandsker (sportsudstyr); dukker, dukketøj, sko til dukker, huer og hatte til dukker, bælter til dukker, forklædekjoler til dukker; knæbeskyttere, albue-, ankel og ben, skinnebensbeskyttere til sportsbrug; juletræspynt«:



7 Til støtte for sin indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 har sagsøgeren påberåbt sig de ældre varemærkers renommé i samtlige medlemsstater og i forhold til alle de i præmis 6 ovenfor nævnte varer.

8 Den 10. marts 2014 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed. Hvad angår renommeét vedrørende det ældre varemærke nr. 593987 vurderede indsigelsesafdelingen, at det af procesøkonomiske hensyn var ufornødent at undersøge de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt med henblik på at godtgøre varemærkets omfattende brug og renommé, og at bedømmelsen var foretaget på grundlag en formodning om, at det nævnte ældre varemærke havde »en høj grad af særpræg«.

9 Den 7. maj 2014 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af indsigelsesafdelingens afgørelse.

10 Ved afgørelse af 19. december 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Femte Appelkammer ved EUIPO klagen. For det første vurderede det, at de ældre varemærker og det ansøgte varemærke udviste en vis grad af visuel lighed og frembragte den samme ide af »et springende kattedyr, der minder om en puma«. For det andet forkastede appelkammeret sagsøgerens argument, hvorefter indsigelsesafdelingen havde bekræftet, at de ældre varemærker havde renommé, med den begrundelse, at indsigelsesafdelingen nøjedes med at anføre, at det af procesøkonomiske hensyn i den foreliggende sag var ufornødent at undersøge de beviser for renommeét, som sagsøgeren havde fremlagt, og at undersøgelsen ville blive foretaget på baggrund af antagelsen om, at det ældre varemærke nr. 593987 havde »en høj grad af særpræg«. Appelkammeret undersøgte og forkastede derefter beviserne for de ældre varemærkers renommé i forhold til de i præmis 6 ovenfor omhandlede varer. For det tredje vurderede appelkammeret, at selv hvis det antoges, at de ældre varemærkers renommé blev anset for at være godtgjort, måtte indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forkastes, fordi de andre betingelser – dvs. at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg, eller at disse skades – heller ikke var opfyldt.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende de beviser, der for første gang blev fremlagt for Retten

13 Indledningsvis mener EUIPO, at de i stævningens punkt 56 gengivne billeder, der er uddrag fra en tredjemands websted, udgør »nye dokumenter«, som skal afvises.

14 Disse billeder, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har nemlig til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af EUIPO's appelkamre, jf. artikel 65 i forordning nr. 207/2009, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra de nævnte billeder, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

Om realiteten

15 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort tre anbringender gældende til støtte for sit søgsmål vedrørende for det første tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet og princippet om god forvaltningsskik, for så vidt appelkammeret forkastede beviserne for de ældre varemærkers renommé og konkluderede, at det ikke var godtgjort, at disse var velkendte, for det andet tilsidesættelse af artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009, for så vidt appelkammeret undersøgte beviserne for de ældre varemærkers renommé, selv om indsigelsesafdelingen ikke havde foretaget en sådan undersøgelse, og for det tredje tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i den nævnte forordning.

16 Hvad angår det første anbringende om tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet og princippet om god forvaltning har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret, idet det forkastede sagsøgerens beviser for de ældre varemærkers renommé og ved at det afveg fra sin tidligere afgørelsespraksis i forhold til de ældre varemærkers velkendthed, har tilsidesat retssikkerhedsprincippet og af princippet om god forvaltningsskik. Til støtte for dette anbringende har sagsøgeren således fremført to argumenter, hvor det ene vedrører appelkammerets afvisning af at tage hensyn til de beviser, der ikke var blevet oversat til behandlingssproget, og det andet den omstændighed, at appelkammeret afveg fra sin tidligere afgørelsespraksis.

17 I den foreliggende sag opregnede appelkammeret i den anfægtede afgørelse følgende beviselementer: to markedsanalyser vedrørende Frankrig (2008) og Sverige (2011), femten afgørelser truffet af nationale varemærkekontorer – dvs. tre fra l'Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (det polske patentkontor), fire fra l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (den franske myndighed, der er kompetent til at registrere varemærker), en fra Instituto nacional da propriedade industrial (INPI) (den nationale myndighed for industriel ejendomsret i Portugal) og syv fra Oficina Española de Patentes y Marcas (det spanske patent- og varemærkekontor) samt dom af 7. november 2013, Budziewska mod KHIM – Puma (springende kattedyr) (T-666/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:584). Appelkammeret konstaterede, at markedsanalysen vedrørende Sverige ikke var relevant, for så vidt som indsigelsen ikke var støttet på ældre rettigheder i Sverige og markedsanalysen vedrørende Frankrig ikke var blevet indgivet på behandlingssproget, der var engelsk, i strid med regel 19, stk. 1, 3 og 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/65 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1). Appelkammeret anførte, at sidstnævnte markedsanalyse derudover var blevet gennemført 5 år før indgivelsen af varemærkeansøgningen, at det var svært at vide, på hvilket grundlag markedsanalysen var blevet gennemført, og hvilke varer det påståede renommé vedrørte. Tilsvarende anførte appelkammeret, at to ud af de tre afgørelser truffet af det polske patentkontor og afgørelserne fra det spanske patent- og varemærkekontor ikke var blevet oversat til behandlingssproget og derfor måtte forkastes. Hvad angår afgørelsen fra 2008 truffet af det polske patentkontor og afgørelserne fra

det franske INPI, der var blevet oversat, konstaterede appelkammeret, at det var svært at vide, hvilke beviselementer disse nationale kontorer havde baseret sig på med henblik på at fastslå, at de ældre varemærker havde renommé. Appelkammeret oplyste f.eks., at afgørelsen truffet af det franske INPI den 13. november 2012 alene henviste til dokumenter, der var fremlagt med henblik på at dokumentere, at det ældre varemærkes figurative bestanddel – bestående af gengivelsen af en puma – var vitterligt kendt af kundekredsen inden for tøjsektoren, men at det var umuligt at efterprøve, om denne udtalelse var korrekt uden de beviser for renommeét, der var blevet fremlagt i forbindelse med den nationale sag. Appelkammeret bemærkede i denne forbindelse om, at det skulle bedømme renommeét på grundlag af de beviser, som indsigeren havde fremlagt i henhold til regel 19, stk. 1 og 4, i forordning nr. 2868/95, og understregede, at dokumenter fremlagt i forbindelse med andre sager alene kunne tages i betragtning, såfremt de specifikt blev nævnt og identificeret af den part, der påberåber sig dem. Endelig bemærkede appelkammeret om, at lovligheden af EUIPO's afgørelser under alle omstændigheder udelukkende skulle vurderes på grundlag af forordning nr. 207/2009, således som den er fortolket af Unionens retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's eller de nationale kontorers tidligere afgørelsespraksis. Afslutningsvis konkluderede appelkammeret, at beviserne i deres helhed var utilstrækkelige til at godtgøre de ældre varemærkers renommé i forhold til de pågældende varer i nogen som helst medlemsstat.

18 Inden sagsøgerens to argumenter undersøges, skal det bemærkes, at den grundlæggende ret til god forvaltning i henhold til artikel 41, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bl.a. indebærer en pligt for forvaltningen til at begrunde sine afgørelser.

19 Det følger af fast retspraksis, at pligten til at begrunde EUIPO's afgørelser har det dobbelte formål dels, at de berørte personer kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning med henblik på at forsvare deres rettigheder, dels, at Unionens retsinstanser kan efterprøve afgørelsens lovlighed (dom af 21.10.2004, KWS Saat mod KHIM, C-447/02 P, EU:C:2004:649, præmis 64 og 65, og af 28.11.2013, Herbacin cosmetic mod KHIM – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE), T-34/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:618, præmis 42).

20 Det skal ligeledes bemærkes, at Domstolen med hensyn til ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik har fastslået, at EUIPO i forbindelse med behandlingen af en EU-varemærkeansøgning skulle tage hensyn til allerede trufne afgørelser vedrørende lignende ansøgninger og særligt overveje, hvorvidt der i den foreliggende situation skulle træffes samme afgørelse. Den tilføjede dog, at ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik skulle forliges med legalitetsprincippet. En person, der ansøger om varemærkeregistrering af et tegn, kan følgelig ikke til egen fordel påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre, med henblik på at opnå identisk afgørelse. Under alle omstændigheder skal undersøgelsen af enhver ansøgning om registrering af hensyn til retssikkerheden og kravet om god forvaltningsskik være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker. Denne undersøgelse skal foretages i hvert enkelt konkret tilfælde. Registreringen af et tegn som varemærke afhænger nemlig af specifikke kriterier, der i den foreliggende sag finder anvendelse under faktiske omstændigheder, hvorved det kontrolleres, at varemærket ikke er omfattet af en registreringshindring (dom af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 74-77).

21 Hvad angår sagsøgerens første argument vedrørende appelkammerets afvisning af at tage hensyn til visse beviser, der ikke var blevet oversat, har selskabet gjort gældende, at det er rigtigt, at markedsanalysen vedrørende Frankrig er affattet på fransk, men at det var ufornødent at oversætte den, for så vidt som denne analyse var »aldeles velformuleret« i forhold til de ældre varemærkers renommé. Derudover er den samme analyse blevet fremlagt i forbindelse med andre indsigelsessager uden den mindste indsigelse fra EUIPO's organer.

22 EUIPO har bestridt dette argument med henvisning til i det væsentlige regel 19 i forordning nr. 2868/95.

23 Regel 19, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 bestemmer, at »[o]plysningerne og beviserne i [samme regels] stk. 1 og 2 skal være på behandlingssproget eller ledsages af en oversættelse«, der »indgives inden for den frist, der er fastsat til at indgive originalen af det pågældende dokument«. Regel 19, stk. 4, i forordning nr. 2868/95 bestemmer, at »[EUIPO ikke] tager [...] hensyn til dokumenter eller andet skriftligt materiale eller dele heraf, der ikke er blevet indgivet eller oversat til behandlingssproget inden for den af [EUIPO] fastsatte frist«.

24 Regel 19 i forordning nr. 2868/95 er klar og præcis og gør det muligt for sagsøgeren allerede fra begyndelsen af indsigelsessagen at vide, hvad denne skal foretage sig i forhold til de beviser, der foreligger på et andet sprog end behandlingssproget i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet.

25 Det skal således konstateres, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at de dokumenter, der ikke var blevet oversat til behandlingssproget, ikke kunne tages i betragtning. Den omstændighed, at markedsanalysen vedrørende Frankrig under alle omstændigheder var »aldeles velformuleret«, eller at den var blevet tilladt uden at blive oversat i forbindelse med tidligere sager, kan ikke rejse tvivl om en sådan konklusion. Regel 19 i forordning nr. 2868/95 er nemlig berettiget af hensyn til overholdelsen af kontradiktionsprincippet og princippet om ligestilling af parterne i inter partes-procedurer (jf. i denne retning dom af 6.11.2007, SAEME mod KHIM – Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

26 Det fremgår desuden af den retspraksis, der er nævnt i præmis 20 ovenfor, at ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik skal forliges med legalitetsprincippet. Den omstændighed, at regel 19 i forordning nr. 2868/95 eventuelt kan være blevet overtrådt i andre sager, har således ingen betydning i den foreliggende sag.

27 Det første argument, som sagsøgeren har gjort gældende til støtte for sit første anbringende, skal således forkastes.

28 Hvad angår sagsøgerens andet argument har denne påberåbt sig en retlig fejl, som appelkammeret angiveligt har begået ved at afvige fra EUIPO's tidligere afgørelsespraksis, som ligeledes blev påberåbt af EUIPO, samt flere afgørelser fra nationale kontorer og dom af 7. november 2013, Springende kattedyr (T-666/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:584). Det konkluderes i alle disse afgørelser, at de ældre varemærker har renommé. Der er nemlig tale om en faktisk omstændighed, der er specifik for de varemærker, hvis renommé er blevet anerkendt, der ikke kan være afhængig af de varemærker, der er genstand for indsigelsen. Imidlertid har appelkammeret ikke oplyst, hvorledes en sådan afvigelse i forhold til de påberåbte afgørelser var berettiget.

29 EUIPO har bestridt dette argument. For det første vurderer EUIPO, at sagsøgeren ikke kan foreholde appelkammeret, at det ikke tog hensyn til beviserne for renommeét ved at påberåbe sig tidligere afgørelsespraksis. EUIPO henviser i det væsentlige til begrundelsen i den anfægtede afgørelses punkt 20 om, at lovligheden af EUIPO's afgørelser udelukkende skal vurderes på grundlag af forordning nr. 207/2009, således som den er fortolket af Unionens retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's eller de nationale kontorers tidligere afgørelsespraksis, eftersom appelkammerets afgørelsespraksis ikke automatisk gør sig gældende, idet hver sag er karakteriseret ved specifikke faktiske og retlige omstændigheder, der kan føre til forskellige resultater.

30 Det skal i den foreliggende sag bemærkes, at sagsøgeren i sine skriftlige indlæg for indsigelsesafdelingen havde fremhævet en nylig afgørelsespraksis fra EUIPO, der konkluderede, at de ældre varemærker havde renommé og var bredt kendt hos kundekredsen. Det følger nemlig af EUIPO's afgørelse af 30. maj 2011 (indsigelse B1291618), at det ældre varemærke nr. 480105 på grundlag af et stort antal beviser var blevet bedømt til at have et betydeligt renommé – i det mindste i Frankrig – i betragtning af brugen af varemærket på markedet for varer i klasse 25 (beklædningsgenstande, støvler, fodtøj og sokker). Følgende beviser var bl.a. blevet opført i denne afgørelse: en virksomhedshistorik og presseudklip, uddrag fra selskabets websted, billeder af en

verdenskendt kvindelig tennisspiller, der havde sagsøgerens produkter på, presseudklip, der viste berømte fodboldhold, der havde sagsøgerens produkter på, sko- og tøjkataloger fra 1996-1998 med billeder af sagsøgerens varer, dokumenter, der viste sagsøgerens sponsoraktiviteter inden for motorsporten, kopier af tidsskriftet *Sporting Goods intelligence* fra 2002-2007, der indeholdt oplysninger om sportssektoren og henviste til sagsøgerens varemærke eller Puma-selskabets navn, kopier af artikler og reklamer fra talrige blade i Frankrig, Tyskland, Spanien, Benelux, Italien, Det Forenede Kongerige, Rumænien og Grækenland, årsrapporten fra 2007, der viste, at markedsføringsudgifterne var gået fra at være på 29 mio. EUR i 1997 til 424,9 mio. EUR i 2007. EUIPO har oplyst, at det følger af de fremlagte beviser, at det nævnte ældre varemærke var blevet brugt »på langvarig og intensiv vis« og var vitterligt kendt på det pågældende marked, hvor det indtog en »veletableret stilling« blandt de »førende varemærker«, således som det fremgår af »forskellige uafhængige kilder«. Derudover har EUIPO nævnt forskellige henvisninger i pressen (f.eks. *Votre Beauté*, *Maximal*, *Femme Actuelle*, *Le Point*, *Têtu*, *Paris Match*, *Biba*, *Vogue*, *Glamour*, osv.), der blandt andre beviselementer viser, at varemærket nyder godt af en høj grad af anerkendelse i den relevante kundekreds. Ifølge EUIPO's afgørelse af 30. august 2010 vedrørende indsigelse B1287178 blev det ældre varemærke nr. 593987 ligeledes i betragtning af de talrige beviser, der var fremlagt, anset for at have opnået et betydeligt renommé ved brug i Unionen i forhold til beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og sportsartikler, der ikke er indeholdt i andre klasser. EUIPO fandt også i sin afgørelse af 20. august om indsigelse B1459017, at det ældre varemærke nr. 593987 havde en høj grad af særpræg som følge af dets »vedvarende og intensive« brug og dets »stærke genkendelsesgrad«.

31 Disse tidligere afgørelser fra EUIPO, som sagsøgeren allerede behørigt havde påberåbt sig, er hverken blevet undersøgt eller endog nævnt i den anfægtede afgørelse, idet appelkammeret nøjedes med at minde om, at EUIPO ikke var bundet af sin tidligere afgørelsespraksis.

32 Derudover blev de konklusioner, som afgørelserne nåede frem til for så vidt angår de ældre varemærkers renommé, underbygget af de fremlagte afgørelser fra de nationale kontorer. Således var afgørelsen truffet af det polske patentkontor den 4. juli 2008 – i modsætning til appelkammerets konklusioner – i sig selv særligt detaljeret vedrørende de beviser, som det havde lagt til grund for sin bedømmelse af de ældre varemærkers renommé (herunder det ældre varemærke nr. 593987). Det polske patentkontor havde således bl.a. detaljeret beskrevet sagsøgerens globale markedsførings- og reklamekampagner og selskabets sponsorering af sportspersonligheder. Kontoret konstaterede bl.a., at selskabet havde været til stede på markedet siden 1948 – dvs. i 60 år på tidspunktet for patentkontorets afgørelse – og at varemærket, der gengiver et springende kattedyr, havde været kendt i Polen gennem mange år. På grundlag af beviser, som det fastslog var »pålidelige, logiske og sammenhængende«, der på troværdig vis viste sagsøgerens bestræbelser med hensyn til at promovere sit varemærke, fandt det, at sagsøgerens varemærker, der gengav et springende kattedyr, var blevet brugt i vidt omfang i handelen og af denne grund havde opnået renommé. Derudover er afgørelserne truffet af det franske INPI – bl.a. den 10. april 2013, 25. oktober og 13. november 2012 – og afgørelsen fra det portugisiske INPI af 10. marts 2009, omend de ikke detaljeret angiver de beviser, som har dannet grundlag for deres konklusioner, alle samstemmende for så vidt angår den relevante kundekreds' (navnlig i beklædningssektoren) brede kendskab til sagsøgerens ældre varemærker eller disses renommé. Endelig følger det af dom af 7. november 2013, Springende kattedyr (T-666/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:584, præmis 36), som sagsøgeren har påberåbt sig, at »det design, [der svarer til de ældre varemærker], er velrenommeret«. Ganske vist er det rigtigt, at der var tale om en ugyldighedssag vedrørende et design, men ugyldighedsbegæringen var baseret på tidligere design, der var blevet »offentliggjort« i forbindelse med de internationale registreringer af sagsøgerens varemærker, herunder i forbindelse med de ældre varemærker.

33 Det skal således på den ene side bemærkes, at de ældre varemærkers renommé blev konstateret af EUIPO i tre nylige afgørelser, hvilke blev underbygget af flere nationale afgørelser, og at disse afgørelser vedrørte de samme ældre varemærker, varer af samme eller lignende art som de omtvistede

og visse af de i den foreliggende sag omhandlede medlemsstater. På den anden side er konstateringen af de ældre varemærkers renommé en faktuel konstatering, der ikke er afhængig af det ansøgte varemærke, hvilket sagsøgeren har påpeget.

34 Under disse omstændigheder må det konstateres, at appelkammeret, henset til den retspraksis, der er nævnt i præmis 20 ovenfor, hvorefter EUIPO skal tage hensyn til allerede trufne afgørelser vedrørende lignende ansøgninger og særligt overveje spørgsmålet, hvorvidt der i den foreliggende situation skal træffes samme afgørelse og i betragtning af sin begrundelsespligt, ikke kunne afvige fra EUIPO's afgørelsespraksis uden at fremkomme med den mindste forklaring på, hvorfor det fandt, at de konstateringer vedrørende de ældre varemærkers renommé, der blev gjort i disse afgørelser, ikke eller ikke længere var relevante. Appelkammeret har nemlig på ingen måde henvist til en formindskelse af dette renommé siden de ovenfor omtalte nylige afgørelser eller til at denne afgørelsespraksis eventuelt skulle være ulovlig.

35 For det andet har EUIPO gjort gældende, at disse afgørelser ikke skal tages i betragtning med den begrundelse, at ingen af dem var ledsaget af de beviser for de ældre varemærkers renommé, der var fremlagt i forbindelse med disse sager. EUIPO har understreget, at sagsøgeren igen burde have fremlagt de beviser for renommeét, som denne allerede havde fremlagt i forbindelse med de tidligere sager, eller have henvist til dem på en tydelig måde.

36 Det fremgår af ordlyden af regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95, at appelkammeret, når klagen er rettet imod en afgørelse truffet af indsigelsesafdelingen, begrænser sin behandling af klagen til de kendsgerninger og beviser, der er fremlagt inden for de frister, der er fastsat i eller fastsættes af indsigelsesafdelingen, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser, jf. artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Forordning nr. 2868/95 fastsætter således udtrykkeligt, at appelkammeret under behandlingen af en klage, der er rettet mod en afgørelse fra en indsigelsesafdeling, har en skønsbeføjelse, som følger af regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i forordning nr. 2868/95 og af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 med hensyn til at afgøre, om der er anledning til at tage hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger, der ikke er blevet fremlagt inden for de frister, der er fastsat i eller fastsættes af indsigelsesafdelingen (dom af 3.10.2013, Rintisch mod KHIM, C120/12 P, EU:C:2013:638, præmis 31 og 32).

37 Under omstændighederne i den foreliggende sag burde appelkammeret under hensyntagen til sin seneste tidligere afgørelsespraksis, der underbygges af et forholdsvis højt antal nationale afgørelser og en dom afsagt af Retten, i overensstemmelse med princippet om god forvaltningsskik, som beskrevet i præmis 18-20 ovenfor, enten have anmodet sagsøgeren om at fremlægge yderligere beviser for de ældre varemærkers renommé – om ikke for andet, så for at tilbagevise dem – således som det havde mulighed for i henhold til regel 50, stk. 1, tredje afsnit, forordning nr. 2868/95, eller have angivet grundene til, at det fandt, at konstateringerne vedrørende de ældre varemærkers renommé i de tidligere afgørelser ikke burde tiltrædes i den foreliggende sag. Dette er så meget desto væsentligere, eftersom visse af disse afgørelser på meget detaljeret vis henviser til de beviser, der ligger til grund for deres bedømmelse af de ældre varemærkers renommé, hvilket burde have henledt appelkammerets opmærksomhed på deres eksistens.

38 Under hensyn til det ovenstående må det konstateres, at der er sket en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik – bl.a. af EUIPO's forpligtelse til at begrunde sine afgørelser.

39 Det første anbringende må derfor tages til følge.

40 Dette anbringende alene er dog ikke tilstrækkeligt til at annullere den anfægtede afgørelse. Det skal nemlig bemærkes, at appelkammeret for fuldstændighedens skyld tog stilling til spørgsmålet, om den anden nødvendige betingelse i forhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 var opfyldt – dvs. tilstedeværelsen af en skade på de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller en utilbørlig udnyttelse heraf.

41 I denne forbindelse skal det bemærkes, at den fejl, som appelkammeret begik, kan have en afgørende betydning for udfaldet af indsigelsessagen. Det er rigtigt, at appelkammeret baserede sin bedømmelse af, om der forelå en skade som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, på den forudsætning, at de ældre varemærkers renommé var fastslået. Imidlertid tages intensiteten af de ældre varemærkers renommé i betragtning ved den samlede vurdering af tilstedeværelsen af en skade som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår både vurderingen af en forbindelse mellem varemærkerne og af en skade som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der udgør særskilte og nødvendige betingelser.

42 Spørgsmålet, om der foreligger en forbindelse mellem varemærkerne, skal nemlig afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, blandt andre intensiteten af det ældre varemærkes renommé og graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 41, 42 og 53 og af 12.3.2009, Antartica mod KHIM, C-320/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2009:146, præmis 45). I lighed med spørgsmålet, om der foreligger en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, skal spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en krænkelse som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, eller er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse vil indtræde i fremtiden, afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder intensiteten af det ældre varemærkes renommé og graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 42 og 68). Jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade i øvrigt kunne antages at foreligge (jf. dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 69 og den deri nævnte retspraksis).

43 Idet appelkammeret imidlertid ikke har foretaget en fuldstændig undersøgelse af de ældre varemærkers renommé, er Retten ikke i stand til at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72 og 73, af 14.12.2011, Völkl mod KHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, præmis 63, og af 29.3.2012, You-Q mod KHIM – Apple Corps (BEATLE) T-369/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:177, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).

44 Det første anbringende må således tiltrædes, og den anfægtede afgørelse må følgelig annulleres, for så vidt som den forkastede sagsøgerens indsigelse, uden at det er fornødent at behandle de øvrige anbringender, som sagsøgeren har anført.

Sagens omkostninger

45 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

46 Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 19. december 2014 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1207/2014-5) annulleres.

2) EUIPO betaler sagens omkostninger, herunder de af Puma SE afholdte omkostninger.

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. september 2016.

Underskrifter